



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2176559 - SP (2022/0230596-5)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
AGRAVANTE : LOFTY STYLE FRANQUEADORA E CONFECÇÃO EIRELI
OUTRO NOME : LFT COMERCIO E CONFECÇÃO EIRELI
ADVOGADOS : FABIAN MORI SPERLI - SP162161
BRUNO YUDI SOARES KOGA - SP316085
AGRAVADO : VIA VENETO ROUPAS LTDA
ADVOGADOS : NEWTON SILVEIRA - SP015842
WILSON SILVEIRA - SP024798
LYVIA CARVALHO DOMINGUES - SP252408
JOÃO MARCELO BAPTISTA VILLELA - RJ189561
ANNA CHRISTINA SILVEIRA BERNARDI - SP324368

EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBSEVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO NÃO CONFIGURADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por Lofty Style Franqueadora e Confecção Eireli (LFT Comércio e Confecção Eireli) contra decisão que não admitiu o processamento do apelo extremo.

Verifica-se que a agravante ajuizou ação de abstenção de uso indevido de marca e de prática de atos de concorrência desleal, julgada procedente.

Interposta apelação pela agravada, a Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 481):

Ação de abstenção de uso indevido de marca e de prática de atos de concorrência desleal c.c. perdas e danos - Procedência - Inconformismo - Acolhimento - Marcas registradas na modalidade mista - Registro que não confere o uso exclusivo dos elementos nominativos, conforme apostila do

INPI e Resolução n. 166/2016 daquele órgão - Ausência de confusão no comparativo do conjunto elementos figurativos/nominativos - Termos comuns, de amplo espectro, utilizados em diversos ramos de atividade, inclusive, no de vestuário – Elementos nominativos que integram diversos registros de marcas - Indeferimento do registro da ré, pelo INPI, que não pode conferir aos registros da autora maior proteção que o decorrente dos termos de sua concessão - Possibilidade de confusão não configurada - Concorrência desleal não caracterizada - Sentença reformada – Ação julgada improcedente - Recurso provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento na alínea *a* do permissivo constitucional, a recorrente alegou violação dos arts. 7º, 489, § 1º, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil de 2015; e 2º, V, 124, XIX, e 129 da Lei n. 9.276/1996, sob as seguintes assertivas:

(i) existência de omissões no aresto relevantes ao julgamento da lide, notadamente quanto à comprovada confusão entre as marcas causada no público consumidor; ao posicionamento deste Superior Tribunal quanto ao elemento essencial na lide marcaria se dá na percepção do consumidor; à desconsideração da decisão e aos motivos da não intimação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI; ao juízo de valor das provas constantes dos autos; à necessidade de determinar a instrução probatória, vício caracterizador de ausência de fundamentação;

(ii) o julgado não contemplou o conteúdo das contrarrazões, ignorando os argumentos apresentados, limitando-se a considerar apenas o parecer apresentado pela recorrida, sem o necessário contraditório;

(iii) violação do direito marcário ante a necessidade de proteção da utilização do conjunto de expressões semelhantes, no mesmo ramo de atividade, e não a palavras isoladas, a fim de evitar a prática de atos de concorrência desleal.

Contrarrazões às fls. 574–587 (e-STJ).

O processamento do recurso especial não foi admitido pela Corte local, levando a insurgente a interpor o presente agravo.

Contramínuta às fls. 639–655 (e-STJ).

Brevemente relatado, decido.

Com efeito, a apontada afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou caracterizada, uma vez que a jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

Dessa forma, registra-se que, apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

Desse modo, aplica-se à espécie o entendimento do STJ segundo o qual "não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente" (AgInt no REsp 1.925.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021).

No tocante ao contraditório, colhe-se dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 565-568):

A rigor, relevada a crítica exacerbada, em termos que tangenciam proceder temerário, quando a embargante refere "mínima dignidade" e "dever de imparcialidade", parecendo ignorar todo o debate travado em torno do recurso, que redundou, inclusive, no seu adiamento por três sessões, sendo discutido nas quatro sessões em que esteve em pauta, verifica-se que a embargante pretende o reexame dos fundamentos por meio dos quais o julgamento de primeiro grau foi reformado. De qualquer forma, tenha-se em conta que, a referência a possíveis reclamações de clientes, por aplicativos, em comunicação com a própria embargante, não se mostra como prova eficaz de confusão entre os consumidores.

Aliás, a distinção entre as marcas, conforme reproduzido e detalhado no v. acórdão, deixa bem claro que essa prova não se mostra convincente à luz elementos de identificação das partes perante o público.

Ainda que as partes atuem no mesmo ramo, vestuário, com diferenciação quanto ao público alvo, feminino e masculino, "a olhos vistos, as marcas não são passíveis de confusão no seu conjunto figurativo/nominativo." (cf. acórdão embargado – fls. 484), a par de destinado a um mercado de público diferenciado, ou seja, consumidores específicos, muitas vezes cativos e que sabem distinguir uma empresa da outra.

Destarte, em nenhum momento o v. acórdão embargado desconsiderou o registro do INPI, muito pelo contrário, tanto que a esse se reportou, ao firmar seu entendimento:

(...)

Por outro lado, em se tratando de exame de concorrência desleal, não se justifica a intimação da autarquia para manifestação, não sendo o caso de se dar mais ou menos valor ao parecer ou à decisão do INPI, mas de se dar o devido valor a cada qual, sem que, no caso, um infirme o outro, como quer fazer crer a inconformada embargante.

Por fim, não cabe ao julgado determinar a realização desta ou daquela prova, se os elementos constantes dos autos se mostram suficientes à formação de seu convencimento, cabe à parte promover a instrução probatória, guardado o ônus que lhe é atribuído.

Aliás, à luz do estatuto processual vigente, não há necessidade de expressa

manifestação sobre os diversos argumentos apresentados ou alusão a todos dispositivos legais invocados pelas partes, mormente quando a fundamentação exposta na decisão judicial é suficiente para a compreensão do desfecho adotado.

Dessa maneira, depreende-se que o Colegiado estadual julgou a lide com base no substrato fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

No mérito, o Tribunal estadual, ao concluir pela não caracterização de concorrência desleal, apresentou os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 483-488):

A apelada possui registro, como marca mista, das seguintes expressões: (i) "LOFT STYLE", nas classes NCL(8) 25 (09.11.2005), NCL(11) 25 (09.10.2018) e NCL(11) 35 (09.10.2018); (ii) "LOFTY International", na classe NCL(10) 25 (12.01.2016); e (iii) "LIFE LOFT STYLE" (19.06.2018), na classe NCL(10) 25.

A apelante, por sua vez, busca utilizar a marca "LOFT Life Style", que teve seu registro negado pelo INPI, por colidir com a marca registrada pela apelada, sendo esse o fundamento central da r. sentença apelada, para reconhecer ser devida a proteção e julgar procedente a demanda.

(...)

Em primeiro, é de se ter em conta que a apelada possui registro de suas marcas na forma mista, ou seja, que lhe garante exclusividade no seu conjunto, composto pelos elementos figurativos e nominativos, vale dizer, imagem, ou *design*, e palavras.

Sob esse aspecto, a olhos vistos, as marcas não são passíveis de confusão no seu conjunto figurativo/nominativo.

Em segundo, a concessão do registro da marca LOFTY STYLE, com apostila "sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos" (fls. 155), evidencia de forma explícita ou expressa que a proteção marcária se dá, por evidente, no conjunto, não no emprego isolado dos elementos nominativos *lofty*, *style* e *life*.

À evidência, a restrição constante da apostila antes mencionada, se estende às outras duas marcas mistas registradas, posto que esses registros foram obtidos já na vigência da Resolução n. 166/206, do INPI, que, a partir de sua edição, passou a fazer constar, quando da concessão, que "A proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no artigo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996."

Terceiro, por força da alteração do procedimento do INPI, não é desarrazoado afirmar que a análise da violação da marca é de ser feita sem olvidar todos os elementos das marcas objeto do conflito, bem como os elementos subjetivos que permeiam a atuação das partes.

Sob esse enfoque, inolvidável que a apelante atua no mercado de vestuário masculino, friso, exclusivamente masculino, desde 1975, enquanto a apelada passou a atuar no ramo da moda feminina em 2003.

A par desse fato, é certo que a apelante, em 31.07.1990, fez o depósito da marca LOFT DESIGN BY.., obtendo o respectivo registro em 31.01.1994, cuja caducidade operou-se em 2016.

(...)

Logo, ao empregar o termo *loft* na sua nova proposta, não se pode afirmar que a apelante inovava, buscando aproveitar-se da marca da apelada.

Em quarto, mas não menos importante, o uso dos termos *loft*, *lofty*, *style* e *life*, com a devida vênia, passam longe de justificar, isoladamente < não como componentes de marca mista >, a proteção marcária.

A propósito, o extenso rol de marcas registradas com o emprego de um ou de outro desses termos bem demonstra que sua utilização apenas justifica que se considere as marcas, tanto as registradas pela apelada, como a de uso pretendido pela apelante, como "marcas fracas".

Nesse caminhar, o rol de registros listados nas razões de apelação, bem ilustra, *data venia*, o lugar-comum consistente no emprego dos referidos termos. Confira-se fls. 388/391.

A propósito, conquanto não realizada a prova pericial, não se pode ignorar o parecer juntado pela apelante, no curso do processo, elaborado pela experta Maitê Cecília Fabbri Moro, ao indicar dados objetivos e apontando, entre ativos e inativos, 89 registros de marcas com emprego dos termos *loft* ou *lofty*, 870 com o termo *style* e 909 com o termo *life*. Confira-se fls. 350/360, mais precisamente fls. 354/355.

Não por outra razão, a menção à teoria da distância, lembrada no parecer técnico da experta e aqui de todo aplicável:

"De acordo com a teoria da distância, um dos pilares do direito marcário, não pode o titular de marca registrada exigir que sinal concorrente guarde maior distância em relação à sua marca do que ele próprio observou relativamente aos sinais existentes quando do depósito. Em outras palavras, uma marca nova em seu segmento não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que estas já são entre si.

Conforme ficou explícito nos quesitos anteriores, em uma rápida busca no bando de dados do INPI, foram encontrados 89 resultados para a expressão "LOFT/LOFTY" na classe 23. Ao passo que o termo "STYLE" retornou nada menos que 870 resultados na mesma classe. Denotando o caráter comum de ambos os termos e, portanto, reforçando as premissas da teoria da distância." (fls. 356)

Por fim, diante de todo esse conjunto de elementos, de fato e de direito, a referência ao indeferimento pelo INPI do registro da marca mista da apelante, não pode ir além do que representa, ausência de proteção marcária ao conjunto imagem/elementos nominativos por ela apelante utilizados, não se podendo, por conta dessa deliberação administrativa ampliar a proteção de que são merecedoras as marcas da apelada, nos termos aqui traçados.

Em suma, dentro das características de proteção a que faz jus a apelada, pelo registro de suas marcas mistas, não se vislumbra violação, por parte da apelante, que justifique o reconhecimento da alegada concorrência desleal e se determine a pretendida ordem de abstenção.

Nesse contexto, examinando as razões do aresto recorrido, depreende-se que as instâncias estaduais delinearão a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos.

Sendo assim, para rever a premissa de que a confusão entre marcas não ficou configurada e que a concorrência desleal não restou caracterizada seria imprescindível o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários sucumbenciais fixados em favor dos advogados da parte recorrida em 2% (dois por cento) do valor da causa.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Publique-se.

Brasília, 17 de setembro de 2022.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator