



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2634627 - RJ (2024/0169494-0)

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE : OTICAS CAROL LTDA
OUTRO NOME : ÓTICAS CAROL S/A
ADVOGADOS : JULIANA MOTTER ARAÚJO - PR025693
NATAN BARIL - PR029379
AGRAVADO : OTICA MOURA LTDA
OUTRO NOME : OTICA MOURA EIRELI
ADVOGADOS : LUANE TEIXEIRA MARTINS - GO063937
PETERSON FERREIRA BISPO - GO027868
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVIVÊNCIA DE MARCAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por inexistência de questão de direito, necessidade de reexame fático-probatório e aplicação do art. 1.030, V, do CPC; agravo desprovido.
2. A controvérsia envolve ação de nulidade de ato administrativo cumulada com abstenção de uso de marca, quanto à convivência entre os conjuntos marcários e à alegada negativa de prestação jurisdicional.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para invalidar, em parte, os registros da marca “ÓTICAS VIDA”, excluindo a porção figurativa, e determinou ao INPI que se abstivesse de deferir o registro “ÓTICAS VIDA PRIME” tal como depositado.
4. A Corte estadual reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos, reconhecendo distintividade suficiente e possibilidade de convivência das marcas, bem como a ausência de risco de confusão.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1º, I e IV, e 1.022, do CPC no julgamento dos embargos de declaração; e (ii) saber se houve ofensa ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996, pela possibilidade de convivência entre os conjuntos marcários em conflito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou de modo suficiente as questões suscitadas; a revisão desse entendimento exige reexame de provas, hipótese em que incide a Súmula n. 7 do STJ.

7. A conclusão pela distintividade e convivência dos sinais afasta violação ao art. 124, XIX, da LPI; a alteração do julgado demanda revolvimento fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ) e o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte (Súmula n. 83 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a reforma do acórdão recorrido demanda reexame do conjunto fático-probatório, inclusive quanto à análise de distintividade e confusão marcária à luz dos arts. 489, § 1º, I e IV, e 1.022, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte sobre convivência de ‘marcas fracas’ e ausência de confusão nos termos do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 § 11, 489 § 1º I e IV, 1.022, 1.025; Lei n. 9.279/1996, arts. 124 XIX, 124 VI, 165 parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STJ, REsp n. 1924788/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2021; STJ, REsp n. 2105557/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2024; STJ, REsp n. 1.166.498, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/3/2011; STJ, REsp n. 1.527.232, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em 5/2/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ÓTICAS CAROL S.

A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na inexistência de questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, na necessidade de reexame do conjunto fático-probatório para alterar as conclusões do acórdão recorrido e no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil (fl. 827); a agravante alega que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos.

Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo é intempestivo, que o recurso especial demanda reexame de provas e deve incidir a Súmula n. 7 do STJ, que há ausência de indicação expressa de normas federais violadas, que o recurso tem caráter protelatório, requer a manutenção da decisão agravada e a majoração dos honorários para 20% (fls. 855-861).

O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, *a*, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região em apelação cível nos autos de ação de nulidade de ato administrativo cumulada com abstenção de uso de marca. O julgado foi assim ementado (fls. 722-723):

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DE INVALIDAÇÃO DOS REGISTROS REFERENTES À MARCA MISTA “ÓTICAS VIDA”, DETERMINANDO AINDA O INDEFERIMENTO DO REGISTRO DA MARCA MISTA “ÓTICAS VIDA PRIME”.

I - A ação de origem tem por fim a invalidação dos registros nº 912.203.250 e 912.203.617, referentes à **marca mista ÓTICAS VIDA**, bem como objetiva o indeferimento do registro nº 914.828.762, referente à **marca mista ÓTICAS VIDA PRIME**, todos de titularidade da corré OPTICAS GALVÃO MOURA EIRELI.

II - A autora ÓTICAS CAROL S.A. sustenta os seus pedidos na proibição estabelecida no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96, tendo em vista que é titular de diversos registros de **marcas mistas constituídas da expressão “ÓTICAS CAROL”**, e a sociedade ré *“procedeu em 24/01/2017 a depósitos de registros para a marca ÓTICAS VIDA, com a mesma estilização gráfica utilizada pela demandante na composição de sua marca”*.

III – A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, *“para decretar a nulidade parcial dos registros nºs 912.203.250 e 912.203.617 para a marca ÓTICAS VIDA, de titularidade da empresa ré, devendo deles ser excluída sua porção figurativa”*, determinando ainda que o INPI, se abstivesse de deferir o registro nº 914.828.762, referente à marca mista ÓTICAS VIDA PRIME, tal como depositado.

IV – Mostrou-se correto o entendimento do Eminent Relator das apelações no que diz respeito os seguintes pontos: **1)** quanto ao indeferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pela corré OPTICAS GALVÃO MOURA EIRELI, tendo em vista que o caso concreto dos autos se enquadra na regra geral prevista no *caput* do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, e não nas situações excepcionais em que a sentença tem eficácia imediata (§ 1º do mesmo dispositivo

legal); 2) quanto à anulação de ofício da sentença no que se refere à apreciação do pedido de indenização por danos materiais e de reparação por dano moral formulado pela autora ÓTICAS CAROL S.A., haja vista a incompetência desta Justiça Federal nesse ponto, em consonância com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial nº 1.527.232 (Tema repetitivo nº 950); 3) quanto à constatação de que mostra-se prejudicada a apreciação da apelação interposta adesivamente pela autora ÓTICAS CAROL S.A. em razão do reconhecimento da incompetência da Justiça Federal no que se refere o pedido de indenização por danos materiais e reparação por dano moral formulado nos autos.

V - Quanto às locuções que formam as marcas mistas em confronto (ÓTICAS VIDA, titularizadas pela sociedade ré OPTICAS GALVÃO MOURA EIRELI; e ÓTICAS CAROL, titularizadas pela autora ÓTICAS CAROL S.A.), a sentença recorrida bem salientou a impossibilidade de colidência entre os signos, pois, não obstante *“haver certa semelhança entre eles no que tange ao termo ÓTICAS; diferenciam-se os registros, no entanto, em relação ao elemento adicional que os compõem: no da autora, o sinal CAROL e, no caso da empresa ré, o termo VIDA”*.

VI - Sem prejuízo dessa constatação, deve-se atentar igualmente para o caráter comum ou genérico das expressões que compõem os sinais em confronto, em seu aspecto nominativo, desprovidas de qualquer ineditismo, de modo a caracterizá-las como “marcas fracas”, cuja exclusividade no uso deve ser abrandada e permite o registro perante o INPI de sinais similares, desde que dotados de distintividade, o que se verifica no presente caso e afasta a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor prevista no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96.

VII - É certo que a sentença recorrida, dentro do que dispõe o parágrafo único do artigo 165 da Lei nº 9.279-96, invalidou parcialmente os registros nº 912.203.250 e 912.203.617 (referentes à marca mista ÓTICAS VIDA), *“devendo ser excluída sua porção figurativa”*; bem como determinou que o INPI se abstivesse de deferir o registro nº 914.828.762 (referente à marca mista ÓTICAS VIDA PRIME).

VIII - Ocorre que, diversamente do que pronunciou a MMª Juíza *a quo* e o Eminent Relator das apelações, verifica-se que os conjuntos das marcas mistas titularizadas pela sociedade ré OPTICAS GALVÃO MOURA EIRELI ostentam suficiente distintividade com relação à marca mista registrada pela autora ÓTICAS CAROL S.A., mormente se levar em conta o caráter comum ou genérico das expressões que compõem os elementos nominativos dos signos; posicionamento que guarda consonância, inclusive, com o que foi decidido no agravo nº 5006378-25.2019.4.02.0000 (interposto da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência antes requerida na ação de origem), ocasião em que se entendeu haver *“suficiente distinção dos conjuntos marcários, inclusive quanto aos elementos nominativos, tal como ilustrado na minuta deste agravo, a descaracterizar eventual possibilidade de confusão na identificação de ambas no mercado consumidor”*.

IX - Conquanto o INPI tenha se pronunciado, em sede de apelação, pela manutenção da sentença (Evento 71, autos de origem), o parecer técnico da autarquia

federal juntado aos autos no momento da instrução da causa perante o juízo de primeiro grau (Evento 34, autos de origem) concluiu, todavia, pela suficiente distinção entre os signos, inclusive quanto aos seus elementos figurativos, como também pela possibilidade da sua convivência no mercado.

X – Provimento da apelação corré OPTICAS GALVÃO MOURA EIRELI, reformando a sentença para julgar improcedente tanto o pedido de invalidação dos registros nº 912.203.250 e 912.203.617, referentes às marcas mistas ÓTICAS VIDA, como também julgar improcedente o pedido para compelir o INPI a indeferir o registro nº 914.828.762, referente à marca mista ÓTICAS VIDA PRIME, todos de titularidade da sociedade ré, invertendo-se a condenação nos ônus de sucumbência.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 767).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE AS MARCAS “ÓTICAS CAROL” E “ÓTICAS VIDA”. PRETENSÃO DA DEMANDANTE DE INVALIDAÇÃO DOS REGISTROS Nº 912.203.250 E 912.203.617, E DE INDEFERIMENTO DO REGISTRO Nº 914.828.762, REFERENTE À MARCA MISTA “ÓTICAS VIDA PRIME”. REFORMA DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM SEDE DE APELAÇÃO, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA TURMA ESPECIALIZADA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I - Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OTICAS CAROL S.A em face do acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela OTICA MOURA EIRELI, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, e julgar improcedentes os pedidos, anulada de ofício a parte da sentença que apreciou o pedido de indenização por danos morais e materiais.

II - Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

III - Alegação de existência de omissões no acórdão recorrido.

IV - Inexistência dos vícios apontados. Impossibilidade de rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida no julgado embargado.

V - Mera insatisfação da Embargante com o resultado do julgamento, não sendo os Embargos a via adequada para a manifestação de seu inconformismo.

VI - Embargos de Declaração desprovidos.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:

a) 489, § 1º, I, IV, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão dos embargos de declaração não enfrentou argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, limitando-se a remissão genérica ao acórdão de apelação, o que caracteriza insuficiência de fundamentação e ofende o dever de análise de questões essenciais ao deslinde da controvérsia;

b) 1.022, do Código de Processo Civil, porque o tribunal a quo rejeitou os embargos de declaração sem sanar omissão relevante atinente à proteção dos elementos figurativos da marca da recorrente e à análise dos documentos indicativos de confusão ou associação indevida, impedindo a completa prestação jurisdicional;

c) 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996, visto que as marcas “ÓTICAS VIDA” e “ÓTICAS VIDA PRIME” reproduzem ou imitam, no todo ou em parte, elementos figurativos e estilísticos da marca “ÓTICAS CAROL”, nas mesmas classes e para serviços afins, suscetíveis de causar confusão ou associação, especialmente pela tipografia, uso de negrito no segundo termo, linha vertical separando os elementos nominativos e combinação cromática, além da alteração substancial da logomarca da recorrida com aproximação indevida do conjunto marcário da recorrente.

Requer o provimento do recurso para anular o acórdão dos embargos de declaração por violação aos arts. 1.022 e 489, § 1º, I, IV, do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão de apelação, declarar a nulidade dos registros nº 912203250 e nº 912203617, bem como determinar o indeferimento do pedido nº 914828762, com a abstenção definitiva do uso da marca “ÓTICAS VIDA” na forma impugnada.

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial demanda reexame de fatos e provas e incide a Súmula n. 7 do STJ, que inexistente

prequestionamento, que a marca “ÓTICAS” é expressão comum e de baixa distintividade, que há possibilidade de convivência das marcas sem confusão do consumidor, requer a manutenção do acórdão e a condenação do recorrente em custas e honorários (fls. 807-817).

É o relatório.

VOTO

Passo à análise das supostas violações.

I – Violação dos arts. 489, § 1, I, IV, e 1.022, do CPC

O art. 489, § 1º, IV, do CPC exige que a decisão judicial enfrente todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Já o art. 1022 prevê a utilização dos embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade, estendendo seus efeitos ao art. 1025, segundo o qual consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, para efeito de prequestionamento.

Acrescento que a contradição no julgado deve corresponder à denominada contradição interna do julgado. Tal vício se caracteriza pela existência de proposições inconciliáveis entre si, contidas no corpo da própria decisão.

Seja por qualquer destas perspectivas, o recorrente não conseguiu delimitar de forma específica, qual fundamento essencial deixou de ser examinado em relação ao acórdão recorrido ou em que medida se contextualizou a contradição no próprio julgado.

Para fins de contextualização, transcrevo trecho do voto divergente que ultimou por estabelecer as diretrizes do acórdão recorrido (fls. 652-656):

“Inicialmente, acompanho o Eminentíssimo Relator nos seguintes pontos: 1) quanto ao indeferimento da atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pela CORRÉ OPTICAS GALVÃO MOURA EIRELI, tendo em vista que o caso concreto dos autos

se enquadra na regra geral prevista no *caput* do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, e não nas situações excepcionais em que a sentença tem eficácia imediata (§ 1º do mesmo dispositivo legal); razão por que a condenação na abstenção no uso da marca e no pagamento multa decorrente do eventual descumprimento dessa obrigação de não fazer apenas terão o seu cumprimento exigido após o trânsito em julgado da decisão recorrida; 2) quanto à anulação de ofício da sentença quanto à apreciação do pedido de indenização por danos materiais e de reparação por dano moral formulado pela autora ÓTICAS CAROL S.A., haja vista a incompetência da Justiça Federal nesse ponto, em consonância com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que esta Justiça é competente para apreciar, em cumulação objetiva, apenas o pedido de invalidação e o de abstenção do uso da marca tida por inválida, entendendo que as demais questões de outras naturezas, inclusive as referentes ao ressarcimento pelos alegados danos advindos da reprodução desautorizada do signo titularizado por terceiro (Tema repetitivo nº 950 – Segunda Seção - Recurso Especial nº 1.527.232 – Relator Ministro Luis Felipe Salomão – DJe de 05.02.2018); 3) quanto à constatação de que mostra-se prejudicada a apreciação da apelação interposta adesivamente pela autora ÓTICAS CAROL S.A. em razão do reconhecimento da incompetência da Justiça Federal no que se refere o pedido de indenização por danos materiais e reparação por dano moral formulado nos autos.

Prossigo na apreciação das demais matérias discutidas na causa.

Como já dito, a ação de origem tem por fim a invalidação dos registros nº 912.203.250 e 912.203.617, referentes à **marca mista ÓTICAS VIDA**, bem como objetiva o indeferimento do registro nº 914.828.762, referente à **marca mista ÓTICAS VIDA PRIME**, todos de titularidade da corré OPTICAS GALVÃO MOURA EIRELI. Nos autos também há informação de que a demandada é titular ainda do registro nº 906.062.888, também referente à marca mista ÓTICAS VIDA, mas cuja validade não é objeto de discussão na presente ação. À guisa de ilustração, segue quadro ilustrativo das marcas titularizadas pela sociedade ré:

(...)

A autora ÓTICAS CAROL S.A. sustenta a sua pretensão na proibição estabelecida no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96 (“*XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;*”), tendo em vista que é titular de diversos registros de marcas mistas constituídas da expressão “ÓTICAS CAROL”. Nesse sentido, acrescenta que: **1)** é uma “*rede de óticas constituída no ano de 1997, que conta, atualmente, com mais de 1.150 lojas no país, tendo adquirido, ao longo dos anos, posição de destaque em seu segmento de mercado, e sua marca ÓTICAS CAROL tornou-se amplamente conhecida; é titular de diversos registros para a referida marca no Brasil, onde o registro mais antigo foi depositado em 09/06/2000, e também no exterior, com registros na China e nos Estados Unidos da*

América”; 2) “a empresa ré, por sua vez, procedeu em 24/01/2017 a depósitos de registros para a marca ÓTICAS VIDA, com a mesma estilização gráfica utilizada pela demandante na composição de sua marca; ao tomar conhecimento de tais depósitos, a autora enviou notificação extrajudicial à empresa ré visando a interrupção de uso da marca, mas não logrou êxito em seu intento ante a negativa da demandada”; 3) “o INPI terminou por deferir os registros anulandos, em face do que a autora deflagrou procedimentos administrativos de nulidade, que se encontram pendentes de apreciação”; 4) “a autora tomou conhecimento de que a empresa ré havia procedido a depósito, ainda, para outro registro - marca ÓTICAS VIDA PRIME, que também busca associar-se aos registros da autora”; 5) “os registros anulandos são flagrante imitação gráfico-visual da marca da autora, em sua tipografia, formas geométricas e combinação de cores, visando assinalar produtos e serviços pertencentes ao mesmo segmento mercadológico, o que torna inafastável a suscetibilidade de confusão ou associação indevida por parte do público consumidor”; 6) “a decisão do INPI que deferiu o registro em questão viola o art.124, XIX da LPI, por caracterizar imitação de elemento característico de marca anteriormente registrada pela autora, no mesmo segmento de mercado, bem como do trade dress [sic] da marca, com nítido propósito de se aproximar das marcas da autora e provocar desvio de clientela, o que caracteriza a prática de concorrência desleal”. Para fins de ilustração, segue o quadro demonstrativo dos registros invocados pela autora como impeditivos à concessão do privilégio em favor da sociedade ré:

(...) Quanto às locuções que formam as marcas mistas em confronto (ÓTICAS VIDA, titularizadas pela sociedade ré OPTICAS GALVÃO MOURA EIRELI; e ÓTICAS CAROL, titularizadas pela autora ÓTICAS CAROL S.A.), a sentença recorrida bem salientou a impossibilidade de colidência entre os signos: “Considerando tão somente os elementos nominativos que compõem os registros em questão, verifica-se haver certa semelhança entre eles no que tange ao termo ÓTICAS; diferenciam-se os registros, no entanto, em relação ao elemento adicional que os compõem: no da autora, o sinal CAROL e, no caso da empresa ré, o termo VIDA. [...] Acresça-se, neste ponto, que o vocábulo ÓTICAS que forma a marca da autora encontra-se apostilado, de modo que a exclusividade de seus registros recai sobre o sinal CAROL, forma reduzida do prenome feminino “Carolina”, que vem a ser gráfica, fonética, ideologicamente distinto, por óbvio, do termo VIDA que integra a marca da empresa ré”.

Sem prejuízo dessa constatação, deve-se atentar igualmente para o caráter comum ou genérico das expressões que compõem os sinais em confronto, em seu aspecto nominativo, desprovidas de qualquer ineditismo, de modo caracterizá-las como “marcas fracas”, cuja exclusividade no uso deve ser abrandada, a permitir o registro perante o INPI de sinais similares, se dotados de distintividade, o que é constatado neste caso e afasta, no entender deste julgador, a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor prevista no já mencionado inciso XIX do artigo 124 da

Lei nº 9279-96. Situação diversa seria a do registro de signos idealizados com o propósito único de ser vocacionados a identificar os produtos e os serviços do seu titular, aos quais se pode atribuir a qualidade de “marca forte” e, por conta disso, alcançar, em potencial máximo, a efetiva tutela da propriedade industrial (*verbi gratia*: KODAK, XEROX, ADIDAS e HÄAGEN DAZS). Dessarte, não podem os aludidos sinais ser apropriados, com exclusividade, por apenas um agente do mercado, sob pena de contrariar o disposto no art. 124, VI da Lei nº 9.279-96 (“VI - *sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;*”), o qual impede a outorga ao detentor do primeiro registro contendo as mencionados elementos um monopólio indevido, na medida em que seria titular de uma marca, cujos componentes, em função de seu caráter comum ou vulgar, deveria ter seu uso franqueado a qualquer interessado em atuar no respectivo segmento. No que tange o tema, também o Colendo Superior Tribunal de Justiça pronunciou que as “*marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo*” (STJ - REsp 1.166.498 – Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011).

É certo que a sentença recorrida, dentro do que dispõe o parágrafo único do artigo 165 da Lei nº 9.279-96 (“*A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável.*”) invalidou parcialmente os registros nº 912.203.250 e 912.203.617 (referentes à marca mista ÓTICAS VIDA), “*devendo ser excluída sua porção figurativa*”; bem como determinou que o INPI se abstivesse de deferir o registro nº 914.828.762 (referente à marca mista ÓTICAS VIDA PRIME). Para decidir nesse sentido, a juíza de primeiro grau externou os seguintes fundamentos principais: **1)** “*cotejando as marcas em litígio em sua impressão de conjunto, verifico que, a par do fato de se diferenciarem por seus elementos nominativos principais, a parte figurativa da marca da empresa ré é muito semelhante à da empresa autora, consistindo nos elementos nominativos em tipologia de letras parecida, separados por uma linha vertical; a empresa ré utiliza-se, ainda, de padronagem de cores semelhante à marca da demandante: o fundo azul na marca da autora se torna o elemento nominativo principal na cor azul na marca da demandada; e a cor branca utilizada no termo ÓTICAS e na linha vertical da autora é a cor de fundo da marca da empresa ré. Constata-se, portanto, que a impressão de conjunto causada pela marca da empresa ré recorda de forma clara a marca da autora, não se revestindo aquela, portanto, de suficiente distintividade quanto à sua porção figurativa*”; **2)** “*De acordo*

com a análise sucessiva das marcas em questão, bem como da impressão de conjunto por elas causada, constato que os registros n.ºs 912.203.250 e 912.203.617 da empresa ré, inequivocamente, constituem reprodução parcial da marca registrada ÓTICAS CAROL da parte autora, no tocante a seu elemento figurativo, e ambas se destinam a atingir os mesmos produtos e serviços, pertencentes ao segmento oftalmológico”; 3) “Deste modo, reputa-se inafastável a suscetibilidade de confusão (incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções) ou associação indevida (estabelecimento de correspondência com a marca anterior) por parte do público consumidor, em virtude da grande semelhança visual entre as marcas das empresas litigantes, que possuem lojas situadas nas mesmas cidades e, até mesmo, lado a lado”; 4) “como a sentença ora proferida julgou terem sido incorretos os procedimentos administrativos levados a efeito pelo INPI que culminaram com o deferimento dos registros n.ºs 912.203.250 e 912.203.617, por violação ao art.124, XIX da LPI, do mesmo modo, o deferimento do registro n.º 914.828.762 para a marca mista ÓTICAS VIDA PRIME, com a representação gráfica tal como depositada, consistirá na mesma violação, o que não se reputa razoável. De tal modo, entendendo ser cabível, no caso concreto, a determinação judicial para que o pedido de registro n.º 914.828.762 para a marca ÓTICAS VIDA PRIME seja analisado administrativamente com observância ao teor da presente decisão, devendo o INPI abster-se de deferir o mencionado pedido de registro na forma mista, tal como depositada”.

Ocorre que, diversamente do que pronunciou a MMª Juíza a quo e o Eminentíssimo Relator das apelações, entende este julgador que o conjunto das marcas mistas titularizadas pela sociedade ré OPTICAS GALVÃO MOURA EIRELI guardam suficiente distintividade com relação à marca mista registrada pela autora ÓTICAS CAROL S.A., mormente se levar em conta o caráter comum ou genérico das expressões que compõem os elementos nominativos dos signos. Tal posicionamento guarda consonância, inclusive, com o que foi por mim externado no julgamento do agravo n.º 5006378-25.2019.4.02.0000 (interposto da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência antes requerida na ação de origem), ocasião na qual me convenci “**da suficiente distinção dos conjuntos marcários, inclusive quanto aos elementos nominativos, tal como ilustrado na minuta deste agravo, a descaracterizar eventual possibilidade de confusão na identificação de ambas no mercado consumidor**”. (grifei)”

Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem expôs, de maneira clara e suficiente, após a análise pormenorizada das semelhanças e dessemelhanças das marcas em conflito aparente, os fundamentos que o levaram a concluir pela

convivência das marcas e, por sequência, a regularidade do registro posterior perante o INPI. Desse modo, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, mas sim em mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

II – Violação do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996

O art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza ou imite outra já registrada, suscetível de causar confusão ou associação indevida. A recorrente sustenta que a decisão violou esse dispositivo ao permitir a convivência das marcas “Óticas Vida” e “Óticas Vida Prime” com a marca “Óticas Carol”, por entender que a colidência visual estaria configurada.

O Tribunal regional concluiu que as marcas em confronto utilizam elementos figurativos e tipográficos distintos, além de possuírem expressões genéricas comuns ao setor ótico, afastando a possibilidade de confusão pelo público consumidor. A alteração dessa conclusão exigiria reavaliação das provas relativas à aparência e ao uso dos sinais distintivos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. Ademais, o entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual a coexistência de marcas é possível quando o termo principal é de uso corriqueiro e o conjunto figurativo apresenta diferenças perceptíveis.

O acórdão recorrido se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, o que atrai para o caso presente a incidência da Súmula n. 83 do STJ.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. COLORÊ / YOPA COLORES. ANÁLISE DO CONJUNTO MARCÁRIO. TODO INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. DIFERENÇA FONÉTICA. FAMÍLIA DE MARCAS. FUNÇÃO SECUNDÁRIA DA EXPRESSÃO COLORES. MARCA MISTA X MARCA NOMINATIVA. DISTINGUIBILIDADE SUFICIENTE.

NULIDADE DO ACÓRDÃO. PREJUDICIALIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. Ação ajuizada em 5/5/2017. Recurso especial interposto em 26/6/2019. Autos conclusos à Relatora em 29/10/2020.
2. O propósito recursal, além de analisar eventual negativa de prestação jurisdicional, é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a **marca** YOPA COLORES à recorrente.
3. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito.
4. Para que fique configurada a violação de **marca**, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da(s) **marca(s)** supostamente infringida(s). Precedentes.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.
6. A expressão COLORÊ, registrada pela recorrida, possui baixo grau distintivo, pois consiste em vocábulo que, além de não ter sido criado por ela, corresponde à conhecidíssima parlenda, consagrada junto ao público, sobretudo infantil, em razão de gravações musicais realizadas desde os anos 80.
7. A solução da controvérsia não pode se restringir à análise isolada das expressões COLORES e COLORÊ, pois, se assim fosse, estar-se-ia relegando a um segundo plano o importante fato de que, se o primeiro signo é apenas um dos elementos da **marca** nominativa da recorrente (YOPA COLORES), o segundo constitui o único elemento nominativo de uma **marca mista** - que congrega, portanto, também elementos figurativos com forte poder distintivo.
8. Não se pode fragmentar a análise da **marca** a ponto de quebrar sua unidade e a forma pela qual o público consumidor a percebe, sendo de rigor que se proceda a uma análise global do conjunto. Doutrina.
9. Além do fato de as expressões isoladas (COLORES x COLORÊ) possuírem perceptível diferença fonética, haja vista a tonicidade específica de cada signo, o elemento nominativo COLORES não desempenha função dominante no conjunto marcário de titularidade da recorrente, haja vista que sua família de marcas possui como elemento principal a expressão YOPA.
10. A simples circunstância de os produtos nos quais utilizadas as marcas em exame serem gêneros da mesma natureza não faz presumir, por si só, que o consumidor venha a confundi-los ou considerá-los como de mesma origem. Precedentes.
11. Assim, diante do contexto dos autos, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência desta Corte, impõe-se concluir pela possibilidade de convivência das marcas em confronto.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1924788/RJ. T3 – TERCEIRA TURMA. Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/06/2021, sem grifos no original)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDOS DE REGISTRO. INDEFERIMENTO. **MARCA MISTA**. THERASKIN HARMONIA NA PELE. ART. 124, VII, DA LEI 9.279/96. CARACTERIZAÇÃO DA MARCA APENAS COMO MEIO DE PROPAGANDA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Ação distribuída em 6/9/2018. Recurso especial interposto em 25/7/2022.

Autos conclusos à Relatora em 29/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em verificar a higidez dos atos administrativos que indeferiram pedidos de registro de **marca mista** formulados pela recorrente.

3. Segundo a legislação de regência, “São suscetíveis de registro como **marca** os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (art. 122 da LPI).

4. No art. 124 da citada lei encontram-se previstas as hipóteses em que o registro de marcas é vedado. No que interessa à espécie, destaca-se o que dispõe o inciso VII desse artigo: não é registrável como **marca** ‘sinal ou a expressão empregada apenas como meio de propaganda’.

5. A doutrina esclarece que, na proibição legal, recai a legenda, o anúncio, a palavra e /ou combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos, destinados exclusivamente à publicidade com o objetivo de atrair usuários.

6. O Manual de Marcas do INPI estabelece que ‘a aplicação do inciso VII do art. 124 da LPI deve ser criteriosa, sendo aplicada apenas quando o caráter exclusivo de propaganda do sinal estiver evidenciado’.

7. O exame da distintividade do sinal, para fins de ser franqueado o registro de **marca**, deve considerar, segundo orientação da autarquia competente, ‘a impressão gerada pelo conjunto marcário, em suas dimensões fonética, gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de integração’.

8. Destarte, a mera circunstância de um signo ser constituído, dentre outros elementos, por expressão de propaganda é insuficiente para conduzir, automaticamente, à conclusão de que o sinal, como um todo, não preencha os pressupostos necessários para exercer a função de **marca**.

9. **No particular, o que se verifica dos pedidos de registro efetuados pela recorrente é que, apesar de o conjunto marcário conter, de fato, elemento com finalidade publicitária (representado pela expressão HARMONIA NA PELE), este não se revela determinante para caracterizar a marca em questão apenas como sinal de propaganda, sobretudo em razão da presença de outros elementos nominativos e figurativos que lhe asseguram a distintividade exigida pela LPI. Registrabilidade da marca reconhecida.**

10. À recorrente, todavia, não se pode conferir direito de exclusividade quanto ao uso isolado da expressão HARMONIA NA PELE, pois sua configuração como sinal de propaganda torna-a insuscetível de apropriação. Necessidade de apostilamento da restrição.

11. Recurso especial provido. (REsp 2105557/RJ. T3 – TERCEIRA TURMA. Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/08/2024, sem grifos no original).

III - Conclusão

Ante o exposto, **nego provimento ao agravo em recurso especial.**

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2º do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.

É o voto.