

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.342.955 - RS (2012/0187813-1)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : CORTEX COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO : MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : LILIANE JACQUES FERNANDES E OUTRO(S)
RECORRIDO : LOJAS RENNER S/A
ADVOGADO : FABIANO DE BEM DA ROCHA E OUTRO(S)

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por CORTEX COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da CF, contra acórdão proferido pelo TJ/RS.

Ação: de nulidade de registro de marcas ajuizada pela recorrente em desfavor de LOJAS RENNER S.A. e do INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, objetivando a declaração de nulidade da marca CORTELLE, registrada no INPI pela RENNER, bem como a condenação desta última a se abster da utilização da referida marca, sob pena de pagamento de multa diária.

Depreende-se dos autos ser a CORTEX proprietária da marca CORPELLE, devidamente registrada no INPI em 1995 e 1996, sob as formas nominativa e mista, para o ramo de vestuário (moda íntima e outros), tendo sido fornecedora da RENNER por longo tempo. Todavia, em 2002, o INPI concedeu à RENNER o registro da marca nominativa CORTELLE, para o mesmo ramo de atividade no qual registrada a marca CORPELLE.

Diante da similaridade gráfica e fonética das marcas, a CORTEX ajuizou a presente ação, fundada na alegação de concorrência desleal por parte da RENNER, bem como no risco de confusão do consumidor.

Sentença: julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do registro da marca CORTELLE, condenando a RENNER a se abster de comercializar produtos com a mencionada marca (fls. 227/232, e-STJ).

Acórdão: o TRF da 4ª Região, por maioria de votos, deu provimento às

Superior Tribunal de Justiça

apelações da RENNEN e do INPI e julgou prejudicada a apelação da CORTEX, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que não haveria elementos suficientes para provar que a coexistência das marcas seja capaz de provocar confusão nos consumidores (fls. 519/546, e-STJ).

Embargos de declaração: interpostos pela CORTEX, foram rejeitados pelo TRF da 4ª Região (fls. 556/565, e-STJ).

Embargos infringentes: opostos pela CORTEX, foram rejeitados pelo TRF da 4ª Região, por maioria de votos (fls. 610/616, e-STJ).

Embargos de declaração: interpostos pela CORTEX, foram inicialmente rejeitados pelo TRF da 4ª Região, mas após a anulação do respectivo acórdão pelo STJ, houve acolhimento dos aclaratórios, tão somente para fins de prequestionamento, sem a concessão de efeitos modificativos ao julgado (fls. 787/792, e-STJ).

Embargos de declaração nos embargos de declaração: interpostos pela CORTEX, foram acolhidos pelo TRF da 4ª Região, mais uma vez para o fim exclusivo de prequestionamento (fls. 819/823, e-STJ).

Recurso especial: alega violação dos arts. 535 do CPC e 124, XIX, e 195, III, da Lei nº 9.279/96, bem como dissídio jurisprudencial (fls. 620/637, e-STJ).

Prévio juízo de admissibilidade: o TRF da 4ª Região admitiu o recurso especial, determinando sua remessa ao STJ (fls. 930/931, e-STJ).

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.342.955 - RS (2012/0187813-1)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : CORTEX COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO : MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : LILIANE JACQUES FERNANDES E OUTRO(S)
RECORRIDO : LOJAS RENNER S/A
ADVOGADO : FABIANO DE BEM DA ROCHA E OUTRO(S)

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cinge-se a lide a determinar se há violação da marca “CORPELLE”, bem como concorrência desleal, na utilização da marca “CORTELLE”, para comercialização de produtos em um mesmo segmento de mercado.

1. Da admissibilidade do recurso especial.

01. Ao contrarrazoar o recurso especial, RENNER e INPI suscitam a incidência dos enunciados nºs 284 da Súmula/STF e 07, 83 e 126 da Súmula/STJ.

1.1. Da não incidência do enunciado nº 126 da Súmula/STJ.

02. Em primeiro lugar, a RENNER sustenta a existência de fundamento constitucional não atacado no recurso especial, notadamente os arts. 5º, XXIII, e 170, III, da CF.

03. Ocorre que, consoante entendimento consolidado esta Corte, “não tem incidência a Súmula 126 desta Corte nos casos em que a alegada violação à Constituição Federal é de natureza reflexa ou indireta” (AgRg nos EDcl no REsp 901.148/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 22.11.2010. No mesmo sentido: AgRg no REsp 919.242/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Jane Silva, DJe de 25.02.2008; e EDcl no REsp 1.277.943/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 16.10.2012).

04. No particular, fica evidente que o acórdão recorrido está fundado no art. 124, XIX, da LPI, sendo certo que a menção a dispositivos constitucionais foi feita apenas para contextualização da matéria, sem propiciar a abertura da via extraordinária.

05. Dessa forma, não se vislumbra a incidência do enunciado nº 126 da Súmula/STJ à hipótese dos autos.

1.2. Da não incidência do enunciado nº 07 da Súmula/STJ. Os limites de cognição do recurso especial.

06. INPI e RENNER afirmam que a reforma do julgado demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, esbarrando no enunciado nº 07 da Súmula/STJ.

07. Há de se ter em mente, no entanto, que na análise da matéria de fato, além de todo acervo de provas, o julgador poderá fazer uso das chamadas máximas de experiência, ou seja, sua bagagem pessoal, sobretudo em relação a questões que trazem intrínsecos aspectos que guardam relação direta com o subjetivismo de cada julgador.

08. Em outras palavras, diversas das premissas adotadas pelo 1º e 2º grau de jurisdição podem não advir das provas dos autos, mas da valoração jurídica conferida pelo julgador àquilo que sabe sobre o tema, a partir da sua própria experiência de vida, criação, cultura e visão do mundo.

09. Nesse aspecto, esta Corte já teve a oportunidade de decidir que não é nula a decisão se o Juiz, “fazendo alusão a fatos de seu conhecimento pessoal, advindos de sua experiência de vida, os sopesa com aqueles extraídos dos autos, formando, assim, a sua livre convicção” (RHC 6.190/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Anselmo Santiago, DJ de 19.12.1997).

10. Assim, aos fatos especificamente relacionados à ação (como, no caso dos autos, a existência das marcas CORPELLE E CORTELLE) – estes sim alcançados pelo óbice do enunciado nº 07 da Súmula/STJ – agregaram-se outros, intrínsecos a cada julgador e retirados da sua própria vivência, resultando na tipificação dos atos praticados pelas partes.

11. Conforme lição de Benjamin Nathan Cardozo, renomado membro da Suprema Corte norte-americana, parte do processo decisório empreendido pelo Juiz envolve a

interpretação da consciência social, dando-lhe efeito jurídico (A natureza do processo judicial e a evolução do direito. Trad. Leda Boechat. Porto Alegre: AJURIS, 3ª ed., 1978). Esse processo exegético não deriva da apreciação das provas carreadas aos autos, mas da experiência de vida cumulada pelo julgador, não jungida aos limites impostos pelo referido enunciado sumular.

12. Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona que “o conceito de reexame de prova deve ser atrelado ao de convicção, pois o que não se deseja permitir, quando se fala em impossibilidade de reexame de prova, é a formação de nova convicção sobre os fatos (...). Acontece que esse juízo não se confunde com aquele que diz respeito à valoração dos critérios jurídicos respeitantes à utilização da prova e à formação da convicção. É preciso distinguir reexame de prova de aferição: (...) iv) do objeto da convicção; v) da convicção suficiente diante da lei processual e vi) do direito material; (...) viii) da idoneidade das regras de experiência e das presunções; ix) além de outras questões que antecedem a imediata relação entre o conjunto das provas e os fatos, por dizerem respeito ao valor abstrato de cada uma das provas e dos critérios que guiaram os raciocínios presuntivo, probatório e decisório” (in “Reexame de prova diante dos recursos especial e extraordinário”. Revista Genesis de Direito Processual Civil, Curitiba, número 35, pp. 128-145).

13. Na espécie, ao concluírem pela ausência de violação dos direitos marcários da CORTEX, as instâncias ordinárias não se basearam apenas nas provas carreadas aos autos – até porque sequer houve perícia técnica tendente a estabelecer, do ponto de vista da propaganda e marketing, a existência ou não de colidência entre as marcas – mas também nas suas impressões pessoais, acumuladas ao longo da vida, sobre aquilo que pode confundir o consumidor no seu processo decisório de compra.

14. A análise dessas proposições, fruto exclusivo da experiência individual do julgador, não implica reexame da prova. Caracteriza apenas a reapreciação de juízos de valor que serviram para dar qualificação jurídica a determinada conduta.

15. José Carlos Barbosa Moreira bem observa que, embora não seja lícito ao STJ repelir como inverídica a versão dos acontecimentos aceita pelo Tribunal de origem, “sem dúvida pode qualificá-los com total liberdade, eventualmente de maneira diversa daquela por que fizera o órgão a quo, em ordem a extrair deles consequências jurídicas também diferentes” (Comentários

ao código de processo civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 7ª ed., 1998, p. 580).

16. Outra não é a posição do STJ, que possui entendimento assente quanto à possibilidade de se conhecer de recurso especial “centrado na valoração jurídica de fatos certos e não na prova” (REsp 1.091.842/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 08.09.2009. No mesmo sentido: AgRg no Ag 1.108.738/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 11.05.2009; e AgRg no AgRg no REsp 692.752/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ de 03.09.2007).

17. Em suma, portanto, o conhecimento do mérito deste recurso especial, como meio de revisão do juízo de valor expresso no acórdão do TRF da 4ª Região, se mostra absolutamente viável; sempre atento, porém, à necessidade de se admitirem os fatos tal como delineados pelo 1º e 2º grau de jurisdição.

1.3. Da não incidência do enunciado nº 284 da Súmula/STF.

18. A RENNER alega que o pedido final de anulação do registro da marca CORTELLE não guardaria congruência com a fundamentação do próprio recurso.

19. Destaca-se, nesse aspecto, o entendimento assente do STJ – aplicável analogicamente à espécie – de que “o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo” (AgRg no Ag 784.710/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 06.10.2010. No mesmo sentido: REsp 1.159.409/AC, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 21.05.2010; e AgRg no Ag 1.175.802/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 15.03.2010).

20. Conforme se ressaltou no julgamento do REsp 1.107.219/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 23.09.2010, “os pedidos devem ser interpretados como manifestações de vontade, de forma a tornar o processo efetivo, o acesso à justiça amplo e justa a composição da lide”.

21. Os precedentes acima referidos denotam a posição desta Corte quanto à necessidade de se conferir ao pedido uma exegese sistêmica, que guarde consonância com o inteiro teor da petição inicial, de modo a conceder à parte o que foi efetivamente requerido.

22. Na hipótese dos autos, transparece claramente das razões recursais a pretensão da CORTEX no sentido de que, não acolhido o pedido preliminar de violação do art. 535 do CPC por negativa de prestação jurisdicional, seja subsidiariamente acolhido o pedido de nulidade da marca CORTELLE.

23. Tanto é assim que o item 43 do recuso especial afirma que, “na hipótese desta Corte manifestar entendimento pelo saneamento das omissões, **requer seja desde logo apreciada a sua específica insurgência contra o acórdão proferido no recurso de embargos infringentes**” (fl. 836, e-STJ) (grifei).

24. Sendo assim, também não há de se falar na incidência do enunciado nº 284 da Súmula/STF.

1.4. Da não incidência do enunciado nº 83 da Súmula/STJ.

25. Aduz a RENNEN que a jurisprudência do STJ teria se consolidado no sentido de ser necessária a prova de confusão do consumidor para caracterização da colidência de marcas, alçando a paradigma o REsp 989.105/PR, 3ª Turma, minha relatoria, DJe de 08.09.2009.

26. Todavia, ao contrário do que se procurar fazer crer, o entendimento do STJ, inclusive do julgado apresentado como dissídio, é de que a colidência se dá pelo simples risco de surgimento de dúvida, erro ou confusão no mercado, dispensada, pois, a prova de efetivo engano do consumidor.

27. Portanto, não incide à espécie o enunciado nº 83 da Súmula/STJ.

2. Da negativa de prestação jurisdicional. Violação do art. 535 do CPC.

28. Da análise do acórdão recorrido nota-se que a prestação jurisdicional dada corresponde àquela efetivamente objetivada pelas partes, sem vício que pudesse ser sanado pela via dos aclaratórios.

29. O TRF da 4ª Região se pronunciou de modo a abordar todos os aspectos

fundamentais do julgado, dentro dos limites que lhe são impostos por lei, tanto que integram o objeto do próprio recurso especial e serão enfrentados adiante.

30. O não acolhimento das teses contidas no recurso não implica omissão, obscuridade ou contradição, pois ao julgador cabe apreciar a questão conforme o que ele entender relevante à lide. Não está o Tribunal obrigado a julgar a questão posta a seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento, consoante dispõe o art. 131 do CPC.

31. Saliento, por oportuno, que após a anulação, pelo STJ, do acórdão relativo aos primeiros embargos de declaração, houve suprimento dos vícios então apontados, tendo o TRF da 4ª Região esclarecido que “a convivência das marcas CORPELLE e CORTELLE em um mesmo segmento de mercado não estabelece confusão quanto à origem dos produtos (...), considerando a nítida diferença entre os signos, tanto no aspecto gráfico quanto no fonético” (fl. 790, e-STJ).

32. Constata-se, pois, que os novos embargos de declaração interpostos pela CORTEX traduzem mera irresignação com o resultado do julgamento e a tentativa de emprestar ao recurso efeitos infringentes, o que não se mostra viável no contexto do art. 535 do CPC.

33. Não se vislumbra, pois, a alegada negativa de prestação jurisdicional.

3. Da concorrência desleal e da confusão dos consumidores. Violação dos arts. 124, XIX, e 195, III, da Lei nº 9.279/96.

34. O TRF da 4ª Região concluiu pela falta de colidência entre as marcas CORPELLE e CORTELLE, afirmando inexistirem elementos suficientes a demonstrar que a coexistência das marcas seja capaz de provocar confusão nos consumidores.

35. A CORTEX, por sua vez, afirma haver indiscutível semelhança gráfica e fonética das marcas, salientando que “a marca CORPELLE está no mercado há mais tempo do que a marca CORTELLE, inclusive com prioridade”, a partir do que concluir pelo “risco do consumidor em associar a marca da recorrente com a marca posterior da primeira recorrida”, ressaltando, ainda, “ter sido fornecedora de produtos com a marca CORPELLE para a primeira

recorrida [RENNER]” (fl. 842, e-STJ).

36. Em contrapartida, a RENNER alega que “os consumidores não tomam os produtos CORTELLE por CORPELLE ou vice-versa nem fazem qualquer associação ao fato de pretense conhecimento ou relação comercial anterior” (fl. 923, e-STJ).

37. Já o INPI sustenta que “a semelhança sendo exclusiva de algumas letras no nome descaracteriza a ideia de possível equívoco por parte dos consumidores, uma vez que todos os outros elementos do estabelecimento comercial se fazem distintos, desconfigurando assim toda e qualquer chance de confusão por parte dos clientes” (fl. 907, e-STJ).

3.1. A delimitação da controvérsia.

38. Fixada a premissa de que o conhecimento deste recurso não implicará violação do enunciado nº 07 da Súmula/STJ, cumpre delimitar o panorama fático tal como traçado pelas instâncias ordinárias, visando à melhor compreensão da controvérsia.

39. Depreende-se da sentença que a CORTEX é proprietária da marca CORPELLE, devidamente registrada no INPI em 1995 e 1996, sob as formas nominativa e mista, para o ramo de vestuário (moda íntima e outros), tendo sido fornecedora da RENNER.

40. Em dado momento, a RENNER deixou de adquirir os produtos da marca CORPELLE, passando a comercializar, dentro do mesmo segmento de mercado, sua marca própria CORTELLE, para a qual obteve registro frente ao INPI em 2002.

41. Esses os fatos a servirem de base para o presente julgamento.

3.2. Da colidência entre as marcas.

42. A marca, cuja propriedade é consagrada pelo art. 5º, XXIX, da CF, se constitui num sinal distintivo de percepção audiovisual que individualiza produtos e/ou serviços. O seu registro confere ao titular o direito de usar, com certa exclusividade, uma expressão ou símbolo.

43. A sua proteção, para além de garantir direitos individuais, salvaguarda

interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição da origem do produto e/ou serviço, minimizando erros, dúvidas e confusões entre usuários.

44. Na lição de Denis Borges Barbosa, o interesse nas marcas está em “proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor” (Proteção das marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 240).

45. Nesse contexto, o art. 124, XIX, da LPI ,veda o registro como marca de “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”.

3.2.1. Os critérios para apuração da colidência.

46. Em primeiro lugar, impende repisar que o art. 124, XIX, da LPI, não exige a confusão ou a associação indevida entre as marcas, mas apenas o risco potencial de que isso ocorra. Tanto é assim que o dispositivo legal faz uso da expressão “suscetível de causar”, ou seja, tendente a gerar dúvida no consumidor.

47. Assim já decidiu o STJ no julgamento do REsp 954.272/RS, 3ª Turma, de minha relatoria, DJe de 01.04.2009, consignando que “para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos”.

48. Por outro lado, tendo em vista o subjetivismo que cerca a matéria, a caracterização da colidência se mostra uma tarefa das mais árduas. Ao comentar o art. 124, XIX, da LPI, Tavares Paes bem observa que “o problema da colidência de marcas não é fácil, pois inexistente para a dissecção do assunto regras gerais” (Nova lei de propriedade industrial. São Paulo: RT, 1996, p. 119).

49. Em complemento a esse raciocínio, José Carlos Tinoco Soares anota que a identificação da colidência impõe “um exame criterioso das marcas registradas, tal como se encontram em uso, isto é, através dos seus elementos característicos, etiquetas, rótulos,

embalagens e outros” (Comentários à lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: RT, 1997, p. 201).

50. Nessa ordem de ideias, a doutrina acabou por estabelecer parâmetros visando a possibilitar uma confrontação minimamente objetiva entre marcas, com destaque para a necessidade de se levar em consideração a denominada *impressão de conjunto*. Autores de renome como Gama Cerqueira, Carvalho de Mendonça e Clóvis Rodrigues lembram que os diversos elementos constitutivos da marca não devem ser analisados de maneira isolada, mas como um todo, atendendo aos seguintes critérios: (i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a se verificar se a lembrança deixada por uma influencia na lembrança deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças e não nas suas diferenças; e (iii) as marcas devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes.

51. Por fim, vale mencionar a ressalva feita por Marcelo Augusto Scudeler, no sentido de que a análise da colidência “deve ser procedida segundo a ótica do consumidor comum, desatento e despreparado por natureza. Jamais deve ser a impressão causada ao julgador do litígio, normalmente mais preparado e instruído” (Do direito das marcas e da propriedade industrial. Campinas: Editora Servanda, 2008, p. 119).

52. Esses, em suma, os critérios que nortearão a solução da controvérsia.

3.2.2. A hipótese dos autos.

53. Como visto, na hipótese específica dos autos houve primeiro o registro da marca CORPELLE, para o ramo de vestuário, seguindo-se, tempos depois, o registro da marca CORTELLE, para o mesmo segmento de mercado.

54. A partir dos critérios de confrontação estabelecidos no item anterior, é clara e indiscutível a existência de semelhança gráfica e fonética entre as marcas, capaz de gerar confusão no consumidor médio.

55. Vale notar, por oportuno, que as palavras que compõem cada uma das marcas são iguais em quase tudo, se diferenciando por uma única letra (CORPELLE e CORTELLE),

Superior Tribunal de Justiça

tendo a marca posterior aproveitado inclusive a utilização repetida da letra “l” (CORPELLE e CORTELLE).

56. Interessante notar, ainda, que a marca CORPELLE surge da junção das palavras “cor” e “pele”, diretamente associadas ao produto que representam (moda íntima feminina). Analisando-se a marca CORTELLE, no entanto, não se constata nenhuma junção de palavras, levando a crer que a única intenção foi justamente a de se aproximar ao máximo dos elementos formadores da marca concorrente CORPELLE, com vistas a confundir consumidores incautos quanto à origem dos produtos.

57. Essa percepção é reforçada pelo fato de que os produtos com a marca CORPELLE eram comercializados nas próprias lojas RENNER, tendo, curiosamente, havido a suspensão desse fornecimento no exato momento em que a RENNER passou a vender em seus estabelecimentos a sua marca própria CORTELLE. A conduta denota a má-fé no comportamento da RENNER, caracterizadora de concorrência desleal, ficando evidente que a intenção foi confundir o consumidor, causando-lhe a impressão de que os produtos com a marca CORPELLE continuavam a ser comercializados em suas lojas, quando na verdade houve substituição por produtos de sua marca própria CORTELLE.

58. Seja como for, a análise sucessiva do conjunto de cada marca evidencia a presença de semelhanças caracterizadoras de concorrência desleal e aptas a confundir o consumidor, com inquestionável violação do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, o que impede a convivência dessas marcas no mesmo segmento de mercado.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para restabelecer a sentença.