



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

3ª Vice-Presidência

Avenida Borges de Medeiros, 1565 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110906 - Fone: (51) 3210-6000 -

Email: gab3vicepres@tjrs.jus.br

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000956-79.2015.8.21.5001/RS

RECORRENTE: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA (AUTOR)

RECORRIDO: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM (RÉU)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZATÓRIA. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DECORRENTE DE ANTERIOR REGISTRO PERANTE O INPI. BAIXO PODER DE DISTINGUIBILIDADE. CONFUSÃO JUNTO AO PÚBLICO CONSUMIDOR NÃO EVIDENCIADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REAFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SINTONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA PECULIAR À CAUSA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO ADMITIDO.

DECISÃO

Vistos.

I. FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA interpôs **recurso especial**, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível deste Tribunal, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. BAIXO PODER DE DISTINGUIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIGNIFICAÇÃO SECUNDÁRIA.

1. A marca Ferramentas Gerais, nominativa e evocativa, revela-se com baixo poder de distinguibilidade, pois formada por elementos descritivos dos produtos comercializados, sem diferenciá-los, modo absoluto, dos produtos concorrentes. Em situações tais, isto é, que envolvem marcas evocativas, exsurge a mitigação da regra da exclusividade do registro e a efetiva proteção da marca está intrinsecamente relacionada com a prova da possibilidade de confusão pelo consumidor.

2. Outrossim, a causa de pedir está relacionada com a prática do ilícito em ambiente virtual. E, mesmo se tratando de marca evocativa, em tese, a aquisição de palavra-chave idêntica à marca concorrente em plataformas de publicidade, como o Google Ads, para impulsionar que o **site** da contratante apareça em destaque a partir das buscas realizadas pelos usuários, poderia caracterizar concorrência desleal, por emprego de meio fraudulento ou desleal (art. 195, III, da Lei n. 9.279/96).

3. No caso, inexistente a prova de que a ré adquiriu a palavra-chave Ferramentas Gerais, pertencente à empresa autora, para que, quando essa expressão fosse digitada na plataforma de publicidade Google Ads, houvesse um direcionamento dos usuários ao **site** da Leroy Merlin. A par disso, o conjunto probatório não autoriza a conclusão de que o consumidor foi ou poderia ter sido induzido ao engano a partir do resultado da busca por meio da expressão Ferramentas Gerais em **site** de pesquisas. Resultado que não indicou apenas a expressão Ferramentas Gerais, mas esta expressão imediatamente seguida do próprio nome comercial Leroy Merlin - marca tão conhecida como a da autora -, além da expressão Loja de Ferramentas, a evidenciar inequivocamente que o consumidor seria direcionado às ferramentas comercializadas pela Leroy Merlin, não ao **site** da autora.

4. Aquisição da significação secundária não verificável ao longo do tempo, já que a marca Ferramentas Gerais não remete a um produto distinto ou específico. Ao contrário, continua remetendo à ideia de ferramentas de uso geral.

5. Sentença de improcedência confirmada. Honorários recursais devidos.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

(evento 26, DOC1)

Em suas razões, a parte recorrente insurgiu-se contra o desprovimento do seu apelo. Manifestou inconformidade com chancela do julgamento de improcedência dos pedidos formulados na demanda. Sustentou a necessidade de reforma do julgado recorrido, para: (i) “com fundamento na alínea a), do art. 105, III da CF/88, ser reconhecida a negativa de vigência dos arts. 124, XIX e XXIII, 632 129, 130, III, 195, 208 a 210 da LEI 9.279/96, reformando o acórdão guerreado para julgar procedente os pedidos dispostos em petição inicial, por seus próprios e jurídicos fundamentos”; (ii) “com fundamento na alínea c), do art. 105, III da CF/88, ser reconhecida a divergência na interpretação do arts. 124, XIX e 638 XXIII, 129, 130, III, 195 da LEI 9.279/96, quanto ao reconhecimento de ato de concorrência desleal em razão da compra de palavra-chave idêntica à marca de empresa concorrente, junto ao provedor de pesquisa, para que anúncio próprio apareça em destaque no resultado de buscas, divergindo, portanto, da solução a que chegou o Tribunal de Justiça”. (evento 31, DOC1)

Nas contrarrazões, a recorrida alegou deficiência de fundamentação. Invocou óbices recursais. Defendeu a inadmissão do recurso e a manutenção do entendimento manifestado no julgado impugnado.

Intimada, a recorrente providenciou a complementação do preparo.

Vieram os autos para exame de admissibilidade.

É o relatório.

II. O presente recurso não reúne condições de trânsito.

Ao solucionar a controvérsia, desprovendo o apelo da parte recorrente, destacou o Órgão Julgador as seguintes particularidades do caso em tela elucidativamente sintetizadas:

[...]

“A marca Ferramentas Gerais, nominativa e evocativa, revela-se com baixo poder de distinguibilidade, pois formada por elementos descritivos dos produtos comercializados, sem diferenciá-los, modo absoluto, dos produtos concorrentes. Em situações tais, isto é, que envolvem marcas evocativas, exsurge a mitigação da regra da exclusividade do registro e a efetiva proteção da marca está intrinsecamente relacionada com a prova da possibilidade de confusão pelo consumidor.

[...]

Outrossim, a causa de pedir está relacionada com a prática do ilícito em ambiente virtual. E, mesmo se tratando de marca evocativa, em tese, a aquisição de palavra-chave idêntica à marca concorrente em plataformas de publicidade, como o Google Ads, para impulsionar que o **site** da contratante apareça em destaque a partir das buscas realizadas pelos usuários, poderia caracterizar concorrência desleal, por emprego de meio fraudulento ou desleal (art. 195, III, da Lei n. 9.279/96).

[...]

No caso, inexistente a prova de que a ré adquiriu a palavra-chave Ferramentas Gerais, pertencente à empresa autora, para que, quando essa expressão fosse digitada na plataforma de publicidade Google Ads, houvesse um direcionamento dos usuários ao **site da Leroy Merlin. A par disso, o conjunto probatório não autoriza a conclusão de que o consumidor foi ou poderia ter sido induzido ao engano a partir do resultado da busca por meio da expressão Ferramentas Gerais em **site** de pesquisas. Resultado que não indicou apenas a expressão Ferramentas Gerais, mas esta expressão imediatamente seguida do próprio nome comercial Leroy Merlin - marca tão conhecida como a da autora -, além da expressão Loja de Ferramentas, a evidenciar inequivocamente que o consumidor seria direcionado às ferramentas comercializadas pela Leroy Merlin, não ao **site** da autora.**

[...]

Aquisição da significação secundária não verificável ao longo do tempo, já que a marca Ferramentas Gerais não remete a um produto distinto ou específico. Ao contrário, continua remetendo à ideia de ferramentas de uso geral.

[...]

Sentença de improcedência confirmada.”

[...]

Com efeito, segundo bem se observa e em que pese a irresignação manifestada, há sintonia existente entre o acórdão recorrido e a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

A exemplificar, cito:

EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. MARCA EVOCATIVA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES. CONVIVÊNCIA ENTRE MARCAS COM BAIXA DISTINTIVIDADE. VIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALCANCE DA MARCA DE ALTO RENOME. EXPRESSÃO ESTRANGEIRA. SÚMULA 7/STJ. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre. Reconsideração.

2. O cerne da questão é verificar se o agravado, uma tradicional associação desportiva de mais de cem anos, que tem como mascote a imagem de um lobo, na promoção de suas atividades, há cerca de 70 anos, tem direito ao uso da expressão "lobo" e respectiva ilustração em seus uniformes e em produtos comercializados junto a seus torcedores, a despeito do registro da marca da apelante.

3. "É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.555.326/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 10/2/2020, DJe

14/2/2020)

4. "O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor." (REsp 1.773.244/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 5/4/2019).

5. Não se comprovou que, cumulativamente, as partes possuem o mesmo público alvo, e que a similitude entre as marcas cause confusão entre os consumidores, especialmente porque se trata de marca evocativa. Além disso, ao contrário do defendido pela agravante, a tradução do vocábulo italiano Lupo não possui força característica para cristalizar marca de alto renome.

6. O eg. Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não há confusão entre os consumidores de cada marca e que para aferir a extensão da marca de alto renome seria necessário analisar as provas acostadas aos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ.

7. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão posta no recurso impede o acesso à instância especial, porquanto ausente o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

8. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.575.598/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

RECURSO ESPECIAL. MARCA. ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO. SINAL SUGESTIVO. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONFUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a saber se o detentor do domínio vozesmormons.com. br na internet viola o direito de propriedade da marca mormon, registrada pel'A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que marcas fracas, sugestivas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. Precedentes.

4. No caso, o sinal distintivo não tem ligação direta com a entidade que a registrou, mas remete à própria religião por ela professada e, principalmente, aos seus adeptos, o que caracteriza um sinal meramente sugestivo, devendo a coexistência ser tolerada.

5. Na hipótese, rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu que a confusão nos fiéis e a concorrência desleal não se caracterizaram, exigiria o reexame de provas, procedimento vedado pela Súmula nº 7/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.912.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET E MARCA REGISTRADA EM CLASSE ESPECÍFICA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE NOME DE DOMÍNIO EQUIVALENTE À MARCA.

[...]

4. Desse modo, nem todo registro de nome de domínio composto por signo distintivo equivalente à marca comercial de outrem configura violação do direito de propriedade industrial, mas apenas aquele capaz de gerar perplexidade ou confusão nos consumidores, desvio de clientela, aproveitamento parasitário, diluição de marca ou que revele o intuito oportunista de pirataria de domínio.

5. No caso concreto, não se evidencia qualquer uma das circunstâncias vedadas pelo ordenamento jurídico. Isso porque o nome de domínio escolhido pela sociedade empresária ré ("paixao.com. br") não se revela capaz de causar confusão entre o serviço virtual a ser disponibilizado no site (destinado a aproximar pessoas para relacionamentos amorosos) e os produtos comercializados pelas autoras (cosméticos Paixão).

6. Ademais, o signo distintivo "paixão" não caracteriza marca de alto renome, a ser protegida em todos os ramos de atividade, o que poderia, em princípio, a depender do caso concreto, justificar a vedação de registro de nome de domínio equivalente. Tal condição deveria ter sido reconhecida, na via administrativa, pelo INPI (único órgão competente para tanto), o que não ocorreu, sobressaindo, ao revés, a existência (incontroversa) de vários registros da expressão "Paixão" como marcas de titulares pertencentes a segmentos mercadológicos diversos.

8. A incidência, portanto, do princípio da especialidade no registro da marca demonstra a possibilidade de coexistência de nomes de domínio compostos pelo mesmo signo distintivo acrescido do ramo de atividade do titular. Assim, não há que se falar em violação do direito das autoras, que ainda podem proceder a registro de nome de domínio representativo da sua marca, a exemplo de "cosmeticospaixao.com. br" ou "paixaocosmeticos.com. br".

9. A marca Paixão, outrossim, caracteriza marca evocativa (também chamada de sugestiva ou fraca), sinal distintivo que mantém relação mediata ou indireta com o produto comercializado, razão pela qual detém limitado campo de proteção. Nesse contexto, seus titulares devem suportar o ônus da convivência com outras semelhantes, exegese a ser transportada para os

nomes de domínio, notadamente no caso em tela, por ser totalmente viável a coexistência sem implicar prejuízo aos agentes integrantes do mercado de consumo. Não se vislumbra, dessa forma, qualquer risco à integridade da marca das autoras, que sequer lograram demonstrar indício de má-fé do requerente da home page.

10. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.466.212/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 3/3/2017.)

Pela pertinência, igualmente: **“(…) Rever os fundamentos do Tribunal de origem para verificar se configurado ou não ato ilícito e concorrência desleal exigiria, na presente hipótese, reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça”**. (AgInt no REsp n. 1.545.922/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 22/11/2017.)

Registre-se, nesse panorama, **“(…) a errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não que se colham novas conclusões acerca dos elementos informativos do processo”**. (AgInt no AREsp n. 1.361.190/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019.)

Incidem, assim, os óbices contidos nos enunciados sumulares ns. 83 e 7/STJ.

A propósito: **“(…) Considerando que o acórdão estadual coaduna-se com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ”**. (AgInt no REsp n. 1.725.538/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 26/10/2018.); **“(…) A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional”**. (AgInt no REsp n. 1.303.182/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 18/12/2018.)

Ainda, **“(…) a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional”**. (AgInt no AREsp n. 1.288.642/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/12/2018, DJe de 1/2/2019.)

Inviável, assim, a submissão da inconformidade à Corte Superior.

III. Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso.

Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **LUSMARY FATIMA TURELLY DA SILVA, Desembargadora 3ª Vice-Presidente**, em 06/05/2025, às 10:20:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **20008068086v2** e o código CRC **32d27f39**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUSMARY FATIMA TURELLY DA SILVA
Data e Hora: 06/05/2025, às 10:20:42
