



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2104098 - SP (2023/0374162-6)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : BEAUTY'IN COMERCIO DE BEBIDAS E COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS : PEDRO ABRAO MARQUES JUNIOR - MG180371
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
RECORRIDO : HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - SP112767
GUSTAVO FRÓES DE MENDONÇA - SP219043
ANA BEATRIZ VANZOFF ROBALINHO CAVALCANTI - DF041987
MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. Ação ajuizada em 11/12/2020. Recurso especial interposto em 5/7/2023. Autos conclusos ao Gabinete em 16/11/2023.
2. O propósito recursal, além de verificar a caracterização ou não de negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se a utilização da expressão **BEAUTY DRINK** pela recorrida viola direitos de propriedade industrial; e (iii) se a recorrente deve ser indenizada pelo uso indevido de sua marca.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
7. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial invocado.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e lhe negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 08 de outubro de 2024.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2104098 - SP (2023/0374162-6)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : BEAUTY'IN COMERCIO DE BEBIDAS E COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS : PEDRO ABRAO MARQUES JUNIOR - MG180371
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
RECORRIDO : HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - SP112767
GUSTAVO FRÓES DE MENDONÇA - SP219043
ANA BEATRIZ VANZOFF ROBALINHO CAVALCANTI - DF041987
MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. Ação ajuizada em 11/12/2020. Recurso especial interposto em 5/7/2023. Autos conclusos ao Gabinete em 16/11/2023.
2. O propósito recursal, além de verificar a caracterização ou não de negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se a utilização da expressão **BEAUTY DRINK** pela recorrida viola direitos de propriedade industrial; e (iii) se a recorrente deve ser indenizada pelo uso indevido de sua marca.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
7. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial invocado.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Examina-se recurso especial interposto por BEAUTY'IN COMÉRCIO DE BEBIDAS E COSMÉTICOS LTDA, fundamentado nas alíneas 'a' e 'c' do permissivo constitucional.

Ação: “de abstenção de uso de marca e cessação de concorrência desleal c/c pedido de indenização por danos materiais e morais” (e-STJ fl. 1) ajuizada pela recorrente em face de HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA.

Sentença: julgou improcedente o pedido.

Acórdão recorrido: negou provimento à apelação interposta pela recorrente, conforme ementa a seguir:

Contrarrazões - Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal - Não acolhimento - Razões recursais não dissociadas do quanto decidido na sentença e que impugnam adequadamente os fundamentos sentenciais, ainda que reproduzindo trechos da petição inicial - Recurso conhecido.

Apelação - “Ação de abstenção de uso de marca e cessação de concorrência desleal c/c pedido de indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência” - Propriedade industrial - Marca - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora - Não acolhimento - Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação - Inocorrência - Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso” - Partes que comercializam suplemento alimentar a base de colágeno e outras proteínas - Autora que detém o registro das marcas mista e nominativa “Beauty Drink” - Em relação à marca nominativa, a autora não detém o registro na classe de suplementos alimentares (classe do produto que ambas as partes comercializam) - No tocante à marca mista, não se verifica a imitação de elementos figurativos; ao contrário, há diferença visual entre os sinais, a infirmar a alegada ausência de distintividade dos respectivos conjuntos - Evocatividade da marca “Beauty Drink” que já fora reconhecida por esta Câmara Reservada - A corroborar a evocatividade da marca de titularidade da autora, verifica-se que, da simples consulta das palavras “Beauty Drink” na plataforma de busca “google”, retornam diversos produtos com o nome “Beauty Drink” contendo colágeno e outras proteínas - No produto comercializado pela ré, as palavras “Herbalife SKIN” estão em destaque, sendo as palavras “Beauty Drink” utilizadas em tamanho reduzido para designar a finalidade da utilização do produto - Aproveitamento parasitário, imitação ideológica, violação da marca ou concorrência desleal praticados pela autora não verificados - Honorários recursais - Sentença mantida - Recurso desprovido.

(e-STJ fls. 777/778)

Embargos de Declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: aponta a existência de dissídio jurisprudencial e alega violação dos artigos: 7º, 11, 355, I e II, 356, I e II, 357, II, 369, 370, 371, 373, I, 464, § 1º, 479, 489, § 1º, e 1.022, I, do CPC; 124, VI, XIX, e XXIII, 129, 130, I, 189, I, 195, III e IV, da Lei 9.279/96; 186, 187, 421, 422, e 927 do CC. Aduz que o acórdão que apreciou os embargos de declaração deve ser anulado, pois incorreu em negativa de prestação jurisdicional. Entende que houve cerceamento de defesa, pois a ação foi julgada antecipadamente sem a produção da prova pericial requerida. Defende a necessidade de a recorrida se abster de usar a marca **BEAUTY DRINK**. Entende que faz jus à indenização por danos materiais e morais. Requer o provimento do recurso.

Juízo de admissibilidade: o TJSP admitiu a subida da irresignação.

Decisão unipessoal: conheceu parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento.

O **agravo interno** interposto pela recorrente, incluído na pauta da sessão virtual iniciada em 17/9/2024, foi **destacado** pelo e. Min. Humberto Martins, motivo pelo qual a decisão agravada foi reconsiderada e determinada a inclusão do recurso especial correlato nesta sessão de julgamento presencial.

É o relatório.

VOTO

O propósito recursal, além de verificar a caracterização ou não de negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se a utilização da expressão **BEAUTY DRINK** pela recorrida viola direitos de propriedade industrial; e (iii) se a recorrente deve ser indenizada pelo uso indevido de sua marca.

1. RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL.

1. A presente ação foi ajuizada pela recorrente com o objetivo de que a

recorrida se abstenha de utilizar a expressão **BEAUTY DRINK** nos produtos que comercializa, por se tratar de sinal que imita diversos registros marcários de sua titularidade.

2. Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, ao fundamento de que a convivência entre os sinais utilizados pelas partes é possível, uma vez que **BEAUTY DRINK** “é expressão evocativa do tipo de produto comercializado pela parte autora (suplementos alimentares com alegada função cosmética), sendo ‘beauty’ vocábulo da língua inglesa que significa ‘beleza’ [...], o qual é evocativo para produtos com função cosmética; e ‘drink’ vocábulo da língua inglesa que significa “bebida” [...], que é evocativo para produtos alimentícios em geral” (e-STJ fl. 598).

3. Assentou o julgador, também, que, “especificamente no que pertine às marcas mistas, no uso feito pela parte ré, não há qualquer tipo de imitação dos elementos figurativos das marcas pertencentes à autora, mediante o uso de fonte especial o elemento nominativo aparece como texto simples, sem destaque, na descrição do conteúdo do produto, sob a marca própria da parte ré” (e-STJ fl. 599).

4. A partir dessas constatações, entendeu inexistir violação marcária ou prática de concorrência desleal por parte da recorrida.

5. O Tribunal de origem endossou os fundamentos e a conclusão do juízo de primeiro grau, tendo negado provimento à apelação interposta pela recorrente.

2. DA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.

6. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito, confirmam-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC (Terceira Turma, DJe 2/2/2018) e AgInt no AREsp 1.089.677/AM (Quarta Turma, DJe 16/2/2018).

7. No particular, o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente, acerca da inexistência de infração marcária e da inocorrência de

atos de concorrência desleal, de maneira que os embargos de declaração, de fato, não comportavam acolhimento.

8. Assim, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC.

3. DA VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.

9. Devidamente analisadas as questões de mérito, e fundamentado o acórdão recorrido de modo a esgotar a prestação jurisdicional – como verificado na hipótese –, não ocorre violação do art. 489 do CPC.

10. Nesse sentido, já entendeu esta Corte não haver ofensa ao dispositivo legal precitado quando o Tribunal de origem examina “de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (AgInt no REsp 1.956.582/RJ, Terceira Turma, DJe 9/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.954.373/RJ (Quarta Turma, DJe 7/10/2022).

4. DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

11. O acórdão recorrido, apesar da interposição de embargos de declaração, não se manifestou acerca do conteúdo normativo dos seguintes dispositivos legais apontados como violados: artigos 7º, 11, 355, I e II, 356, I e II, 357, II, 369, 370, 371, 373, I, 464, § 1º, e 479 do CPC; 186, 187, 421, 422 e 927 do CC.

12. Em razão disso, o julgamento do recurso especial é inadmissível.

13. Aplica-se, na hipótese, o entendimento consagrado na Súmula 211/STJ.

5. DA INOVAÇÃO RECURSAL.

14. Acerca da alegação de cerceamento de defesa – em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial –, trata-se de matéria que constitui inovação recursal, somente suscitada quando da interposição do recurso especial.

15. De fato, conforme se percebe de mera leitura dos autos, a questão

não foi invocada quando da interposição dos embargos de declaração perante o juízo de primeiro grau (e-STJ fls. 603/609), tampouco nas razões da apelação (e-STJ fls. 651/672) ou nos subsequentes embargos de declaração (e-STJ fls. 803/810).

16. Portanto, quanto ao ponto, a irresignação não pode ser conhecida.

17. Vale lembrar, outrossim, que, segundo compreensão desta Corte Superior, “As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento” (AgInt no AREsp 2.454.773/SP, Terceira Turma, DJe 18/9/2024).

6. DO REEXAME DE FATOS E PROVAS.

18. O Tribunal *a quo* negou provimento à apelação por reconhecer, com base no acervo probatório que integra os autos, que (i) a recorrente não detém direito de uso exclusivo das expressões **BEAUTY** e **DRINK**; (ii) a marca **BEAUTY DRINK** caracteriza-se por ser fraca ou evocativa; (iii) a utilização das expressões, pela recorrida, não configura imitação; (iv) há diferenças gráficas e visuais entre as marcas em confronto; (v) há distintividade no conjunto marcário da recorrida; (vi) há diversos produtos no mercado que se utilizam do signo **BEAUTY DRINK** que também contêm colágeno e outras proteínas; e (vii) a marca da recorrente, se traduzida para o português (bebida da beleza ou bebida embelezadora), está diretamente relacionada com a finalidade e a característica do produto por ela identificado.

19. Assinalaram os julgadores, ainda, que “no produto comercializado pela apelada, as palavras ‘Herbalife SKIN’ estão em destaque, sendo as palavras ‘Beauty Drink’ utilizadas em tamanho reduzido para designar a finalidade da utilização do produto”. “Neste contexto, então, inexistente aproveitamento parasitário, imitação ideológica, violação da marca ou concorrência desleal praticados pela apelada, não havendo que se falar, portanto, em condenação dela ao pagamento de indenização por danos materiais e morais” (e-STJ fls. 800/801).

20. Diante disso, alterar a conclusão do acórdão recorrido exigiria, a toda

evidência, incursão no acervo fático-probatório dos autos, circunstância que encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ.

21. De fato, esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que, tratando-se de violação de sinal marcário, a existência de semelhança ou identidade entre signos, a ocorrência ou não de confusão no público consumidor e a caracterização de concorrência desleal são circunstâncias inviáveis de serem reexaminadas em recurso especial, uma vez que demandariam o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.445.158/SP (Quarta Turma, DJe 13/3/2020), AgInt no AREsp 1.445.158/SP (Quarta Turma, DJe de 13/3/2020) e REsp 866.736/RJ (Terceira Turma, DJ 27/2/2008).

7. DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

22. A incidência da Súmula 7/STJ acerca do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea 'c' do art. 105, III, da Constituição da República.

23. Nesse sentido: AgInt no AREsp 821337/SP (Terceira Turma, DJe 13/3/2017) e AgInt no AREsp 1215736/SP (Quarta Turma, DJe 15/10/2018).

24. Ainda que assim não fosse, verifica-se inexistir similitude fática entre os acórdãos confrontados, requisito essencial para comprovação do dissenso pretoriano.

8. DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.963.666/SP E DO FATO NOVO.

25. Em memorial entregue ao Gabinete desta Relatora em 16/9/2024, a recorrente afirma que ajuizou duas ações com o mesmo objeto (abstenção de uso da marca **BEAUTY DRINK**) contra duas sociedades empresárias distintas.

26. O recurso especial interposto em uma delas (REsp 1.963.666/SP) foi provido por decisão unipessoal do e. Min. Humberto Martins (trânsito em julgado ocorrido em 11/9/2023), para o fim de anular o acórdão recorrido com

fundamento em cerceamento de defesa.

27. Em razão disso, alega a recorrente que o presente recurso deve ser provido no mesmo sentido, sob pena “de se ter decisões conflitantes e/ou divergentes em casos em tudo semelhantes”.

28. O que se percebe, todavia, é que, ao contrário do afirmado, não se trata de “casos em tudo semelhantes”, uma vez que, na hipótese destes autos, a alegação de cerceamento de defesa sequer pode ser enfrentada neste julgamento, por se tratar de inovação recursal (como explicitado linhas atrás).

29. Ou seja, inexistente viabilidade jurídica de a presente irresignação ser acolhida sob o mesmo fundamento adotado quando da apreciação do recurso interposto nos autos da outra demanda.

30. Por fim, quanto ao fato novo apontado no memorial em questão, é importante destacar que, nos termos da jurisprudência do STJ, “não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância” (AgInt nos EDcl no REsp 2.125.436/MG, Terceira Turma, DJe 15/8/2024).

9. DISPOSITIVO.

Forte em tais razões, **CONHEÇO PARCIALMENTE** do recurso especial e **NEGO-LHE PROVIMENTO**.

Majoro o montante arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2023/0374162-6

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.104.098 / SP

Números Origem: 00095331420198190001 00303580720218260100 11002898520188260100
11195081620208260100 1119508162020826010050000
20175850220218260000 20210000288523 20230000328500 20230000465578
22315203320188260000 303580720218260100 50471940920184025101
95331420198190001

PAUTA: 08/10/2024

JULGADO: 08/10/2024

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. MARIA CRISTIANA SIMÕES AMORIM ZIOUVA

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : BEAUTY'IN COMERCIO DE BEBIDAS E COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
PEDRO ABRAO MARQUES JUNIOR - MG180371
RECORRIDO : HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - SP112767
GUSTAVO FRÓES DE MENDONÇA - SP219043
ANA BEATRIZ VANZOFF ROBALINHO CAVALCANTI - DF041987

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. RAFAEL DE OLIVEIRA PERPÉTUO, pela RECORRENTE: BEAUTY'IN COMERCIO DE BEBIDAS E COSMETICOS LTDA

Dra. ANA BEATRIZ VANZOFF ROBALINHO CAVALCANTI, pela RECORRIDA: HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial e lhe negou provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

 2023/0374162-6 - REsp 2104098