



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2645766 - RJ  
(2024/0173740-5)**

**RELATORA** : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**  
AGRAVANTE : BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT  
AGRAVANTE : BMW DO BRASIL LTDA  
ADVOGADOS : CAIO RICHÁ DE RIBEIRO - RJ176183  
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459  
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343  
FELIPE DANNEMANN LUNDGREN - RJ134774  
MIGUEL TEIXEIRA DOS SANTOS CAMBOIM - RJ242897  
DEBORAH ANALIA LIMA CAMPOS - DF074739  
AGRAVADO : DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.  
OUTRO NOME : DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A  
ADVOGADOS : NEWTON SILVEIRA - SP015842  
WILSON SILVEIRA - SP024798  
LYVIA CARVALHO DOMINGUES - SP252408  
JAQUELINE MENCHINI CALAZANS - RJ091650  
JOÃO MARCELO BAPTISTA VILLELA - RJ189561  
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

### EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de Nulidade c/c obrigação de fazer.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. 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.
4. 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.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso especial.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
7. Agravo interno não provido.

## **ACÓRDÃO**

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/02/2025 a 24/02/2025, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 25 de fevereiro de 2025.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI  
Relatora



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2645766 - RJ  
(2024/0173740-5)**

**RELATORA** : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**  
AGRAVANTE : BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT  
AGRAVANTE : BMW DO BRASIL LTDA  
ADVOGADOS : CAIO RICHÁ DE RIBEIRO - RJ176183  
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459  
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343  
FELIPE DANNEMANN LUNDGREN - RJ134774  
MIGUEL TEIXEIRA DOS SANTOS CAMBOIM - RJ242897  
DEBORAH ANALIA LIMA CAMPOS - DF074739  
AGRAVADO : DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.  
OUTRO NOME : DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A  
ADVOGADOS : NEWTON SILVEIRA - SP015842  
WILSON SILVEIRA - SP024798  
LYVIA CARVALHO DOMINGUES - SP252408  
JAQUELINE MENCHINI CALAZANS - RJ091650  
JOÃO MARCELO BAPTISTA VILLELA - RJ189561  
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

### EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de Nulidade c/c obrigação de fazer.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. 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.
4. 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.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso especial.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
7. Agravo interno não provido.

## RELATÓRIO

### **Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI**

Examina-se agravo interno interposto por BMW DO BRASIL LTDA E OUTRA contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

**Ação:** Nulidade c/c obrigação de fazer ajuizada pelas agravantes em face da Distribuidora Automotiva S/A e Outro.

**Decisão unipessoal:** negou provimento ao recurso especial em razão do afastamento da alegada violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, bem como da incidência das Súmulas n. 7 e 211, ambas do STJ, e 283 do STF.

**Agravo interno:** as agravantes refutam a aplicação dos mencionados enunciados sumulares e reiteram a omissão do Tribunal de origem.

Requerem, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.

É o relatório.

## VOTO

### **Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI**

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento firmado na decisão ora agravada.

Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada incólume, conforme se demonstra a seguir.

#### **- Da violação do art. 1.022 do CPC**

Ademais, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou

obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.

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, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, 3ª Turma, DJe 16/02/2023; AgInt no REsp 1.850.632/MT, 4ª Turma, DJe 08/09/2023; e AgInt no REsp 1.655.141/MT, 1ª Turma, DJe de 06/03/2024.

Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de embargos de declaração.

#### **- Da violação do art. 489 do CPC**

No que tange à ausência de violação do art. 489 do CPC, tem-se que a decisão também não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante necessários para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.434.278/DF, Quarta Turma, DJe de 2/5/2024; e REsp 1.923.107/SP, Terceira Turma, DJe de 16/8/2021.

#### **- Da ausência de prequestionamento**

A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.

Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão recorrido acerca dos arts. 208, 209 e 210, todos da Lei 9.279/96; 186; 187; 884 e

927, todos do Código Civil, apesar da oposição de embargos de declaração.

A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos artigos legais pelos Tribunais de origem.

Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ.

### **- Da existência de fundamento não impugnado**

Permanece a incidência da Súmula 283/STF, tendo em vista que a parte agravante não impugnou o seguinte fundamento utilizado pelo TJ/RJ (e-STJ fl. 910):

Forçoso reconhecer, portanto, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar os pedidos relativos a indenização por danos materiais e morais por eventual violação a registro marcário, já que não abrangem interesse do Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI, mas apenas dos particulares envolvidos, razão pela qual também não merece provimento esta parte do apelo.

É importante ressaltar que a aplicação da Súmula 283/STF está condicionada ao conteúdo tanto do acórdão recorrido quanto da impugnação apresentada pela parte agravante. Ademais, não é cabível recurso especial quando a questão discutida no acórdão não foi devidamente confrontada.

Portanto, se a parte agravante não contestou o fundamento adotado pelo Tribunal, fica impedida de interpor recurso especial, uma vez que não preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 105, III, "a" da Constituição Federal, o que resulta na aplicação e manutenção da Súmula 283/STF.

Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.379.396/SP, 4ª Turma, DJe de 18/4/2024; e, AgInt nos EDcl no AREsp 2.438.568/SP, 3ª Turma, DJe de 11/4/2024.

### **- Do reexame de fatos e provas**

Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de

fatos e provas.

Como exposto na decisão agravada, o TJ/RJ, ao analisar a alegada violação marcária, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 908-910):

Contudo percebe-se que a sentença atacada trilhou o caminho correto, quanto a este ponto. Apesar de os registros dos recorrentes serem anteriores àqueles em relação aos quais pleiteiam a nulidade, fato é que não se verificam todos os pressupostos necessários à incidência da vedação insculpida no artigo 124, XIX da Lei da Propriedade Industrial, seja pela falta de afinidade mercadológica para alguns, seja pela ausência de similaridade dos signos para outros.

Nesse sentido, compartilho do entendimento adotado pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI e acatado pelo juízo de primeiro grau no sentido de que os registros nºs 912.104.180, 912.104.309 e 912.104.392 não guardam afinidade mercadológica com os registros supostamente colidentes. Veja-se (Evento 2-ANEXO2, folha 4):

"25. É claríssima a inexistência de concorrência entre as publicações e serviços de treinamentos assinalados pelas marcas anuladas e os produtos e serviços relacionados à automotores assinalados pelas marcas da ré. É pacífico na jurisprudência que, em casos similares, deve-se observar o princípio da especialidade, pelo qual o limite de proteção conferida às marcas registradas compreende produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins aos assinalados, suscetíveis de causar confusão ou associação. De tal forma, o princípio da especialidade delimita o campo de abrangência da proteção de uma marca conforme o segmento mercadológico no qual está inserido o produto ou serviço a ser por ela designado. Em decorrência, é possível que marcas semelhantes ou mesmo idênticas sejam registradas por diferentes titulares, em classes diferentes ou até mesmo dentro da mesma classe, desde que destinadas a mercados diferentes e inconfundíveis entre si. Vale a pena transcrever a lição de Gama Cerqueira, a respeito do Princípio da Especialidade, no seguinte sentido:

"Nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à novidade. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso". (CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade Industrial, 2ª edição, vol. 2, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 779)""

Assim, plenamente possível a convivência entre as marcas relativas aos registros em análise, como consectário do princípio da especialidade.

Por sua vez, com relação aos registros nºs 912104066, 912104694 e 912104619, muito embora guardem afinidade mercadológica com os registros dos apelantes, eventual colidência é afastada pela ausência de similaridade dos signos.

Percebe-se que a marca mista da apelada difere das supostas anterioridades impeditivas, conforme bem descrito pelo juízo de primeiro grau (Evento 75-SENT1):

"Analisando as marcas em conflito, nota-se que as marcas das Autoras são figurativas, compostas por três linhas ou faixas diagonalmente inclinadas, sendo certo que dois registros ainda possuem a letra M à direita do elemento figurativo. Já as marcas de titularidade da sociedade Ré, ora impugnadas, possuem forma de apresentação mista, sendo compostas por elemento nominativo, representado pela expressão "DASA", em destaque, e "DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA", de forma secundária e, ainda, o

elemento figurativo, representado por linhas ou faixas verticais à esquerda do termo "DASA".

Mesmo que se analise apenas o elemento figurativo das marcas mistas, o que não se demonstra correto na visão da doutrina dominante e do manual de marcas do INPI 1, ainda sim podemos constatar diferenças entre os elementos.

[...].

O trecho contendo o elemento figurativo da apelada, separado do conjunto marcário apenas a título de comparação, possui espaço entre as barras, além de possuir ordem distinta entre as cores, quando comparado à marca dos apelantes.

Assim, em um confronto entre os conjuntos marcários das partes, verifica-se distintividade suficiente para evitar risco de confusão ao consumidor. Logo, a pretensão recursal fundamentada na invocação do artigo 124, incisos XIX e XXIII não merece prosperar, sendo plenamente possível a convivência entre as marcas de titularidade das partes.

Soma-se a isso a aplicação perfeita da teoria da distância ao presente caso, em razão do uso comum de linhas inclinadas no segmento automobilístico, conforme ressaltou o INPI (Evento 42-ANEXO2, folha 6):

"Na análise em abstrato, a aplicação da teoria da distância se dá principalmente em face da coexistência de marcas registradas. Conforme exposto pela empresa demandada, o uso de linhas inclinadas é comum no segmento automobilístico em geral, havendo diversas marcas concedidas que empregam este tipo de imagem em sua composição gráfica"

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular nº 7/STJ.

## **DISPOSITIVO**

Forte nessas razões, NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno.





# SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

AgInt no AREsp 2.645.766 / RJ  
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2024/0173740-5

Número de Origem:  
50238924320214025101

Sessão Virtual de 18/02/2025 a 24/02/2025

### Relator do AgInt

Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

### Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

### Secretário

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

### AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

AGRAVANTE : BMW DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS : CAIO RICHARDE DE RIBEIRO - RJ176183

ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459

PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343

FELIPE DANNEMANN LUNDGREN - RJ134774

MIGUEL TEIXEIRA DOS SANTOS CAMBOIM - RJ242897

DEBORAH ANALIA LIMA CAMPOS - DF074739

AGRAVADO : DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

OUTRO NOME : DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A

ADVOGADOS : NEWTON SILVEIRA - SP015842

WILSON SILVEIRA - SP024798

LYVIA CARVALHO DOMINGUES - SP252408

JAQUELINE MENCHINI CALAZANS - RJ091650

JOÃO MARCELO BAPTISTA VILLELA - RJ189561

AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL  
/ INDUSTRIAL - MARCA

## AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT  
AGRAVANTE : BMW DO BRASIL LTDA  
ADVOGADOS : CAIO RICHÁ DE RIBEIRO - RJ176183  
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459  
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343  
FELIPE DANNEMANN LUNDGREN - RJ134774  
MIGUEL TEIXEIRA DOS SANTOS CAMBOIM - RJ242897  
DEBORAH ANALIA LIMA CAMPOS - DF074739  
AGRAVADO : DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.  
OUTRO NOME : DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A  
ADVOGADOS : NEWTON SILVEIRA - SP015842  
WILSON SILVEIRA - SP024798  
LYVIA CARVALHO DOMINGUES - SP252408  
JAQUELINE MENCHINI CALAZANS - RJ091650  
JOÃO MARCELO BAPTISTA VILLELA - RJ189561  
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

## TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/02/2025 a 24/02/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 24 de fevereiro de 2025