



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1912519 - SP (2020/0337381-8)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE : CORPORATION OF THE PRESIDENT OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER DAY SAINTS
RECORRENTE : ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS
ADVOGADOS : VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - SP112767A
GUSTAVO FRÔES DE MENDONÇA - SP219043A
RECORRIDO : MARCELLO JUN KAWAKAMI DE OLIVEIRA
ADVOGADO : RAFAEL DE MELLO E SILVA DE OLIVEIRA - SP246332

EMENTA

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 pela 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.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrichi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília, 14 de junho de 2022.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1912519 - SP (2020/0337381-8)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE : CORPORATION OF THE PRESIDENT OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER DAY SAINTS
RECORRENTE : ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS
ADVOGADOS : VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - SP112767A
GUSTAVO FRÔES DE MENDONÇA - SP219043A
RECORRIDO : MARCELLO JUN KAWAKAMI DE OLIVEIRA
ADVOGADO : RAFAEL DE MELLO E SILVA DE OLIVEIRA - SP246332

EMENTA

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 n°s 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 pela 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 n° 7/STJ.
6. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por CORPORATION OF THE PRESIDENT OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS e ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal,

contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"Ação cominatória de abstenção do uso de marca c.c. indenizatória, com reconvenção - Improcedência dos pleitos - Inconformismo de ambas as partes - Não acolhimento - Marca nominativa composta por expressão evocativa e comum, que alude a uma religião e aos seus adeptos - Mitigação da exclusividade decorrente do registro - Jurisprudência firme e reiterada do C. STJ - Demais elementos do caso concreto que demonstram a inexistência de concorrência desleal - Sentença mantida por outro fundamento - Mero ajuizamento de demanda judicial contra o réu que não configura constrangimento, ofensa à honra e/ou exposição a situação vexatória ou humilhante - Inexistência de danos morais indenizáveis - Sentença mantida também nesse ponto - Recursos desprovidos." (e-STJ fl. 865).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 887/891 e 904/909).

No recurso especial (e-STJ fls. 912/927), as recorrentes apontam dissídio jurisprudencial e negativa de vigência dos arts. 129, 130, III, e 195, III, da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial).

Postulam o reconhecimento do direito de uso exclusivo e a proteção da marca *mormon*, da qual possuem registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, concedido sem ressalvas.

Aduzem que o termo não pode ser considerado de uso comum e que o nome do domínio de internet do recorrido viola sua propriedade, causa confusão de marcas e gera concorrência desleal.

Argumentam que o termo *mormon*

"tem origem no Livro de Mórmon (marca registrada da COP), livro compilado pelo profeta Mórmon, e que foi apresentado como profeta apenas pela A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ('A Igreja') e é conhecido como tal por menos de 1% dos cristãos em todo o mundo" (e-STJ fl. 919).

Suscitam divergência jurisprudencial com a Apelação Civil nº 0108010-82.2013.8.19.0001, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que reconheceu a proteção da mesma marca perante diferente réu.

Foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 977/990).

O recurso especial foi admitido às fls. 991/993.

É o relatório.

VOTO

O acórdão impugnado foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

Cinge-se a controvérsia a definir se houve violação ao direito de propriedade da marca *mormon* pelo titular do domínio *vozesmormons.com.br*.

A irresignação não merece prosperar.

1) Breve resumo da demanda

Trata-se, na origem, de ação de abstenção de uso de marca e indenização ajuizada pelas recorrentes contra o titular do domínio *vozes mormons.com.br*, MARCELO JUN KAWAKAMI DE OLIVEIRA, julgada improcedente em primeiro grau.

A decisão de primeira instância foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que entendeu que não houve violação do direito de uso da marca, sob os seguintes fundamentos:

(i) o termo *mormon* constitui expressão de pouca originalidade, designa uma religião e possui natureza evocativa;

(ii) o uso exclusivo deve ser mitigado nessas hipóteses, podendo a marca ser utilizada por terceiros de boa-fé, inclusive do mesmo ramo de atuação;

(iii) a expressão *vozesmormons* é diferente de *mormon*, sendo esta última de uso comum, sem originalidade e sem distinção, e

(iv) ausência de prova de que o réu objetiva confundir o público.

2) Do registro de marcas e do grau de distintividade

As recorrentes buscam a proteção e a prerrogativa de uso exclusivo da marca *mormon*, cujo registro lhes foi concedido pelo INPI em 1992. Aduzem que o acórdão local adotou

"entendimento equivocado de que MORMON seria de uso comum e ainda expressão evocativa, que alude a uma religião e aos seus adeptos, o que atrairia a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização pelo recorrido ou por terceiros" (e-STJ fl. 918).

Como se sabe, marca é o sinal que distingue o produto ou serviço de outros similares e que pode ser objeto de registro e proteção (arts. 122 e 129 da Lei nº 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial - LPI), desde que não se enquadre entre as proibições previstas no art. 124 do mesmo diploma legal.

Observa-se, portanto, que a distintividade diz com a definição e, principalmente, com a própria função da marca, que é a de possibilitar o reconhecimento do objeto por ela assinalado em relação a outros similares, ou seja, diferenciá-lo dos demais de mesmo gênero, espécie, natureza e origem, tanto para fins de publicidade, como de identificação da procedência e do padrão de qualidade.

Assim, a análise dos sinais de distinção da marca é fundamental para a concessão ou não do seu registro, pois é dessa maneira que se inibe a apropriação indevida de sinais genéricos, de uso comum, criando um monopólio sobre algo que deve ser da coletividade.

Com efeito, conforme salientou a Ministra Nancy Andrichi, no julgamento do REsp nº 1.315.621/SP ,

"(...)

o monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de

um comerciante implicaria exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial – impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público – mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca" (Terceira Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 13/06/2013 - grifou-se).

Nesse sentido é que o art. 124 da LPI, em seu inciso VI, prescreve que não são registráveis como marca, o

"(...) 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".

Sobre o tema, importa ressaltar ainda que o grau de proteção de cada marca no mercado e junto ao público em geral vai depender diretamente do nível de distintividade que apresenta. Como explica Lélío Denicoli Schmidt, "*há uma relação direta entre o alcance da proteção e a extensão da distintividade, que pode assumir matizes diferenciados*" (SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Marcas - Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 219, 2ª ed., pág. 268).

É por essa razão que se convencionou, doutrinária e tecnicamente, classificar as marcas registradas de acordo com o nível de distinção dos seus sinais. Segundo esse critério, os sinais distintivos das marcas podem ser (i) evocativos ou sugestivos, (ii) arbitrários ou (iii) fantasiosos.

Os sinais evocativos são os que possuem um grau baixo de distintividade, exigindo do público-alvo um esforço maior para identificá-los, pois sugerem algumas características do produto, sem, no entanto, descrevê-lo simplesmente. O exemplo citado na página eletrônica do INPI é *Multishoes*, para sapatos.

Os sinais arbitrários são termos ou expressões que não estão diretamente ligadas à descrição do objeto que pretendem diferenciar e a eles não aludem, mas que não possuem originalidade. O exemplo do INPI é *Dakota*, ou seja, uma palavra preexistente no léxico, mas que não está ligada à semântica de sapato.

Por fim, o sinal fantasioso é aquele que possui um significado intrínseco, não retirado do vernáculo, e que, portanto, associa-se unicamente ao objeto, como, por exemplo, *Osklen*.

Nesse contexto, as marcas de fantasia são as chamadas "marcas fortes", pois apresentam originalidade, estando completamente dissociadas das características dos produtos ou serviços que designam. São as que recebem ampla proteção.

Por outro lado, as marcas evocativas apresentam, em regra, maior generalidade, sendo um sinal **quase** descritivo do produto ou serviço. Desse modo, são consideradas fracas e recebem um nível limitado de proteção.

Nessa linha, os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MARCA EVOCATIVA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS SEMELHANTES. SÚMULA 83/STJ.

1. Marcas evocativas, ou seja, que contenham expressões de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, podem conviver com outras semelhantes, dada a mitigação da exclusividade do registro.

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no AREsp 1649001/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MARCA EVOCATIVA OU FRACA. ABSTENÇÃO DE USO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PISOS DE MADEIRA "LISTONI" E "LAMPARQUET". VALIDADE DOS REGISTROS. IRRELEVÂNCIA.

1. No presente caso, conforme asseverado pelo Tribunal de origem, as provas dos autos demonstram que as marcas registradas - "listoni" e "lamparquet" - representam, na verdade, expressões conhecidas mundialmente, designando determinados revestimentos de piso em madeira, com propriedades específicas, o que caracteriza a presença de marcas evocativas ou fracas.

2. A jurisprudência desta Corte mitiga a exclusividade do registro e do uso de marca evocativa ou fraca, orientação jurídica suficiente para manter a improcedência da ação, em que a autora, titular das referidas marcas, postula receber indenização e impedir que a ré utilize tais expressões. Aplicação da Súmula n 83 do STJ.

[...]

5. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no REsp 1243704/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 17/10/2019)

"RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO.

1. Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que atua no mesmo ramo comercial da autora de marca BOM BRIL.

2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas 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.

3. Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto fático-probatório dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem a menção de exclusividade dos elementos nominativos, não haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido."

(REsp 1582179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÓAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016)

A solução da controvérsia posta nos autos exige, portanto, a definição do grau de distintividade da marca *mormon*, a fim de estabelecer se, no caso, o atributo da exclusividade pode, ou não, ser mitigado.

3) Do caso concreto

Registre-se, de início, que não há, sob as normas do direito marcário, nenhum impedimento específico para que uma instituição religiosa busque a proteção de seus sinais distintivos. Ao contrário, a própria Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice - NCL (sigla em inglês), adotada pelo INPI, possui entrada específica (classe 45) para "organização de encontros religiosos" e "condução de cerimônias religiosas".

Dito isso, importa averiguar o grau de distintividade da marca *mormon*, depositada pelas recorrentes em 1989 e registrada em 1992, a fim de delimitar o âmbito de sua proteção.

Sabe-se, historicamente, que o termo *mormon*, objeto do registro das autoras e da controvérsia dos autos, tem origem no *Livro dos Mórmons*, composto por escrituras que datariam do século IV d.C., traduzidas e adotadas como doutrina sagrada pelo profeta e fundador d' *A Igreja dos Santos dos Últimos Dias*, Joseph Smith Jr., na primeira metade do século XIX, nos Estados Unidos.

Não há dúvida, portanto, de que o termo está ligado à religião professada pelas recorrentes, e principalmente a seus membros, e tem forte conexão com sua história e com a sua doutrina. Entretanto, o uso exclusivo de uma marca religiosa somente pode ser garantido se ela remeter especificamente à instituição proprietária da marca. Se, por outro lado, ela evocar, em primeiro lugar, a religião, seus seguidores ou sua doutrina, a coexistência deverá ser tolerada.

A questão foi assim tratada pelo Tribunal de origem:

"(...)

2 - As autoras ajuizaram a demanda, em abril de 2015, alegando, em síntese, serem titulares de diversas marcas e domínios de internet formadas pelo nome 'Mórmon', vindo a tomar conhecimento que o réu reproduziu, sem autorização, o referido sinal ao registrar o domínio 'vozesmormons.com.br', nele publicando artigos diversos com referência à 'Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias'. **Alegam que a conduta do réu criaria confusão na sociedade e nos membros da Igreja autora, que passariam a acreditar que o site do réu é autorizado ou apoiado pelas autoras.**

O i. Julgador de piso entendeu que 'a atuação do réu se restringe à titularidade de nome de domínio de internet para a mera postagem e discussão de artigos diversos sobre religião relacionada às atividades das autoras', não tendo restado demonstrado qualquer abuso de sua parte envolvendo as marcas de titularidade das autoras. Entre os seus fundamentos, destacou que '... eventual concorrência desleal por parte do requerido demandaria a existência de elemento de empresa, ou seja, do intuito de lucro ou simplesmente a comercialização de qualquer produto ou serviço por parte do requerido ..., sendo certo ainda que não há qualquer custo ou preço para a realização de comentários ou leitura dos artigos publicados na internet', que 'o requerido não é titular ou proprietário de qualquer igreja ou associação religiosa que justificasse eventual desvio de fiéis para sua entidade, de modo que inexistente comprovação do desvio mencionado na inicial' e que os comentários alegadamente denegrindo a imagem das autoras 'não foram realizados pelo réu, mas por visitantes de

seu site de internet'. Por derradeiro, quanto à reconvenção, concluiu o i. Magistrado não caracterizado dano moral indenizável pelo mero exercício do direito de ação.

Os inconformismos não comportam acolhida, ainda que por fundamentação parcialmente diversa da contida na r. sentença apelada.

Incontroversa e, de todo modo documentalmente comprovada, a concessão pelo INPI às autoras do registro da marca nominativa 'mórmon', desde março de 1992 (fl. 60), bem como a titularidade por parte do réu do domínio de internet 'vozesmormons.com.br', desde fevereiro de 2011 (fl.96).

De início, imperioso reconhecer, sem prejuízo da competência legal do INPI para examinar pedido de registro de marca, que **o termo 'mórmon', além de constituir expressão de pouca originalidade, designa uma religião e seus adeptos, possuindo natureza evocativa.**

É firme e reiterada a jurisprudência do C. STJ no sentido de que, sendo evocativo o elemento nominativo da marca, esta, ainda que registrada no INPI, deve ter sua exclusividade mitigada, podendo ser utilizada por terceiros de boa-fé, inclusive no mesmo ramo de atuação. Confirmam-se, dentre outros:

[...]

A isso se acresce, ainda, que **o nome do domínio de internet de titularidade do réu seja composto pela justaposição de duas expressões, quais sejam, 'vozes' e 'mórmons', enquanto a marca registrada pela autora é formada somente pela palavra isolada 'mórmon', de uso comum, sem originalidade ou distinção.**

Não bastasse, ainda que o site administrado pelo réu destine-se à publicação de conteúdos referentes à religião mórmon, fazendo menção, por vezes, à Igreja autora, não há prova de que o faça buscando confundir o público ou associar-se indevidamente à autora. Muito pelo contrário, a própria seção do site intitulada 'sobre nós', esclarece que o domínio é mantido pela Associação Brasileira de Estudos Mórmons ABEM, indicando, logo em seguida, os membros de tal associação, e que o conteúdo dos artigos reproduzidos é de responsabilidade do seu autor, não representando necessariamente a visão oficial da ABEM ou das diversas denominações que compõem o movimento Mórmon. O Vozes Mórmons não representa nem recebe respaldo de nenhuma Igreja' (fls. 102/103).

Assim, diante dos fundamentos expostos, **não há que se falar em prática de ato de concorrência desleal e, conseqüentemente, em reparação por danos materiais e morais.**

De rigor, portanto, a manutenção, da r. sentença, ainda que por outro fundamento" (e-STJ fls. 867/875 - grifou-se).

No caso, observa-se ser praticamente impossível tratar do tema da doutrina professada pelas recorrentes sem se utilizar do termo por elas registrado. Nesse sentido, não há como negar que a palavra apresenta grau considerável de generalidade, que remete ao membro de uma religião, numa situação quase equivalente aos termos *católico* ou *evangélico*, por exemplo.

De fato, não há, na palavra *mormon*, nenhum sentido mais individualizado que lembre, de imediato, as instituições que a registraram ou os serviços específicos que elas oferecem, como se exigiria de uma marca com grau de distintividade mais destacado.

Além disso, o termo é preexistente à doutrina fundada pelas recorrentes,

pois já constava de escrituras antigas, cuja compilação foi atribuída ao Profeta Mórmon, e que foram, posteriormente, adotadas pelo fundador d'A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Sendo assim, a marca *mormon* apresenta baixo grau de distintividade, caracterizando-se, de acordo com a classificação acima explicitada, como uma marca fraca, cujo uso exclusivo poderá ser mitigado.

Quanto à alegada má-fé do recorrido, o Tribunal de origem consignou que o uso da marca pelo domínio *vozesmormons.com.br* não causa confusão no público-alvo ou desvio de "clientela", esclarecendo que o *site* do recorrido traz informações objetivas acerca da associação que o mantém, da responsabilidade pelo conteúdo dos artigos publicados e da ausência de vínculo com as autoras.

Assim, a inversão do julgado neste ponto, para se entender que há um objetivo de causar confusão e obter vantagem junto ao público com base na marca das autoras, exigiria o reexame de provas, o que não se admite em recurso especial (Súmula nº 7/STJ).

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MARCAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONFUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.

1. Nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não basta a simples transcrição de ementas e de parte dos votos sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.

2. O conteúdo normativo dos artigos tidos por violados não foi prequestionado pelo tribunal de origem mesmo depois de opostos os embargos declaratórios, de modo que incide, na espécie, a Súmula nº 211/STJ.

3. O acórdão impugnado, soberano na análise do conjunto fático-probatório coligido aos autos, concluiu pela inexistência de concorrência desleal e de confusão entre as marcas **TELEMAR e **TELEMAT**. Daí porque revê-lo na extensão requerida implica o revolvimento de matéria fática e revisão de provas, o que encontra óbice insuperável na Súmula nº 7/STJ.**

4. Agravo regimental não provido."

(AgRg no REsp 1098466/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 14/02/2014 - grifou-se)

No tocante ao dissídio, verifica-se a ausência de similitude fática nos casos confrontados, pois, embora a marca em questão nos dois julgados seja a mesma, o uso se deu de forma e com propósitos diversos, sendo que, no paradigma, ficou comprovada a confusão no público-alvo, o que não ocorreu no caso ora em análise.

Assim, dada a distinção da base fática, a divergência não ficou demonstrada nos termos exigidos pelos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o recurso não pode ser

conhecido pela alínea "c" do permissivo constitucional.

Cumpra, ainda, consignar que é de todo compreensível que as instituições recorrentes queiram preservar sua história e tradições, buscando a proteção de sua marca, que é baseada em um dos seus escritos fundacionais.

Entretanto, é preciso reconhecer que essa proteção não pode representar um embaraço absoluto ao exercício da liberdade religiosa. Nessa linha de pensamento, importa registrar que, assim como a proteção da marca, a livre profissão da fé também encontra respaldo constitucional, devendo ambos os direitos coexistirem de forma equilibrada e harmoniosa (art. 5º, VI e XXIX, da Constituição Federal).

Ressalte-se, por fim, que exclusividade mitigada não significa ausência de proteção. Como lembra Schmidt, "*embora fracas, as marcas evocativas são marcas e gozam de proteção como tal, ainda que atenuada*" (Obra citada, pág. 271).

Assim, o autor recomenda que os afixos comuns "*devem ser combinados de modo a não gerar semelhança muito grande com outras marcas já previamente protegidas*" (Obra citada, pág. 271).

No caso dos autos, o domínio *vozesmormons.com.br*, além de, como aludido, apresentar explicação clara acerca de seus propósitos e de sua desvinculação com as instituições recorrentes, fez uma combinação com o termo registrado, de modo a permitir a diferenciação pelos leitores e impedir qualquer tipo de confusão prejudicial à detentora da marca *mormon*, não havendo razões para que seja obrigado a se abster do uso do termo e, menos ainda, a indenizar as autoras.

Por esses fundamentos, portanto, deixa-se de acolher as razões recursais, mantendo o acórdão da origem que reconheceu a marca *mormon* como evocativa, de proteção limitada e exclusividade mitigada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É o voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2020/0337381-8

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.912.519 / SP

Números Origem: 1002438-82.2015.8.26.0704 10024388220158260704

PAUTA: 14/06/2022

JULGADO: 14/06/2022

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MÁRIO PIMENTEL ALBUQUERQUE

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CORPORATION OF THE PRESIDENT OF THE CHURCH OF JESUS
CHRIST OF LATTER DAY SAINTS

RECORRENTE : ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS
SANTOS DOS ULTIMOS DIAS

ADVOGADOS : VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - SP112767A
GUSTAVO FRÓES DE MENDONÇA - SP219043A

RECORRIDO : MARCELLO JUN KAWAKAMI DE OLIVEIRA

ADVOGADO : RAFAEL DE MELLO E SILVA DE OLIVEIRA - SP246332

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. GUSTAVO FRÓES DE MENDONÇA, pela parte RECORRENTE: CORPORATION OF THE PRESIDENT OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER DAY SAINTS

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, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.