



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 603.069 - MG (2014/0274065-9)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
AGRAVANTE : **INDUBRÁS - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA**
ADVOGADO : **ANDRÉ FONSECA ROLLER E OUTRO(S)**
AGRAVADO : **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI**
REPR. POR : **PROCURADORIA-GERAL FEDERAL**
AGRAVADO : **LABORATÓRIO VETFARMA LTDA**
ADVOGADO : **GUILHERME DA CUNHA ANDRADE E OUTRO(S)**

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MARCA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128, §1º, 129, §1º, E 165 DA LEI Nº 9.279/96. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em violação ao art. 535 do CPC quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. O acolhimento da pretensão recursal de nulidade do registro da marca demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo (Presidente), Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 25 de novembro de 2014 (data do julgamento).

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 603.069 - MG (2014/0274065-9)

AGRAVANTE	: INDUBRÁS - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
ADVOGADO	: ANDRÉ FONSECA ROLLER E OUTRO(S)
AGRAVADO	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR	: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
AGRAVADO	: LABORATÓRIO VETFARMA LTDA
ADVOGADO	: GUILHERME DA CUNHA ANDRADE E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

1. Trata-se de agravo regimental interposto por Indubrás - Indústria Brasileira de Produtos Agropecuários Ltda em face da decisão deste relator de fls. 607-610, que negou provimento ao agravo em recurso especial com base na incidência da Súmula 7 do STJ, bem como na ausência de violação ao art. 535 do CPC.

Nas razões recursais (fls. 617-634), a parte agravante alega “desnecessidade de reexame de qualquer fato ou prova no presente feito, pois basta apenas a valoração da prova produzida nos autos, a teor da inconfundível orientação dessa c. Corte Superior, bem assim diante da inequívoca violação do art. 535 do CPC no caso vertente”. Repisa argumentos do recurso especial.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 603.069 - MG (2014/0274065-9)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
AGRAVANTE : INDUBRÁS - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
ADVOGADO : ANDRÉ FONSECA ROLLER E OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
AGRAVADO : LABORATÓRIO VETFARMA LTDA
ADVOGADO : GUILHERME DA CUNHA ANDRADE E OUTRO(S)

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MARCA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128, §1º, 129, §1º, E 165 DA LEI Nº 9.279/96. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em violação ao art. 535 do CPC quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O acolhimento da pretensão recursal de nulidade do registro da marca demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

VOTO

O SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

2. O recurso não merece ser acolhido.

A parte agravante não trouxe nenhuma argumentação capaz de modificar a conclusão do decisório ora agravado, que merece ser mantido por seus próprios fundamentos. *In verbis*:

- "2. A irresignação não prospera.
3. Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora não providos os embargos de declaração, a matéria em exame foi



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante.

A contradição que permite o manejo dos aclaratórios é aquela verificada no corpo do próprio acórdão, e não a existente entre a pretensão da parte e o resultado colhido no julgamento.

Da mesma forma, a alegação de omissão deve restringir-se a ponto fundamental para o deslinde da controvérsia, sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador. Não é omissa o acórdão que, embora com fundamentação contrária ao interesse da parte, desata a questão jurídica posta em juízo.

Assim, não há contradição nem omissão a ser sanada e todos os pontos necessários ao desate da controvérsia foram abordados, afigurando-se dispensável que sejam examinadas uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. Além disso, basta ao órgão julgador que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de modo específico a determinados preceitos legais. Portanto, não há que se falar em violação do art. 535, I e II do CPC.

4. No que tange à alegada violação aos arts. 128, §1º, 129, §1º, e 165 da Lei nº 9.279/96 também não prospera a irresignação.

A parte recorrente alega a nulidade do registro da marca. Sustenta que não lhe pode ser imputado o ônus de desidiosa por não ter apresentado no prazo correto sua oposição ao registro da marca da recorrida, pois houve ardil montado por ex-funcionário da recorrente. Afirma que "a recorrida jamais exerceu efetivamente e licitamente a atividade de industrialização de produtos agropecuários ou qualquer outro produto" (fl. 483). Argui que "se desejava efetivamente comunicar o desejo de registro da marca 'CEVAVITA', que seria sua, deveria ter dado publicidade à INDUBRÁS, e não ao antigo dono da MINASBRÁS" (fl. 485).

Acerca da matéria a Corte local consignou que:

"Na hipótese, a ré, ora apelante, obteve validamente o registro da marca CEVAVITA, cujo pedido, depositado em 15.02.2000, foi concedido em 29.08.2006 (fl. 40), sem que tenha havido oposição por parte de qualquer interessado.

Nesse sentido, oportuno transcrever parte da manifestação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), constante das fls. 63-68, cuja intervenção na lide é obrigatória, nos termos do art. 175 da Lei de Propriedade Industrial, e tem por escopo "defender em Juízo a regularidade formal dos atos que nessa área pratique, e, se for o caso, reconhecer os vícios de legalidade que haja incorrido" (fl. 65).

Diz o INPI (fls. 65-66):

9- Inicialmente, no que se refere ao registro ora *sub judice*, cumpre-nos esclarecer que, **em momento algum**, a Autora insurgiu-se, através dos instrumentos legais previstos em lei, administrativamente, contra a concessão do registro em tela.

10- No que tange ao mérito da ação, a pretensão da Autora não merece acolhida, pois, mesmo admitindo-se o prévio contrato celebrado com a empresa Minasbrás Agroveterinária Indústria e Comércio Ltda., em 27/01/1998, o pedido de registro da Autora só foi depositado em 09/06/2004, ou seja, em data muitíssimo posterior ao depósito (15/02/2000), bem como à data de publicação referente ao



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

pedido comunicado (003), do registro ora *sub judice*, ocorrido em 01/08/2000, sem ter havido sequer impugnação da Autora à marca “CEVAVITA”, da Ré.

11- Vale dizer e acentuar, portanto, que a Autora, em suas alegações, menciona o registro do mesmo produto, sob a mesma denominação “CEVAVITA”, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cuja data de concessão ocorreu em 26/10/2006, sob o nº 05389.25004, conforme consta do certificado anexo (doc. V da Exordial), o que nos obriga a dizer que mesmo assim, verifica-se que a data de registro configura-se em período posterior à data do depósito do processo ora *sub judice*, não caracterizando qualquer avanço no sentido de acolhermos a pretensão de nulidade de registro sob a aplicação do parágrafo primeiro do art. 129 da LPI.

12- Em conformidade com as disposições preliminares da LPI, a propriedade da marca adquire-se pelo registro expedido pelo INPI, significando dizer que o registro válido é atributivo, entendendo-se por *atributivo*, àquele sinal requerido em primeiro lugar, assegurando ao seu titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional.

Quanto ao direito de precedência, entendo que o mesmo deveria ter sido alegado na oportunidade do requerimento do registro, quando, então, o INPI teria que observar a precedência legal.

Mais uma vez, vale a transcrição de trecho da manifestação do INPI, a respeito do direito de precedência (fls. 66-67):

13- Contudo, a mesma Lei reconhece o direito de precedência, assegurando a quem já utilizava a marca, idêntica ou semelhante, para identificar produtos e/ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, no país, **há pelo menos seis meses**.

14- Dentro desse princípio, concluímos que as razões elencadas pela Autora, no que concerne ao direito de precedência, não formam elemento de convicção para a nulidade do registro.

15- A propósito, é importante ressaltar que, de acordo com o parágrafo primeiro, do art. 128, da LPI, parece-nos não haver dúvidas quanto à atividade exercida pela Ré, uma vez que o registro foi efetivado, sem qualquer ocorrência durante a sua tramitação, no que diz respeito à exigência proferida pelo INPI ou mesmo impugnação de terceiros, através de oposição, quanto ao exercício da atividade da Ré, na classe pretendida.

16- Sabidamente, é delicadíssima a questão do exame de uma determinada marca, não só pela dificuldade de identificar de maneira rigorosamente correta a existência de colidência, face ao número infinito de combinações de letras, como também pelo volume impressionante de marcas existentes nos arquivos do INPI. Anualmente, são depositados no INPI entre 80 e 100 mil pedidos de marcas, o que resulta em alguns milhões de marcas constantes nos arquivos da Autarquia.

17- Por isso, a lei, prudentemente, criou uma série de oportunidades para que as partes eventualmente prejudicadas se manifestassem durante o andamento de um processo de registro no INPI, através de oposição ou processo administrativo de nulidade, fazendo com elas fossem auxiliares da autoridade administrativa.

18- No presente caso, após a Ré depositar seu pedido para marca “CEVAVITA”, o INPI, nos termos do artigo 158 da LPI publicou o clichê



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

para conhecimento geral e para saber se havia oposição.

19- E o que fez a Autora ao ser publicado o clichê da marca em contenda?

20- Silenciou.

21- O deferimento do pedido de registro do Réu foi notificado em 02/08/2005, na RPI 1804, sem que a Autora houvesse se manifestado durante todo o processo administrativo.

Efetivamente, a Lei de Propriedade Industrial, ao cuidar do exame do pedido de registro, oferece oportunidade para que terceiros interessados se manifestem, mediante oposição, no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 158).

No caso, como exaustivamente demonstrado pelo INPI, não houve manifestação de nenhum interessado, incluída a autora, ora apelada.

Assim, não houve violação do direito de preferência da apelada ao registro da marca, conforme disciplina do § 1º do art. 129 da Lei 9.279/1996.

Não se pode, ao que entendo, levar em consideração um "instrumento particular de contrato de compra e venda e transferência de registros de produtos", para se sobrepor ao registro validamente concedido pelo órgão competente, sem qualquer mácula de ilegalidade, como no caso." (fls. 435-437)

Desse modo, no presente caso, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

Merece destaque, sobre o tema, o consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ".

5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Publique-se. Intimem-se."

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2014/0274065-9 **AgRg no**
PROCESSO ELETRÔNICO AREsp 603.069 / MG

Números Origem: 200738000316070 310378220074013800 8382009

EM MESA

JULGADO: 25/11/2014

Relator

Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS

Secretária

Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : INDUBRÁS - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
LTDA
ADVOGADO : ANDRÉ FONSECA ROLLER E OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
AGRAVADO : LABORATÓRIO VETFARMA LTDA
ADVOGADO : GUILHERME DA CUNHA ANDRADE E OUTRO(S)

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

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : INDUBRÁS - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
LTDA
ADVOGADO : ANDRÉ FONSECA ROLLER E OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
AGRAVADO : LABORATÓRIO VETFARMA LTDA
ADVOGADO : GUILHERME DA CUNHA ANDRADE E OUTRO(S)

CERTIDÃO

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

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo (Presidente), Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.