



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.460.516 - ES (2014/0143286-7)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE : FARMADERM - FARMÁCIA DERMATOLÓGICA LTDA
ADVOGADO : CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO - ES007076
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RECORRIDO : ANIBAL PIRES GALHARDO
ADVOGADO : CLEUSA PEREIRA MENDES E OUTRO(S) - SP115437

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. MARCAS. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INPI. INTERESSE EM RECORRER. LEI 9.279/96. SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. RAMOS DE MERCADO SEMELHANTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo tribunal de origem, a questão federal suscitada.

2. Tendo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial atuado na lide no sentido de adotar a tese veiculada na inicial e o Tribunal de origem, em apelação, julgado improcedente o pedido, não há que se falar em ausência de interesse da autarquia em opor embargos infringentes, eis que, embora por lei deva intervir no feito, sua atuação não fica vinculada ao litisconsórcio material com o réu, dado que o sentido de sua participação no processo é o de preservar o interesse público, impessoal, a cargo do INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial (Lei 9.279/96, arts. 173 e 175). Precedentes.

3. As instâncias de origem concluíram, com base nos elementos informativos dos autos, pela ausência de distintividade e pela possibilidade de confusão entre as marcas pelos consumidores, notadamente por se tratar de ramos mercadológicos semelhantes.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

5. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi (Presidente), Luis Felipe Salomão e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Dr(a). CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO, pela parte RECORRENTE: FARMADERM - FARMÁCIA DERMATOLÓGICA LTDA

Brasília (DF), 26 de novembro de 2019(Data do Julgamento)

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2014/0143286-7 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.460.516 / ES**

Números Origem: 00072337820064025001 200650010072339 201401432867 72337820064025001

PAUTA: 21/11/2019

JULGADO: 21/11/2019

Relatora

Exma. Sra. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO BUZZI**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS**

Secretária

Dra. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: FARMADERM - FARMÁCIA DERMATOLÓGICA LTDA
ADVOGADO	: CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO - ES007076
RECORRIDO	: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
REPR. POR	: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RECORRIDO	: ANIBAL PIRES GALHARDO
ADVOGADO	: CLEUSA PEREIRA MENDES E OUTRO(S) - SP115437

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

CERTIDÃO

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

Adiado o julgamento por indicação da Sra. Ministra Relatora.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.460.516 - ES (2014/0143286-7)

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Trata-se de recurso especial interposto de acórdão que recebeu a seguinte ementa (e-STJ fls. 386/387):

EMBARGOS INFRINGENTES - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI - INTERESSE RECURSAL - ANULAÇÃO DO ATO QUE DEFERIU O REGISTRO DE MARCA - FARMODERM E FARMA-DERM - OCORRÊNCIA DE COLIDÊNCIA - LEI Nº 9.279/96 - ANTERIORIDADE DO REGISTRO IMPEDITIVO - CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO.

I - Não obstante figurar como réu, o INPI restou vencido no julgamento que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa ré e à remessa necessária, para reformar a sentença que havia julgado procedente o pedido de anulação de seu ato administrativo, uma vez que todas as vezes em que teve oportunidade de se pronunciar nos autos, manifestou-se de maneira favorável à parte autora, razão pela qual não há que se falar em falta de interesse em recorrer.

II - A função primordial da marca é identificar um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de forma a evitar que os consumidores se confundam com produtos afins da concorrência.

III - A legislação marcária veda o registro de marca colidente com uma marca anteriormente registrada, sendo imprescindível que a similitude entre as marcas seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor entre produtos afins de diferentes origens, bem como prejuízo para a reputação da marca original. Inteligência do artigo 124, inciso XIX da Lei nº 9.279/96.

IV - Inviável a aplicação do princípio da especialidade com o fim de respaldar a coexistência das marcas em cotejo, pois embora as marcas pertençam a classes diversas, existe a possibilidade de ocorrência de confusão ao público consumidor, ante a identidade gráfica e fonética das marcas em litígio e também tendo em vista que as marcas em cotejo alcançam segmento mercadológico semelhante e a mesma clientela.

V - O fato de uma marca ter apresentação mista e outra, nominativa, em nada interfere com a aferição de similaridade e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

reconhecimento de eventual colidência, uma vez constatada a semelhança fonética e gráfica do elemento nominativo integrante marca mista a distinguir a mesma classe de produtos ou serviços ou classes semelhantes.

VI - Ainda que se adotasse o entendimento no sentido da impossibilidade legal de apropriação exclusiva do termo "FARMODERM" pela empresa autora, por se tratar de termo de uso comum ou genérico, a marca criada pela empresa ré (embargada) deveria ser dotada de suficiente distintividade, o que não se verifica na hipótese, havendo efetiva possibilidade de acarretar confusão ao consumidor quanto à origem dos produtos ou serviços oferecidos, uma vez que ambas as empresas atuam em segmentos mercadológicos afins.

VII - Embargos infringentes providos.

Alega-se prescrição nos seguintes termos:

O fato é que o direito de ação quanto à anulação da marca do Recorrente está prescrito, a teor do que se verifica pela singela aferição da peça de ingresso: a ação foi distribuída em 25/07/2006, restando desatendido o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 174 da Lei nº 9.279/96. Esta prescrição não fora conhecida em nenhum dos graus de tramitação deste processo, mas de modo algum elimina a hipótese de seu acolhimento pelo C. STJ.

Assevera-se que o dia do protocolo, a saber, 24.07.2006, não pode ser considerado para fins de propositura, pois fora proposta apenas em 25.07.2006, quando ocorreu sua distribuição:

Código de Processo Civil

Art. 263. Considera-se proposta a ação, tanto que a petição inicial seja despachada pelo juiz, ou simplesmente distribuída, onde houver mais de uma vara. A propositura da ação, todavia, só produz, quanto ao réu, os efeitos mencionados no art. 219 depois que for validamente citado.

Aponta-se, ainda, ofensa ao art. 499 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial careceria de interesse processual, eis que o recurso de embargos infringentes só poderia ter sido interposto pela parte vencida. Afirma:

Facilmente se denota que o v. acórdão objeto dos Embargos



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Infringentes interpostos pelo INPI consignou que a autarquia federal sagrou-se vencedora, dado o provimento da remessa necessária! Ora, que interesse possui o INPI em alterar o julgado que o considerou vencedor? Inexplicável que tal recurso tenha sido conhecido e, pior, provido, uma vez que o próprio E. TRF da segunda região já pacificou entendimento diverso.

No mérito, sustenta que somente a marca de alto renome gozaria de proteção especial em todos os ramos de atividade e que o nome Farma seria notoriamente comum (marca fraca), sem proteção, de modo que o recorrido teria assumido o risco de coexistência de outras marcas semelhantes.

Alega ausência absoluta de possibilidade de confusão entre os consumidores.

Afirma ainda:

Segundo facilmente se infere da leitura dos documentos dos autos, a marca FARMODERM foi registrada na Classe NCL(07)03 - Registro nº 007.129.416 e na Classe 05.20 - Registro nº 810951240, já a marca "FARMA-DERM foi registrada na Classe NCL(7)42, ou seja, classe diversa daquela em que foi registrada a marca do autor, sendo que a classificação em questão está em pleno vigor no INPI.

Insiste na tese de que as marcas atuariam em classes diversas e em ramos mercadológicos distintos.

Postula reforma do acórdão.

Contrarrazões pelo INPI às e-STJ fls. 447/456, alegando o óbice da Súmula 7 e, no mérito, postulando a manutenção do acórdão recorrido.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.460.516 - ES (2014/0143286-7)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE : FARMADERM - FARMÁCIA DERMATOLÓGICA LTDA
ADVOGADO : CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO E OUTRO(S) - ES007076
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RECORRIDO : ANIBAL PIRES GALHARDO
ADVOGADO : CLEUSA PEREIRA MENDES E OUTRO(S) - SP115437

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. MARCAS. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INPI. INTERESSE EM RECORRER. LEI 9.279/96. SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. RAMOS DE MERCADO SEMELHANTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo tribunal de origem, a questão federal suscitada.

2. Tendo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial atuado na lide no sentido de adotar a tese veiculada na inicial e o Tribunal de origem, em apelação, julgado improcedente o pedido, não há que se falar em ausência de interesse da autarquia em opor embargos infringentes, eis que, embora por lei deva intervir no feito, sua atuação não fica vinculada ao litisconsórcio material com o réu, dado que o sentido de sua participação no processo é o de preservar o interesse público, impessoal, a cargo do INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial (Lei 9.279/96, arts. 173 e 175). Precedentes.

3. As instâncias de origem concluíram, com base nos elementos informativos dos autos, pela ausência de distintividade e pela possibilidade de confusão entre as marcas pelos consumidores, notadamente por se tratar de ramos mercadológicos semelhantes.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

5. Recurso especial a que se nega provimento.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora): De início, quanto ao tema da prescrição, assim constou do acórdão de apelação (e-STJ fl. 313):

Preliminarmente, à semelhança do Juízo a quo, rejeito a prescrição invocada, vendo-se que a propositura da ação (em 24/07/2006) se deu exatos 05 anos após a concessão do registro, em 24/07/2001, dentro do prazo assinalado na lei.

As normas invocadas nas razões do recurso especial, relativas à distribuição, prazo de citação, etc, não foram objeto de debate pelo Tribunal de origem, de modo que carece o recurso de prequestionamento no ponto (incidem os verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).

Relativamente à outra preliminar de ausência de interesse em recorrer do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o acórdão recorrido está assim lavrado:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de impossibilidade de conhecimento do recurso de embargos infringentes interposto pelo INPI.

Procedendo-se à análise dos presentes autos, verifica-se que o INPI, desde o oferecimento da contestação, manifestou-se no sentido de assistir razão ao autor, por entender que as marcas em litígio seriam muito semelhantes, com a agravante de as mesmas visarem assinalar produtos do mesmo segmento de mercado, sendo, portanto, suscetível de causar confusão ou associação indevidas.

Observa-se, ainda, que o INPI, às folhas 236/239, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela empresa ré, contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, o que demonstra inequivocamente o seu interesse em que o feito fosse julgado procedente.

A presente demanda de nulidade de registro não tem como objeto da lide bem da Autarquia. A sua intervenção obrigatória (arts. 57 e 175, da LPI) no feito, para a defesa da manutenção ou não do registro de marca ou patente, importa ao Instituto de maneira diversa do interesse privado do titular, isto é, como executor das normas de propriedade industrial, deve obedecer a princípios impessoais, como a livre concorrência, o interesse social e o



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

desenvolvimento tecnológico e econômico do País, ao passo que o titular ou o proprietário tem interesse de ordem particular sobre a propriedade imaterial atacada.

Os atos de concessão de uma patente ou registro de um desenho industrial ou de marca são praticados pela Administração Pública com o objetivo direto de oferecer proteção e fomentar a criação e o investimento e o indireto, de beneficiar toda a sociedade.

Na hipótese dos autos, não obstante figurar como réu, o INPI restou vencido no julgamento que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa ré e à remessa necessária, para reformar a sentença que havia julgado procedente o pedido de anulação de seu ato administrativo, uma vez que todas as vezes em que teve oportunidade de se pronunciar nos autos, manifestou-se de maneira favorável à parte autora, razão pela qual não há que se falar em falta de interesse em recorrer.

Irrepreensível o acórdão recorrido no ponto.

Ao contrário do que alega a recorrente, se a entidade autárquica se posiciona favoravelmente ao autor, não há que se falar em ausência de sucumbência ou falta de interesse em recorrer.

No caso, a intervenção do Instituto Nacional da Propriedade Industrial no processo não o obriga a atuar sempre na qualidade de litisconsorte material do réu, nem a defender direito deste.

Nos termos do art. 173 da Lei 9.279/96, o INPI pode ser o próprio autor da ação de nulidade da marca, assim como qualquer pessoa com legítimo interesse. Quando não for o autor, o INPI intervirá no feito, segundo o disposto no art. 175 da mesma lei.

A atuação da autarquia em feitos que tais tem o sentido de preservar o interesse público, impessoal, representado pelo INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial, como registra a jurisprudência desta Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE NULIDADE DE OUTROS REGISTROS DE MARCA SOB O MESMO FUNDAMENTO DA DEFESA. 1. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO SUBJETIVA EM RECONVENÇÃO. EFICIÊNCIA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. MAIOR PACIFICAÇÃO SOCIAL COM MENOR CUSTO. 2. **POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI. LITISCONSÓRCIO SUI GENERIS.**



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

LEGITIMIDADE RECURSAL QUE DEVE SER AFERIDA PARA CADA ATO. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O recurso

especial debate acerca da legitimidade recursal do INPI para recorrer de decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, reconvenção apresentada por litisconsorte passivo, na qual se veiculou pedido de nulidade de registro de marca.

2. A reconvenção é técnica por meio da qual se objetiva a otimização da eficiência processual, potencializando o resultado de pacificação social, ao agregar a um mesmo processo uma segunda demanda proposta pelo réu contra o autor, ainda que não exclusivamente essas partes, e fora dos limites da ação original.

3. Entre a demanda principal e a reconvenção deve haver conexão, seja em decorrência do pedido ou casa de pedir da ação principal, seja em decorrência da vinculação existente com os argumentos de defesa deduzidos em contestação, o que, por si só, recomendaria o julgamento conjunto das causas, mesmo que deduzidas em processos autônomos.

4. Diante da nítida relação de conexão entre a ação principal e a reconvenção, seria contraproducente a inadmissão do instituto tão somente pela necessidade concreta de ampliação ou restrição subjetiva.

5. A legitimidade processual do INPI tem caráter sui generis, uma vez que sua atuação é obrigatória em demandas de nulidade de marca e tem por finalidade a proteção da concorrência e dos consumidores, e não a defesa de interesse individual da instituição.

6. A análise da legitimidade do INPI em cada demanda deve tomar em consideração a conduta processual inicialmente adotada pelo Instituto, para além da tradicional avaliação in status assertionis.

7. A reconvenção apresentada, no caso concreto, pela litisconsorte passiva da ação principal contra a autora (ré-reconvinte) agregou pedido de nulidade de marca, ação na qual o INPI deve obrigatoriamente intervir, cuja causa de pedir se harmoniza com a tese de defesa da contestação ofertada pela própria autarquia e sobre a qual (ação de nulidade de marca) o Instituto se posicionou favoravelmente à procedência. Diante dessas circunstâncias fáticas, ressaí a legitimidade recursal do INPI para impugnar a sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a reconvenção oportunamente apresentada pela litisconsorte passiva da ação



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

principal.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1775812/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ATUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPI. ART. 175 DA LEI 9.279/96. POSIÇÃO PROCESSUAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO. CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO OU ASSISTENTE ESPECIAL (INTERVENÇÃO SUI GENERIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELA ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE ESPECIAL.

1. O art. 175 da Lei n. 9.279/96 prevê que, na ação de nulidade do registro de marca, o INPI, quando não for autor, intervirá obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade, sendo que a definição da qualidade dessa intervenção perpassa pela análise da causa de pedir da ação de nulidade.

2. O intuito da norma, ao prever a intervenção da autarquia, foi, para além do interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o interesse público, impessoal, representado pelo INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial.

3. No momento em que é chamado a intervir no feito em razão de vício inerente ao próprio registro, a autarquia federal deve ser citada na condição de litisconsórcio passivo necessário.

4. Se a causa de pedir da anulatória for a desconstituição da própria marca, algum defeito intrínseco do bem incorpóreo, não havendo questionamento sobre o vício do processo administrativo de registro propriamente dito, o INPI intervirá como assistente especial, numa intervenção sui generis, em atuação muito similar ao amicus curiae, com **presunção absoluta de interesse na causa**.

5. No tocante aos honorários, não sendo autor nem litisconsorte passivo, mas atuando na condição da intervenção sui generis, não deverá o INPI responder pelos honorários advocatícios, assim como ocorre com o assistente simples.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1264644/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 09/08/2016)

Tendo o órgão administrativo reconhecido o direito do autor e se



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

posicionado a favor da pretensão contida na inicial, tem ele interesse em recorrer porque, como registrado no acórdão recorrido, foi sucumbente.

Assim, improsperável a pretensão também no ponto.

Relativamente ao mérito do recurso especial, assim está relatada a questão no acórdão recorrido:

O cerne da presente controvérsia consiste em decidir se existe a possibilidade de convivência no mercado da marca nominativa "FARMODERM", depositada pela empresa ANÍBAL PIRES GALHARDO em dois momentos distintos: o primeiro, em 20/03/1979, na classe NCL 07(03), com obtenção de registro em 25/04/1980; e o segundo, em 30/08/1982, na classe 05;20, com registro concedido em 10/04/1984, e a marca mista "FARMA-DERM" depositada pela empresa FARMADERM - FARMACIA DERMATOLÓGICA LTDA em 07/12/1995, com o registro concedido em 12/09/2000, na classe NCL (7) 5, sem que ocorra prejuízo ao consumidor ou ao titular da marca anterior, atentando-se para o fato de que os objetivos principais do legislador são a proteção do consumidor e do empresário titular da marca anterior, de modo a livrá-lo da concorrência desleal.

Analisando-se sucessivamente as referidas marcas, verifica-se que a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra, já que a embargada apenas substituiu a letra "O" pela letra "A" da marca já registrada pela agravante "FARMODERM", formando a marca mista "FARMADERM", o que pode acarretar erro, dúvida ou confusão ao consumidor, tendo em vista que ambas as marcas distinguem produtos e serviços do mesmo segmento de mercado.

Para o concorrente é mais fácil valer-se de alteração mínima, associada à forma figurativa, em evidente contrafação, do que buscar, por si, o prestígio no mercado consumidor.

Por outro lado, observo que a embargada alega a seu favor que as marcas em litígio estariam registradas em classes distintas e que, portanto, poderiam conviver no mercado, uma vez que as marcas da autora não seriam de alto renome a demandar proteção em todas as classes.

No entanto, após minuciosa análise dos autos, com a devida venia dos magistrados que entendem de forma contrária, filio-me ao entendimento adotado pelo Ministério Público Federal e pelo



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Relator, no sentido de que, apesar de registradas em classes distintas perante à Autarquia Marcária, referem-se a um ramo de atividade afim, qual seja, o setor farmacêutico, o que pode acarretar erro ou confusão entre os consumidores.

Sobre essa questão, cumpre trazer trechos do decisum proferido pela MM. Juíza a quo, que bem analisou a controvérsia:

"Analisando o contrato social da empresa-autora, constituída como firma individual - titular da marca FARMODERM-verifica-se que o seu objeto é o seguinte: "farmácia magistral e indústria e comércio de perfumaria e cosmético"(fls. 185).

Os objetos sociais da FARMADERM, titular da marca FARMA-DERM, previsto na cláusula terceira da 22ª alteração contratual são os seguintes - CNAE: 5241-8/03: farmácia de manipulação farmacêutica (comércio varejista de drogas e medicamentos); CNAE: 5241-8/02: farmácia homeopática (comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos); CNAE: 5241-8/02 comércio varejista de cosméticos, perfumarias, essências, produtos naturais e artigos de tocador (fls. 171/173).

Diante de tal situação, constata-se que as marcas FARMA-DERM e FARMODERM são muito semelhantes, sendo que a diferença reside apenas na substituição do "A"pelo "O" e na separação dos termos que compõem a primeira marca.

Além disso, não obstante as classes das marcas FARMODERM e FARMA-DERM serem diversas, mostra-se evidente que o ramo de atividades é o mesmo: farmacêutico, sendo aplicável, ao caso concreto, o artigo 124, XIX da Lei nº 9.279/96."

(...)

Cumprido ressaltar que o fato de uma marca ter apresentação mista e outra, nominativa, em nada interfere com a aferição de similaridade e reconhecimento de eventual colidência, uma vez constatada a semelhança fonética e gráfica do elemento nominativo integrante de marca mista a distinguir a mesma classe de produtos ou serviços ou classes semelhantes, como se verifica na hipótese dos autos.

(...)

Ainda que se adotasse o entendimento no sentido da impossibilidade legal de apropriação exclusiva do termo



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

"FARMODERM" pela empresa autora, por se tratar de termo de uso comum ou genérico, a marca criada pela empresa ré (embargada) deveria ser dotada de suficiente distintividade, o que não se verifica na hipótese, havendo efetiva possibilidade de acarretar confusão ao consumidor quanto à origem dos produtos ou serviços oferecidos, uma vez que ambas as empresas atuam em segmentos mercadológicos afins.

Vê-se do acórdão recorrido acima transcrito (embargos infringentes), bem como da divergência estabelecida quando do julgamento da apelação, que o debate sobre a colidência das marcas passou por análise dos elementos informativos dos autos e dos respectivos segmentos mercadológicos, concluindo-se, ao final, pela possibilidade de confusão do consumidor em ramos semelhantes.

A revisão do referido entendimento, nos termos em que postulado pela recorrente, somente se faria possível por meio de incursão na matéria fática da lide, vedado em sede de recurso especial, consoante dispõe o enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Inviável, assim, a pretensão contida no recurso.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2014/0143286-7 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.460.516 / ES**

Números Origem: 00072337820064025001 200650010072339 201401432867 72337820064025001

PAUTA: 21/11/2019

JULGADO: 26/11/2019

Relatora

Exma. Sra. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO BUZZI**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **RENATO BRILL DE GOES**

Secretária

Dra. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : FARMADERM - FARMÁCIA DERMATOLÓGICA LTDA
ADVOGADO : CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO - ES007076
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RECORRIDO : ANIBAL PIRES GALHARDO
ADVOGADO : CLEUSA PEREIRA MENDES E OUTRO(S) - SP115437

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO**, pela parte RECORRENTE: FARMADERM - FARMÁCIA DERMATOLÓGICA LTDA

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 recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi (Presidente), Luis Felipe Salomão e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.