



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.238.048 - SC (2011/0035494-2)

RELATOR : **MINISTRO SIDNEI BENETI**
AGRAVANTE : AMIL PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO DUARTE RODRIGUES E OUTRO(S)
ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA E OUTRO(S)
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA E OUTRO(S)
ANDREW JOHN BELLINGALL E OUTRO(S)
AGRAVADO : AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
ADVOGADO : NEONI VIEIRA JOAQUIM

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL -
CONFLITO DE MARCAS - REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO -
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ.

1.- No caso dos autos o acórdão recorrido afirmou que marca recorrente não gozava da qualidade de marca notória, de modo não gozava de proteção em todas as categorias. Afirmou, ainda, que, pelo princípio da especialidade, não seria risco de confusão para o consumidor.

2.- Dessa forma, não é possível ultrapassar a conclusão do acórdão recorrido a respeito da impossibilidade de confusão e, bem assim, a respeito da não comprovação de marca de alto renome, sem examinar fatos e provas, o que veda a Súmula 07/STJ.

3.- Agravo Regimental improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, após o indeferimento do pedido de adiamento (Pet. n. 285.490/2013), acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 27 de agosto de 2013(Data do Julgamento)

Ministro SIDNEI BENETI
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.238.048 - SC (2011/0035494-2)

RELATOR : **MINISTRO SIDNEI BENETI**
AGRAVANTE : **AMIL PARTICIPAÇÕES S/A**
ADVOGADOS : **ANDREW JOHN BELLINGALL E OUTRO(S)**
MARCO ANTÔNIO DUARTE RODRIGUES E OUTRO(S)
ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA E OUTRO(S)
AGRAVADO : **AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA**
ADVOGADO : **NEONI VIEIRA JOAQUIM**

RELATÓRIO

O EXMO SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator):

1.- AMIL PARTICIPAÇÕES S/A interpõe agravo interno contra decisão que negou seguimento ao seu Recurso Especial com fundamento na Súmula 07/STJ. De acordo com a decisão agravada não seria possível reexaminar a conclusão do acórdão recorrido quanto à impossibilidade de confusão entre as marcas e à não comprovação da qualidade de marca de alto renome, sem nova incursão ao caderno fático probatório.

2.- Pede a reforma da decisão agravada, alegando que a pretensão recursal não esbarra na Súmula 07/STJ e reiterando, em linhas gerais, os mesmos argumentos aduzidos por ocasião da interposição do recurso especial.

É o breve relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.238.048 - SC (2011/0035494-2)

VOTO

O EXMO SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator):

3.- Não merece prosperar a irresignação.

4.- A decisão agravada está posta nos seguintes termos (fls. 621/623):

1.- AMIL PARTICIPAÇÕES S/A interpõe Recurso Especial com fundamento na alínea "a", do inciso III, do artigo 105, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator o Desembargador WILSON AUGUSTO DO NASCIMENTO, assim ementado (e-STJ fls. 544):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO - PRIORIDADE DE UTILIZAÇÃO DA MARCA - NÃO OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - REGISTRO DAS MARCAS EM CLASSES DIVERSAS - TEORIA DA DISTÂNCIA - APLICAÇÃO - MERCADOS DE INCIDÊNCIA DIVERSA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - NOME COMERCIAL - AUSÊNCIA DE VERACIDADE E NOVIDADE - NÃO ACOLHIMENTO - JUNTAS COMERCIAIS - JURISDIÇÃO ESTADUAL - REGISTRO DOS NOMES COMERCIAIS EM ÓRGÃOS DE JURISDIÇÃO DIVERSA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O princípio da especificidade caracteriza-se pela organização minuciosa das marcas em classes de serviços ou produtos, estabelecidas conforme a classificação internacional de Nice, agrupando-se conforme a sua natureza e resguardando, assim, a proteção com o intuito de inibir a utilização de marcas idênticas ou em alto grau de semelhança.

Pela teoria da distância é admissível a atuação de semelhantes marcas independentemente, por não causar prejuízos uma à outra em decorrência da distância geográfica existente e por atuarem sobre mercados locais/regionais diversos e delimitados.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Pretendendo uma empresa a proteção de seu nome em todo o território nacional ou em uma determinada região, deve proceder ao registro nas Juntas Comerciais referentes às Unidades da Federação abrangidas, diferentemente da marca, a qual, por ser regulado por um órgão de jurisdição Federal (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), é protegida em todo o território nacional, desde que obedecidas as condições legais e administrativas.

2.- Os Embargos de Declaração interpostos foram rejeitados (e-STJ fls. 563/597)

3.- No caso dos autos a AMIL PARTICIPAÇÕES LTDA, que atua no ramo de planos de saúde e assistência médica, pretende que a Recorrida, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA promova a alteração do seu nome empresarial para dele subtrair a expressão AMIL. Afirma que a utilização dessa expressão pela Recorrida induz o consumidor em confusão com a marca AMIL de sua propriedade.

O Tribunal de origem, deixando de reconhecer a proteção da marca, neste caso, teria violado os artigos 129, 130, III, e 209 da Lei 9.279/96.

É o relatório.

4.- O tema já está pacificado pela jurisprudência firmada nesta Corte, de modo que o recurso deve ser julgado monocraticamente pelo Relator, segundo orientação firmada, com fundamento no art. 557 do CPC, desnecessário, portanto, o envio às sobrecarregadas pautas de julgamento deste Tribunal.

5.- No caso dos autos o Tribunal de origem afirmou que não haveria possibilidade de confusão, tendo em vista o princípio da especialidade. Confira-se:

No caso em tela, não obstante a semelhança das nomenclaturas das marcas, o registro de ambas foi procedido em classes diversas segundo a 8ª edição da classificação de Nice, estando o registro da apelante e suas variações nas Classes 35/ 36/ 39/ 40/ 44 (Serviços) e o registro da marca da apelada na Classe 37 (Serviços) - construção civil; reparos;

serviços de instalação -, permitindo a aplicação do princípio em comento a fim de dar improcedência à pretensão da apelante, visto inexistir qualquer identidade quanto à



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

finalidade das empresas.

Excepcionalmente, em se tratando de marcas de alto renome, os limites de proteção das mesmas ultrapassam a própria classe em que se encontram e recaem sobre todas as outras formadoras da base de marcas do INPI, necessitando, assim, verossímil demonstração, o que não ocorre ao presente caso.

6.- Dessa forma, não é possível ultrapassar a conclusão do acórdão recorrido a respeito da impossibilidade de confusão e, bem assim, a respeito da não comprovação de marca de alto renome, sem examinar fatos e provas, o que veda a Súmula 07/STJ.

7.- Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial.

5.- Embora evidente o esforço da agravante, não trouxe nenhum argumento capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, a qual, frise-se, está absolutamente de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos.

6.- Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.

Ministro SIDNEI BENETI
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2011/0035494-2 **AgRg no**
PROCESSO ELETRÔNICO Resp 1.238.048 / SC

Números Origem: 20080438801 20080438801000100 20080438801000101 82050030436

EM MESA

JULGADO: 27/08/2013

Relator

Exmo. Sr. Ministro **SIDNEI BENETI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO VIEIRA BRACKS

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : AMIL PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO DUARTE RODRIGUES E OUTRO(S)
ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA E OUTRO(S)
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA E OUTRO(S)
ANDREW JOHN BELLINGALL E OUTRO(S)
RECORRIDO : AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
ADVOGADO : NEONI VIEIRA JOAQUIM

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

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : AMIL PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO DUARTE RODRIGUES E OUTRO(S)
ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA E OUTRO(S)
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA E OUTRO(S)
ANDREW JOHN BELLINGALL E OUTRO(S)
AGRAVADO : AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
ADVOGADO : NEONI VIEIRA JOAQUIM

CERTIDÃO

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

Após o indeferimento do pedido de adiamento (Pet. n. 285.490/2013), a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.