



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 360.936 - SP (2013/0197166-4)

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
AGRAVANTE : CAION FATIBELO ALVES E OUTRO
ADVOGADO : PLÍNIO GUSTAVO PRADO GARCIA E OUTRO(S)
AGRAVADO : LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS : ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA E OUTRO(S)
DANIEL ADENSOHN DE SOUZA
ELAINE CRISTINA DUTRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. MARCA NOTÓRIA. DESCARACTERIZADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MARCA RECONHECIDA COMO DE "ALTO RENOME". OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRADO REGIMENTAL DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente), Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 28 de abril de 2015. (Data de Julgamento)

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 360.936 - SP (2013/0197166-4)

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
AGRAVANTE : CAION FATIBELO ALVES E OUTRO
ADVOGADO : PLÍNIO GUSTAVO PRADO GARCIA E OUTRO(S)
AGRAVADO : LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS : ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA E OUTRO(S)
DANIEL ADENSOHN DE SOUZA
ELAINE CRISTINA DUTRA RIBEIRO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
(Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto por CAION FATIBELO ALVES E OUTRO, em face de decisão assim ementada:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. MARCA NOTÓRIA. DESCARACTERIZADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MARCA RECONHECIDA COMO DE "ALTO RENOME". OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AGRADO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL." (e-STJ fl. 823).

Nas razões do regimental, a parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência de prova do registro junto ao INPI da marca que o v. acórdão considerada, erroneamente, como de alto renome. Aduz, pois, que prova inexistente nos autos não tem como ser examinada, tampouco reexaminada, sendo inaplicável o óbice constante da Súmula 07/STJ.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 360.936 - SP (2013/0197166-4)

VOTO

**O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
(Relator):**

Eminentes colegas, a irresignação não merece acolhida.

Com efeito, as razões trazidas no agravo regimental não contêm fundamentos aptos a desconstituir a decisão recorrida, a qual fica mantida por seus próprios fundamentos, que passam a fazer parte do julgado.

Eis o teor do *decisum*:

"Vistos etc.

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAION FATIBELO ALVES E OUTRO em face da decisão que negou seguimento a recurso especial, aviado pelas alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da Constituição Federal, ao fundamento de inexistência de violação ao art. 535, inciso II, do CPC, de ausência de demonstração da ofensa aos demais dispositivos arrolados e do dissídio pretoriano nos termos do parágrafo único do art. 541 do CPC (e-STJ fls. 738-740).

Em suas razões, infirmou especificamente as razões da decisão agravada (e-STJ fls. 743-754).

No recurso especial, alega a parte recorrente ofensa ao art. 125 da Lei 9.279/96 e ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a empresa agravada não fizera prova do fato por ela alegado, qual seja, que a marca Mappin haja sido objeto de iniciativa junto ao INPI para que viesse a ser reconhecida como marca de "alto renome", como exigido pelo artigo 125 da Lei 9.279/96.

Aduz, ainda, omissão quanto ao art. 125 da Lei 9.279/96, que uma marca não é automaticamente reconhecida para os efeitos legais e processuais como marca de "alto renome" apenas pelo fato de ser renomada no mercado, bem como dissídio jurisprudencial.

Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 714-736).

É o breve relatório.

Passo a decidir.

A irresignação não merece acolhida.

O recorrente, em sede de recurso especial, alega ofensa ao art. 125 da Lei 9.279/96 e ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a empresa agravada não fizera prova do



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

fato por ela alegado, qual seja, que a marca Mappin haja sido objeto de iniciativa junto ao INPI para que viesse a ser reconhecida como marca de "alto renome", como exigido pelo artigo 125 da Lei 9.279/96.

Aduz, ainda, omissão quanto ao art. 125 da Lei 9.279/96; que uma marca não é automaticamente reconhecida para os efeitos legais e processuais como marca de "alto renome", apenas pelo fato de ser renomada no mercado; bem como dissídio jurisprudencial.

O acórdão recorrido, por sua vez, assim assentou (e-STJ fls. 667-671):

"Nos termos da portaria nº 8 do INPI, de 29.01.74, de fato, a marca "Mappin" não pode ser considerada notória, uma vez que para tanto deveria preencher os seguintes requisitos: "1) permita ao consumidor, independentemente de seu grau de instrução, distinguir, de imediato, um produto ou um serviço por ela identificado; 2) seja conhecida em todas as regiões do País sem distinção de nível socioeconômico dos seus habitantes; 3) pelo seu poder atrativo exerça tal magnetismo que independa de sua aplicação em um determinado produto ou serviço; e 4) tenha atingido alto conceito no mercado devido à excepcional qualidade dos produtos ou serviços que assinala" (JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI, Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal, São Paulo: RT, 2003, p. 69).

Mas pode ser denominada como marca de alto renome, que é "aquela cujo conhecimento ocorre no contexto econômico-social como um todo, independentemente do lugar e origem, dos meios ou das variadas camadas sociais, em todo o território brasileiro, em decorrência das excepcionais qualidades dos produtos que designa" (Idem, ib., p. 68). (...)

É o que ocorre no caso dos autos, porquanto em que pese os sites registrados ainda não fizessem menção ao serviço a ser prestado, os apelantes, que não desconhecem a marca de alto renome de propriedade da apelada, se utilizaram desta fama e reputação para se inserir no mercado.

Ademais, o domínio registrado como "www.mappin.com.br" e "www.novomappin.com.br", potencializa a ideia de um possível retorno da marca, até porque ao acessar o primeiro site notava-se a utilização do mesmo logotipo.

Logo, não há falar em precedência de registro na internet, porquanto sendo marca de alto renome, nítido o uso parasitário, o que caracteriza concorrência desleal, embora o titular da marca não a esteja comercializando. (...)

Da mesma forma, reafirma-se a utilização indevidamente, porque ao arrepio da proteção prevista no art. 125 da Lei 9.279/96, in verbis: "À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade."

Irrelevante, portanto, tal como se lê do texto do aludido dispositivo legal, o ramo de atividade em que iria atuar os apelantes, até porque, o nome de domínio registrado também sugere uma ligação empresarial que não existe."



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Com efeito, quanto à violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil, vislumbra-se a não ocorrência de nulidade por omissão, obscuridade, ou contradição, tampouco de negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente e clara a controvérsia posta.

O Tribunal de origem, no caso, julgou com fundamentação suficiente a matéria devolvida à sua apreciação. Ademais, o juízo não está obrigado a se manifestar a respeito de todas as alegações e dispositivos legais suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MÉRITO RECURSAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese em que Tribunal a quo resolve as questões pertinentes ao litúgio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes.

2. (...)

3. (...)

(AgRg no AREsp 280.671/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013) - g.n.

Ademais, verifica-se que, elidir as conclusões do aresto impugnado, sobretudo quanto ao fato de a marca MAPPIN não ser considerada notória, por não terem sido preenchidos os requisitos da Portaria nº 8 do INPI, de 29.01.74, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta sede especial, a teor da Súmula 07/STJ.

Assim, melhor sorte não socorre ao agravante, inclusive quanto ao alegado dissídio pretoriano.

Ante o exposto, conheço do agravo para, desde logo, negar seguimento ao recurso especial.

Intimem-se." (e-STJ fls. 823-826)

Assim, melhor sorte não socorre ao agravante.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2013/0197166-4

AgRg no
AREsp 360.936 / SP

Números Origem: 20120000262585 20120000359983 533756420108260001

EM MESA

JULGADO: 28/04/2015

Relator

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. HUGO GUEIROS BERNARDES FILHO

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	: CAION FATIBELO ALVES E OUTRO
ADVOGADO	: PLÍNIO GUSTAVO PRADO GARCIA E OUTRO(S)
AGRAVADO	: LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS	: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA E OUTRO(S) DANIEL ADENSOHN DE SOUZA ELAINE CRISTINA DUTRA RIBEIRO

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

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	: CAION FATIBELO ALVES E OUTRO
ADVOGADO	: PLÍNIO GUSTAVO PRADO GARCIA E OUTRO(S)
AGRAVADO	: LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS	: ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA E OUTRO(S) DANIEL ADENSOHN DE SOUZA ELAINE CRISTINA DUTRA RIBEIRO

CERTIDÃO

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

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

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente), Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.