



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 249.759 - SP (2012/0228748-0)

RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI
AGRAVANTE : LABORATÓRIO SARDALINA LTDA
ADVOGADOS : ADILSON BUCHINI E OUTRO(S)
MANOEL PEREIRA DE SOUZA PALITOT E OUTRO(S)
AGRAVADO : FANY DARLING COSMÉTICOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : ROGER DE CASTRO KNEBLEWSKI E OUTRO(S)

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. MARCAS E PATENTES. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO PELO CONSUMIDOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. IMPROVIMENTO.

1.- A análise da alegação recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, obstado nesta instância, conforme o disposto na Súmula 7/STJ.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 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. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 27 de novembro de 2012(Data do Julgamento)

Ministro SIDNEI BENETI
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 249.759 - SP (2012/0228748-0)

RELATOR : **MINISTRO SIDNEI BENETI**
AGRAVANTE : LABORATÓRIO SARDALINA LTDA
ADVOGADOS : ADILSON BUCHINI E OUTRO(S)
MANOEL PEREIRA DE SOUZA PALITOT E OUTRO(S)
AGRAVADO : FANY DARLING COSMÉTICOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : ROGER DE CASTRO KNEBLEWSKI E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator):

1.- LABORATÓRIO SARDALINA LTDA. interpõe Agravo Regimental contra decisão que negou provimento ao Agravo, nos termos do artigo 544, § 4º, II, *a*, do Código de Processo Civil.

2.- Pede a reforma da decisão recorrida, sob a alegação de que a decisão monocrática fere o princípio do juiz natural, *in verbis* (e-STJ fls. 488):

5. O órgão competente para processa e julgar o recurso de Agravo em Recurso Especial interposto pela ora Agravante é o COLEGIADO de uma das TURMAS do Colendo Tribunal de Justiça, que, no caso, foi distribuído à Terceira Turma.

É o breve relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 249.759 - SP (2012/0228748-0)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator):

3.- A irresignação não merece prosperar.

4.- A decisão agravada, ao negar provimento ao Agravo, assim o fez pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 474/478):

5.- Inicialmente, em relação à alegada afronta do artigo 5º, incisos XXII e XXIX, da Constituição Federal, verifica-se que a análise é inviável em Recurso Especial, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal (ut, entre outros, REsp nºs 72.995/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ de 14.06.2004; 416.340/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJ de 22.03.2004 e 439.697/ES, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 30.06.2003).

6.- Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar o conjunto fático-probatório presente nos autos, entendeu pela impossibilidade de confusão pelo consumidor, in verbis (e-STJ fls. 425/427):

Evidente que a proteção legal que busca a apelante em relação a sua marca não pode ser concedida, considerando-se que as expressões que a compõem (“sabonete” e “aveia”) são denominações genéricas, de uso comum, o que impede a constituição da marca registrada por expressa disposição legal (Lei de Propriedade Industrial - nº 9.279/96, art. 124, VI).

Foi bem observado na sentença:

“Essa norma tem o propósito de impedir que o comum torne-se especial, sem que esteja a marca revestida de “suficiente forma distintiva”. E, no caso dos autos, os vocábulos 'sabonete' e 'aveia' são comuns na medida em que qualquer produto de higiene ('sabonete') e de alimentação ('aveia') que tiverem a essência desses bens serão, naturalmente, denominados, como parece óbvio, de 'sabonete' e 'aveia'.

O problema poderia haver na união de tais vocábulos. Contudo, não pode ocorrer confusão alguma exatamente porque, em



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

primeiro lugar, não há prova de registro de expressão “sabonete de aveia”; em segundo, porque a autora se utiliza da expressão “sabonete líquido” e, em separado, do vocábulo “aveia”, com relação a um produto; e, em terceiro lugar, porque, ao cuidar da propaganda relativamente à linha de sabonetes, ela dá a característica de cada um, acrescentando, em separado e após a fórmula “sabonete líquido”, os vocábulos designativos de “geléia real”, “hamamélis”, “aloe Vera” e, também, de “aveia” (fl.27)."

A proteção da marca tem por objetivo primordial a repressão à concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço pensando ser outro, bem como o locupletamento com esforço alheio. É isso, aliás, o que dá caráter social à proteção da marca.

No caso em exame, pelas razões expostas na sentença, não há possibilidade dessa confusão, considerando a figura do homem médio contemporâneo, não se cogitando de locupletamento indevido pelo esforço alheio.

Assim, para infirmar os fundamentos do Acórdão recorrido e acolher a tese sustentada pela Agravante seria necessário proceder ao reexame de provas, o que é vedado nesta instância, a teor da Súmula 7 desta Corte. Acerca do tema, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 6º DA LICC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. MARCA NOTÓRIA. PROTEÇÃO ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DA MARCA E DE POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DO CONSUMIDOR.

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.- Ação movida pela ora Recorrente contra o INPI visando "a ANULAÇÃO dos atos administrativos que DENEGARAM as marcas "INFINITY", sob os ns. 815.970.307 e 815.452.705, e por via de consequência DEFERIR os pedidos, abrindo-se-lhe o prazo legal para o recolhimento das taxas federais e decênio. E, como houveram decisões ao arrepio da lei e em detrimento dos direitos anteriores da Autora, que seja aplicada a Súmula n. 473, ANULANDO todos os atos praticados nos pedidos de registro das marcar "INFINITY", sob os ns.

817.735.801, 817.757.910, 818.409.886 e 819.02.530." (e-STJ Fls.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

29).

2.- A matéria tratada no artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil não foi objeto de debate no Acórdão recorrido e no Acórdão dos Embargos de Declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial. Tampouco foi alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, com vistas a suprir eventual omissão nos Acórdãos. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

3.- O fundamento essencial do acórdão recorrido refere-se à "marca notória" (atualmente, "de alto renome", segundo o artigo 125 da Lei nº 9.279/96), a qual, uma vez caracterizada, desfruta o usuário de proteção especial que impede o registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens, a fim de evitar confusão aos consumidores ou ainda prejuízo para a reputação da marca.

4.- O Tribunal a quo, fulcrado na análise soberana do contexto fático-probatório, cujo reexame é vedado neste âmbito recursal (Súmula 07/STJ), entendeu que não restou comprovado que a marca comercializada pelas partes é de uso exclusivo da primeira recorrida e que o uso poderia confundir o consumidor.

5. Não se configurou a divergência jurisprudencial, porquanto ausente a identidade ou semelhança dos casos confrontados, nos termos do art. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

6.- Recurso especial improvido.

(REsp 1185717/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 27/04/2012)

5.- O Agravo não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo a decisão 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: 2012/0228748-0 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no AREsp 249759 / SP**

Números Origem: 15450/1999 154501999 22054745 90750487520018260000 990154505 994010192099

EM MESA

JULGADO: 27/11/2012

Relator

Exmo. Sr. Ministro **SIDNEI BENETI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : LABORATÓRIO SARDALINA LTDA
ADVOGADOS : MANOEL PEREIRA DE SOUZA PALITOT E OUTRO(S)
ADILSON BUCHINI E OUTRO(S)
AGRAVADO : FANY DARLING COSMÉTICOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : ROGER DE CASTRO KNEBLEWSKI E OUTRO(S)

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

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : LABORATÓRIO SARDALINA LTDA
ADVOGADOS : MANOEL PEREIRA DE SOUZA PALITOT E OUTRO(S)
ADILSON BUCHINI E OUTRO(S)
AGRAVADO : FANY DARLING COSMÉTICOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : ROGER DE CASTRO KNEBLEWSKI E OUTRO(S)

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 Paulo de Tarso Sanseverino (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva e Nancy Andrichi votaram com o Sr. Ministro Relator.