



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 775.465 - DF (2015/0223261-2)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
AGRAVANTE : PLANO BRASILIA EDITORA LTDA
ADVOGADOS : VALTER FERREIRA XAVIER FILHO E OUTRO(S) - DF003137
VALERIA CHIANCA TOSCANO DA FRANÇA E OUTRO(S) - DF024456
CAMILA ARAUJO MARTINS - DF034733
GUILHERME MODESTO CIPRIANO - DF037150
AGRAVADO : QUATRO EDITORES ASSOCIADOS LTDA
AGRAVADO : MARLENE ANNA GALEAZZI
AGRAVADO : MARYLENE RIBEIRO KERN
AGRAVADO : YLENE FERNANDES RIBEIRO
ADVOGADOS : ANNA PATRICIA CAVALCANTI GARROTE SOARES E OUTRO(S) - DF028400
LILIAN KEFFILIN DA SILVA LIMA - DF034086

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. AFRONTA AO ART. 535/CPC DE 1973. INOBSERVÂNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PUBLICAÇÃO DE PERIÓDICO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE MARCA JUNTO AO INPI. PROPRIEDADE DA MARCA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À PROTEÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. Observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535 do Código de Processo Civil. Isso porque, 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 recorrente.
2. Para alterar a conclusão exposta pela Corte local, no tocante à inexistência de propriedade sobre a marca objeto da contenda, e, conseqüentemente, a constatação de uma possível concorrência desleal, é indispensável o reexame fático-probatório acostado aos autos. Súmula 07/STJ.
3. Ademais, o recorrente não comprovou o dissídio pretoriano nos termos exigidos pelos dispositivos legais e regimentais que o disciplinam, notadamente não terem efetuado o necessário cotejo analítico das teses supostamente divergentes, a demonstrar, para tanto, a similitude fática entre o caso apontado e a divergência de interpretações.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti (Presidente), Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 06 de setembro de 2016(Data do Julgamento)

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 775.465 - DF (2015/0223261-2)

AGRAVANTE : PLANO BRASILIA EDITORA LTDA
ADVOGADOS : VALTER FERREIRA XAVIER FILHO E OUTRO(S)
VALERIA CHIANCA TOSCANO DA FRANÇA E OUTRO(S)
CAMILA ARAUJO MARTINS
GUILHERME MODESTO CIPRIANO
AGRAVADO : QUATRO EDITORES ASSOCIADOS LTDA
AGRAVADO : MARLENE ANNA GALEAZZI
AGRAVADO : MARYLENE RIBEIRO KERN
AGRAVADO : YLENE FERNANDES RIBEIRO
ADVOGADOS : ANNA PATRICIA CAVALCANTI GARROTE SOARES E OUTRO(S)
LILIAN KEFFILIN DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

1. Cuida-se de agravo regimental interposto por PLANO BRASILIA EDITORA LTDA contra decisão de minha lavra que negou provimento ao agravo, sob os seguintes fundamentos: (a) ausência de violação ao disposto no art. 535 do CPC, pois 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 recorrente; (b) a revisão do entendimento firmado pela Corte local - no sentido de que a agravante não logrou demonstrar ter a propriedade sobre a marca que pretende proteção, nem que tenha realizado pedido registro anterior no INPI ou que tenha exercido o seu direito de prioridade no procedimento de registro iniciado pelas demandadas - exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça; e (c) ausência de similitude fática entre a hipótese apreciada pelo Tribunal *a quo* e as retratadas nos arestos apontados como paradigmas.

Em suas razões, a agravante aduz que o acórdão proferido pela Corte *a quo* é omissos na análise da má-fé das agravadas ao promoverem o registro de periódico com idênticas características e público-alvo de publicação pré-existente, estando caracterizada a apontada ofensa ao art. 535 do CPC.

Sustenta que o exame do mérito recursal não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, por se tratar de questão eminentemente de direito, destacando estar demonstrada a prática de conduta desleal das agravadas, ao lançarem periódico com características semelhantes às utilizadas pela agravante.

Colaciona precedentes no intuito de reputar a ocorrência de concorrência desleal e de violação das características básicas da marca no mercado que resultem em



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

confusão do consumidor e em proveito econômico de outrem.

Assevera que o dissídio jurisprudencial está devidamente demonstrado, ao argumentar que a hipótese retratada no acórdão paradigma - concorrência desleal que importe em desvio de clientela - retrata a mesma hipótese fática dos autos.

Requer a reconsideração da decisão agravada.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 775.465 - DF (2015/0223261-2)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
AGRAVANTE : PLANO BRASILIA EDITORA LTDA
ADVOGADOS : VALTER FERREIRA XAVIER FILHO E OUTRO(S)
VALERIA CHIANCA TOSCANO DA FRANÇA E OUTRO(S)
CAMILA ARAUJO MARTINS
GUILHERME MODESTO CIPRIANO
AGRAVADO : QUATRO EDITORES ASSOCIADOS LTDA
AGRAVADO : MARLENE ANNA GALEAZZI
AGRAVADO : MARYLENE RIBEIRO KERN
AGRAVADO : YLENE FERNANDES RIBEIRO
ADVOGADOS : ANNA PATRICIA CAVALCANTI GARROTE SOARES E OUTRO(S)
LILIAN KEFFILIN DA SILVA LIMA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. AFRONTA AO ART. 535/CPC DE 1973. INOBSERVÂNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PUBLICAÇÃO DE PERIÓDICO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE MARCA JUNTO AO INPI. PROPRIEDADE DA MARCA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À PROTEÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. Observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535 do Código de Processo Civil. Isso porque, 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 recorrente.

2. Para alterar a conclusão exposta pela Corte local, no tocante à inexistência de propriedade sobre a marca objeto da contenda, e, conseqüentemente, a constatação de uma possível concorrência desleal, é indispensável o reexame fático-probatório acostado aos autos. Súmula 07/STJ.

3. Ademais, o recorrente não comprovou o dissídio pretoriano nos termos exigidos pelos dispositivos legais e regimentais que o disciplinam, notadamente não terem efetuado o necessário cotejo analítico das teses supostamente divergentes, a demonstrar, para tanto, a similitude fática entre o caso apontado e a divergência de interpretações.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

VOTO



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

2. De início, consigne-se que a decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).

3. Ademais, não há que se falar em ausência da prestação jurisdicional, ante a alegada violação ao art. 535 do CPC/73, na qual argumenta a agravante que houve omissão por parte do acórdão recorrido - no tocante à má-fé da parte contrária ao efetuar o referido registro junto ao INPI -, pois o Tribunal de origem, ao analisar a questão ora devolvida, dirimiu a controvérsia de forma clara e fundamentada, assentando a seguinte tese, em sede de embargos de declaração:

Inexiste omissão a ser sanada pelos presentes embargos de declaração. Com efeito, o acórdão embargado, examinando as questões de fato e de direito postas nos autos, entendeu que as rés/embargadas providenciaram o pedido de registro da marca antes do pedido pela autora, inviabilizando ao Poder Judiciário conceder proteção de marca a quem não é seu proprietário e nem o será.

(...)

Não há, pois, omissão sanável por embargos, tendo em vista que o acórdão embargado examinou a questão suscitada nos autos de forma clara, tendo deixado assentado que não se confere proteção a marca que não é de propriedade da autora/embargante. E, ademais, a afirmação de torpeza e má-fé das rés não induz ao julgamento de procedência do pedido que se refere, independentemente da causa de pedir, à proteção ao nome e conteúdo do periódico, que, como dito, não é de propriedade da autora.

O fato de o acórdão embargado ter julgado de forma oposta ao que pretendia a parte agravante não implica, impreterivelmente, no cometimento de vícios como os da omissão, contradição ou obscuridade. Pelo contrário, valeu-se de fundamentação sólida para embasar o posicionamento adotado, resolvendo, dessa forma, a controvérsia apresentada.

Assim, no caso em comento, não há que se falar em violação ao artigo 535 do CPC/73.

4. Quanto à apontada concorrência desleal, não há razões para modificar a decisão agravada.

o Tribunal de origem assentou a seguinte conclusão:

Ocorre, contudo, que, como bem consignado na sentença recorrida, a autora/apelante apenas providenciou o registro da marca que agora pretende proteção em 18.02.2013 (fl. 29), enquanto as rés/apeladas foram



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

mais diligentes e iniciaram o procedimento de registro primeiramente, em 07.02.2013 (fls. 362/367). Não bastasse, a autora/apelante não exerceu o seu direito de prioridade, previsto no §1º, do artigo 129, da Lei de Propriedade Industrial, deixando transcorrer o prazo do artigo 158 sem oposição (fl. 430).

Dessa maneira, ainda que o registro da marca providenciado pelas rés/apeladas não tenha sido concluído, o fato é que ele é anterior à solicitação do registro da autora/apelante, não cabendo ao Poder Judiciário conceder proteção de marca a quem não é seu proprietário e nem, aparentemente, o será um dia.

Nessa esteira, à luz da Lei nº 9.279/96, adquire-se a propriedade da marca pelo registro expedido pelo INPI, o que não ocorreu na espécie. Portanto, ausente causa justificadora para a instauração do processo pretendendo a obrigação de publicar o periódico de responsabilidade das rés/apeladas. [...].

Assim, não tendo a autora/apelante demonstrado ter a propriedade sobre a marca que pretende proteção, nem que tenha realizado pedido registro anterior no INPI ou que tenha exercido o seu direito de prioridade no procedimento de registro iniciado pelas rés/apeladas, descabido o pedido de condenação das rés à obrigação de não publicar o periódico objeto da demanda. (fls. 758/761).

Ora, para alterar a conclusão exposta pela Corte local, no tocante à inexistência de propriedade sobre a marca objeto da contenda, e, conseqüentemente, a constatação de uma possível concorrência desleal, é indispensável o reexame fático-probatório acostado aos autos. Sendo assim, é imperiosa a manutenção da Súmula 07/STJ à espécie.

5. Em relação ao dissídio jurisprudencial, ficou evidente que as molduras fáticas trazidas tanto nos acórdãos paradigmas como no acórdão recorrido são disformes, ou seja, não tratam, nitidamente, do mesmo contexto fático.

De um lado, o acórdão recorrido enquadra a controvérsia na inexistência de registro de marca junto ao INPI, sem sequer adentrar na seara da concorrência desleal, como pretende o agravante. Infere-se tal questão da própria ementa daquele julgado, a conferir:

DIREITO COMERCIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PUBLICAÇÃO DE PERIÓDICO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE MARCA JUNTO AO INPI. PROPRIEDADE DA MARCA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À PROTEÇÃO.

Não tendo a autora demonstrado ter a propriedade sobre a marca que pretende proteção, nem que tenha realizado pedido de registro anterior no INPI ou que tenha exercido o seu direito de prioridade no procedimento de registro iniciado pelas rés/apeladas (artigo 129, *caput* e §1º, da Lei n. 9.279/96), descabido o pedido de condenação das rés à obrigação de não publicar o periódico objeto da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou, sob o pálio do art. 255, §1º, do RISTJ, a necessidade de se demonstrar o dissídio jurisprudencial por meio do cotejo analítico, no qual resta incontestável a demonstração da similitude fática entre o acórdão



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

paradigma e aquele recorrido.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. FORO. INCAPAZ. COMPETÊNCIA RELATIVA. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL E O INVENTÁRIO DO FALECIDO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.

1. O foro privilegiado do incapaz, nos termos do art. 98 do CPC/1973, é de competência relativa.
2. Não há conexão entre a ação declaratória de existência de união estável e o inventário do de cujus, pois inexistente identidade parcial objetiva (objeto ou causa de pedir) entre as demandas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que eventuais reflexos indiretos da declaração não são aptos a justificar o deslocamento da competência.
3. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento em virtude da aplicação da Súmula nº 7/STJ.
4. A divergência jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e do art. 255, § 1º, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos julgados que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações, o que não restou evidenciado na espécie.
5. Ocorre impossibilidade jurídica do pedido quando há vedação expressa no ordenamento legal ao seu deferimento, ou, ainda, quando não haja previsão de um tipo de providência.
6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 332.957/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO C.C. INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, conforme dispõem as Súmulas n.º 5 e 7 do STJ.
2. Não restou demonstrada a divergência jurisprudencial na forma prevista no art. 541 do CPC, c/c o art. 255 do RISTJ, pois não há similitude fática entre os acórdãos confrontados.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1446782/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Dessa forma, não restou demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial.

6. Sendo assim, verifica-se que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar os fundamentos utilizados na decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos acima elencados.

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

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2015/0223261-2 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no AREsp 775.465 / DF**

Números Origem: 00311662720138070001 01197247220138070001 1197247220138070001 20130111197247
20130111197247AGS 311662720138070001

PAUTA: 06/09/2016

JULGADO: 06/09/2016

Relator

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

Presidente da Sessão

Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS

Secretária

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	: PLANO BRASILIA EDITORA LTDA
ADVOGADOS	: VALTER FERREIRA XAVIER FILHO E OUTRO(S) - DF003137 VALERIA CHIANCA TOSCANO DA FRANÇA E OUTRO(S) - DF024456 CAMILA ARAUJO MARTINS - DF034733 GUILHERME MODESTO CIPRIANO - DF037150
AGRAVADO	: QUATRO EDITORES ASSOCIADOS LTDA
AGRAVADO	: MARLENE ANNA GALEAZZI
AGRAVADO	: MARYLENE RIBEIRO KERN
AGRAVADO	: YLENE FERNANDES RIBEIRO
ADVOGADOS	: ANNA PATRICIA CAVALCANTI GARROTE SOARES E OUTRO(S) - DF028400 LILIAN KEFFILIN DA SILVA LIMA - DF034086

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

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	: PLANO BRASILIA EDITORA LTDA
ADVOGADOS	: VALTER FERREIRA XAVIER FILHO E OUTRO(S) - DF003137 VALERIA CHIANCA TOSCANO DA FRANÇA E OUTRO(S) - DF024456 CAMILA ARAUJO MARTINS - DF034733 GUILHERME MODESTO CIPRIANO - DF037150
AGRAVADO	: QUATRO EDITORES ASSOCIADOS LTDA
AGRAVADO	: MARLENE ANNA GALEAZZI
AGRAVADO	: MARYLENE RIBEIRO KERN
AGRAVADO	: YLENE FERNANDES RIBEIRO
ADVOGADOS	: ANNA PATRICIA CAVALCANTI GARROTE SOARES E OUTRO(S) - DF028400



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

LILIAN KEFFILIN DA SILVA LIMA - DF034086

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