



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.163.909 - RJ (2009/0212360-7)

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA
AGRAVANTE : WARNER LAMBERT COMPANY E OUTRO
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ
AGRAVADO : CHICLETES COM BANANA LTDA
ADVOGADO : PAULO MAXIMILIAN WILHELM SCHONBLUM E OUTRO(S)

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO EMPRESARIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RECONHECIMENTO DE "MARCA NOTÓRIA" - PROTEÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS FUTUROS REGISTROS - CARÁTER *EX NUNC* - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - COLIDÊNCIA DE MARCAS E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO - NÃO OCORRÊNCIA - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO 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, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 02 de outubro de 2012(data do julgamento)

MINISTRO MASSAMI UYEDA

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.163.909 - RJ (2009/0212360-7)

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA
AGRAVANTE : WARNER LAMBERT COMPANY E OUTRO
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ
AGRAVADO : CHICLETES COM BANANA LTDA
ADVOGADO : PAULO MAXIMILIAN WILHELM SCHONBLUM E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA (Relator):

Cuida-se de agravo regimental interposto por WARNER LAMBERT COMPANY E OUTRO contra decisão, desta Relatoria, assim ementada:

"RECURSO ESPECIAL - DIREITO EMPRESARIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RECONHECIMENTO DE "MARCA NOTÓRIA" - PROTEÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS FUTUROS REGISTROS - CARÁTER EX NUNC - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - COLIDÊNCIA DE MARCAS E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO - NÃO OCORRÊNCIA - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - MULTA EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AFASTAMENTO - NECESSIDADE, NA ESPÉCIE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 98/ STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."

Reiteram os ora agravantes, em síntese, que o reconhecimento pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial de determinado signo empresarial como sendo "marca notória" tem caráter retroativo, afastando eventuais registros existentes anteriormente, mesmo que em outros ramos de atividade. Aduzem, outrossim, haver, na espécie, colidência de marcas e aproveitamento parasitário não reconhecidos pela Corte regional. Asseveram, por fim, não ser caso de reexame de matéria fática, razão pela qual considera inaplicável a espécie a Súmula 7/STJ.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.163.909 - RJ (2009/0212360-7)

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO EMPRESARIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RECONHECIMENTO DE "MARCA NOTÓRIA" - PROTEÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS FUTUROS REGISTROS - CARÁTER *EX NUNC* - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - COLIDÊNCIA DE MARCAS E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO - NÃO OCORRÊNCIA - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO IMPROVIDO.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA (Relator):

A irresignação não merece prosperar.

Com efeito.

Os elementos existentes nos autos noticiam que o acórdão reocorrido entendeu que o reconhecimento pelo INPI de determinada marca como sendo notória produz efeitos *ex nunc*, não atingindo registros regularmente constituídos em data anterior.

Veja-se que o acórdão recorrido, de fato, está em harmonia com o entendimento desta Corte Superior, que já decidiu que o registro de marca como notória tem o condão proteger a marca com afastamento do princípio da especialidade apenas para futuros registros. Nesse sentido, confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. PROTEÇÃO DA MARCA. REGISTRO DE 'MARCA NOTÓRIA'. EXCLUSIVIDADE. ATIVIDADES DIVERSAS. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 67 DA LEI 5.772/71. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

I- Pelo princípio da especialidade, em decorrência do registro no INPI, o direito de exclusividade ao uso da marca é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo esta exclusividade produtos outros não similares, enquadrados em outras classes, excetuadas as hipóteses de marcas notórias.

II - (...)

III - Nesse contexto, o registro da marca como notória confere ao seu titular proteção puramente defensiva e acautelatória, a fim de impedir futuros registros ou uso, por terceiros, de outras marcas iguais ou parecidas. Não retroage para atingir registros anteriores.

IV - Não se conhece do recurso especial por afirmada ofensa a comando de ato normativo interno, por não estar essa espécie compreendida na expressão "lei federal", constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal.

Recurso especial não conhecido."



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

(REsp 246.652/RJ, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 27/03/2007, DJ 16/04/2007, p. 180)

No concernente à alegação de que teria havido na espécie colidência de marcas e aproveitamento parasitário, veja-se que o Tribunal regional, após bem sopesar todo acervo probatório reunido nos autos, assim consignou:

"Não merece reparos a douta sentença apelada, que aplicou à hipótese o correto direito e o entendimento adequado da matéria em análise. O douto julgador sentenciante examinou precisamente a questão, em todos os seus aspectos, para concluir pela improcedência do pleito autoral, em sua substanciosa fundamentação, da qual se destacam os seguintes excertos: (...)

'Foi nesse período que a segunda ré apresentou seu pedido de registro da marca "chicletes com banana", para a classe de roupas e acessórios de vestuário, sendo despidendo sustentar a inviabilidade de ser o consumidor levado à confusão, diante da absoluta disparidade entre os itens relacionados às marcas de que são titulares a primeira autora e a segunda ré.' (...)

Ressalte-se que aproveitamento parasitário só ocorre em face do renome e da fama de marcas alheias. Em que pese tratar-se de notória, a marca "CHICLETES" de titularidade da primeira autora, afasta-se a alegação de aproveitamento parasitário, posto que não foram apresentadas provas de que há concorrência desleal, ou captura de seu prestígio pela marca pertencente à segunda ré."

Constata-se, apesar dos louváveis esforços do advogado dos ora agravantes, que as razões recursais realmente prendem-se a uma perspectiva de reexame de matéria de fato, providência inviável na via eleita, a teor do disposto na Súmula 7 desta Corte.

Mantém-se a decisão ora impugnada por seus próprios fundamentos, negando-se provimento ao agravo regimental.

É o voto.

MINISTRO MASSAMI UYEDA

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2009/0212360-7 **AgRg no**
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.163.909 / RJ

Números Origem: 199951010040371 9900040376

EM MESA

JULGADO: 02/10/2012

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MASSAMI UYEDA**

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 : WARNER LAMBERT COMPANY E OUTRO
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ
RECORRIDO : CHICLETES COM BANANA LTDA
ADVOGADO : PAULO MAXIMILIAN WILHELM SCHONBLUM E OUTRO(S)

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

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : WARNER LAMBERT COMPANY E OUTRO
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ
AGRAVADO : CHICLETES COM BANANA LTDA
ADVOGADO : PAULO MAXIMILIAN WILHELM SCHONBLUM 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 Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrichi.