RECURSO ESPECIAL Nº 1.684.219 - RJ (2017/0166340-6)

RELATORA	**:**	**MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE	:	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
ADVOGADOS	:	ANTONIO FERRO RICCI - SP067143
		EDUARDO DA SILVA RODRIGUES - SP285618
RECORRIDO	:	EXTRA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ADVOGADO	:	ALEXANDRE MARS CARNEIRO - RJ078275
RECORRIDO	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
2. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
3. Recurso especial não conhecido.

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

Recurso especial interposto em: 19/02/2014.

Concluso ao gabinete em: 11/12/2018.

Ação: de nulidade de registro de marca proposta por Companhia Brasileira de Distribuição em face do Instituto Nacional de Propriedade Industrial e Extra Logística e Distribuição Ltda.

Sentença: julgou improcedente o pedido.

Acórdão: negou provimento à apelação nos termos da seguinte ementa:

> APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. NULIDADE. SISTEMA ATRIBUTIVO. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA. ALTO RENOME. NÃO RECONHECIMENTO. TEORIA DA DILUIÇÃO.
>
> 1 - Na forma do art. 175 da Lei de Propriedade Industrial, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é o responsável pelo registro de marcas e patentes no país, razão pela qual deve figurar como réu e não como mero assistente nas ações judiciais de nulidade de registro.

> 2 - Com base no art. 124, inciso XIX da Lei n° 9.279/96, não é possível vislumbrar o risco de associação indevida da marca mista da ré "EXTRA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO", bem como da marca nominativa "EXTRA LOG", com as marcas pertencentes à autora ("EXTRA"), anteriormente registradas, considerando-se que as partes não atuam no mesmo segmento mercadológico, bem como que as marcas em questão apresentam suficiente grau de distinção quando analisadas em seu conjunto, o que afasta o risco de confusão.
>
> 3 - O ordenamento legal não prevê o reconhecimento judicial nem administrativo autônomo do alto renome da marca, de modo que o exame da condição da marca como sendo de alto renome (art. 125 da Lei n° 9.279/96) deverá ocorrer por via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro ou do processo administrativo de nulidade, conforme regulamentado na Resolução n° 121, de 06/09/05, editada pelo INPI.
>
> 4 - A idéia principal da teoria da diluição é a de proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca, mormente em casos de marcas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito Ith criativas, o que não ocorre na hipótese examinada.
>
> 5 - Recursos de apelação desprovidos. (e-STJ, fls. 897/898)

Embargos de Declaração: foram rejeitados.

Recurso especial: alega violação dos arts. 124, V e XIX e129 da Lei 9.279/96 , bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta que a reprodução com acréscimo da marca não descaracteriza a violação do direito por causar confusão e não constituir elemento de diferenciação.

RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.

Julgamento: aplicação do CPC/73.

- Do reexame de fatos e provas

Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere a haver, ou não, confusão entre marcas com o uso de acréscimo distintivo, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 733.964/RJ, 3ª Turma, DJe 03/02/2016, REsp 1421365/RN, 3ª Turma, DJe 14/11/2016 e AgRg no Ag 1049819/SP, 4ª Turma, DJe 30/03/2011.

Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe divergente (uso da marca com acréscimo causa confusão e não constitui elemento de diferenciação) impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no AREsp 821337/SP, 3ª Turma, DJe de 13/03/2017 e AgInt no AREsp 1215736/SP, 4ª Turma, DJe de 15/10/2018.

Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2019.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora