AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.385.371 - SC (2018/0276989-0)

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO : COOPERATIVA A1
ADVOGADO : FERNANDO MULLER - SC017397

DECISÃO

ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCAS E PATENTES. A ALEGAÇÃO DE FATO NOVO QUE NÃO INTEGROU O PROCESSO ADMINISTRATIVO E NÃO VENTILOU A MOTIVAÇÃO DO ATO DECISÓRIO IMPLICA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO POR ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Agrava-se de decisão que negou seguimento a Recurso Especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, com fundamento no art. 105, III, alínea *a* da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 4a. Região, assim ementado:

> *ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MARCAS E PATENTES. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI. (I)LEGALIDADE NO REGISTRO.*
>
> - *A proteção conferida pelo registro, nos termos do art. 130 da LPI, assegura ao titular da marca o direito de cessão de seu registro ou pedido de registro, de licenciar o uso e de zelar pela sua integridade material ou reputação da marca. A proteção concedida às marcas busca resguardar o investimento do empresário e proteger os consumidores.*
>
> - *Quando as marcas, embora similares, pertencem a empresas de atuação em ramos comerciais distintos, não se configura o prejuízo ao consumidor e ao marketing de cada uma delas, razão pela qual não há que se falar em anular o registro da marca como pretendido pela parte autora* (fls. 256/257).

2. Não foram opostos Embargos de Declaração.

3. Nas razões do seu Apelo Nobre inadmitido, a parte recorrente aponta violação dos arts. 124, V, XIX da Lei 9.279/1996, sustentando, em

síntese, a existência de fato, observado após novo exame de colidência entre as marcas, ficando, a partir desse momento, demonstrado que a *COOPER A1* reproduz o acrescido *A1* de terceiros para assinalar produtos idênticos e semelhantes pertentes ao seguimento alimentício.

4. Sem contrarrazões, o Apelo Raro foi inadmitido pela Presidência do Tribunal de origem (fls. 314/317).

5. É o relatório.

6. Inicialmente, é importante ressaltar que o presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.

7. O Recurso Especial não merece prosseguir.

8. Com efeito, embora tenha o acórdão recorrido afirmado que a marca *COOPER AI* contenha reprodução ou imitação de marca alheia já registrada com o nome *COOPER* em outras marcas, concluiu, por fim, que tal reprodução ou imitação não é suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

9. Em sua fundamentação exposta no Nobre Apelo, a parte recorrente argumenta que houve novo exame de colidência entre as marcas, ficando, a partir desse momento, demonstrado que a *COOPER A1* reproduz o acrescido *A1* de terceiros para assinalar produtos idênticos e semelhantes pertentes ao seguimento alimentício. Argumenta que tal fato não foi ventilado no processo administrativo, nem integrou a motivação do ato decisório impugnado na via judicial, pois não foi dada à parte ora recorrente a oportunidade de apresentar defesa naquela esfera quanto a esse ponto específico (fls. 285).

10. Percebe-se que a questão abordada nas razões do Recurso

Especial, além de caracterizar indevida inovação recursal, não diz respeito à interpretação jurídica de determinada norma, porquanto a alegação de existência de fato novo que não integrou a motivação do ato decisório e não foi ventilado em processo administrativo implica revolvimento do conjunto probatório, vedado em Recurso Especial, por óbice do Enunciado de Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:

> *PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.*
>
> *1. A Primeira Seção do STJ, no rito do art. 543-C do CPC, decidiu que, tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 06.11.2013).*
>
> *2. A escolha da medida coercitiva decorreu da análise das circunstâncias fáticas delineadas nos autos. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, segundo a pretensão das razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice contido na Súmula 7/STJ.*
>
> *3. Agravo regimental desprovido* (AgRg no AREsp. 700.330/RJ, Rel. Min. OLINDO MENEZES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, DJe 2.3.2016).
>
> 2 2 2
>
> *PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS INDÍGENAS. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DA MEDIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.*
>
> *1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.*

2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nas circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu pela necessidade da fixação de astreintes, tendo em vista a "falta de razoabilidade" em exigir-se o efetivo cumprimento do determinado no título executivo judicial, além de que as alegações das recorrentes consistem em "mera renovações de pedidos, com base em justificativas já apresentadas e reiteradas".

3. Desse modo, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com o atual entendimento do STJ, no sentido da possibilidade de imposição de multa diária contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer. Aplicação da Súmula 83/STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido, e nessa parte, não provido (REsp. 1.526.806/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.8.2015).

11. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo em Recurso Especial do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

12. Publique-se. Intimações necessárias.

Brasília-DF, 10 de abril de 2019.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR