AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 597.427 - SP (2014/0261068-6)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
AGRAVANTE	:	INSULFILM DO BRASIL LTDA
ADVOGADO	:	AMANDA CORRÊA MAGALHÃES DE FRANÇA PARO E OUTRO(S) - SP192227
AGRAVANTE	:	SP JAPAN MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADO	:	FELIPE ROBERTO CASSAB E OUTRO(S) - SP196248
AGRAVADO	:	OS MESMOS

DECISÃO

Trata-se de agravo de SP Japan Motors Distribuidora de Veículos Ltda contra decisão que negou seguimento a recurso especial interposto de acórdão que recebeu a seguinte ementa (e-STJ fl. 404):

> INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - Descabimento - Matérias fáticas envolvidas no caso concreto em análise, e nos vários julgamentos aduzidos no requerimento de instauração do incidente, que impedem a consolidação de entendimento único a respeito do cabimento ou não de indenizações a título de danos materiais ou morais.
>
> USO DE MARCA REGISTRADA - Pretendida declaração no sentido de que a marca da autora é de domínio público, de uso comum - Descabimento - Expressão Insulfim que não apresenta aqueles característicos - Inadequado embasamento da pretensão da ré no inc. IV, do art. 124, da L. n° 9.279/96 ~ Expressão em si que revela criação - Marca extremamente conhecida - Circunstância, contudo, que não faz com que o titular da marca seja dela desapropriado - Inexistência de diluição ou degeneração da marca, que se encontra em plena exploração - Direito da autora à exclusividade de uso da marca preservado - Ausência de nulidade referente ao registro da marca feito junto ao INPI.
>
> INDENIZAÇÃO - Cabimento - Uso indevido de marca registrada Situação suficiente para caracterizar prejuízo.
>
> DANOS MORAIS - Uso de marca registrada - Inexistência de autorização expressa do respectivo titular - Usurpação comprovada - Dano que se verifica in re ipsa.
>
> DANOS MATERIAIS - Pretensão da autora-apelante de majoração da condenação, nos termos dos art. 208 e 210, da L. n° 9.279/96 - Acolhimento em parte, tão somente para que a indenização seja apurada mediante liquidação por arbitramento.

> Apelação improvida - Recurso adesivo parcialmente provido.

Alega-se ofensa aos arts. 124, 208, 209 e 210 da Lei 9.279/96; bem como dissídio.

Quanto à alegação de nulidade do registro da marca Insulfim, irrepreensível o acórdão recorrido ao registrar o equívoco de interpretação que a parte faz da norma invocada:

> De plano, analisado o pedido de declaração de nulidade da marca, temos que não há nenhuma nulidade referente ao registro desta, feito junto ao INPI, pois, bem ao contrário do que sustenta a recorrente, a expressão Insulfilm não é de uso comum, nem caiu em domínio público.
>
> Muito embora sustente a apelante que a expressão Insulfilm é de uso comum, confunde esta situação com aquela que na realidade acontece no caso em tela, o fato de ser a marca Insulfilm extremamente conhecida. Esta última circunstância não faz com que o titular da marca seja dela desapropriado, tão somente revelando o fato em comento notoriedade da marca, o que, igualmente, nada tem a ver com domínio público. Logo, não há como ter-se como havida diluição ou degeneração da marca, ainda mais quando a mesma se encontra em plena exploração.
>
> Aliás, o dispositivo levantado para fundamentar a ideia de que a expressão Insulfilm é de uso comum, pois simplesmente designa uma característica do produto, embasamento este proveniente do teor do inc. VI, do art. 124, da Lei n° 9.279/96, não é adequado, porquanto, a expressão em si revela criação, junção de palavras que não decorre imediatamente das características do produto, sendo necessário inclusive recurso à etimologia de palavras de idiomas que não a língua portuguesa para daí se tirar alguma conclusão pertinente às funções do produto.
>
> Nesta conformidade, nada a alterar o quanto foi decidido na sentença relativamente à declaratória incidental a qual foi bem rejeitada.

Ademais, cumpre acrescentar que sequer a via processual eleita seria adequada para se declarar a nulidade de registro de marca, cuja competência para apreciação seria a Justiça Federal.

Relativamente aos demais aspectos, correta a decisão agravada ao obstar o

recurso especial pela incidência do verbete nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, eis que a análise das alegações aviadas nas razões do recurso e a reforma do acórdão recorrido impõem reexame de matéria fática da lide, vedado nesta sede nos termos do mencionado verbete, irrepreensivelmente aplicado pelo primeiro juízo de admissibilidade.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo.

Intimem-se.

Brasília (DF), 15 de abril de 2019.

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora