AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.439.578 - SP (2019/0023100-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO MARCO BUZZI**
AGRAVANTE	:	NEYCAREN GROUP SOCIEDAD ANONIMA
ADVOGADOS	:	DAVID KASSOW - SP162150
		PEDRO RIBEIRO BRAGA - SP182870
		PEDRO SAADEH ALBUQUERQUE - SP305476
AGRAVADO	:	LABORATORIOS EXPANSCIENCE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
ADVOGADOS	:	LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI - MG072002
		PAOLA KARINA LADEIRA BERNARDES - MG110459
		LAURA DE ALMEIDA MACHADO - MG140752

DECISÃO

Trata-se de agravo interno interposto por NEYCAREN GROUP S/A, em face de decisão monocrática da lavra deste signatário (fls. 618/627, e-STJ), que negou provimento ao agravo (art. 1042 do NCPC).

Consoante se depreende dos autos, o apelo nobre, interposto, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, pela ora agravante, pretendia reformar o acórdão proferido, em sede de agravo de instrumento, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 407, e-STJ):

> Processual. Tutela de urgência. Propriedade industrial.
> Marca. Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada, determinando que a agravante cesse o uso e/ou reprodução da expressão "MATERNITÉ" como marca para produtos e/ou embalagens de cosméticos, além de quaisquer outras expressões que imitem, no todo ou em parte, as marcas de titularidade da recorrida, determinando a retirada do mercado de todos os produtos e/ou propagandas referentes às marcas, em 45 dias, sob pena de crime de desobediência. Irresignação. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 caput do CPC/2015. Ausência de demonstração, em sede de cognição sumária e acima de qualquer dúvida razoável, da probabilidade do direito invocado. Marca de titularidade da agravada que possui pouca originalidade e não é dotada de suficiente distintividade. Vocábulo que, mesmo pertencente à língua estrangeira, é muito similar ao correspondente no vernáculo e apenas identifica um público-alvo. Marca fraca. Mitigação da exclusividade. Precedentes do STJ. Ausência, ademais, de comprovação do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Necessidade de aprofundamento da instrução processual. Decisão reformada. Agravo provido.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.

Em suas razões de recurso especial, a recorrente apontou ofensa aos artigos 129 e 175 da Lei 9.279/96; 45, 300, 489, § 1º, IV, e 1022, parágrafo único, II, do NCPC.

Sustentou, **preliminarmente**, **a incompetência da Justiça estadual**, "com a propositura da reconvenção e inclusão do INPI no polo passivo".

Afirmou, **no mérito**, **a probabilidade de seu direito**, pois "detém dois

registros da marca "Maternité" tanto na forma mista quanto na forma nominativa".

Contrarrazões (fls. 547/566, e-STJ).

Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso especial, pelos seguintes fundamentos: (i) não houve ofensa aos arts. 489 e 1022 do NCPC; e (ii) incidência da Súmula 7/STJ.

Daí o agravo (art. 1042 do NCPC).

Contraminuta às fls. 590/605 (e-STJ).

Por decisão monocrática (fls. 618/627, e-STJ), foi negado provimento ao reclamo sob os seguintes fundamentos:

> (a) ausência de ofensa aos arts. 489 e 1022 do NCPC;
> (b) quanto à alegada incompetência da justiça estadual para o feito, considerou-se que diante da fundamentação delineada pela Corte de origem acerca do fato de que tais "questões ainda não apreciadas em primeira instância e que de todo modo, dada a natureza da ação ajuizada pela agravada e neste momento processual, não afastam a competência da Justiça Comum", não houve impugnação nas razões do recurso especial. Assim, aplicou-se a Súmula 283/STF. Além disso, consignou o *decisum* que "a modificação do entendimento da instância ordinária, quanto à natureza da ação, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível no apelo especial, por óbice da Súmula 7/STJ"; e,
> (c) no mérito, observou-se, o Tribunal estadual concluiu pela "ausência de demonstração da probabilidade do direito", bem como consignou, expressamente, não haver "prova inequívoca da prática de atos de concorrência desleal". Ainda, afirmou a Corte a quo que "aparentemente se trata de marcas que carecem de originalidade e distintividade", afastou a possibilidade de confusão de consumidores, e, por fim, entendeu "prudente que se aguarde o regular desenvolvimento da instrução processual". Desse modo, nos termos de sua reiterada jurisprudência, este Tribunal Superior "em sintonia com o disposto no Verbete 735 da Súmula do STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"). Outrossim, há incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.

No presente agravo interno (e-STJ, fls. 630/665), a ora agravante destaca a ocorrência de fato novo, afirmando que "o juízo de piso reconheceu sua incompetência para julgar a demanda, encaminhando-se os autos para a Justiça Federal"; insiste na alegada ofensa aos arts. 489 e 1022 do NCPC, e, no mérito, reitera os argumentos expostos no recurso especial.

Impugnação às fls. 668/683 (e-STJ).

É o relatório.

1. Do contexto, observa-se que o presente agravo em recurso especial teve por origem o agravo de instrumento interposto contra decisão a qual deferiu tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravada, "cesse o uso e/ou a reprodução da expressão "MATERNITÈ" como marca para produtos e/ou embalagens de cosméticos" (fl. 117, e-STJ), na ação de obrigação de não fazer (abstenção de uso de marca), ajuizada pela agravante.

O Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela requerida, ora agravada, para, considerando ausentes os requisitos do art. 300, *caput*, do CPC/2015, reformar a decisão agravada.

A agravante apresenta (à fl. 645 e-STJ) decisão do juízo da 28ª Vara Cível de São Paulo, na qual acolheu preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal, considerando caber "ao juízo competente a retificação ou ratificação da liminar".

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realmente, verifica-se que não houve a interposição de eventual recurso, de qualquer das partes, quanto à referida declinação.

Dessa forma, é de se reconhecer a perda superveniente do objeto recursal.

2. Do exposto, julgo prejudicado o recurso, ante a perda de seu objeto, nos termos do art. 34, XI, do RISTJ, declarando extinto o procedimento recursal.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília (DF), 14 de junho de 2019.

MINISTRO **MARCO BUZZI**
Relator