

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.504.096 - RJ (2019/0137824-8)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
AGRAVANTE : **MDCPHARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA**
ADVOGADOS : **TARCÍSIO DE MEDEIROS - SC017563**
ETEVALDO SAVIATTO JUNIOR - SC049430
AGRAVADO : **BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA**
AGRAVADO : **BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY**
ADVOGADOS : **GUSTAVO HEITOR PIVA LUIZ DE ANDRADE - RJ119932**
AMANDA MARTINS NAVEGANTES - RJ186461
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
LUCAS MAYOL DE ALVARENGA - RJ205551
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
INTERES. : **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

DECISÃO

Trata-se de agravo interno interposto por MDCPHARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls.677-678, e-STJ), que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a agravante não impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.

No presente recurso, o agravante alega que a decisão do Presidente desta Corte Superior de Justiça encontra-se equivocada, devendo ser apreciado o mérito do recurso. Isso porque, segundo defende, houve impugnação a todos os fundamentos da decisão denegatória do recurso especial.

Ao final, requer a reforma da decisão atacada, para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou impugnação ao recurso às fls. 685-689, e-STJ).

É o relatório.

Em detida análise dos autos, observa-se que assiste razão ao agravante. Isso porque, houve de fato impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.

Nesse cenário, deve ser reconsiderada a decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual passo ao exame das razões da agravante.

Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

"APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE AS MARCAS 'LUFTANAX ABNAT' (IMPUGNADA) E 'LUFTAL' NO

SEGMENTO DE MEDICAMENTOS ANTIFLATULANTES. CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX, DA LPI. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – A demanda trata do conflito entre as marcas nominativas 'LUFTANAX ABNAT' (impugnada) e 'LUFTAL', utilizadas para assinalar medicamentos para o tratamento de distúrbios gastrointestinais (antiflatulantes), e a eventual violação do art. 124, XIX, da LPI.

II – Violação do art. 124, XIX, da LPI, e impossibilidade de registro. Ambas as marcas são nominativas, ou seja, desprovidas de elementos figurativos, e ostentam o radical 'LUFTA'. Também assinalam medicamentos inseridos no mesmo segmento farmacêutico de antiflatulantes e que são vendidos lado a lado em prateleiras nos mesmos estabelecimentos comerciais. A mera adição do sufixo “NAX” e da palavra “ABNAT” é incapaz de conferir distintividade à marca impugnada, sendo certo que, para o público consumidor, o radical 'LUFTA' é dominante em ambos os signos.

III - A marca 'LUFTANAX ABNAT' constitui imitação da marca anterior “LUFTAL”, suscetível de causar confusão no mercado consumidor, em violação ao art. 124, XIX, da LPI.

IV - Apelação a que se nega provimento” (fl. 588, e-STJ)

Em suas razões, a recorrente alegou violação dos arts. 99 do Código de Processo Civil de 2015, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Argumenta que se encontra em processo de recuperação judicial, com suas atividades suspensas e sem faturamento; afirma que juntou documentos comprovando sua hipossuficiência para arcar com as custas processuais. Assim, o tribunal de origem não poderia negar o pedido de justiça gratuita.

Aponta, ainda, ofensa ao art. 489, § 1º, VI, do CPC/2015, ao fundamento de que invocou precedentes jurisprudenciais, a fim de sustentar a inexistência de reprodução ou imitação de marca. Sustenta que o tribunal de origem silenciou sobre o dissídio jurisprudencial invocado.

Ao final, requer a reforma do acórdão atacado, a fim de que seja deferido o pedido de justiça gratuita, bem como a declaração de nulidade do acórdão estadual.

DECIDO.

O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

Sobre o indeferimento do pedido de justiça gratuita, fundamentou o tribunal de origem:

“Quanto ao requerimento de gratuidade de justiça, observo que o CPC/2015 dispõe que a hipossuficiência apenas é presumida quanto à pessoa natural (art. 99, §3º [2]), de modo que, a contrario sensu, o requerimento formulado por pessoa jurídica deve ser acompanhado de prova de hipossuficiência.

Superior Tribunal de Justiça

No caso concreto, a apelante apenas informou estar em recuperação judicial e instruiu o requerimento de gratuidade em sua apelação com uma declaração simples de seu contador, no teor de que “a empresa AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA (...) não efetuou nenhuma venda de produtos, não obtendo receita proveniente de sua atividade econômica principal ou secundária desde 01/01/2016 até a presente data.”.

Ocorre que o simples fato de uma empresa estar em recuperação judicial não significa automaticamente que não possa arcar com as despesas do processo e honorários advocatícios, como já decidiu o STJ:

(...)

E apenas a declaração de contador, sem quaisquer outros documentos complementares, não comprova a hipossuficiência da requerente. Assim, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça” (fls. 584-585, e-STJ).

Desse modo, observa-se que o Tribunal de origem partiu da premissa de que a agravante não comprovou sua impossibilidade financeira de arcar com as custas e despesas processuais.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, por si só, não remete ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.

Neste sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE O JUIZ DENEGAR O PEDIDO DE OFÍCIO, EXCEPCIONALMENTE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DESTES AUTOS QUE ILIDE ESSA PRESUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 4. SEGURADORA. CONECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO. CABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. (...)

2. A solução dada pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual: "O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie" (AgInt no REsp n. 1.619.682/RO, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017). Assim, para elidir as conclusões do aresto impugnado quanto às convicções formadas pelo Tribunal de origem acerca da ausência da comprovação da hipossuficiência da

recorrente, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

3. O acórdão estadual está em sintonia com o entendimento deste Tribunal 'de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito' (AgInt no AREsp n. 902.085/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 6/3/2017). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. (...)

5. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 1.715.032/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 3/5/2018).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE MEIOS PARA CUSTEIO DO PROCESSO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

3. 'A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica' (AgInt no AREsp n. 1.140.206/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018.)

4. No caso, o Tribunal de origem, analisando os fatos e as provas dos autos, entendeu que o recorrente não comprovou sua incapacidade de custear as despesas processuais. Rever essa conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.048.562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 30/4/2018).

Assim, verificar a alegada hipossuficiência da agravante demandaria reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

De outro lado, não há falar em ofensa do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, porquanto o tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.

Confira o trecho do acórdão recorrido que reconheceu a confusão entre as

marcas no mercado consumidor, em ofensa ao art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996:

"Passo, pois, à análise do conflito entre os registros em questão, verificando se a marca concedida à empresa ré viola o art.124, XIX da LPI, atentando-se para as considerações acima delineadas.

6.1 Quanto ao primeiro item (identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços a serem designados), conforme especificações detalhadas nos itens precedentes de cada um dos registros marcários em questão, verifico que os registros de ambas as empresas litigantes visam assinalar produtos pertencentes ao segmento farmacêutico; as marcas da empresa autora, formadas pelo termo LUFTAL, depositadas anteriormente ao registro da empresa ré, visam assinalar medicamentos que atuam sobre o aparelho digestivo, indicados como antiflatulantes, enquanto que a marca LUFTANAX ABNAT da empresa ré visa designar “medicamento antifisético intestinal atuante no sistema gastrointestinal”, ambos da mesma classe internacional 05.

Assim, é evidente a concorrência entre os signos em questão, eis que se referem ao mesmo segmento mercadológico e designam os mesmos produtos, pelo que inaplicável o princípio da especialidade.

6.2 Quanto ao segundo item (reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada), considerando-se unicamente os elementos nominativos que integram os sinais LUFTAL e LUFTANAX ABNAT, verifico haver certa identidade entre eles, pois ambos são formados pelo signo LUFTA, sendo a marca da autora acrescida da letra L, e a da empresa ré, da partícula NAX, além de também ser composta esta última pelo termo ABNAT.

Entre os signos LUFTAL e LUFTANAX, considero haver considerável semelhança gráfica e fonética, já que a sílaba tônica de tais vocábulos reside, exatamente, no radical LUFT, o que torna a pronúncia de ambos por demais parecida.

Autora: LUFTAL

Empresa ré: LUFTANAX ABNAT

Registre-se que o termo ABNAT, acrescido à marca da empresa ré, não se presta a mitigar a mencionada semelhança entre os signos em questão, por se tratar de elemento secundário no registro em questão, e presente em diversos outros registros da empresa ré, tais como ABEPOTEN ABNAT, ACNAT ABNAT, APEVINAT ABNAT, CETOP ABNAT, DERMACORT ABNAT, FESTGOV ABNAT, FLOXINAT ABNAT, dentre outros, de modo que o núcleo marcário do registro objeto de litígio é o sinal LUFTANAX, muito semelhante à marca LUFTAL da parte autora.

Acresça-se que ambas as marcas possuem apresentação nominativa, não dispondo as mesmas, portanto, de quaisquer outros elementos que pudessem conferir maior grau de distintividade aos signos.

Quanto ao terceiro item (possibilidade de confusão ou associação entre as marcas): de acordo com a análise sucessiva das marcas em questão, bem como da impressão de conjunto por elas causada, constato que a expressão LUFTANAX ABNAT da empresa ré, inequivocamente, constitui reprodução parcial da marca registrada LUFTAL da parte autora, e ambas se destinam a atingir os mesmos

produtos, quais sejam, medicamentos que visam o combate a distúrbios do aparelho digestivo.

Deste modo, reputa-se inafastável a suscetibilidade de confusão (incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções) ou associação indevida (estabelecimento de correspondência com a marca anterior) por parte do público consumidor, que pode acreditar estar adquirindo produtos oriundos do mesmo fabricante, já que ambos são vendidos nos mesmos estabelecimentos comerciais'.

Nesse quadro, concluo que a marca 'LUFTANAX ABNAT' constitui imitação da marca anterior LUFTAL, suscetível de causar confusão no mercado consumidor, em violação ao art. 124, XIX, da LPI" (fl. 585-586, e-STJ).

Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula nº 7 deste Superior Tribunal.

No mesmo sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96. COLISÃO DE MARCAS. MARCA NOMINATIVA CHESTER E MARCA MISTA CHESTER CHEETAH. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DA PALAVRA 'CHESTER'. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS MARCAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes.

2. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência das marcas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e) diluição.

3. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de coexistência no mercado da marca nominativa CHESTER e da marca mista CHESTER CHEETAH.

4. A primeira é um produto derivado de uma ave para festas; a outra, um produto do ramo de salgadinhos.

5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai a incidência da Súmula nº 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido."

(AgRg no REsp 1.346.089/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015)

"DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE MARCAS. DORITOS E DOURADITOS. MARCAS FRACAS. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

1. 'O art. 535 do CPC encontra-se incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta nos autos, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte se os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão' (REsp n. 1.197.028/AL, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/2/2012, DJe 28/2/2012).

2. 'Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no âmbito da ação de abstenção de uso de nome empresarial, marca e nome de domínio, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, ante o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte' (AgRg no Ag n. 1.049.819/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/3/2011, DJe 30/3/2011).

3. Marcas fracas, meramente sugestivas e/ou evocativas, podem conviver com marcas semelhantes. Precedente: REsp n. 1.166.498/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 30/03/2011.

4. Agravo regimental desprovido."

(AgRg no REsp 1.046.529/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)

Outrossim, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça reexaminar as premissas de fato que levaram o tribunal de origem a tal conclusão, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete amplo juízo de cognição da lide.

Por fim, não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que, na origem, já foram estipulados no patamar máximo 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizada da causa.

Publique-se.

Intimem-se.

Superior Tribunal de Justiça

Brasília, 21 de novembro de 2019.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator