

**AgInt nos EDcl no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.285.129 - MG
(2018/0098192-0)**

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
AGRAVANTE : INSTITUTO TERAPÊUTICO DELTA LTDA
ADVOGADOS : TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES E OUTRO(S) - SP194583
CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA E OUTRO(S) -
RJ152999A
BEATRIZ VALENTE FELITTE E OUTRO(S) - SP258434
LUIZ PHILIPPE NARDY NASCIMENTO - MG133106
LUCIANO INACIO DE SOUZA - DF030164
NATÁLIA SALVADOR VEIGA - SP377890
AGRAVADO : PHARMASCIENCE LABORATÓRIOS LTDA
ADVOGADOS : DANIEL VALUANO BARROS MOORE - RJ164208
CÉLIO CELLI DE OLIVEIRA LIMA - RJ083515

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. TESE RECURSAL QUE PARTE DE PREMISSAS FÁTICAS EXPRESSAMENTE REJEITADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPRESCINDIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. RAZÕES QUE INFIRMAM A SI MESMAS. DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A TESE RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRADO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial interposto por INSTITUTO TERAPÊUTICO DELTA LTDA, contra decisão proferida pela Presidência deste Tribunal Superior que deixou de conhecer do agravo em recurso especial por julgá-lo intempestivo.

Nas razões deste recurso, a agravante afirma que *"juntou diversas provas da tempestividade de seu recurso (cf. fls. 901-914). Inclusive, juntou a prova indicada como 'inexistente' pela DD. Min. Relatora às fls. 921, qual seja a certidão do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS atestando que a publicação da inadmissão do recurso especial ocorreu em 2 de fevereiro de 2018"*.

É o relatório.

Passo a decidir.

Assiste razão à recorrente quanto à tempestividade de seu recurso, motivo pelo qual, considerando que as razões apresentadas no agravo interposto contra a decisão proferida pelo Tribunal *a quo* também são suficientes para que se aprecie o recurso especial, passo a fazê-lo.

Nas razões deste apelo, a recorrente alega violação aos artigos 9º, 10, 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aos artigos 130, 189, inciso I, 195, incisos III e V, 208, 209 e 210 da Lei 9.279/96 e aos artigos 4º, inciso VI, e 6º, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que o acórdão recorrido estaria *"fundamentado em documento apresentado em sede de memoriais de apelação, sem que tendo sido oportunizado à parte contrária manifestar-se em relação ao referido documento"*, configurando *"decisão surpresa"*. Afirma que o Tribunal de origem teria deixado de *"apreciar a questão da prática de concorrência desleal pela Recorrida, sob o fundamento de que a concessão do registro da marca pelo INPI acarretaria a superveniente perda do interesse de agir"*. Entende que teria havido uma *"interpretação equivocada quanto ao pedido da DELTA pois, no âmbito da ação originária, nunca se pretendeu a nulidade do registro, mas tão somente a abstenção do uso da marca e a fixação de indenização decorrente da prática de concorrência desleal pela PHARMASCIENCE"*. Sustenta que o *"pedido de abstenção de uso de marca por prática de concorrência desleal independe de apreciação de pedido de nulidade do registro da marca"*, sendo a primeira questão de competência da Justiça Estadual Comum. Afirma que a

decisão divergiria do entendimento deste Tribunal Superior e do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Este recurso, todavia, sequer comporta conhecimento.

No que tange à alegada violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, o recurso encontra óbice na Súmula 7/STJ.

Aplica-se este enunciado aos casos em que a análise da pretensão recursal demande o revolvimento do quadro fático-probatório dos autos. Destarte, a fundamentação recursal deve adotar como premissa as conclusões a que o Tribunal de origem tenha chegado com a análise das provas e fatos constantes nos autos para que o recurso possa ser conhecido.

Ao partir de conclusão diversa da esposada pelo Tribunal de origem para fundamentar a alegação de violação à legislação federal ou de dissídio jurisprudencial, para que se possa verificá-las, torna-se imprescindível o reexame da matéria fática para que se possa averiguar a veracidade da premissa, atribuindo a este Tribunal papel que não lhe cabe.

Não se ignora que a discussão sobre prova tem sido admitida por este Tribunal Superior, mas tal hipótese é restrita aos casos em que se pretenda atribuir qualificação jurídica diversa aos fatos narrados no acórdão. Assim, é necessário que seja indicada uma qualificação jurídica que deva ser atribuída a fato ou prova específico, demonstrando-se o equívoco do Tribunal de origem ao atribuir qualificação jurídica diversa ao mesmo fato ou prova.

Na espécie, todavia, resta claro que a recorrente parte de premissa fática expressamente rejeitada pelo Tribunal de origem, constando no acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração que o documento juntado pelo recorrido com seus memoriais já estaria nos autos e que a preliminar indicada, ainda que não constasse sob esta rubrica no recurso de apelação, fora oportunamente suscitada, tendo a recorrente plena oportunidade para se manifestar. Transcrevo o trecho pertinente do acórdão recorrido:

"Assevero que não se pode olvidar que a matéria acolhida em sede de preliminar fora delidamente deduzida na apelação,

quanto a qual a parte autora, ora embargante, teve vista e, inclusive, apresentou contrarrazões. Remeto a parte embargante ao tópico 'Dos efeitos conferidos pela concessão do registro da marca OSSONAT', fl. 512/518, da apelação. Esclareço, apenas, que, de fato, não fora elencada a preliminar em comento como preliminar, pois, por atecnia, a parte apelante a deduziu como se mérito fosse. No julgamento, tão somente, se corrigiu o erro tratada de maneira integral, explicita, em comento, mas, repiso, a matéria foi contundente e direta no apelo, tendo a parte autora vista sobre a mesma. O ora asseverado, inclusive, fora expressamente consignado no acordão. Ademais, destaco que o documento de fl. 560, mencionado pela part& ora embargante já se encontra nos autos desde há muito, fl. 328, vindo novamente aos autos com a perícia, fl. 379. Logo, não houve cerceio' de defesa." (e-STJ fls. 678)

Assim, simplesmente não há como analisar esta tese recursal sem o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.

No que tange às demais questões, é patente a deficiência das razões recursais, encontrando o conhecimento do recurso especial óbice na Súmula 284/STF.

Observe-se que a interposição de recurso especial deve demonstrar como, no caso concreto, ocorreu a violação à legislação federal. Assim, invariavelmente o recurso deverá indicar com precisão o dispositivo legal que entende ter sido inobservado e apresentar elementos particulares aos caso concreto que demonstram como, de fato, isto teria ocorrido. Em outras palavras, a estrutura a ser adotada nas razões recursais é sempre a mesma, há uma premissa maior, um comando legal, e uma premissa menor, uma conduta que permite concluir pela inobservância deste.

Destarte, cabe a quem recorre, invariavelmente, apresentar estes dois elementos, de modo que a ausência tanto de premissa maior quanto de premissa menor tornarão deficiente a fundamentação recursal, pois impossibilita a verificação de como a legislação federal foi violada.

No que tange à alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de

Processo Civil, há de se observar que a própria agravante infirma sua tese recursal ao reconhecer que o Tribunal de origem teria deixado de "*apreciar a questão da prática de concorrência desleal pela Recorrida, sob o fundamento de que a concessão do registro da marca pelo INPI acarretaria a superveniente perda do interesse de agir*". Se a própria recorrente reconhece que o Tribunal de origem apresentou fundamento para deixar de conhecer de determinada questão, ponderando que o fundamento utilizado estaria equivocado, há de se concluir que não há que se omissão ou falha na fundamentação, pois se está reconhecendo a adequada prestação jurisdicional.

Se a recorrente entende que o fundamento utilizado estaria equivocado, cabe a ela atacar a este fundamento, apresentando fundamentação jurídica para infirmá-lo, mas não há que se falar em violação aos dispositivos legais indicados, de modo a forçar a apreciação de questões às quais o Tribunal de origem apresentou fundamento para deixar de fazê-lo.

Simplemente não há como acolher a utilização de embargos declaratórios para forçar a apreciação do mérito de questões às quais o Tribunal de origem expressamente deixou de conhecer, sendo patente a deficiência das razões recursais quanto ao ponto.

No que tange aos demais dispositivos legais, há de se observar que eles não guardam qualquer relação com a questão da competência, tornando impossível compreender como poderiam ter sido violados.

Observe-se que este óbice também se aplica à alegada divergência jurisprudencial, tendo em vista que os dispositivos legais indicados nunca poderiam fundamentar divergência interpretativa acerca da competência.

Mais a mais, há de se ponderar que as razões recursais se infirmam novamente, pois o precedente indicado pela recorrente rejeita de maneira expressa a tese recursal, consignando-se neste julgado que a abstenção do uso deve ser apreciada pela Justiça Federal, tendo em vista que depende da participação do INPI. Transcrevo a ementa e o trecho pertinente do acórdão proferido:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. JUSTIÇA ESTADUAL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA PELO PRÓPRIO TITULAR. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DO INPI. VIOLAÇÃO AO ART. 129 DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

1. Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil se todas as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia são apreciadas, de forma fundamentada, sobrevivendo, porém, conclusão em sentido contrário ao almejado pela parte.

2. A apreciação quanto à possível indenização devida entre particulares decorrente da prática de concorrência desleal é competência da Justiça estadual. Precedente.

3. Compete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI avaliar uma marca como notoriamente conhecida. Precedente.

4. A desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional. (REsp 325158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284). Não há previsão legal para autorizar a retirada da eficácia de ato administrativo de concessão de registro marcário sem a participação do INPI e sem o ajuizamento de prévia ação de nulidade na Justiça Federal.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1189022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 02/04/2014)

"Ocorre que avançou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinando a abstenção do uso de marca registrada no INPI pelo seu próprio titular, no caso a recorrente.

Nessa linha de raciocínio, observo que consta dos autos ter a recorrente obtido registro para a marca *DELÍCIAS EM PEDAÇOS*, concedido em 1999 pelo INPI, motivo pelo qual sustenta violação ao art. 129 da Lei n. 9.279/1996, que possui a seguinte redação:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

O efeito principal do registro, como declara a lei, é assegurar ao seu titular o direito ao uso exclusivo da marca e, como consequência, o direito de impedir que outros a empreguem para o mesmo fim (CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. Vol. 2. Tomo 2. Parte 3. Editora Revista Forense: Rio de Janeiro, 1956. p. 76-77).

Isso porque, conforme decidido no REsp 1.105.422 - MG, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DE TERMO DESIGNATIVO DO COMPONENTE PRINCIPAL DO MEDICAMENTO. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA.

[...]

4. A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da

LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC).

[...]

8. Recurso especial não provido.

(REsp 1105422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011)

Equivocou-se o Tribunal a quo, portanto, ao afirmar no acórdão do julgamento dos embargos de declaração que deve ser obstado o uso da marca DELÍCIAS EM PEDAÇOS pela recorrente, independentemente do fato de esta ter ou não registro do referido signo distintivo no INPI, em face da notoriedade da marca AMOR AOS PEDAÇOS no ramo de comercialização similar, in verbis (fl. 385):

Conforme dito no julgado, o ponto central da questão, é saber

se a titularidade da marca "Amor aos Pedacos" amplamente conhecida e que goza de prestígio e de notoriedade no ramo da comercialização de doces impede a utilização da marca "Delicias em Pedacos" em nome comercial, marca nominativa ou mista, em ramo similar, independentemente da existência, ou não, de registro.

Sob este enfoque e pelos fundamentos expressos no Acórdão, decidiu-se que a embargante deve abster-se do uso da marca, independentemente, de ter ou não o registro de sua marca junto ao INPI.

É que esta Quarta Turma assentou, no julgamento do REsp. n. 1.190.341 - RJ, em 5/12/2013, de minha relatoria, competir ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI avaliar uma marca como notoriamente conhecida, ensejando malferimento ao princípio da separação dos poderes e invadindo a seara do mérito administrativo da autarquia digressão do Poder Judiciário a esse respeito.

Assim, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, embora não tenha reconhecido o direito de a autora recorrida ser indenizada, determinou à ora recorrente que se abstenha de utilizar sua própria marca registrada junto ao INPI.

Ocorre que, conforme já decidido por esta Corte, a Justiça Federal, e não a Justiça estadual, tem competência para, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, conceder a antecipação dos efeitos da tutela, impondo ao titular a abstenção do uso:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECUTAL.

REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL E DE MARCA. ALEGADA

CONTRAFACÇÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NULIDADE DO REGISTRO ALEGADO EM MATÉRIA DE DEFESA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL, COM REVOGAÇÃO DE LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. REVERSÃO DO JULGAMENTO. NULIDADE DE PATENTE, MARCA OU DESENHO DEVE SER ALEGADA EM AÇÃO PRÓPRIA, PARA A QUAL É COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca, patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente, perante o INPI.

Precedente.

2. A impossibilidade de reconhecimento incidental da nulidade do registro não implica prejuízo para o exercício do direito de defesa do réu de uma ação de abstenção. Nas hipóteses de registro irregular de marca, patente ou desenho, o terceiro interessado em produzir as mercadorias indevidamente registrada deve, primeiro, ajuizar uma ação de nulidade perante a Justiça Federal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Assim, todo o peso da demonstração do direito recairia sobre o suposto contrafator que, apenas depois de juridicamente respaldado, poderia iniciar a comercialização do produto.

3. Autorizar que o produto seja comercializado e que apenas depois, em matéria de defesa numa ação de abstenção, seja alegada a nulidade pelo suposto contrafeitor, implica inverter a ordem das coisas. O peso de demonstrar os requisitos da medida liminar recairia sobre o titular da marca e cria-se, em favor do suposto contrafeitor, um poderoso fato consumado: eventualmente o prejuízo que ele experimentaria com a interrupção de um ato que sequer deveria ter se iniciado pode impedir a concessão da medida liminar em favor do titular do direito.

4. Recurso especial provido, com o restabelecimento da decisão proferida em primeiro grau.

(REsp 1132449/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012)

Consta da moldura fática que, antes do ajuizamento da ação, a recorrente já era titular de registro validamente expedido para a marca DELÍCIAS EM PEDAÇOS (nº 819575135). Embora o referido registro tenha sofrido pedido administrativo de nulidade, esse não obteve sucesso.

Assim, quando do acórdão proferido pelo Tribunal estadual determinando que a recorrente se abstivesse de utilizar a marca DELÍCIAS EM PEDAÇOS, esta, em verdade, já era titular de 3 registros (nº 819575135, nº 819575143 e nº 819183113) para o referido signo distintivo concedidos pelo INPI. O que se verifica é que a decisão do Tribunal estadual, ultrapassou os limites de sua competência quando extrapolou a discussão a respeito da ocorrência de concorrência desleal, concluindo pela colidência de marcas em face de imitação, no caso concreto, e determinando a abstenção do uso de marca registrada pelo próprio titular.

A meu ver, o acórdão não pode prevalecer, porquanto a determinação de abstenção de uso de marca registrada pelo

seu próprio titular implicará retirar a eficácia do ato administrativo de concessão do registro, esvaziando por completo a decisão do INPI, sem a sua participação; violando, assim, inexoravelmente, o art. 129 da Lei da Propriedade Industrial.

Como bem afirmou o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito em seu voto vencedor no REsp n. 325.158, a desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional (REsp 325158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284).

No mesmo sentido:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA COMERCIAL. REGISTRO.

PROTEÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA.

Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não é

lícito vedar-lhe o uso pela respectiva titular.

(REsp 136812/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/04/2007, p. 262)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL MARCA - NÃO SE PODE IMPEDIR O USO DA MARCA, E A EXCLUSIVIDADE, A QUEM E TITULAR DE REGISTRO NO ORGÃO PRÓPRIO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL - O REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL PRODUZ EFICÁCIA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. O ULTERIOR REGISTRO POR TERCEIRO, COMO MARCA, DE EXPRESSÃO DE FANTASIA QUE NELE FIGURA NÃO IMPEDE QUE CONTINUE A SER UTILIZADO.

(REsp 11767/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/1992, DJ 24/08/1992, p. 12997)

NOME COMERCIAL PROTEÇÃO DECORRENTE DO DISPOSTO NO ARTIGO 8. DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. DESNECESSIDADE DE QUE HAJA SIDO FEITO O REGISTRO NO BRASIL. MARCA - REGISTRO NÃO SE PODE VEDAR O USO A QUEM E TITULAR DO REGISTRO. A

ANULAÇÃO DESSE HAVERA DE SER PLEITEADA EM AÇÃO DIREITA.

(REsp 36898/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/1994, DJ 28/03/1994, p. 6316)

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL - MARCA - REGISTRO - CARENÇA DA AÇÃO.

I - A MARCA REGULARMENTE REGISTRADA NO INPI, SEM QUE CONTRA A MESMA SE TENHA LEVANTADO IMPUGNAÇÕES, CONFERE A SEU TITULAR A PROPRIEDADE E USO, EIS QUE TEM VALIDADE ERGA OMNES. ASSIM, ENQUANTO PERSISTIR O SEU REGISTRO, TEM-SE COMO CARENTE DE AÇÃO, A AJUIZADA CONTRA O SEU LEGÍTIMO DETENTOR.

II - RECURSO NÃO CONHECIDO.

(REsp 9415/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/1991, DJ 01/07/1991, p. 9193)

Não é despidendo lembrar que a Lei da Propriedade Industrial prevê em seu artigo 175 que a ação de nulidade de registro será ajuizada no foro da Justiça Federal, dispondo que o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

Nesse contexto, deveria a recorrida ter ajuizado ação de nulidade dos registros marcários da recorrente para a marca DELÍCIAS EM PEDAÇOS perante a Justiça Federal dentro do prazo prescricional de 5 anos a contar das respectivas concessões, nos termos do art. 174 da Lei n. 9.279/1996."

Ante o exposto, conheço do agravo interno para, desde logo, conhecer do agravo e NÃO CONHECER do recurso especial.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, a título de honorários recursais, majoro os honorários arbitrados na origem (e-STJ fls. 636) em R\$ 2.000,00.

Intimem-se.

Superior Tribunal de Justiça

Brasília (DF), 29 de novembro de 2019.

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Relator