

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.238.048 - SC (2011/0035494-2)

RELATOR : **MINISTRO SIDNEI BENETI**
AGRAVANTE : AMIL PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS : ANDREW JOHN BELLINGALL E OUTRO(S)
MARCO ANTÔNIO DUARTE RODRIGUES E OUTRO(S)
ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA E
OUTRO(S)
AGRAVADO : AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
ADVOGADO : NEONI VIEIRA JOAQUIM

RELATÓRIO

O EXMO SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator):

1.- AMIL PARTICIPAÇÕES S/A interpõe agravo interno contra decisão que negou seguimento ao seu Recurso Especial com fundamento na Súmula 07/STJ. De acordo com a decisão agravada não seria possível reexaminar a conclusão do acórdão recorrido quanto à impossibilidade de confusão entre as marcas e à não comprovação da qualidade de marca de alto renome, sem nova incursão ao caderno fático probatório.

2.- Pede a reforma da decisão agravada, alegando que a pretensão recursal não esbarra na Súmula 07/STJ e reiterando, em linhas gerais, os mesmos argumentos aduzidos por ocasião da interposição do recurso especial.

É o breve relatório.

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.238.048 - SC (2011/0035494-2)

VOTO

O EXMO SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator):

3.- Não merece prosperar a irresignação.

4.- A decisão agravada está posta nos seguintes termos (fls. 621/623):

1.- AMIL PARTICIPAÇÕES S/A interpõe Recurso Especial com fundamento na alínea "a", do inciso III, do artigo 105, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator o Desembargador WILSON AUGUSTO DO NASCIMENTO, assim ementado (e-STJ fls. 544):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO - PRIORIDADE DE UTILIZAÇÃO DA MARCA - NÃO OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - REGISTRO DAS MARCAS EM CLASSES DIVERSAS - TEORIA DA DISTÂNCIA - APLICAÇÃO - MERCADOS DE INCIDÊNCIA DIVERSA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - NOME COMERCIAL - AUSÊNCIA DE VERACIDADE E NOVIDADE - NÃO ACOLHIMENTO - JUNTAS COMERCIAIS - JURISDIÇÃO ESTADUAL - REGISTRO DOS NOMES COMERCIAIS EM ÓRGÃOS DE JURISDIÇÃO DIVERSA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O princípio da especificidade caracteriza-se pela organização minuciosa das marcas em classes de serviços ou produtos, estabelecidas conforme a classificação internacional de Nice, agrupando-se conforme a sua natureza e resguardando, assim, a proteção com o intuito de inibir a utilização de marcas idênticas ou em alto grau de semelhança.

Pela teoria da distância é admissível a atuação de semelhantes marcas independentemente, por não causar prejuízos uma à outra em decorrência da distância geográfica existente e por atuarem sobre mercados locais/regionais diversos e delimitados.

Superior Tribunal de Justiça

Pretendendo uma empresa a proteção de seu nome em todo o território nacional ou em uma determinada região, deve proceder ao registro nas Juntas Comerciais referentes às Unidades da Federação abrangidas, diferentemente da marca, a qual, por ser regulado por um órgão de jurisdição Federal (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), é protegida em todo o território nacional, desde que obedecidas as condições legais e administrativas.

2.- Os Embargos de Declaração interpostos foram rejeitados (e-STJ fls. 563/597)

3.- No caso dos autos a AMIL PARTICIPAÇÕES LTDA, que atua no ramo de planos de saúde e assistência médica, pretende que a Recorrida, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA promova a alteração do seu nome empresarial para dele subtrair a expressão AMIL. Afirma que a utilização dessa expressa pela Recorrida induz o consumidor em confusão com a marca AMIL de sua propriedade.

O Tribunal de origem, deixando de reconhecer a proteção da marca, neste caso, teria violado os artigos 129, 130, III, e 209 da Lei 9.279/96.

É o relatório.

4.- O tema já está pacificado pela jurisprudência firmada nesta Corte, de modo que o recurso deve ser julgado monocraticamente pelo Relator, segundo orientação firmada, com fundamento no art. 557 do CPC, desnecessário, portanto, o envio às sobrecarregadas pautas de julgamento deste Tribunal.

5.- No caso dos autos o Tribunal de origem afirmou que não haveria possibilidade de confusão, tendo em vista o princípio da especialidade. Confira-se:

No caso em tela, não obstante a semelhança das nomenclaturas das marcas, o registro de ambas foi procedido em classes diversas segundo a 8ª edição da classificação de Nice, estando o registro da apelante e suas variações nas Classes 35/ 36/ 39/ 40/ 44 (Serviços) e o registro da marca da apelada na Classe 37 (Serviços) - construção civil; reparos;

serviços de instalação -, permitindo a aplicação do princípio em comento a fim de dar improcedência à

Superior Tribunal de Justiça

pretensão da apelante, visto inexistir qualquer identidade quanto à finalidade das empresas.

Excepcionalmente, em se tratando de marcas de alto renome, os limites de proteção das mesmas ultrapassam a própria classe em que se encontram e recaem sobre todas as outras formadoras da base de marcas do INPI, necessitando, assim, verossímil demonstração, o que não ocorre ao presente caso.

6.- Dessa forma, não é possível ultrapassar a conclusão do acórdão recorrido a respeito da impossibilidade de confusão e, bem assim, a respeito da não comprovação de marca de alto renome, sem examinar fatos e provas, o que veda a Súmula 07/STJ.

7.- Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial.

5.- Embora evidente o esforço da agravante, não trouxe nenhum argumento capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, a qual, frise-se, está absolutamente de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos.

6.- Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.

Ministro SIDNEI BENETI
Relator