

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.185.538 - RJ (2010/0048658-7)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
AGRAVANTE : EMPRESA DE ÁGUAS PETRÓPOLIS PAULISTA LTDA
ADVOGADO : OCTÁVIO TINOCO SOARES E OUTRO(S)
AGRAVADO : EMPRESA DE ÁGUAS SÃO LOURENÇO S/A
ADVOGADO : MARIO AUGUSTO SOERENSEN GARCIA E OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MÁRCIA VASCONCELOS BOVENTURA E OUTRO(S)

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DENEGATÓRIO DE REGISTRO DE MARCA. ANTERIORIDADE IMPEDITIVA. PLEITO DE REGISTRO DA MARCA 'ÁGUAS PETRÓPOLIS PAULISTA' COM BASE NOS ARTIGOS 176 A 182 DA LPI. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal de origem, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela identidade entre as marcas em tela e a possibilidade de confusão do público consumidor acerca da procedência dos produtos, entendendo não haver ilegalidade no ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro. Rever a decisão recorrida importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7-STJ) e impede o conhecimento do recurso.

2. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da QUARTA Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília (DF), 04 de dezembro de 2012(Data do Julgamento)

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

Relator



AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.185.538 - RJ (2010/0048658-7)

AGRAVANTE : EMPRESA DE ÁGUAS PETRÓPOLIS PAULISTA LTDA
ADVOGADO : OCTÁVIO TINOCO SOARES E OUTRO(S)
AGRAVADO : EMPRESA DE ÁGUAS SÃO LOURENÇO S/A
ADVOGADO : MARIO AUGUSTO SOERENSEN GARCIA E OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MÁRCIA VASCONCELOS BOVENTURA E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de fls. 1288/1290 que negou seguimento ao recurso especial, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. ATO ADMINISTRATIVO DENEGATÓRIO. FUNDAMENTOS QUE SOMENTE PODEM SER REVISTOS MEDIANTE A REAPRECIÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ. ART. 535, CPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

A parte agravante insiste nos argumentos do recurso especial, dizendo que houve violação ao art. 535, do CPC e que apreciar a questão do registro da marca não demanda o reexame de provas.

É o relatório.

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.185.538 - RJ (2010/0048658-7)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
AGRAVANTE : EMPRESA DE ÁGUAS PETRÓPOLIS PAULISTA LTDA
ADVOGADO : OCTÁVIO TINOCO SOARES E OUTRO(S)
AGRAVADO : EMPRESA DE ÁGUAS SÃO LOURENÇO S/A
ADVOGADO : MARIO AUGUSTO SOERENSEN GARCIA E OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MÁRCIA VASCONCELOS BOVENTURA E OUTRO(S)

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DENEGATÓRIO DE REGISTRO DE MARCA. ANTERIORIDADE IMPEDITIVA. PLEITO DE REGISTRO DA MARCA 'ÁGUAS PETRÓPOLIS PAULISTA' COM BASE NOS ARTIGOS 176 A 182 DA LPI. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal de origem, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela identidade entre as marcas em tela e a possibilidade de confusão do público consumidor acerca da procedência dos produtos, entendendo não haver ilegalidade no ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro. Rever a decisão recorrida importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7-STJ) e impede o conhecimento do recurso.

2. Agravo regimental não provido.

VOTO

O SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

2. Inexistem razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, pois a agravante não trouxe qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada.

Mantenho, assim, a decisão agravada por seus próprios fundamentos, abaixo transcritos:

1. Cuida-se de recurso especial interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DENEGATÓRIO DE REGISTRO DE MARCA. ANTERIORIDADE IMPEDITIVA. PLEITO DE REGISTRO DA MARCA 'ÁGUAS

Superior Tribunal de Justiça

PETRÓPOLIS PAULISTA' COM BASE NOS ARTIGOS 176 A 182 DA LPI. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

- Ação de anulação de ato administrativo que manteve o indeferimento do pedido de registro n. 819.739.145, da marca mista 'ÁGUAS PETRÓPOLIS PAULISTA', em face de anterioridade impeditiva por parte das marcas representadas pelos registros n.s 003.597.946, 817.404.376 e 817.916.466, de titularidade da empresa apelada, a primeira delas depositada em 1953, bem antes da constituição da empresa apelante, ocorrida em 1962, tendo sede no Jardim Paulista, bairro de Santo Amaro, São Paulo.

- pretende a autora o deferimento do registro da marca mista 'ÁGUAS PETRÓPOLIS PAULISTA', com base nos artigos 176 a 182, da Lei 9.279/96, sob o argumento de se tratar de um topônimo que designa a localidade chamada de PETRÓPOLIS PAULISTA, a qual, porém, não se caracteriza como local notoriamente conhecido como de produção de água mineral.

- Aplicação à hipótese do disposto no art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial. Legalidade do ato administrativo que manteve o indeferimento do registro.

- Apelação interposta pela parte autora improvida.

O recorrente alega violação dos artigos 18 e 535, II, do Código de Processo Civil; 124, XIX, 176 a 182, da Lei n. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), alegando omissão no acórdão recorrido, e, ainda, argumentando que as duas marcas podem coexistir pacificamente no mercado, pois "em momento algum causaram erro, dúvida ou confusão no mercado consumidor". (cf. fl. 953).

Devidamente intimado o recorrido apresentou contra-razões (cf. fl. 1256/1257).

No juízo de prelibação o recurso especial foi admitido. (cf. fls. 126/1263).

É o relatório. Decido.

2. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o Eg. Tribunal **a quo** dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. Além disso, basta ao órgão julgador que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de modo específico a determinados preceitos legais.

3. Quanto ao registro, o v. Acórdão recorrido assim se pronunciou, destaque: Ora, como examinado, a empresa autora não logrou comprovar que a localidade Petrópolis Paulista - se é que há localidade exatamente com tal nome, pois a empresa está sediada no Jardim Petrópolis (vide o CNPJ por cópia de fl. 37), que fica em Santo Amaro, São Paulo - seja notoriamente conhecida como centro de extração de água mineral. Sendo assim, não se aplica ao caso sub judice, o disposto nos artigos 176 a 182, da LPI.

[...]

Assim, o artigo 124, inciso XIX, da Lei de Propriedade Industrial, proíbe o registro de reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

[...]

Constatada, portanto, a identidade entre as marcas em tela e a possibilidade de confusão do público consumidor acerca da procedência

Superior Tribunal de Justiça

dos produtos, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro n. 819.739.154, para a marca mista 'ÁGUA DE PETRÓPOLIS PAULISTA'.

Resta claro que a convicção formada pelo Tribunal de origem decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7-STJ) e impede o conhecimento do recurso por ambas alíneas.

4. Diante do exposto, com fundamento no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Especial.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2010/0048658-7

**AgRg no
REsp 1.185.538 / RJ**

Número Origem: 200451015132162

EM MESA

JULGADO: 04/12/2012

Relator

Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS**

Secretária

Bela. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : EMPRESA DE ÁGUAS PETRÓPOLIS PAULISTA LTDA
ADVOGADO : OCTÁVIO TINOCO SOARES E OUTRO(S)
RECORRIDO : EMPRESA DE ÁGUAS SÃO LOURENÇO S/A
ADVOGADO : MARIO AUGUSTO SOERENSEN GARCIA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MÁRCIA VASCONCELOS BOVENTURA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : EMPRESA DE ÁGUAS PETRÓPOLIS PAULISTA LTDA
ADVOGADO : OCTÁVIO TINOCO SOARES E OUTRO(S)
AGRAVADO : EMPRESA DE ÁGUAS SÃO LOURENÇO S/A
ADVOGADO : MARIO AUGUSTO SOERENSEN GARCIA E OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MÁRCIA VASCONCELOS BOVENTURA E OUTRO(S)

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.