

**AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1741532 - RJ
(2018/0114882-1)**

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE : JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
ADVOGADOS : MAURO IVAN COELHO RIBEIRO DOS SANTOS -
RJ087519
CAIO RICHÁ DE RIBEIRO - RJ176183
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL -
RJ133459
JOAO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO FILHO - DF054233
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
AGRAVADO : ALOÉS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111
LUIZ LEONARDOS - RJ009647
CONSTANZA WOLTZENLOGEL - RJ102000
DANIELE DIAS CARNEIRO MACHADO - RJ201426
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. Os embargos de divergência, no caso, não são cabíveis, pois o acórdão embargado, na parte objeto do presente recurso, não conheceu da matéria impugnada nos embargos, ante a incidência da Súmula n. 7/STJ, tendo o paradigma, por sua vez, analisado o mérito recursal. Com isso, inexistente similitude fático-processual entre os casos. Precedentes.

2. Os embargos de divergência "[têm] por finalidade uniformizar a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se verificarem idênticas situações fáticas nos julgados, mas tenha se dado diferente interpretação na legislação aplicável ao caso, não se prestando para avaliar possível justiça ou injustiça do 'decisum' [...]" (AgInt nos EREsp 1.322.449/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/8/2018, DJe 28/8/2018).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo,

Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília, 16 de junho de 2020 (Data do Julgamento)

Ministro **Antonio Carlos Ferreira**
Relator

**AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.741.532 - RJ
(2018/0114882-1)**

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE : JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
ADVOGADOS : MAURO IVAN COELHO RIBEIRO DOS SANTOS - RJ087519
CAIO RICHARDE DE RIBEIRO - RJ176183
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
JOAO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO FILHO - DF054233
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
AGRAVADO : ALOÉS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111
LUIZ LEONARDOS - RJ009647
CONSTANZA WOLTZENLOGEL - RJ102000
DANIELE DIAS CARNEIRO MACHADO - RJ201426
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):

Trata-se de agravo interno (e-STJ fls. 1.527/1.534) interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.

A parte agravante reitera a alegação deduzida na petição dos embargos de divergência, sustentando haver divergência no STJ quanto à exigência de má-fé do beneficiário para tornar imprescritível a pretensão de anular registro de marca notoriamente conhecida alegada pertencente a terceiro.

Argumenta que a aplicação da Súmula n. 7/STJ pelo acórdão embargado não seria óbice à admissibilidade dos embargos de divergência.

Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática ou sua apreciação pelo Colegiado.

A parte agravada, intimada, apresentou impugnação (e-STJ fls. 1.538/1.543).

É o relatório.

**AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.741.532 - RJ
(2018/0114882-1)**

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE : JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
ADVOGADOS : MAURO IVAN COELHO RIBEIRO DOS SANTOS - RJ087519
CAIO RICHARDE DE RIBEIRO - RJ176183
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
JOAO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO FILHO - DF054233
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
AGRAVADO : ALOÉS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111
LUIZ LEONARDOS - RJ009647
CONSTANZA WOLTZENLOGEL - RJ102000
DANIELE DIAS CARNEIRO MACHADO - RJ201426
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. Os embargos de divergência, no caso, não são cabíveis, pois o acórdão embargado, na parte objeto do presente recurso, não conheceu da matéria impugnada nos embargos, ante a incidência da Súmula n. 7/STJ, tendo o paradigma, por sua vez, analisado o mérito recursal. Com isso, inexistente similitude fático-processual entre os casos. Precedentes.

2. Os embargos de divergência "[têm] por finalidade uniformizar a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se verificarem idênticas situações fáticas nos julgados, mas tenha se dado diferente interpretação na legislação aplicável ao caso, não se prestando para avaliar possível justiça ou injustiça do 'decisum' [...]" (AgInt nos EREsp 1.322.449/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/8/2018, DJe 28/8/2018).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

**AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.741.532 - RJ
(2018/0114882-1)**

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE : JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
ADVOGADOS : MAURO IVAN COELHO RIBEIRO DOS SANTOS - RJ087519
CAIO RICHÁ DE RIBEIRO - RJ176183
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
JOAO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO FILHO - DF054233
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
AGRAVADO : ALOÉS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111
LUIZ LEONARDOS - RJ009647
CONSTANZA WOLTZENLOGEL - RJ102000
DANIELE DIAS CARNEIRO MACHADO - RJ201426
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator): A insurgência não merece ser acolhida.

A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 1.519/1.523):

Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão da Terceira Turma deste Tribunal Superior, que não conheceu do recurso especial da embargante, ante a incidência da Súmula n. 7/STJ. O acórdão está assim ementado (e-STJ fl. 1.409):

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE. ARTIGO 6 BIS (3) DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. INAPLICABILIDADE. MÁ-FÉ AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA RECURSAL ELEITA.

1. Ação ajuizada em 13/6/2011. Recurso especial interposto em 2/5/2016 e concluso ao Gabinete em 17/5/2018.

2. O propósito recursal é definir se, no particular, a pretensão de declaração de nulidade de marca está acobertada pela imprescritibilidade estatuída pelo art. 6 bis (3) da Convenção da União de Paris (CUP) e, sucessivamente, verificar a higidez dos atos administrativos que concederam os registros marcários ao primeiro recorrido.

3. De acordo com a regra especial estabelecida pelo art. 6 bis (3) da CUP, são imprescritíveis as pretensões que objetivam o reconhecimento de nulidade do registro de marca que imita ou reproduz outra notoriamente conhecida, desde que evidenciada a má-fé do requerente.

4. Hipótese concreta em que o acórdão recorrido, a par de reconhecer a notoriedade da marca supostamente violada (SEMPRE LIVRE), assentou não ser possível, com base no acervo probatório dos autos e nas especificidades fáticas da espécie, imputar ao requerente dos registros impugnados qualquer comportamento contrário à boa-fé.

5. As conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, no particular, são

inviáveis de reapreciação em sede de recurso especial, ante a incidência do óbice da

Súmula 7/STJ.

6. Recurso especial não provido.

Defendem as embargantes (e-STJ fls. 1.463/1.487) a existência de dissenso jurisprudencial entre o aresto embargado e acórdão da Quarta Turma do STJ prolatado no julgamento do REsp n. 1.306.335/RJ, pois seria presumida a má-fé daquele que pretende o registro de marca notoriamente conhecida.

O acórdão paradigma possui a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO COM BASE NA MÁ-FÉ. IMPRESCRITIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NOTORIEDADE DA MARCA AO TEMPO DO REGISTRO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A Lei n. 9279/96 (art. 174) estabelece a prescrição quinquenal para a pretensão de nulidade do registro, tendo a Convenção da União de Paris de 1883 - CUP (art. 6 bis, 3) excepcionado a regra ao determinar que não haverá prazo para se anular as marcas registradas com má-fé.

2. As marcas notoriamente conhecidas (LPI, art. 136) e de alto renome (LPI, art. 125) mereceram uma especial proteção do legislador, notadamente em razão do princípio que as rege, de repressão ao enriquecimento sem causa, pelo aproveitamento econômico parasitário, já que o Brasil, na qualidade de país unionista, tem o dever de combater a concorrência desleal.

3. Assim, por gozarem de prestígio perante seu mercado atuante e do público em geral, o reconhecimento da marca como notoriamente conhecida ou de alto renome, por si só, atrai presunção relativa de má-fé (rectius uso indevido) por parte do terceiro registrador, cabendo prova em sentido contrário.

4. Tratando-se de marca notória, em razão do amparo protetivo diferenciado da norma - para fins de imprescritibilidade da ação anulatória -, basta ao requerente a demonstração de que a marca reivindicada era notoriamente conhecida, ao tempo do registro indevido, para obter, em seu favor, a inversão do ônus da prova da má-fé em face do requerido, anterior registrador e, como reverso, a boa-fé do reivindicante.

5. Na hipótese, verifica-se que a recorrente não impugna o fundamento crucial que deu substrato à sentença e ao acórdão - inexistência de prova da notoriedade da marca no Brasil ao tempo do registro -, pois, repita-se, limitou-se a discutir a presunção de má-fé da recorrida, o que atrai a incidência da Súm. 283 do STF.

Ademais, chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, com relação à existência de provas que poderiam reconhecer a notoriedade da marca nos idos de 1975, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm. 7 do STJ.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1.306.335/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/4/2017, DJe 16/5/2017.)

Requer a reforma do julgado da Terceira Turma, a fim de seja provido seu recurso especial, decretando-se a nulidade dos registros de marcas impugnados (e-STJ fl. 1.487).

É o relatório.

Decido.

A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que os embargos de divergência são incabíveis quando o acórdão embargado não conheceu do recurso, tendo o paradigma dado provimento à impugnação. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IR E CSLL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. BASE DE CÁLCULO. DISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É pacífica a jurisprudência de que não se configura divergência entre julgados quando um deles adentra o mérito do recurso, apreciando a questão controvertida, enquanto o outro não conhece do Recurso Especial, deixando de enfrentar a tese meritória, em razão de óbice relacionado à admissibilidade recursal. 2. Isso porque o exame dos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial demanda a análise das particularidades de cada caso, circunstância que só revelaria o cabimento dos Embargos de Divergência se as questões tratadas nos acórdãos confrontados fossem absolutamente idênticas, bem como os seus votos condutores. 3. Na hipótese dos autos, a 2a. Turma desta Corte não conheceu do Recurso Especial, sob o fundamento de que o Tribunal de origem analisou em profundidade o contrato de concessão para concluir que a empresa presta serviços e que quaisquer atividades complementares exercidas pela impetrante são meramente subsidiárias à principal, que é a prestação de serviços, concluindo que não há como infirmar o acórdão recorrido, pois a análise da atividade tributada demandaria reexame do objeto contratual, o que é vedado nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Ocorre que não há parâmetro de comparação possível entre os casos confrontados, pois o precedente da 1a. Turma indicado como paradigma apreciou questão diversa, qual seja, prescindibilidade da contemporaneidade dos sintomas da neoplasia maligna para fins de isenção do Imposto de Renda, consignando que, naquele caso, apenas seria necessária a revolação da prova delineada no aresto recorrido para se acolher a pretensão recursal. Logo, os presentes Embargos de Divergência não ultrapassam a barreira de admissibilidade.

5. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.

(AglInt nos EREsp 1.253.824/RS, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/2/2018, DJe 1º/3/2018.)

Segundo a orientação pacífica do STJ, os embargos de divergência não servem para discutir o acerto na aplicação da regra técnica de conhecimento do especial, a exemplo da exigência de impugnação específica dos fundamentos para a inadmissibilidade do recurso especial. A esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA Nº 7/STJ. PARADIGMA QUE VERSA SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DISCUSSÃO SOBRE APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO. ART. 543-C DO CPC. DESCABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não se verifica similitude fática a autorizar o conhecimento dos embargos de divergência quando os julgados confrontados não guardam idêntico grau de cognição.

2. É firme a orientação jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que os embargos de divergência não se prestam a discutir o erro ou o acerto do *decisum* quanto à incidência ou não de regra técnica de conhecimento de recurso especial, no caso, do enunciado nº 7 desta Corte.

3. O pedido de sobrestamento do feito até julgamento de recurso especial representativo da controvérsia não tem amparo legal, na medida em que o art. 543-C do Código de Processo Civil autoriza tão somente a suspensão

dos recursos especiais nos Tribunais de segunda instância.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EREsp n. 442.743/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/9/2014, DJe 24/9/2014.)

Além disso, carece de similitude a divergência apontada em relação às regras técnicas de conhecimento do recurso especial.

Com efeito, o acórdão recorrido, considerando apenas os fundamentos da decisão de origem, bem como a petição recursal destes autos, não conheceu do recurso em virtude da aplicação da Súmula n. 7/STJ, pois seria exigível o reexame dos fatos e das provas dos autos para alterar a conclusão do TJRJ no sentido de não ser possível imputar má-fé ao requerente do registro de marca ora impugnado.

No acórdão paradigma (REsp n. 1.306.335/RJ), a Quarta Turma, considerando especificamente o acórdão da origem e a petição do recurso especial daqueles autos, entendeu ser possível o conhecimento do recurso e o exame do mérito recursal.

Por fim, os embargos de divergência têm por finalidade sanar dissídio interno entre os órgãos julgadores do STJ, não sendo cabíveis para correção de eventuais erros de apreciação do objeto da lide pelo acórdão embargado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ALEGADO ERRO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA COM QUALQUER DOS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.

1. A divergência entre os acórdãos confrontados refere-se à possibilidade de se incluir, nos precatórios complementares, correção monetária por índice não fixado na conta de liquidação.

Situação completamente diferente da alegada pela agravante.

2. Hipótese em que a situação da agravante, que não teria sido apreciada corretamente pelo acórdão embargado, seria de fixação do índice de correção antes da expedição do primeiro precatório, não cabendo os Embargos de Divergência para corrigir tal erro, sem nexos com qualquer divergência jurisprudencial.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg nos EREsp 697.887/CE, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2006, DJ 24/9/2007, p. 236.)

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL - DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão recorrido, que concluiu não ter sido configurada a divergência se não houve aplicação diversa de tese jurídica a casos similares, não se prestando os embargos de divergência para corrigir erro na conclusão do julgamento do recurso especial.

2. O erro material, nos termos do art. 463, I do CPC, pode ser corrigido a qualquer tempo, corrigenda esta que é da competência do Juiz prolator da decisão.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 252.915/DF, Relator Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2001, DJ 25/2/2002, p. 195.)

Assim, com fundamento no art. 266-C do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE os embargos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios, fixados na origem, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo. Deferida a gratuidade da justiça, deve ser

observada a regra do § 3º do art. 98 do CPC/2015.
Publique-se e intimem-se.

Os embargos de divergência não são cabíveis quando o acórdão embargado não conheceu do recurso, tendo o paradigma analisado o mérito da impugnação, o que decorre da ausência de similitude entre os casos. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

[...]

2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia.

[...]

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DA REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SÚMULA 315/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.

[...]

3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que não se configura divergência entre julgados quando um deles adentra o mérito do recurso, apreciando a questão controvertida, enquanto o outro não conhece do recurso especial, sem enfrentar a tese, em razão de óbice relacionado à admissibilidade recursal, hipótese do caso concreto.

4. O acórdão embargado foi proferido em agravo em recurso especial e o mérito do recurso excepcional não foi apreciado em razão de óbices relacionados à admissibilidade recursal. Tais considerações atraem a incidência da Súmula 315/STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial."

5. Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial não conhecidos.

(EAREsp 718.257/ES, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/8/2019, DJe 18/10/2019.)

No caso, o aresto embargado, considerando as razões do Tribunal de origem, bem como a petição de recurso especial apresentado, entendeu ser impossível o exame do mérito recursal no ponto questionado pela ora embargante, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Nessa parte o colegiado não enfrentou o mérito recursal. Afirmou-se que (e-STJ fls. 1.416/1.419):

Em suma, a fim de se reconhecer a imprescritibilidade da pretensão deduzida, a parte interessada na declaração de nulidade deve provar, além da notoriedade da marca e da causa de sua invalidade, que o registro tenha sido obtido de má-fé.

Convém registrar que tal preceito não conflita com a regra geral do art. 174 da Lei de Propriedade Industrial – segundo a qual “prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão” –, uma vez que o art. 6 *bis* da CUP veicula regra de natureza especial, que incide tão somente sobre hipóteses fáticas específicas, em que tenha havido aquisição de má-fé de registro que reproduza marca notoriamente conhecida.

No particular, não há dúvida quanto à notoriedade da marca *SEMPRE LIVRE*, circunstância assentada tanto pela sentença quanto pelo acórdão recorrido, o que satisfaz a primeira exigência para que se reconheça a imprescritibilidade da pretensão anulatória.

[...]

Na espécie, contudo, ainda que se admita que a notoriedade da marca *SEMPRE LIVRE* seja apta a atrair a presunção de má-fé do recorrido ao pleitear os registros de suas marcas, verifica-se a presença de óbice intransponível ao acolhimento da tese defendida pelos recorrentes.

Acerca da controvérsia, o aresto impugnado concluiu que não se pode imputar ao recorrido qualquer comportamento contrário à boa-fé.

[...]

Vê-se, diante desse panorama, que o reconhecimento da má-fé da empresa recorrida, conforme pretendido nas razões do especial, esbarra no óbice no enunciado da Súmula 7/STJ, pois tal providência demandaria, a toda evidência, revolvimento do conteúdo probatório dos autos.

Com efeito, para caracterização da má-fé, na espécie, seria necessário investigar se o requerimento de registro fora intentado pelo recorrido com o “conhecimento do mal que se encerra no ato executado, ou do vício contido na coisa, que se quer mostrar como perfeita, sabendo-se que não o é” (DE PLÁCIDO E SILVA. *Vocabulário jurídico*. Vol III. Forense, 2ª ed., p. 971).

Dada a relação direta, portanto, que a má-fé guarda com o conteúdo subjetivo do ato praticado (no particular, com o pedido de registro para a marca *SEJA LIVRE*), o acolhimento da tese dos recorrentes implicaria desconsiderar toda a análise do acervo probatório realizada pelo Tribunal de origem, além de exigir que fosse revista substancialmente a dinâmica dos fatos e as especificidades da hipótese.

O paradigma apontado, por outro lado, concluiu pelo conhecimento e provimento do recurso, tendo por base apenas a decisão da origem e a petição recursal daqueles autos.

Constata-se, portanto, a diferença fático-processual entre os julgados confrontados.

Vale registrar que as exigências relativas à demonstração da divergência jurisprudencial não foram modificadas pelo CPC/2015, assim dispondo seu art. 1.043, § 4º:

Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:

(...)

§ 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.

Logo, mantêm-se os óbices ao conhecimento dos embargos de divergência, tendo em vista que, inexistindo semelhança entre o acórdão recorrido e o paradigma, eventual

Superior Tribunal de Justiça

erro ou injustiça do julgado da turma quanto ao conhecimento do recurso especial não os torna cabíveis, pois tais embargos "[têm] por finalidade uniformizar a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se verificarem idênticas situações fáticas nos julgados, mas tenha se dado diferente interpretação na legislação aplicável ao caso, não se prestando para avaliar possível justiça ou injustiça do *decisum* [...]" (AgInt nos EREsp 1.322.449/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/8/2018, DJe 28/8/2018).

Em tais circunstâncias, as razões deduzidas pelas recorrentes não se mostram suficientes para ensejar a reforma da decisão impugnada.

Diante do exposto, NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO SEGUNDA SEÇÃO

AgInt nos EREsp 1.741.532 / RJ
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2018/0114882-1

Número de Origem:

201151018042036 08042031720114025101 8042031720114025101

Sessão Virtual de 10/06/2020 a 16/06/2020

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão

Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE : JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA

EMBARGANTE : JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA

ADVOGADOS : MAURO IVAN COELHO RIBEIRO DOS SANTOS - RJ087519

CAIO RICHA DE RIBEIRO - RJ176183

ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459

JOAO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO FILHO - DF054233

PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343

EMBARGADO : ALOÉS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADOS : RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111

LUIZ LEONARDOS - RJ009647

CONSTANZA WOLTZENLOGEL - RJ102000

DANIELE DIAS CARNEIRO MACHADO - RJ201426

EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA

AGRAVANTE : JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA

ADVOGADOS : MAURO IVAN COELHO RIBEIRO DOS SANTOS - RJ087519

CAIO RICHA DE RIBEIRO - RJ176183

ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459

JOAO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO FILHO - DF054233

PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343

AGRAVADO : ALOÉS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADOS : RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111

LUIZ LEONARDOS - RJ009647

CONSTANZA WOLTZENLOGEL - RJ102000

DANIELE DIAS CARNEIRO MACHADO - RJ201426

AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

TERMO

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília, 16 de junho de 2020