

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.377.159 - RJ (2013/0092320-4)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
RECORRENTE : FARMOQUÍMICA S/A
ADVOGADO : MAURÍCIO MALECK COUTINHO E OUTRO(S)
ADVOGADOS : MARIANA DANTAS DE MEDEIROS E OUTRO(S)
CÉSAR DIÓGENES CARVALHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : WYETH WHITEHALL LTDA
ADVOGADO : MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S)
ADVOGADA : RAFAELA DOS PASSOS MIRANDA DAMASCENO E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO INPI DE RECURSO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CADUCIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ANULAÇÃO DE DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. TESE RECURSAL QUE NÃO TEM SUBSTRATO NO QUE FOI DECIDIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.

1. A Lei n. 9.279/96, ao estabelecer as hipóteses de caducidade de registro de marca pelo não uso, abre hipótese de exceção ao prever, no parágrafo primeiro do art. 143, que não há de se cogitar de caducidade de registro se o retardo for justificado por razões legítimas.

A busca de licença da Anvisa para comercialização de medicamento registrado no INPI está entre as razões legítimas previstas na norma em questão.

2. É firme o entendimento do STJ de que as razões de recurso devem trazer, além dos motivos para a reforma do julgado, a demonstração inequívoca do modo pelo qual o acórdão teria violado dispositivos da lei federal, que devem ser claramente indicados, o que não foi observado no caso. Súmula n. 284/STF.

3. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, não conhecer do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). MAURÍCIO MALECK COUTINHO, pela parte RECORRENTE:

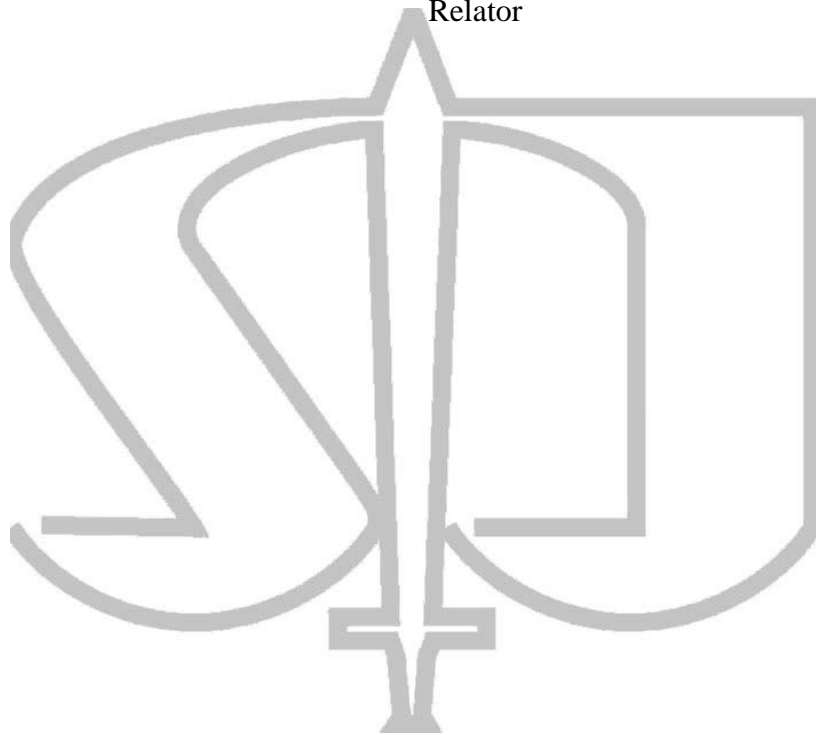
Superior Tribunal de Justiça

FARMOQUÍMICA S/A

Brasília (DF), 05 de maio de 2016(Data do Julgamento)

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Relator



RECURSO ESPECIAL Nº 1.377.159 - RJ (2013/0092320-4)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
RECORRENTE : FARMOQUÍMICA S/A
ADVOGADO : MAURÍCIO MALECK COUTINHO E OUTRO(S)
ADVOGADOS : MARIANA DANTAS DE MEDEIROS E OUTRO(S)
CÉSAR DIÓGENES CARVALHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : WYETH WHITEHALL LTDA
ADVOGADO : MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S)
ADVOGADA : RAFAELA DOS PASSOS MIRANDA DAMASCENO E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:

Farmoquímica S.A. ajuizou ação em desfavor dos ora recorridos visando a anulação de ato administrativo do INPI que negou provimento a recurso administrativo.

A autora apresentou ao INPI pedido de registro para a marca Ginesse – medicamento usado como anticoncepcional. Contudo, o registro foi negado, tendo em vista que a sociedade empresária Wyeth obtivera registro anterior para a marca Minesse (signos que se confundem).

Assim, ingressou no INPI com pedido de declaração de caducidade do registro da Wyeth, alegando que o art. 143 da Lei n. 9.279/96 estabelece que a medicação tem de ser usada no prazo de cinco anos contados da concessão do registro, sob pena de ser extinto por caducidade.

Contudo, o INPI rejeitou o pedido, sustentando que a Wyeth justificara adequadamente a não utilização da marca no prazo estipulado de cinco anos. A autora, então, apresentou recurso administrativo, que fora desprovido.

Essa é a decisão administrativa recursal de que tratam os autos.

O Juiz, ao analisar o presente feito, entendeu como o INPI, julgando a ação improcedente, sob o principal fundamento de que as disposições do § primeiro do art. 143 da mencionada lei afastam o implemento da caducidade quando o titular da marca justificar o desuso por razões legítimas. Concluiu que o lançamento do produto após os cinco anos não ocorreu devido a entraves burocráticos para obtenção da autorização para comercialização do medicamento pela Anvisa, nos termos do arts. 7º e 8º da Lei n. 6.360/76.

Superior Tribunal de Justiça

Inconformada, a autora apelou, mas o Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a sentença em acórdão assim ementado:

“Se diante de razões legítimas (art. 143, § 1º da Lei 9.279/96), não há de se cogitar em caducidade do registro da marca MINESSE, por falta de uso e, portanto, em invalidade do ato administrativo que não o reconheceu.”

Daí o recurso especial interposto por Farmoquímica S.A, que sustenta que a interpretação conferida à lei pelo Tribunal *a quo* ao art. 12 da Lei n. 6.360/76 não foi adequada, já que o registro do medicamento na Anvisa não é condição *sine qua non* para o uso da marca. Afirma a recorrente que “serve o presente recurso para provocar este e.STJ a interpretar e estabelecer qual o exato alcance da norma contida no referido artigo da lei federal, bem como se o Tribunal *a quo* ampliou, indevidamente, as restrições impostas pelo mesmo art. 12, da Lei n. 6.360/76”.

Com as contrarrazões, os autos ascenderam a este Tribunal por força de decisão positiva de admissibilidade do recurso especial (e-STJ, fls. 737/738).

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.377.159 - RJ (2013/0092320-4)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO INPI DE RECURSO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CADUCIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ANULAÇÃO DE DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. TESE RECURSAL QUE NÃO TEM SUBSTRATO NO QUE FOI DECIDIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.

1. A Lei n. 9.279/96, ao estabelecer as hipóteses de caducidade de registro de marca pelo não uso, abre hipótese de exceção ao prever, no parágrafo primeiro do art. 143, que não há de se cogitar de caducidade de registro se o retardo for justificado por razões legítimas.

A busca de licença da Anvisa para comercialização de medicamento registrado no INPI está entre as razões legítimas previstas na norma em questão.

2. É firme o entendimento do STJ de que as razões de recurso devem trazer, além dos motivos para a reforma do julgado, a demonstração inequívoca do modo pelo qual o acórdão teria violado dispositivos da lei federal, que devem ser claramente indicados, o que não foi observado no caso. Súmula n. 284/STF.

3. Recurso especial não conhecido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (Relator):

A irresignação não merece prosperar quanto à alegada violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem examinou e decidiu todas as questões submetidas à apreciação, mesmo que não tenha se detido aos detalhes suscitados pela recorrente.

Não há, por conseguinte, de se cogitar de negativa de prestação jurisdicional.

No mais, a recorrente é específica ao afirmar que seu recurso especial tem por fim obter do Superior Tribunal de Justiça interpretação acerca das disposições do art. 12 da Lei n. 6.360/76.

Contudo, esse não foi o cerne da questão decidida no acórdão recorrido, senão a interpretação dada ao parágrafo primeiro do art. 143, I, da Lei n. 9.279/96.

Com efeito, a recorrente pugna pela revisão de decisão administrativa do INPI que deixou de acolher sua pretensão de obter o cancelamento de registro obtido pela recorrida do

Superior Tribunal de Justiça

medicamento Minesse. Para tanto, trouxe aos autos a mesma discussão apresentada administrativamente, qual seja, a de que houve caducidade do registro da marca pela Wyeth, já que deixou de “usá-la” no período de 5 anos, como estipula o art. 143 da Lei n. 9.279/96.

Ocorre que o INPI acatou as justificativas apresentadas pela Wyeth na forma do parágrafo primeiro da referida norma, fato que também foi acolhido pelo Judiciário.

Portanto, não é a extensão ou a interpretação do art. 12 da Lei n. 6.360/76 que poderá dar destino diferente à sorte do julgado, mas o entendimento de a justificativa da recorrida para a demora na utilização da marca ser ou não plausível.

A plausibilidade de tal justificativa não toca a interpretação da lei conforme requerido pela recorrente, visto que, mesmo que se conclua pela não obrigatoriedade de licenciamento na Anvisa para comercialização do produto – e diz-se isso apenas para melhor elucidação do raciocínio –, se permitido for tal registro, sendo ele até recomendável e, por isso, optando a recorrida por obtê-lo antes de comercializar o medicamento, perfeitamente plausível que se espere pela autorização.

Esse é o entendimento adotado no acórdão recorrido:

“Com isso, se que dizer que o instituo posto na novel legislação, porque mais abrangente do que na antiga Lei 5.772-71, haverá de ser assim interpretado: não se desconhecendo, em sentido oposto, que no projeto original da Lei 9.279-96, havia menção expressa a 'providências efetivas para iniciar o uso da marca', como causa caracterizadora das 'razões legítimas', muito embora tenha sido suprimida do seu texto final.

Dentro desse contexto, e diante do caso concreto, verifica-se que a segunda apelada, passados quase três anos da concessão do registro, e notadamente diante do produto a ser assinalado pelo registro caducando (anticoncepcionais administrados por via oral), procedeu de forma a licenciar a sua comercialização junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, tendo sido tal autorização deferida nos idos de 2001. No ponto, cabe por em destaque a argumentação trazida nas contrarrazões da WUETH, que cita disposições legais concernentes à atuação daquele órgão regulador (Lei 6.360-76) que impedem a veiculação do produto medicamentoso antes do seu 'aval' (Lei 6.360/76).

Ou em dizeres objetivos, por impedimento legal expresso, a exigir a devida autorização para a comercialização do produto, a segunda apelada não efetivou o uso da marca MINESSE, muito embora tenha buscado, dentro do período de 5 (cinco) anos a que se refere o art. 143 da Lei 9.279-96, obter tal licença, o que deve ser entendido contrariamente à idéia de um possível abandono da marca.

Razão assiste, assim, ao INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, ao aduzir que *'não pode a Apelante exigir e pretender que a empresa Apelada, ainda em trâmite burocráticos para superar todos os impedimentos que poderiam inviabilizar o lançamento de um produto, se antecipasse em lançar a respectiva marca no mercado. Seria, inclusive, arriscado lançar marca (em forma de material publicitário, etc) sem a certeza anterior de que o produto se encontra livre e*

Superior Tribunal de Justiça

desembaraçado para ser lançado e comercializado no mercado. Frize-se que está se tratando aqui de medicamentos, ou seja, produtos de importância para a saúde humana e que, portanto, não podem ser objeto de veiculações irresponsáveis ou inverídicas nos meios de imprensa e quaisquer outros meios de divulgação. Assim, é simplesmente cautelosa – e não inerte – a atitude de fabricante ou comerciante de medicamentos, que espera a eliminação de todos os entreves burocráticos para, só a partir desse momento, dar início à veiculação do uso de sua marca no mercado e investir em estratégias de propaganda e marketing'.” (e-STJ fls. 679/680).

Portanto, a questão passa ao largo da obrigatoriedade ou não do registro, fato não abordado no acórdão recorrido, mas na plausibilidade do ato praticado pela recorrida Wyeth na obtenção do registro e licenciamento na Anvisa antes da comercialização do medicamento, frente ao que dispõe o § primeiro do art. 143 da Lei n. 9.279/96.

Esse aspecto não foi suscitado no recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula n. 284/STF para seu conhecimento.

Por outro lado, o STJ não é órgão de consulta, os recursos têm de estar vinculados ao caso em discussão, de forma que às partes seja proveitoso eventual provimento. Nada obstante, pretende a recorrente meramente obter, como deixou claro, a interpretação de um normativo, que, como afirmei anteriormente, não lhe aproveitará em nada, pois os fundamentos que deram sustentação à decisão recorrida assentaram-se em outro normativo.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça tem por missão constitucional a manutenção da uniformidade do direito infranconstitucional. As teses jurídicas a ele submetidas via recurso especial também passam pelo crivo dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, estando entre eles o interesse em recorrer, de forma que, toda e qualquer questão suscitada em tais recursos têm de estar ligadas à questão de direito material subjacente à lide.

A interpretação de uma norma, sem o respectivo proveito para a parte suscitante, fere esse pressuposto recursal, não autorizando o conhecimento do recurso.

Cite-se, por analogia, entendimento adotado pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura no julgamento do REsp n. 1.330.554, publicado no DJe de 4.8.2014:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO RECEBIMENTO DE RECURSO DE ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. O interesse do Ministério Público na condição de custos legis está no fiel cumprimento da lei, seja em busca da condenação, seja em busca da absolvição do réu, mas sempre ligado à questão de direito material subjacente à lide, não servindo, pois, para a garantia do processo como um fim em si mesmo, para mera discussão acadêmica ou doutrinária porque o Poder Judiciário não é órgão de consulta.

Superior Tribunal de Justiça

2. Recurso improvido.

Assim, não tendo a tese recursal substrato no que foi decidido, incide a Súmula n. 284/STF, impossibilitando o conhecimento do recurso.

Diante do exposto, **não conheço do recurso especial.**

É como voto.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2013/0092320-4 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.377.159 / RJ**

Números Origem: 200851018002740 8002747820084025101

PAUTA: 05/05/2016

JULGADO: 05/05/2016

Relator

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **LINDÔRA MARIA ARAÚJO**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : FARMOQUÍMICA S/A
ADVOGADO : MAURÍCIO MALECK COUTINHO E OUTRO(S)
ADVOGADOS : MARIANA DANTAS DE MEDEIROS E OUTRO(S)
 CÉSAR DIÓGENES CARVALHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : WYETH WHITEHALL LTDA
ADVOGADO : MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S)
ADVOGADA : RAFAELA DOS PASSOS MIRANDA DAMASCENO E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). MAURÍCIO MALECK COUTINHO, pela parte RECORRENTE: FARMOQUÍMICA S/A

CERTIDÃO

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

A Terceira Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.