



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**RECURSO ESPECIAL Nº 833.098 - PR (2006/0066320-2)**

**RELATOR** : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**  
**RECORRENTE** : SIER MÓVEIS LTDA  
**ADVOGADO** : IVO DE JESUS DEMATEI GREGIO E OUTRO(S)  
**RECORRIDO** : SILVA E ROSASTTI LTDA  
**ADVOGADO** : GILBERTO RIZZOTTI

### **EMENTA**

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PREJUDICADO. ARTS. 207, 208 E 209 DA LEI N. 9.279/96. EFETIVAÇÃO DO REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.

1. O prejudicado que detém legitimidade para ingressar com ação para proteger direitos relativos à propriedade industrial sobre produtos criados deve ser aquele que efetivamente os levou a registro no órgão competente. Interpretação dos arts. 207, 208 e 209 da Lei n. 9.276/96.

2. Recurso especial não-conhecido.

### **ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do recurso especial nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP) e Aldir Passarinho Junior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Fernando Gonçalves.

Brasília, 18 de fevereiro de 2010(data de julgamento)

**MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**  
Relator



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**RECURSO ESPECIAL Nº 833.098 - PR (2006/0066320-2)**

**RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**  
**RECORRENTE : SIER MÓVEIS LTDA**  
**ADVOGADO : IVO DE JESUS DEMATEI GREGIO E OUTRO(S)**  
**RECORRIDO : SILVA E ROSASTTI LTDA**  
**ADVOGADO : GILBERTO RIZZOTTI**

### **RELATÓRIO**

**O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:**

Trata-se de recurso especial interposto por SIER MÓVEIS LTDA. com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALEGAÇÃO DE IMITAÇÃO DO MODELO INDUSTRIAL. DEPÓSITO DO REGISTRO DO DESENHO INDUSTRIAL REALIZADO POR PESSOA FÍSICA, NESTA QUALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO OU SUB-ROGAÇÃO PARA TER VALIDADE CONTRA TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As pessoas jurídicas têm existência, deveres e direitos distintos daqueles dos seus membros e ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, como preceitua o artigo 6º, do Código de Processo Civil.

Ausente qualquer contrato de cessão ou sub-rogação dos direitos de exclusividade dos desenhos industriais, não há falar em validade contra terceiros.

Assim como não há falar em legitimidade ativa da pessoa jurídica (apelante) na presente ação, quando o pedido de depósito de registro de desenho industrial for realizado por pessoa física, ainda mais quando esta não realizou anotação no INPI, para ter validade contra terceiros.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios quando corretamente fixados, atendendo os requisitos objetivos no § 3º, do artigo 20, do Código de Processo Civil" (fls. 206/207).

Sustenta a parte recorrente violação dos seguintes dispositivos:

a) arts. 207, 208 e 209 da Lei n. 9.276/96, defendendo sua legitimidade ativa na ação, por se inserir na condição de prejudicado, aí entendendo-se porque faz uso do objeto do registro, explorando-o por ser de sua propriedade e de titularidade de seu sócio, ou por qualquer outra forma lícita de uso do objeto e por ser a pessoa jurídica prejudicada pela contrafação; e

b) arts. 91 e 92 da Lei n. 9.276/96, ao argumento de que a empresa tem o direito de explorar tais desenhos, pois sobre eles também possui direitos, uma vez que o direito de exploração independe de cessão ou sub-rogação. Aduz também que os desenhos industriais foram feitos por



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

seu sócio, utilizando-se dos recursos, meios e materiais da empresa, razão pela qual deve se interpretar o dispositivo de modo a incluir também o sócio.

Requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas as contra-razões.

O recurso subiu a este Tribunal por força de decisão do Tribunal de origem.

É o relatório.

**RECURSO ESPECIAL Nº 833.098 - PR (2006/0066320-2)**

### **EMENTA**



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PREJUDICADO. ARTS. 207, 208 E 209 DA LEI N. 9.279/96. EFETIVAÇÃO DO REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.

1. O prejudicado que detém legitimidade para ingressar com ação para proteger direitos relativos à propriedade industrial sobre produtos criados deve ser aquele que efetivamente os levou a registro no órgão competente. Interpretação dos arts. 207, 208 e 209 da Lei n. 9.276/96.

2. Recurso especial não-conhecido.

### VOTO

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

O recurso não merece prosperar.

O Tribunal de origem negou provimento à apelação para manter a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, por ilegitimidade da pessoa jurídica para a presente ação de obrigação de não fazer concernente à abstenção de copiar, fabricar e comercializar produtos, que, segundo a autora, lhe pertencem em face do depósito do registro do desenho industrial realizado por seu sócio.

A negativa deu-se em vista da interpretação de que o prejudicado, a que aduzem os dispositivos tidos por violados, diz respeito somente ao titular do registro ou ao sub-rogado, e não a terceiros estranhos a tais condições, como é o caso da ora recorrente. Isso porque, no caso concreto, quem requereu os registros dos produtos no INPI foi Ismael Reis, na qualidade de pessoa física, inexistindo qualquer menção de que estaria representando a pessoa jurídica.

Tenho como correta a argumentação exposta pelo Tribunal *a quo*. A interpretação que se faz em vista dos arts. 207, 208 e 209 da Lei n. 9.276/96, quanto à matéria, é a de que o prejudicado que detém legitimidade para ingressar com ação para proteger direitos relativos à propriedade industrial sobre produtos criados deve ser aquele que efetivamente os levou a registro no órgão competente. Não se pode, portanto, emprestar referida legitimidade a empresa do qual o titular do registro é sócio.

Nesse contexto, reconhecendo a titularidade de quem efetua o registro, oportunas as lições de Marcelo Augusto Scudeler, que expressa objetivamente:

"Assim como qualquer outro bem, a marca representa um patrimônio ao seu titular. E a adoção indevida de marca alheia, ou sua imitação, representa uma violação



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ao direito de exclusividade outorgado ao titular do registro, por força dos artigos 129 e 130 da LPI.

Verificado o uso indevido, seja através da cópia servil, na qual o contrafator simplesmente reproduz a marca alheia em seu produto, com o desiderato de associá-lo ao produto da marca de maior valor, seja através da imitação, em que o contrafator introduz à marca alheia outros caracteres, sem contudo, retirar-lhe um certo ar familiar com a imitada, o titular do registro marcário encontra-se legitimado a obter do Poder Judiciário tutela jurídica específica que determine que o contrafator cesse e abstenha-se do uso indevido, sob pena de cominação de multa pecuniária.

(...)

Será legitimado para propor a demanda o titular da marca. A controvérsia assentada sobre o polo ativo da demanda é verificada na legitimação de terceiro, na condição de licenciado da marca, de propor a demanda de abstenção de uso de marca. Isto porque, nos termos do artigo 6º do Código de Processo Civil,

'ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.'

Como já se verificou, nos termos do artigo 139 da LPI, o titular de registro ou o depositante do pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

O parágrafo único desse dispositivo prevê que o licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos. 'Esse parágrafo veio confirmar expressamente a possibilidade de o licenciado atuar em juízo na defesa da marca licenciada, desde que expressamente autoriza pelo licenciante'." (*in Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial*, Editora Servanda, Campinas/SP, 2008, p. 155/157).

No que se refere aos artigos 91 e 92 da Lei n. 9.279/96, como bem expôs o Tribunal *a quo*, referidos dispositivos expressamente dirigem-se à relação empregatícia mantida entre empregado e empregador, não podendo ser feita interpretação extensiva de modo a incluir também o sócio, como pretende a parte recorrente.

Ante o exposto, **não conheço do recurso especial.**

É como voto.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2006/0066320-2

**REsp 833098 / PR**

Números Origem: 2843838 4762002

PAUTA: 18/02/2010

JULGADO: 18/02/2010

#### **Relator**

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

Presidente da Sessão

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

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA DE MACEDO**

Secretária

Bela. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

#### **AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : SIER MÓVEIS LTDA  
ADVOGADO : IVO DE JESUS DEMATEI GREGIO E OUTRO(S)  
RECORRIDO : SILVA E ROSASTTI LTDA  
ADVOGADO : GILBERTO RIZZOTTI

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

#### **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, não conheceu do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP) e Aldir Passarinho Junior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Fernando Gonçalves.

Brasília, 18 de fevereiro de 2010

**TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**  
Secretária