



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.718 - CE (2011/0048434-5)

RELATOR : **MINISTRO SIDNEI BENETI**
EMBARGANTE : **GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**
ADVOGADOS : **CAIO CESAR VIEIRA ROCHA E OUTRO(S)**
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO E OUTRO(S)
EMBARGANTE : **DIAGEO BRANDS BV E OUTRO**
ADVOGADOS : **MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA**
RAUL AMARAL JUNIOR E OUTRO(S)
EMBARGADO : **OS MESMOS**

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. IMPORTAÇÃO PARALELA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. ACOLHIMENTO EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, DOS EMBARGOS DAS TITULARES DAS MARCAS E REJEIÇÃO INTEGRAL DOS EMBARGOS DA IMPORTADORA.

1.- As ações conexas foram julgadas procedentes em parte, reconhecendo-se válidas as importações paralelas realizadas por longos anos diretamente à fabricante ou a representantes seus sem oposição e determinada a indenização por lucros cessantes, por período compreendido entre a cessação de fornecimento e a oposição da fabricante, período esse a ser apurado em liquidação por arbitramento, segundo critérios fixados no julgado (desvinculada, contudo, a duração do prazo até a data da perícia por arbitramento).

2.- Acolhem-se em parte (apenas quanto às letras “a” e “f” abaixo, rejeitando-se eles quanto ao mais) os Embargos de Declaração interpostos pela fabricante porque: a) as datas da cessação de fornecimento e de oposição deverão ser objeto de liquidação por arbitramento, esclarecendo-se, nesse ponto, sem alteração do julgado, quanto ao fato da notificação (realizada em março de 2004), que era de rigor a preservação de prazo que não foi assinado na notificação, para a cessação efetiva da importação – prazo esse a ser arbitrado de acordo com os costumes do mercado, podendo ser utilizado como base para analogia, o usual prazo de seis meses relativo aos revendedores autorizados para a rescisão do contrato de revenda, mas relegado, de qualquer forma, esse prazo, para o arbitramento; b) o pedido indenizatório, em prol da importadora, foi mantido, por período a ser apontado pela perícia, não se havendo determinado nenhuma indenização no Acórdão em prol da fabricante; c) o Tribunal de origem ao contrário do alegado pelos embargos afirmou expressamente a compra de produtos no exterior pela importadora; d)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

a cessação abrupta das vendas, por responsabilidade da fabricante, é premissa fática que foi reconhecida pelo julgado embargado; e) não há contradição entre a afirmação do direito das titulares da marca de porem fim à importação paralela, pelos meios legais, e o de indenizar pelo período em que, a ela formalmente não se opondo, nela consentiram, com cessação unilateral, contudo, do fornecimento; f) corrige-se erro datilográfico no tocante à grafia de perdas e danos “desde março de 2003”, quando o correto é “desde março de 2004”.

3.- Rejeitam-se os Embargos de Declaração interpostos pela GAC IMPORTADORA porque: a) ao contrário do alegado, o art. 132, III, da Lei de Propriedade Industrial interpretou-se vedando a importação paralela sem o consentimento do titular da marca, mas tolerada essa importação, quando realizada sem oposição deste; b) não se vê contradição entre o julgado do caso e o do REsp 609047-SP, Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO, citado pelo Acórdão, indo a pretensa divergência à interpretação dada ao julgado pela importadora Embargante; c) os institutos da *supressio* e da *surrectio* não interferem no direito dos titulares da marca de impedir, pelos meios legais, a importação paralela; d) não há contradição do julgado com o art. 21, XIII, da Lei 8.884/94, Lei Anti-truste; e) não houve, no Acórdão, conclusão que negasse às titulares da marca o direito de impedir, pelos meios legais, a importação paralela; d) honorários advocatícios foram adequadamente fixados, não se podendo considerar decaimento ínfimo da importadora embargante, ante a conclusão do julgado.

4.- Embargos de Declaração interpostos por GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA rejeitados, e os interpostos por DIAGEO BRANDS BV e DIAGEO BRASIL LIMITADA acolhidos, em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, acolher em parte os embargos de declaração de DIAGEO BRANDS BV e Outro, sem efeitos modificativos e, rejeitar os embargos de declaração de GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Nancy Andrichi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Brasília (DF), 13 de agosto de 2013(Data do Julgamento)

Ministro SIDNEI BENETI

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2011/0048434-5 **EDcl no**
PROCESSO ELETRÔNICO Resp 1.249.718 / CE

Números Origem: 20050014336973 200900588870

EM MESA

JULGADO: 18/06/2013

Relator

Exmo. Sr. Ministro **SIDNEI BENETTI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : DIAGEO BRANDS BV E OUTRO
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA
RAUL AMARAL JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO : GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : CAIO CESAR VIEIRA ROCHA E OUTRO(S)
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO E OUTRO(S)

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

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE : GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : CAIO CESAR VIEIRA ROCHA E OUTRO(S)
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO E OUTRO(S)
EMBARGANTE : DIAGEO BRANDS BV E OUTRO
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA
RAUL AMARAL JUNIOR E OUTRO(S)
EMBARGADO : OS MESMOS

CERTIDÃO

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

"Adiado por indicação do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a) para a Sessão do dia 20/06/2013."



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.718 - CE (2011/0048434-5)

RELATOR : **MINISTRO SIDNEI BENETI**
EMBARGANTE : GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : CAIO CESAR VIEIRA ROCHA E OUTRO(S)
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO E OUTRO(S)
EMBARGANTE : DIAGEO BRANDS BV E OUTRO
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA
RAUL AMARAL JUNIOR E OUTRO(S)
EMBARGADO : OS MESMOS

RELATÓRIO

O EXMO SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator):

1.- G A C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e DIAGEO BRANDS BV e OUTRO interpõem Embargos de Declaração contra o Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Especial interposto pelas duas últimas sociedades, assim ementado (fls. 2.132/2.133):

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA. TERRITORIALIDADE NACIONAL EXIGIDA NA EXAUSTÃO DA MARCA, MEDIANTE O INGRESSO CONSENTIDO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO. OPOSIÇÃO SUPERVENIENTE, CONTUDO, AO PROSSEGUIMENTO DA IMPORTAÇÃO, APÓS LONGO PERÍODO DE ATIVIDADE IMPORTADORA CONSENTIDA. RECUSA DE VENDER PELA PROPRIETÁRIA DA MARCA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA RECUSA DE VENDER. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

1. A “importação paralela” de produtos originais, sem consentimento do titular da marca ou de quem autorizado a concedê-la, é, em regra, proibida, ante o disposto no art. 132, II, da Lei nº 9279/96. Mas, uma vez consentida pelo titular da marca ou por quem por ele autorizado para tanto, a entrada do produto original no mercado nacional não pode configurar importação paralela ilícita.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

- 2.- Inadmissibilidade de vedação da importação paralela apenas a produtos contrafeitos (“pirateados”) adquiridos no exterior, abrangendo, a vedação, produtos genuínos, adquiridos no exterior, pois necessário o ingresso legítimo, com o consentimento do titular da marca, no mercado nacional, para a exaustão nacional da marca.
3. Tendo em vista o longo período de realização de importações paralelas, mediante contratos firmados no exterior com o produtor titular do direito da marca ou com quem tinha o consentimento deste para comercializar o produto, e, ainda, a ausência de oposição por aludido titular ou do representante legal no Brasil, não é possível recusar abruptamente a venda do produto ao adquirente, dada a proibição de recusa de vender, constante dos artigos 20, da Lei 8.884/94 e 170, IV, da Constituição Federal.
4. Indenização, a ser objeto de liquidação por arbitramento, ante o fato da recusa de vender (CC/2002, art. 186 e Lei 8884/94, art. 20).
5. Recurso Especial provido em parte.

2.- A DIAGEO BRANDS BV e a DIAGEO BRASIL LIMITADA, autoras do recurso especial ao qual se deu parcial provimento, afirmam (fls. 1.168/1.182) que o voto vencedor não indicou a data a partir da qual deveria ser considerada ilícita a importação paralela. Acrescentam que essa data deve coincidir com a notificação extrajudicial realizada em março de 2004, porque a partir de então se tornou inequívoca a oposição das titulares da marca às importações paralelas realizadas pela sociedade recorrida.

Acrescentam que o voto condutor também teria deixado de se manifestar acerca do pedido indenizatório contido na petição inicial. Para o suprimento dessa omissão destacam que, se foi reconhecida a ilicitude da importação paralela ocorrida após a oposição da titular da marca, também deveria ser reconhecido o direito à indenização correspondente, como, aliás, teria constado expressamente do voto-vista do E. Ministro VILLAS BÔAS CUEVA.

Sustentam que, ao contrário do que consta do voto condutor, o Tribunal de origem não teria afirmado que a sociedade recorrida GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA comprava produtos diretamente da DIAGEO no exterior. Essa premissa, adotada no acórdão e utilizada como critério determinante para o julgamento do



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

pedido indenização formulado pela parte contrária, estaria equivocada.

Afirmam que a GAC, ao fazer a importação paralela, se abastecia de comerciantes em geral no exterior (e não da própria DIAGEO BRANDS BV) e também, no Brasil, da segunda embargante DIAGEO BRASIL LTDA.

Como a GAC, ao importar os produtos, não comprava da DIAGEO BRANDS BV, esta empresa não poderia ser condenada a indenizar os prejuízos decorrentes da interrupção abrupta das atividades da importadora. Nesse sentido destacam que a indenização foi requerida em razão da recusa de venda manifestada pela DIAGEO BRASIL, não em razão da cessação abrupta da importação paralela que, aliás, nunca chegou a ocorrer. Nessa medida o voto condutor, ao conceder indenização pela cessação abrupta da importação paralela, teria não apenas se amparado em premissa fática equivocada, como também incorrido em julgamento *ultra et extra petita*.

Acrescentam que o acórdão também seria contraditório, porque reconheceu o direito das titulares da marca de porem fim à importação paralela, isto é, afirmou tratar-se do exercício regular de um direito, mas determinou o pagamento de uma indenização em razão da prática desse direito.

Sustentam que o acórdão teria incorrido em erro material na parte que versou sobre "perdas a indenizar", porque teria indicado que seriam devidas perdas e danos desde março de 2003. Sustenta que, conforme reconhecido até mesmo em outras partes do acórdão, a recusa de venda ocorreu em março de 2004, de maneira que seria a partir de então que se poderia contabilizar as perdas e danos.

3.- A GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, em seus Embargos Declaratórios, sustenta que o artigo 132, III, da Lei de Propriedade Industrial tem como destinatário as empresas detentoras do direito marcário e não aquelas que comercializam os produtos da marca. Dessa forma o acórdão recorrido teria incorrido em contradição na interpretação do referido dispositivo legal.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Sustenta que o acórdão também seria contraditório, porque não estaria em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido cita o acórdão proferido no julgamento do REsp nº 609/047/SP, pela 4ª Turma, sob a relatoria do E. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, que teria sido mencionado pelo próprio acórdão ora embargado mas que, contraditoriamente, teria admitido a importação paralela em caso análogo.

Ressalta que as empresas embargadas, por mais de 15 anos, teriam consentido com a inserção dos produtos da marca no mercado interno pela Embargante, não podendo, agora, impedir a sua livre circulação. O Acórdão ao admitir a revogação posterior do consentimento inicialmente manifestado, teria incorrido em contradição porque isso não estaria autorizado pelos princípios da *supressio* e da *surrectio*, os quais seriam suficientes para impedir a modificação repentina de atitude das Embargadas.

Sustenta que as sociedades detentora da marca do uísque no Brasil não pode se recusar a vender seus produtos à GAC, sobe pena de ofensa ao artigo 21, XIII, da Lei 8.884/94, que visa a combater o truste.

Afirma que o acórdão, a fim de evitar futuros danos, deveria ter esclarecido que as Embargadas devem se abster de praticar atos tendentes a impedir a comercialização de seus produtos pela empresa Embargante.

Sustenta, finalmente, que o seu decaimento foi em parte mínima, razão pela qual deveria ser reavaliada a condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.718 - CE (2011/0048434-5)

VOTO

O EXMO SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator):

4.- Os Embargos interpostos por DIAGEO BRANDS BV e a DIAGEO BRASIL LIMITADA colhem êxito apenas para a correção do erro material invocado.

4.1- É de se observar, que, o acórdão embargado não afirmou em momento algum que a importação paralela realizada foi ilícita. Muito pelo contrário, afirmou que essa modalidade de importação, realizada por mais de 15 anos, sempre foi lícita, porque contava com a autorização ou ao menos a anuência da empresa titular da marca.

Nesses termos não há como admitir que o Acórdão tenha sido omissos ao deixar de indicar a data a partir da qual teria sido considerada ilícita a importação realizada. Nem mesmo se poderia afirmar que essa ilicitude teria se iniciado no momento em que se tornou inequívoca a oposição fática das titulares da marca, porque, segundo consta do acórdão, tão logo se iniciou essa oposição, se iniciou, também, a recusa de venda dos produtos, de maneira que, se não havia nem mesmo a importação, não poderia haver, por conseguinte, uma importação ilícita.

Acrescenta-se, e nesse ponto os Embargos devem ser acolhidos para esclarecimento, sem alteração do julgado, quanto ao fato da notificação (realizada em março de 2004), que, embora a cessação do fornecimento para importação paralela, admitido pela não-oposição das titulares da marca, fosse direito dessas mesmas titulares, devia, ao menos, ser preservado prazo, que não foi assinado na notificação, para a cessação efetiva da importação – prazo esse de acordo com os costumes do mercado, podendo ser utilizado como base por analogia, o usual prazo de seis meses relativo aos revendedores autorizados para a rescisão do contrato de revenda.

4.2.- No que concerne à indenização pleiteada pelas sociedades DIAGEO



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

BRANDS BV e DIAGEO BRASIL LIMITADA em razão da ocorrência de uma importação paralela ilícita, verifica-se que o acórdão recorrido, tendo afastado o caráter ilícito da importação paralela realizada, afastou também, implicitamente, a possibilidade de uma indenização fundada nessa causa de pedir. Não há, assim, qualquer omissão.

4.3.- Quanto à adoção, pelo do acórdão embargado, de uma premissa fática inexistente: venda direta dos produtos da marca pela sociedade DIAGEO BRANDS BV à GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. o que se observa é que essa circunstância fática foi expressamente afirmada pelo acórdão estadual. Isso, aliás, ficou bem demonstrado pelo acórdão embargado que, inclusive, transcreveu excertos daquele aresto nesse sentido. A título de esclarecimento definitivo basta a reprodução da seguinte passagem: “Pela confissão **as empresas Diageo** reconhecem como verdadeiro o fato alusivo à recusa em vender, (...)” (Grifos aditados).

4.4.- A alegação de julgamento *extra petita* ou *ultra petita*, não se insere nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, suscitando verdadeiro *error in iudicando* sem constituir omissão, contradição ou obscuridade.

4.5.- Finalmente vale assinalar que a condenação das sociedades DIAGEO BRANDS BV e DIAGEO BRASIL LIMITADA ao pagamento de perdas e danos experimentados pela GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. não conflita com o reconhecimento, havido no mesmo acórdão, de que referidas empresas podiam, validamente suspender a autorização para venda ou para importação paralela.

A indenização em tela está fundamentada no argumento de que a importação paralela já vinha se realizando com anuência das embargantes há mais de 15 anos e, por isso, não poderia ser interrompida abruptamente, haja vista a legítima expectativa criada no sentido de que esse estado de coisas se perpetuaria. Em síntese, a indenização está fundada na violação de um dever contratual anexo, decorrente do princípio da boa-fé objetiva, e não em uma suposta proibição de suspender a autorização antes concedida.

4.6.- É de se reconhecer que houve efetivo erro material no segundo parágrafo do item 11 do acórdão, na parte em que se afirma que o marco inicial do surgimento



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

do direito à percepção dos lucros cessantes seria o mês de março de 2003. Conforme assinalado em outras partes do mesmo acórdão foi apenas em março de 2004 que se deu a recusa de venda. Dessa forma, onde se lê, no referido item, "março de 2003", leia-se "março de 2004".

5.- Os embargos de declaração manifestados pela GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA também devem ser rejeitados.

5.1.- A alegação de que o Tribunal de origem teria: a) interpretado de forma inadequada o artigo 132, III, da Lei 9.279/96, b) deixado de observar a jurisprudência desta Corte a respeito do tema, c) negado aplicação aos princípios da *supressio* e *surrectio*, d) violado a legislação antitruste e, finalmente, e) fixado honorários advocatícios sem observar que houve sucumbência mínima, todos esses argumentos representam uma clara tentativa de rediscutir o mérito da decisão embargada, o que não se pode admitir.

Os Embargos de Declaração, como se sabe, são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (artigo 535 do CPC), não possuindo natureza de efeito modificativo.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, por via dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no Ag 723.162/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 21.2.08, DJ 3.3.08, p. 1);

Processo civil. Embargos de declaração no recurso especial. Ausência de omissões, contradições ou obscuridades. Prestação



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

jurisdicional encerrada.

- A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios é possível em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

- As questões suscitadas pelos embargantes não constituem pontos omissos, contraditórios ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados pelo acórdão embargado.

- O julgador não pode ser compelido a adentrar todos os matizes jurídicos suscitados pelas partes. Basta-lhe decidir fundamentadamente as questões pertinentes à solução da controvérsia, o que encerra sua prestação jurisdicional, não incorrendo nas hipóteses ensejadoras de violação ao art. 535 do CPC.

Embargos de declaração no recurso especial rejeitados.

(EDcl no REsp 770746/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28.11.06, DJ 11.12.06, p. 354)

5.2.- A alegação de que o Acórdão embargado, a fim de evitar futuros danos, deveria ter esclarecido que as sociedades DIAGEO BRANDS BV e DIAGEO BRASIL LIMITADA deveriam se abster de praticar atos tendentes a impedir a comercialização de produtos pela GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA não pode prosperar, porque representaria uma inovação aos temas que foram tratados no acórdão.

6.- Pelo exposto, acolhem-se, em parte, os embargos de declaração interpostos por DIAGEO BRANDS BV e DIAGEO BRASIL LIMITADA (cf. n. 4.1 parte final e 4.6 *supra*) sem alteração do resultado do julgamento, e rejeitam-se integralmente os embargos de declaração interpostos por GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Ministro SIDNEI BENETI
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2011/0048434-5 **EDcl no**
PROCESSO ELETRÔNICO Resp 1.249.718 / CE

Números Origem: 20050014336973 200900588870

EM MESA

JULGADO: 20/06/2013

Relator

Exmo. Sr. Ministro **SIDNEI BENETI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : DIAGEO BRANDS BV E OUTRO
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA
RAUL AMARAL JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO : GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : CAIO CESAR VIEIRA ROCHA E OUTRO(S)
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO E OUTRO(S)

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

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE : GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : CAIO CESAR VIEIRA ROCHA E OUTRO(S)
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO E OUTRO(S)
EMBARGANTE : DIAGEO BRANDS BV E OUTRO
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA
RAUL AMARAL JUNIOR E OUTRO(S)
EMBARGADO : OS MESMOS

CERTIDÃO

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

Após o voto do Sr. Ministro Sidnei Beneti, acolhendo em parte os embargos de declaração interpostos por Diageo Brands BV e outro, sem efeitos modificativos e, rejeitando os embargos de declaração interpostos por GAC Importação e Exportação Ltda, pediu vista o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Aguardam os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Nancy Andrichi e João Otávio de Noronha.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.718 - CE (2011/0048434-5)

RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI
EMBARGANTE : GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : CAIO CESAR VIEIRA ROCHA E OUTRO(S)
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO E OUTRO(S)
EMBARGANTE : DIAGEO BRANDS BV E OUTRO
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA
RAUL AMARAL JUNIOR E OUTRO(S)
EMBARGADO : OS MESMOS

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA: Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria relativa ao termo inicial para fins de arbitramento da indenização pelos danos materiais a ser suportada pela G A C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Sobre o ponto, em seus aclaratórios (e-STJ fls. 1.251-1.265), DIAGEO BRANDS BV E OUTRO apontam omissão na parte dispositiva do voto condutor do acórdão no tocante à data em que verificada a oposição das embargantes.

Sustentam, em sequência, que *"a data que deve ser considerada como aquela em que manifestada sua oposição inequívoca às importações paralelas é a da notificação extrajudicial encaminhada à ora embargada e não a do ajuizamento da presente demanda, ou da citação por força dela ocorrida"* (e-STJ fl. 1.254).

É o relatório.

Acerca da controvérsia em debate, compulsando os autos, verifica-se que, a despeito de não ter constado expressamente na parte dispositiva do voto do ilustre relator nenhuma referência ao termo inicial para fins de arbitramento da referida indenização, a matéria não deixou de ser objeto de apreciação por esta egrégia Terceira Turma.

Com efeito, no voto-vista por mim proferido naquela assentada ficou delimitado, com fundamentação completa, clara e coerente, o mencionado marco inicial, consoante se colhe do seguinte excerto das razões de decidir:

"(...)

A solução adotada pelas instâncias ordinárias, entretanto, está a merecer reforma parcial.

É que a tolerância manifestada pela titular da marca do Brasil, ainda que por prolongado período, não lhe retira o direito de exercer a faculdade que lhe confere a lei, e que, in casu, foi manifestada, de forma inequívoca, por ocasião do ajuizamento da presente ação.

Daí porque procede a presente insurgência recursal, em parte, apenas para declarar ilegais as importações ocorridas após incontroversa a discordância do titular da marca, termo este, que deve ser representado pela data da citação na



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ação proposta pelas ora recorrentes.

A indenização pelos danos materiais em favor das ora recorrentes deverá obedecer a esse mesmo marco inicial e ser apurada em liquidação de sentença na forma do artigo 210 da Lei nº 9.279/96.

Solução nesse sentido acarreta a improcedência parcial da ação proposta pela ora recorrida na medida em que afastado o pleiteado direito irrestrito de importar.

No mais, devem ser mantidas as disposições da sentença primeva, confirmada pela Corte a quo" (e-STJ fls. 1.242-1.243 - grifou-se).

Nesse contexto, nota-se que, em verdade, não se cogita de omissão, mas de simples insurgência das embargantes no que se refere ao termo inicial eleito expressamente pelo acórdão embargado - o que, como cediço, escapa à via estreita dos declaratórios.

No mais, acompanho o emitente relator somente para acolher os embargos de declaração de DIAGEO BRANDS BV E OUTRO, sem efeitos infringentes, a fim de corrigir o erro material, constante à fl. 1.231 (e-STJ), fazendo constar "março de 2004" onde constava "março de 2003" e rejeitar integralmente os aclaratórios opostos pela G A C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2011/0048434-5 **EDcl no**
PROCESSO ELETRÔNICO Resp 1.249.718 / CE

Números Origem: 20050014336973 200900588870

EM MESA

JULGADO: 13/08/2013

Relator

Exmo. Sr. Ministro **SIDNEI BENETI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JOÃO PEDRO DE SABOIA BANDEIRA DE MELLO FILHO

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : DIAGEO BRANDS BV E OUTRO
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA
RAUL AMARAL JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO : GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : CAIO CESAR VIEIRA ROCHA E OUTRO(S)
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO E OUTRO(S)

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

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE : GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : CAIO CESAR VIEIRA ROCHA E OUTRO(S)
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO E OUTRO(S)
EMBARGANTE : DIAGEO BRANDS BV E OUTRO
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA
RAUL AMARAL JUNIOR E OUTRO(S)
EMBARGADO : OS MESMOS

CERTIDÃO

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

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, a Turma, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração de DIAGEO BRANDS BV e Outro, sem efeitos modificativos e, rejeitou os embargos de declaração de GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Nancy Andrichi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.