



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.184.867 - SC (2010/0041466-7)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADORES : LILIANE JACQUES FERNANDES E OUTRO(S)
SÁLVIO MEDEIROS COSTA FILHO
RECORRIDO : MULTIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ADVOGADO : LUIZ RENAUD PINTO CUNHA E OUTRO(S)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. MARCAS MISTAS. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - CUP.

1. Não se verifica a alegada violação do art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

2. Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação ordinária que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade.

3. A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, *caput*, e § 1º da Lei n. 9.279/1996. (REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014 e REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 01/10/2010).

4. O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual colidência entre nome empresarial e marca não é resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013).

5. No caso concreto, equivoca-se o Tribunal de origem ao afirmar que deve ser dada prioridade ao nome empresarial em detrimento da marca,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

se o arquivamento na junta comercial ocorreu antes do depósito desta no INPI. Para que a reprodução ou imitação de nome empresarial de terceiro constitua óbice a registro de marca, à luz do princípio da territorialidade, faz-se necessário que a proteção ao nome empresarial não goze de tutela restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o território nacional. Porém, é incontroverso da moldura fática que o registro dos atos constitutivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial de Blumenau/SC.

6. A Convenção da União de Paris de 1883 - CUP deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, do qual faz parte o Brasil (<<http://www.wipo.int/treaties/en>>). É verdade que o art. 8º da dita Convenção estabelece que *"O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio."* Não obstante, o escopo desse dispositivo é assegurar a proteção do nome empresarial de determinada sociedade em país diverso do de sua origem, que seja signatário da CUP, e não em seu país natal, onde deve-se atentar às leis locais.

7. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "susceptível de causar confusão ou associação com marca alheia". Sob o enfoque pelo ângulo do direito marcário, a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas é notória, por possuírem identidade fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e ambas se destinarem ao segmento mercadológico médico. Assim, é inviável admitir a coexistência de tais marcas.

8. Ainda que não tivesse sido reconhecido o direito de precedência do registro n. 816805776 para a marca mista MULTIMED, ao contrário do que sugere o Tribunal *a quo*, não seria possível concluir pela nulidade deste. Isso porque tal registro foi concedido em 1994, não sofrendo nenhuma impugnação por parte da autora, seja administrativamente no prazo de seis meses (art. 101 da Lei n. 5.772/1971, correspondente ao atual 169 da Lei n. 9.279/1996), seja judicialmente no prazo de 5 anos, nos termos do art. 174 da Lei n. 9.279/1996. Desse modo, está preclusa a possibilidade de questionar tal registro por meio de processo administrativo de nulidade, bem como por meio de ação de nulidade de registro. Este só poderá ser impugnado por meio de processo administrativo de caducidade e se preenchidos os requisitos legais, nos termos da Lei da Propriedade Industrial.

9. A desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional. (REsp 325158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284 e REsp 1189022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 02/04/2014).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

10. No decorrer de processo administrativo de nulidade já instaurado, afigura-se temerária a conduta do titular de marca registrada que firma contrato de licenciamento com terceiro, tanto mais se não informar este acerca do óbice sofrido pelo registro marcário. Não há nexo de causalidade entre decisão proferida pelo INPI de concessão do registro marcário, posteriormente invalidada por meio de regular processo administrativo, e a desistência de terceiro em prosseguir com o licenciamento desta marca, ao tomar conhecimento de que a sua titular respondia ao referido processo administrativo de nulidade.

11. Recurso especial provido.

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, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo (Presidente), Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 15 de maio de 2014 (data do julgamento).

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.184.867 - SC (2010/0041466-7)

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADORES : LILIANE JACQUES FERNANDES E OUTRO(S)
SÁLVIO MEDEIROS COSTA FILHO
RECORRIDO : MULTIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ADVOGADO : LUIZ RENAUD PINTO CUNHA E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

1. Multimed Distribuidora de Medicamentos Ltda. ajuizou ação em face de Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI objetivando o restabelecimento de seu registro para a marca mista MULTIMED (n. 820713473) na referida autarquia. Aduz que efetuou o depósito da marca em 9/6/1998 (e registro em 17/10/2000), todavia, em decorrência de procedimento administrativo de nulidade movido por Multiclínica Serviços de Saúde Ltda., o registro foi cancelado. Alternativamente, pretende a condenação do INPI a indenizá-la, nos termos do art. 944 do Código Civil.

A tutela antecipada foi concedida.

O Juízo da 2ª Vara Federal de Blumenau/SC julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INPI a indenizar a autora pelos prejuízos sofridos em razão da ruptura de contrato de licenciamento da marca mista MULTIMED, firmado pela autora com terceiro, motivada pelo fato de o registro marcário daquela ter sido atacado por processo administrativo de nulidade.

Interpostas apelações por ambas as partes, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento à apelação da Multimed Distribuidora de Medicamentos Ltda. e negou provimento à apelação do INPI. A decisão tem a seguinte ementa (fls. 1.013-1.021):

ADMINISTRATIVO. NOME COMERCIAL/EMPRESARIAL. AGENTE ECONÔMICO NO MERCADO. IDENTIFICAÇÃO. PROTEÇÃO. CONVENÇÃO DE PARIS. REGISTRO COMERCIAL ANTERIOR AO REGISTRO MARCARIO.

1.- O nome empresarial, que identifica o agente econômico no mercado, goza de ampla proteção nos termos do art. 8º da Convenção de Paris, da Lei 8.934/94, art. 33 e da cláusula de irregistrabilidade constante no art. 124, V, da Lei 9.279/96.

2.- A autora efetuou o registro dos seus atos constitutivos na Junta Comercial de Blumenau/SC em 18.12.1987 e a ré Multiclínica efetuou o depósito do registro da marca no INPI em 1992, obtendo-o em 1994.

3.- O registro do nome comercial/empresarial foi anterior ao registro marcário, de modo que aquele merece ser protegido.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Opostos embargos de declaração pelo INPI, foram rejeitados (fls. 1.029-1.034).

Interpôs, então, recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal sustentando violação ao art. 535, II do CPC, bem como ofensa aos artigos 267, § 3º, do CPC, 129, *caput*, 174, § 1º e 168 a 175 da Lei n. 9.279/1996, 8º da Convenção de Paris e 33 da Lei n. 8.934/1994.

Alega que a legitimidade das partes pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição e, portanto, consigna que não pode ser réu no processo, porquanto não possui interesse tutelado diretamente pela presente ação.

Sustenta que o direito marcário se vale do sistema atributivo, o que significa dizer que o signo é dado a quem primeiro o reivindicar. Ressalta que a marca registrada em nome de Multiclínica Serviços de Saúde Ltda. não pode mais ser questionada, pois já transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos para propor ação de nulidade. Assim, teria havido preclusão de seu direito.

Aduz que as atividades das empresas são afins, podendo trazer confusão aos consumidores.

Esclarece ser equivocada a aplicação do art. 8º da Convenção de Paris - CUP, porquanto esta visa regulamentar as marcas em âmbito internacional e não o conflito entre marcas dentro de um país.

Pondera não ser o caso de aplicação do art. 33 da Lei n. 8.934/1994, que trata do Registro Público de Empresas Mercantis, matéria diversa do objeto da ação.

O recurso recebeu crivo de admissibilidade positivo na origem (fls. 1.088-1.089).

Contrarrazões às fls. 1.052-1.086.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.184.867 - SC (2010/0041466-7)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADORES : LILIANE JACQUES FERNANDES E OUTRO(S)
SÁLVIO MEDEIROS COSTA FILHO
RECORRIDO : MULTIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ADVOGADO : LUIZ RENAUD PINTO CUNHA E OUTRO(S)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. MARCAS MISTAS. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - CUP.

1. Não se verifica a alegada violação do art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

2. Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação ordinária que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade.

3. A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, *caput*, e § 1º da Lei n. 9.279/1996. (REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014 e REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 01/10/2010).

4. O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual colidência entre nome empresarial e marca não é resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013).

5. No caso concreto, equivoca-se o Tribunal de origem ao afirmar que deve ser dada prioridade ao nome empresarial em detrimento da marca, se o arquivamento na junta comercial ocorreu antes do depósito desta no



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

INPI. Para que a reprodução ou imitação de nome empresarial de terceiro constitua óbice a registro de marca, à luz do princípio da territorialidade, faz-se necessário que a proteção ao nome empresarial não goze de tutela restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o território nacional. Porém, é incontroverso da moldura fática que o registro dos atos constitutivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial de Blumenau/SC.

6. A Convenção da União de Paris de 1883 - CUP deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, do qual faz parte o Brasil (<<http://www.wipo.int/treaties/en>>). É verdade que o art. 8º da dita Convenção estabelece que *"O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio."* Não obstante, o escopo desse dispositivo é assegurar a proteção do nome empresarial de determinada sociedade em país diverso do de sua origem, que seja signatário da CUP, e não em seu país natal, onde deve-se atentar às leis locais.

7. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "susceptível de causar confusão ou associação com marca alheia". Sob o enfoque pelo ângulo do direito marcário, a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas é notória, por possuírem identidade fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e ambas se destinarem ao segmento mercadológico médico. Assim, é inviável admitir a coexistência de tais marcas.

8. Ainda que não tivesse sido reconhecido o direito de precedência do registro n. 816805776 para a marca mista MULTIMED, ao contrário do que sugere o Tribunal *a quo*, não seria possível concluir pela nulidade deste. Isso porque tal registro foi concedido em 1994, não sofrendo nenhuma impugnação por parte da autora, seja administrativamente no prazo de seis meses (art. 101 da Lei n. 5.772/1971, correspondente ao atual 169 da Lei n. 9.279/1996), seja judicialmente no prazo de 5 anos, nos termos do art. 174 da Lei n. 9.279/1996. Desse modo, está preclusa a possibilidade de questionar tal registro por meio de processo administrativo de nulidade, bem como por meio de ação de nulidade de registro. Este só poderá ser impugnado por meio de processo administrativo de caducidade e se preenchidos os requisitos legais, nos termos da Lei da Propriedade Industrial.

9. A desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional. (REsp 325158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284 e REsp 1189022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 02/04/2014).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

10. No decorrer de processo administrativo de nulidade já instaurado, afigura-se temerária a conduta do titular de marca registrada que firma contrato de licenciamento com terceiro, tanto mais se não informar este acerca do óbice sofrido pelo registro marcário. Não há nexo de causalidade entre decisão proferida pelo INPI de concessão do registro marcário, posteriormente invalidada por meio de regular processo administrativo, e a desistência de terceiro em prosseguir com o licenciamento desta marca, ao tomar conhecimento de que a sua titular respondia ao referido processo administrativo de nulidade.

11. Recurso especial provido.

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2. De plano, não se verifica a alegada violação do art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado.

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

3. A questão em exame é relativa a conflito entre as marcas mistas MULTIMED, de titularidade da Multimed Distribuidora de Medicamentos Ltda. (Reg. *sub judice* n. 820713473), sociedade cujos atos constitutivos foram registrados na Junta Comercial de Blumenau/SC em 18/12/1987 e de titularidade de Multimed Medicina do Trabalho Ltda. (Reg. n. 816805776), transferida pela Multiclínica Serviços de Saúde Ltda., sociedade cujos atos constitutivos foram registrados em Junta Comercial no Rio Grande do Sul.

O Juízo de piso asseverou (fls. 912-923):

Em exame de cognição sumária foi concedida a tutela antecipada nos seguintes termos (fls. 385/386):

Em juízo provisório de apreciação, entendo assistir razão à Autora, haja vista que tem como objeto social a exploração e distribuição de medicamentos e perfumarias (cláusula III, 6.ª alteração contratual - f 175), sendo que a empresa MULTICLÍNICA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA atua com planos de saúde, prestação de serviços em atividades pertinentes a serviços hospitalares em geral, serviços médicos, ambulatoriais e fisioterapias (f 270 - alteração datada de 14/06/2004).

Não há, portanto, em uma análise superficial, a possibilidade de confusão entre as respectivas especialidades no que diz respeito ao seu público específico. Presente, outrossim, o risco de dano de difícil reparação no caso de postergação da decisão apenas para o final da instrução.

DECISÃO

Pelo exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA nos termos em que requerida, determinando que o Réu INPI restabeleça o registro n.º 820713473.

Citem-se. Oficie-se como requerido.

Contudo, não há fundamento jurídico para manter o aludido provimento judicial, porquanto o caso dos autos demonstra **clara e inequívoca colidência de marcas**, razão pela qual **o desfecho deve se dar de acordo com a precedência do depósito da marca MULTIMED no INPI. Isto porque, modificando o sistema adotado nas leis anteriores, a Lei 9.279/96, atualmente reguladora dos direitos e das obrigações relativos à propriedade industrial do Brasil, para reforçar a autoridade do INPI, privilegia a data do depósito sobre a data da criação** (ou seja, legalmente, inventor não é quem cria, mas quem deposita primeiro!). Substituiu o sistema do *first-to-invent* (primeiro a inventar) pelo *first-to-file* (primeiro a arquivar, a depositar). Nas patentes isso fica claro no art. 7º ("Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação" - grifado).

Já em relação às marcas não há uma norma equivalente, mas o art. 124 da Lei 9.279/96 traz diversas proibições, inclusive invertendo o ônus da prova da boa-fé, no inciso XXIII (aquele que pediu o registro de marca que já tenha similar existente em sua atividade deve provar que não agiu de má-fé). **De qualquer forma, o art. 129, § 1º permite concluir pela existência de direito de precedência, pois estabelece que:**

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Na espécie, a autora **MULTIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.** efetuou o depósito da marca em 09/06/1998, sob o nº 820713473 (certificado de fl. 67), época em que a demandada **MULTICLÍNICA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.** já possuía inclusive o registro da marca **MULTIMED**, concedido em 22/03/1994, com depósito em 03/07/1992 (certificado de fl. 437 e certificado do 2º decênio, com vigência até 2014 na fl. 439).

Assim, por força do art. 129 da Lei 9.279/96 a demandada MULTICLÍNICA é a proprietária da marca MULTIMED, ante a precedência do registro:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148 [grifado]

Não procede a alegação da autora segundo a qual as marcas registradas referem-se a classes distintas, o que permitiria o registro das duas, pois ambas as sociedades atuam no ramo da prestação de serviços, segundo a classificação adotada pelo INPI - vide tabela da Classificação Nacional de Produtos e Serviços disponibilizada no endereço da rede mundial de computadores: http://www.inpi.gov.br/menuesquerdo/marca/dirma_classificacao/oculto/nacional, o que não autorizaria a exploração simultânea da marca, sob pena de afronta ao art. 124 XIX da Lei 9.279/96, ao dispor que:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

XIX - 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;

E, na decisão proferida pelo INPI no processo administrativo que nulificou o registro da autora ficou bem demonstrado que a marca **MULTIMED** já pertencia à também prestadora de serviços médicos **MULTICLÍNICA**, que precedeu o registro do aludido signo. Confira-se:

Assim, examinando o ato concessório do registro de marca e as razões que fundamentaram o requerimento da sua nulidade, em consonância com o parecer técnico exarado pela Diretoria de Marcas, concluímos pela procedência destas, por entendermos, s. m.j., que o registro efetivamente infringe o dispositivo legal argüido na nulidade, visto que o sinal "MULTIMED" (classe 40.15) reproduz totalmente a marca "MULTIMED" (classe 39.10/20), anteriormente registrada por terceiros, sob o nº 816.805.776, que visa distinguir serviços que guardam afinidade



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

mercadológica. (fl. 152)

Tanto a autora MULTIMED quanto a requerida MULTICLÍNICA são prestadores de serviços. A primeira tem por objeto **"a distribuição de medicamentos e perfumaria"** (contrato social - fl. 58) e a segunda, conforme descrito nos seus atos constitutivos, trabalha com **"planos de saúde, prestação de serviços em atividades pertinentes e serviços hospitalares em geral, serviços médicos e ambulatórios, fisioterapias e odontológicos em geral."** (fl. 433)

É inegável que há afinidade entre os serviços prestados, pois as duas sociedades atuam no ramo da medicina, uma prestando serviços médicos e a outra fornecendo medicamentos. Neste contexto, a vedação ao uso simultâneo da marca MULTIMED) é importante porque a Lei 9.279/96 (no art. 124 XIX acima citado) também procura evitar a ocorrência de confusão ou associação com marca alheia.

Subsidiariamente, a Lei 9.279/96 ainda reprime a concorrência desleal (art. 2º V) e, na espécie, a finalidade em se vedar a duplicidade de registros em relação à mesma marca é evitar confusão aos consumidores e entre as próprias sociedades empresárias.

Assim, ao contrário da pretensão exordial, somente seria possível a aplicação do princípio da especialidade/especificidade acaso houvesse diferença substancial entre o objeto social das sociedades. Vale dizer, tanto a autora como a demandada atuam no mesmo ramo de atividade - **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A MEDICINA**. A MULTIMED fornece medicamentos e a MULTICLÍNICA presta serviços médicos. Desta forma, a utilização simultânea da marca poderia causar transtorno aos destinatários dos serviços (v.g. o paciente da MULTICLÍNICA poderia imaginar que os medicamentos da MULTIMED também são distribuídos ou produzidos pela autora).

Igualmente, para fins de classificação, inexistente diferença entre as atividades prestadas pelas litigantes, pois a tabela do INPI estabelece a classe 39 (PERTENCENTE À MULTICLÍNICA) para *"Serviços médicos, odontológicos, veterinários e de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, assistência social, biologia e auxiliares"* ao passo que a classe 40 é residual - por isso encontra-se na mesma categoria - na medida em que "compreende serviços não previstos nas classes 36, 37, 38, 39 e 41 " (vide http://www.inpi.gov.br/menuesquerdo/marca/dirma_classificacao/oculto/nacional). Vale dizer, a diferença numérica não altera a categoria discutida, já que, na espécie, tanto a autora quanto a demandada são de prestadores de serviços em área afim.

Neste contexto, não há como reconhecer o pedido de restabelecimento da marca MULTIMED em favor da autora, pois fora concedida pelo INPI em afronta ao art. 124 XIX da Lei 9.279/96, incidindo, na hipótese, o art. 165 do mesmo diploma legal ("É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei").

- Indenização.

Sucessivamente, a autora postulou a condenação do INPI ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da nulidade do registro, pois havia licenciado a terceiro o uso da marca MIULTIMED.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O pleito indenizatório foi direcionado apenas em relação ao INPI, conforma se verifica na causa de pedir. Assim, tem-se, na espécie, hipótese de responsabilidade civil do Estado, que vem assentada no art. 37, § 6º, da Constituição da República:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Costuma-se classificar a responsabilidade civil em subjetiva ou objetiva. Nesta, como é o caso da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, o dever de reparar não tem como fundamento a culpa, mas o dano causado. Arnaldo Rizzardo situa assim a responsabilidade objetiva:

[...]

A objetivação da responsabilidade civil tem como princípio a idéia de que todo risco deve ser garantido, enfatizando-se o caráter da equidade que permeia as atividades humanas, de forma que aqueles que obtêm lucro em determinadas situações devem responder pelos riscos e desvantagens da atividade.

Responsabilidade objetiva é a responsabilidade sem culpa. Wilson Melo da Silva apresenta seus elementos basilares: a paz social, a solidariedade, o bem comum e a equidade. É objetiva porque decorre do dano e não exige imputação. Seja com fundamento no risco, seja na atividade, seja, enfim, por qualquer outro, a responsabilidade objetiva diferencia-se, fundamentalmente, da subjetiva, por dispensar a ocorrência da culpa (*latu sensu*), contentando-se com a existência do dano.

Não há como negar que a responsabilidade estatal, bem como a responsabilidade daqueles que prestam serviços públicos, evoluiu *pari passu* com a própria evolução da concepção de Regime Jurídico Administrativo. E, tal coincidência deve-se em face de que os elementos formadores do referido regime (prerrogativas e sujeições) compõem, do mesmo modo, a base teórica do que se denomina Responsabilidade Civil do Estado.

A Administração Pública atravessou estágios diversos acerca da sua responsabilização civil por danos advindos da sua atividade, alcançando, atualmente, a teoria do risco administrativo, que prevalece no direito pátrio desde a Constituição de 1946 e prescreve a responsabilidade pelo risco, sendo a administração pública e todos aqueles que prestam serviços públicos responsáveis objetivamente pela indenização dos danos sofridos pelo administrado, por fato do serviço.

Com relação à teoria do risco administrativo, concebida por Leon Duguit, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, bem como, o caso fortuito ou força maior, afasta o dever de indenizar. Assenta-se na existência de relação de causa e efeito entre a atividade estatal e o dano causado. Sem essa relação de causalidade, não há como e nem por que responsabilizar o ente público.

Em resumo, a teoria do risco significa que as pessoas jurídicas de direito público (tal qual o INPI) e as de direito privado prestadoras de serviços públicos arcam com os riscos inerentes à atuação, daí que a vítima, em razão de sua presumida vulnerabilidade, está dispensada de provar a culpa. De outro lado, a responsabilidade objetiva não tem aplicação aos atos omissivos estatais. Conforme lição de Lucia Valle Figueiredo "ainda que



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

consagre o texto constitucional a responsabilidade objetiva, não há como verificar a adequabilidade da imputação ao Estado na hipótese de omissão, a não ser pela teoria subjetiva. " (Curso de Direito Administrativo. 5a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 200 1. p. 260)

A mesma autora prossegue:

[...]

O Supremo Tribunal Federal também já consagrou o entendimento de que o Estado responde subjetivamente nos casos de omissão:

"[..] tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, numa de suas três vertentes: negligência, imperícia ou imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la [...]" (RE 179.147-1, 2ª T, rel.

Min. Carlos Velloso, DJU 2 7/02/1998, p. 18)

O Superior Tribunal de Justiça, ainda, em diversas oportunidades, confirmou essa orientação, cabendo aqui fazer referência ao REsp 418.71 3/SP, Rel. Franciulli Netto; 2ª T., unân., julg. em 20.5.2003, DJU 8.9.2003.

- Requisitos da responsabilidade civil do Estado.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessário que estejam presentes os seguintes pressupostos, na visão de Fernando Noronha:

[...]

Adverte ainda o citado autor:

[...]

Assim, considerado a última observação do autor acima citado, serão investigados no presente caso os três principais elementos apontados pela doutrina e pela jurisprudência como necessários à responsabilidade civil objetiva, quais sejam, o ato/fato ilícito ou ação da administração, o dano e o nexo de causalidade.

- Análise específica dos requisitos da responsabilidade civil.

- Ação da administração.

Na espécie, o fato causador do dano tem por origem a ação do INPI que registrou indevidamente em favor da autora a marca MULTIMED), que já pertencia à co-demandada MULTICLÍNICA. Ou seja, faltou diligência à autarquia demandada, porquanto deferiu equivocadamente o pedido da autora, frustrando a expectativa decorrente do uso da marca.

- Dano.

O dano restou comprovado tão-somente em relação ao contrato de licenciamento da marca MULTIMED.

Vale dizer, a autora comprovou apenas que sofreu prejuízo com o cancelamento do registro da marca relativamente ao contrato de fls. 354/364 em que licenciou o uso da marca em favor de MULT-EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA.

Inexiste, na causa de pedir, qualquer outro dano mencionado pela parte autora, razão pela qual a liquidação do dano ficará limitada ao contrato acima mencionado.

- Nexo de causalidade.

Para fim de determinação do nexo de causalidade, adota-se na ordem jurídica pátria a teoria do dano direto e imediato, também denominada teoria da interrupção do nexo causal - conforme art. 403 do CC/2002 - posição adotada pelo ST17, manifestada no voto do Min. Carlos Velloso no RE nº 409.203/RS, noticiado no Informativo 391:

[...]

De fato, se é a teoria do dano direto e imediato a adotada no ordenamento



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

jurídico brasileiro não há como entender que a responsabilidade estaria presente caso se pudesse ampliar para causas secundárias ou indiretas.

Na espécie, está claro que existiu o liame entre a ação administrativa do INPI e o dano provocado à parte autora, que certamente não teria licenciado o uso da marca MULTIMED acaso a autarquia não a tivesse registrado em seu favor.

Neste contexto, encontram-se presentes os requisitos da responsabilidade, devendo, portanto, o INPI indenizar o dano causado.

[...]

O *quantum* indenizatório deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para resolver o processo (art. 269 I do CPC) e condenar o INPI a indenizar MULTIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. pelos prejuízos sofridos em razão do contrato de licenciamento da marca MULTIMED, celebrado com MULTI-EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA. em 03/05/2002.

O valor da indenização será apurado em liquidação de sentença.

Condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da demandada MULTICLÍNICA em R\$ 1.500,00, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 20 do CPC).

Tendo em vista a sucumbência recíproca entre a autora e o INPI determino a compensação recíproca e proporcional dos honorários advocatícios (art. 21 caput do CPC).

Custas na forma da lei. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após a interposição de eventual recurso ou o decurso dos prazos, oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Blumenau, encaminhando cópia da sentença.

De forma diversa, o acórdão recorrido dispôs (fls. 1.013-1.021):

Adoto a motivação do parecer exarado pelo Exmo. Procurador Regional da República, Dr. João Heliofar de Jesus Villar, como razão de decidir, *in verbis*:

"(...)

Um dos fundamentos utilizados pela autora para o restabelecimento da licença do uso da marca Multimed, é aplicação dos princípios da especialidade/especificidade, pois, ao seu ver, as empresas envolvidas- autora e Multiclínica- desempenham suas atividades em ramos distintos.

A autora desenvolve suas atividades no ramo de "distribuição de medicamentos e perfumaria ", conforme se vê do contrato social da fl. 58 e a empresa Multiclínica trabalha com "planos de saúde, prestação de serviços e atividades pertinentes a serviços hospitalares em geral, serviços médicos e ambulatoriais, fisioterapias e odontológicos em geral" (cópia do contrato social na fl. 433).

Como se percebe, embora as atividades desenvolvidas pelas empresas não sejam idênticas, a atuação se dá no mesmo segmento mercadológico, portanto os produtos e serviços distribuídos pelas empresas apresentam determinado grau de afinidade. E evidente que a atividade desenvolvida no mesmo segmento pode trazer confusão



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

aos consumidores. Essa possível confusão justifica a utilização da marca Multimed por apenas uma das empresas.

Nesse quadro e definida que a utilização da marca Multimed só poderá ser realizada por uma das empresas, resta estabelecer o critério para definir qual das empresas poderá continuar com a utilização da marca.

(...)

No caso dos autos, o registro de marca da Multimed foi concedido à empresa Multiclínica em 1994, com depósito em 1992 (fls. 437 e 439), época em que estava em vigor a Lei n° 5.772/71. Se uma outra entidade estivesse usando a marca sem registro, poderia disputar a precedência até 90 dias depois da concessão do registro à Multiclínica. Passados estes 90 dias, preclui o direito de impugnar o registro de marca feito pelo primeiro requerente. A autora/recorrente efetuou o depósito da marca só em 1998 (fl. 67) muito depois do prazo de 90 dias estabelecido no art. 79, §§ 4º e 5º, da Lei n° 5.772/71, razão pela qual não lhe é assegurado o direito de invocar o direito de precedência de uso de marca, estabelecido no art. 129, § 1º, da Lei n° 9.279/96.

Mas isso não resolve tudo. Digo isso, porque o panorama muda quando se trata de proteção ao nome comercial/empresarial. A esse respeito, destaco respectivamente o art. 8º da Convenção de Paris, internalizada através do Decreto 635, de 21 de agosto de 1992, art. 33 da Lei 8.934/94 e art. 124, inciso V, da Lei 9.279/96 (LPI), do seguinte teor:

"Art. 8º. nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito nem de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio. "

"Art. 33. A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações. "

"Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

V- reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; (..) "

Percebe-se facilmente que o nome empresarial, que identifica o agente econômico no mercado, goza de ampla proteção nos termos do art. 8º da Convenção Unionista de Paris (Decreto 635/92), da Lei 8.934/94, art. 33 e da cláusula de irregistrabilidade constante no art. 124, V, da Lei 9.279/96.

No caso dos autos, a autora/recorrente efetuou o registro dos seus atos constitutivos na Junta Comercial de Blumenau/SC em 18.12.1987 (fl. 56) e a Multiclínica efetuou o depósito do registro da marca no INPI em 1992, obtendo-o em 1994. Disso resulta que o registro do nome comercial/empresarial foi anterior ao registro marcário.

Disso resulta a conclusão de que houve a reprodução pela ré/apelada Multiclínica, no registro de sua marca no INPI, de elemento característico de nome empresarial pertencente a outra entidade, de modo que o registro marcário Multimed efetuado pela empresa Multiclínica não poderia ter sido realizado, uma vez que em desacordo com o disposto no art. 8º da Convenção de Paris, 33 da Lei 8.934/94 e 124, inciso V, da Lei 9.279/98.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Nesse panorama e, considerando-se a proteção ao nome comercial/empresarial, penso deva ser reconhecido à autora/apelante o direito de ver restabelecido o direito ao uso do nome de sua empresa- Multimed (nº 820713473), o que, na verdade, implica a nulidade da marca Multiclínica. A Multiclínica não poderia atribuir à sua marca, o nome de uma empresa já existente. (...)"

Destaco que deve ser dada prioridade ao nome comercial/empresarial em face da marca se o arquivamento ocorreu antes do depósito da marca.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ratifica o entendimento supra declinado, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO NO INPI, PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE UTILIZAÇÃO DE NOME CIVIL COMUM AOS SÓCIOS DAS SOCIEDADES COMERCIAIS EM LITÍGIO ("ARMELIN")

IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.

PREJUÍZOS CAUSADOS A RECORRIDA E IMITAÇÃO DE MARCA.

1. (...)

2. O registro da recorrida junto ao INPI na classe 38.60 - serviços de alimentação - da Tabela Nacional de Classificação, vigente à época do depósito, tem o condão de proteger sua marca, pois atua no ramo de confeitarias, o qual, quando do registro, não gozava de proteção específica. Há, ainda, pedido de registro, por parte da recorrida, na Classe 30 da 70 Edição da Tabela Internacional de Classificação (relativa, dentre outros, ao ramo de confeitaria), dependente apenas de providências finais. Opera, pois, a seu favor o princípio da especificidade.

3. Ademais, esta Quarta Turma já decidiu que "vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso" (REsp 964. 7S0/SP, DJ de 24.09.200 7). Neste passo, e tendo concluído o aresto impugnado que a recorrida foi quem primeiro iniciou as atividades no ramo de confeitaria (conclusão inalterável em sede especial, a teor da súmula 0 7 desta Corte), merece esta a proteção de seus serviços.

4. Consoante melhor doutrina, "qualquer tentativa de registro ou mesmo da utilização pelos homônimos ou por terceiros que tenham nomes semelhantes, deverá, logicamente, ser rechaçada em razão do disposto no artigo 65, nº 17, da Lei nº 5. 772/71, que trata especificamente da reprodução e da imitação de marca anteriormente registrada".

5. Assim, correto o aresto impugnado ao vedar o uso do nome "A rmelin" pela ora recorrente no que concerne ao ramo de confeitaria, uma vez demonstrados tanto o prejuízo sofrido pela recorrida, decorrente da confusão ocasionada aos consumidores, quanto a clara imitação de marca (conclusões, novamente, inalteráveis nesta sede, ut súmula 07/S TJ).

6. Recurso especial não conhecido.

(REsp 1034650/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 08/0 4/2008, DJe 22/O 4/2008)Destaquei

Destarte, acolhido o pedido principal, resta prejudicado o pedido



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

indenizatório subsidiário.

Modificada a solução da lide, inverte o pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, mantidos o arbitramento constante na sentença recorrida.

Quanto ao prequestionamento, não há necessidade do julgador mencionar os dispositivos legais e constitucionais em que fundamenta sua decisão, tampouco os citados pelas partes, pois o enfrentamento da matéria através do julgamento feito pelo Tribunal justifica o conhecimento de eventual recurso pelos Tribunais Superiores (STJ, EREsp nº 155.621 -SP, Corte Especial, Rei. Min Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 13-09-99).

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação da autora e negar provimento à apelação do réu.

4. Primeiramente, observo que a recorrente aduz não ser parte legítima para figurar como ré em ação em que se busca anular um registro, sob pena de violação ao art. 175 da Lei n. 9.279/1996, porquanto a atuação do INPI é limitada à mera intervenção no feito ou à condição de autor.

O dispositivo tido por violado tem a seguinte redação:

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

Equivocada a argumentação da recorrente no ponto, observada a máxima vênia.

Isso porque não se trata propriamente de ação de nulidade de registro marcário, mas sim de ação em que a autora busca anular decisão do INPI proferida em processo administrativo em que foi declarado nulo o registro n. 820713473 para a marca mista MULTIMED, em face da precedência do registro n. 816805776 para a marca mista MULTIMED. Alternativamente, busca a autora ser indenizada pela ruptura do contrato de licenciamento da marca firmado com terceiro, supostamente ocorrida após este tomar conhecimento do processo administrativo de nulidade instaurado pela Multiclínica Serviços de Saúde Ltda.

Não há, pois, ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação ordinária que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade.

A esse respeito, destaco o seguinte precedente em que se verifica a legitimidade de autarquia para figurar no polo passivo de ação que pretende a nulidade de ato administrativo por ela exarado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RÁDIO COMUNITÁRIA - LACRE, PELA ANATEL - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.

1. A ANATEL tem legitimidade passiva para figurar no pólo passivo



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

de demanda em que se pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou o lacre de rádio comunitária.

2. Inexistência de litisconsorte passivo necessário da União na hipótese, pois a questão está **restrita ao exercício da competência fiscalizatória da autarquia**, consoante as disposições da Lei 9.472/97.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1001575/PI, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 25/05/2009)

Ainda que se tratasse de ação de nulidade de registro propriamente dito, não há como negar a legitimidade do INPI para figurar no polo passivo; porquanto, ao contrário do que defende a recorrente, há interesse da autarquia na convalidação de sua decisão proferida em processo administrativo de nulidade, tendo em vista que a invalidação implicará comando ao INPI para que, em cumprimento à sentença, desconstitua o registro anteriormente proferido.

Nessa linha, José Antonio Lisboa Neiva, citando Lelio Schmidt, arremata:

Sobre o tema, ressaltou Lelio Denicoli Schmidt:

Quanto à circunstância do INPI poder ocupar o pólo ativo ou passivo da ação de nulidade, isto não é de causar estranheza. A sua posição inicialmente é a de réu: foi ele quem concedeu indevidamente o registro ou o privilégio a outrem, devendo, pois, ser necessariamente colocado no pólo passivo. Contudo, por imposição da regra segundo a qual faculta-se à Administração Pública proceder à invalidação de seus atos (Súmula 346 do STF), conferiu-se ao INPI legitimidade ativa para ajuizar a ação de nulidade. Contudo, se a autarquia não toma essa iniciativa (...) deve, portanto, ser incluída como ré.

(NEIVA, José Antonio Lisboa. *Questões processuais envolvendo propriedade industrial*. Revista da Associação dos Juizes Federais do Brasil. Ano 20. N. 68. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2001)

5. Ademais, sustenta a recorrente, ainda, violação aos arts. 129, *caput*, e § 1º, art. 174, 168 a 175 da Lei n. 9.279/1996, art. 8º da Convenção de Paris e 33 da Lei 8.934/1994.

Para tanto, aduz que o direito marcário brasileiro se vale do sistema atributivo, o que significa dizer que o signo é dado a quem primeiro o vindicar, bem como argumenta que houve preclusão do direito da autora de combater a marca MULTIMED, registrada sob o n. 816805776, em nome de Multiclínica Serviços de Saúde Ltda., posteriormente cedida à Multimed Medicina do Trabalho Ltda. Pondera, ainda, ser equivocada a aplicação do art. 8º da Convenção de Paris - CUP, porquanto esta visa regulamentar as marcas em âmbito internacional e não o conflito entre marcas dentro do país.

Sobre o assunto, verifico que o Tribunal de origem asseverou que a autora/recorrida efetuou o registro dos seus atos constitutivos na Junta Comercial de Blumenau/SC em 18/12/1987, tendo a Multiclínica Serviços de Saúde Ltda., sociedade



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

sediada no Rio Grande do Sul, efetuado depósito para a marca MULTIMED em 1992 e obtido o registro marcário em 1994. Assim, no entender da instância *a quo*, em face da proteção ao nome empresarial, haveria prioridade da autora/recorrida e em verdade, o registro precedente para a marca MULTIMED (n. 816805776), de titularidade da Multiclínica, é que deveria ser anulado.

5.1 A tutela ao nome comercial, no âmbito da propriedade industrial, assim como à marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor.

Não obstante, as formas de proteção ao nome empresarial e à marca comercial não se confundem.

A tutela àquele se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais.

Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, *caput*, e § 1º da Lei n. 9.279/1996. (REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014 e REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 01/10/2010)

João da Gama Cerqueira assim discorreu sobre os efeitos do registro marcário (CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. Vol. 2. Tomo 2. Parte 3. Editora Revista Forense: Rio de Janeiro, 1956. p. 76-77):

O registro torna certa a data da apropriação da marca e fixa os seus elementos, além de fazer público o ato da apropriação. Mas o seu efeito principal, como declara a lei, é assegurar ao seu titular o direito ao uso exclusivo da marca e, como consequência, o direito de impedir que outros a empreguem para o mesmo fim.

[...]

Assegurando ao proprietário da marca o direito ao seu uso exclusivo, o registro fixa, ao mesmo tempo, a extensão desse direito. A lei protege tudo o que se acha compreendido no registro no que respeita à composição da marca como no que se refere às suas aplicações.

Ambos os institutos possuem proteção constitucional, nos termos do art. 5º XXIX, da Constituição da República, *in verbis*:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das **marcas**, aos **nomes de empresas** e a outros signos



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

A Lei da Propriedade Industrial, na mesma linha, previu proteção tanto às marcas quanto aos nomes empresariais, nos seguintes termos:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Nesse passo, o entendimento desta Corte é no sentido de que eventual colidência entre nome empresarial e marca não é resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013).

Aliás, conforme esclarecido pela Terceira Turma no Resp n. 1204488/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, *"A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca - que possui proteção nacional -, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja "suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada"* (REsp 1204488/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011).

Fabio Ulhôa Coelho, discorrendo sobre as diferenças entre marca e nome comercial, assevera que:

[...] a proteção conferida pela Junta Comercial ao nome se exaure nos limites do Estado a que ela pertence, enquanto que os efeitos do registro de marca são nacionais (CC, art. 1.166). Ou seja, o empresário sediado em Santa Catarina tem, a partir do arquivamento do seu ato constitutivo no registro de empresas, protegido o seu nome empresarial em todo o Estado catarinense. Se abrir filiais no Paraná e no Rio Grande do Sul, terá neles a



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

mesma proteção. Nenhum outro empresário poderá se estabelecer, ou abrir filial, com nome idêntico ou semelhante, nestes três Estados. Tais arquivamentos, contudo, não impedem que, em outro Estado da Federação (Rio de Janeiro, suponha-se), seja arquivado ato constitutivo com nome empresarial colidente.

[...]

Como o registro do nome empresarial tem abrangência estadual, e não nacional, os seus efeitos estão restritos aos Estados em que o empresário tem sede ou filial. Para estender a tutela ao país todo, ele deve providenciar o arquivamento de pedido de proteção ao nome empresarial, nas Juntas dos demais Estados (CC, art. 1.166, parágrafo único; IN-DNRC, n. 104, art. 11, §§ 1º e 2º). O mesmo não ocorre com a marca, que, registrada no INPI, estará protegida em todo o território brasileiro (e, até mesmo, nos demais países unionistas, se presentes as condições da Convenção de Paris).

(FÁBIO ULHÔA COELHO, *Curso de Direito Comercial. Direito de Empresa*, Vol. 1, 15ª ed.: Saraiva, São Paulo, 2011, p. 201).

Assim, no caso concreto, equivoca-se o Tribunal de origem ao afirmar que deve ser dada prioridade ao nome empresarial em detrimento da marca, se o arquivamento na Junta comercial ocorreu antes do depósito desta no INPI.

Como acima exposto, para que a reprodução ou imitação de nome empresarial de terceiro constitua óbice a registro de marca, à luz do princípio da territorialidade, faz-se necessário que a proteção ao nome empresarial não goze de tutela restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o território nacional.

No caso, porém, é incontroverso da moldura fática que o registro dos atos constitutivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial de Blumenau/SC.

5.2. Da mesma forma, penso que assiste razão à recorrente quando assevera que não é o caso de se aplicar o art. 8º da Convenção de Paris, como fez o Tribunal de origem.

A Convenção da União de Paris de 1883 - CUP deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, do qual faz parte o Brasil (<<http://www.wipo.int/treaties/en>>).

É verdade que o art. 8º da dita Convenção estabelece que "*O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.*"

Não obstante, o escopo desse dispositivo é assegurar a proteção do nome empresarial de determinada sociedade em país diverso do de sua origem, que seja signatário da CUP, e não em seu país natal, onde deve-se atentar às leis locais.

E, nesse sentido, não se pode olvidar que o art. 1.166 do Código Civil de 2002



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

estabelece que "A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado".

Sobre o assunto, válida a lição de Lélío Schmidt:

o artigo 8º da CUP é uma importante regra de proteção contra a pirataria de sinais distintivos, pois confere ao legítimo proprietário o direito de invocar a anterioridade de seu nome empresarial, protegido em seu país de origem, para se contrapor à usurpação desautorizada de seu elemento característico em outros países, seja como marca, nome empresarial ou outro sinal distintivo qualquer. Essa proteção excepciona os princípios da territorialidade e da atributividade, pois permite que a precedência do depósito ou registro feito no Brasil por um usurpador seja elidida pela anterioridade da proteção ao nome empresarial no país de origem do prejudicado.

Foi com base no artigo 8º da CUP, dentre outros fundamentos, que várias marcas usurpadas por nacionais, como TIMBERLAND, LACOSTE, SOTHEBY'S, DAUM, ROCHAS, HERMES, LEE, ELES SE, BURGER KING, BBC e outras puderam ser invalidadas em favor da anterioridade da proteção

ao nome empresarial do legítimo titular no exterior.

No dizer de Stephen Ladas e Gama Cerqueira, o artigo 8º da CUP não se destina a regulamentar a proteção do nome empresarial no país de origem (que se submete à lei local), mas sim a sua proteção no exterior. Em seu país de origem, a sociedade deve atender ao que a lei local dispuser sobre a forma de aquisição de direitos sobre o nome empresarial: se estes direitos só forem concedidos por meio de registro nos órgãos próprios, deverá cumprir tais exigências para gozar da proteção.

(SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Da proteção ao nome empresarial*. Revista LEX - Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ano 32. nº 380. São Paulo: Lex Editora S.A., 2010.)

Diante desse cenário, no caso concreto é indiscutível a precedência do registro marcário n. 816805776 para a marca MULTIMED, atualmente em nome de Multimed Medicina do Trabalho Ltda

5.3. Quanto à possibilidade de coexistência das marcas no que concerne ao critério da especialidade/especificidade, observo que o INPI - no processo administrativo de nulidade -, o Juízo de piso e o Tribunal de origem foram unânimes em reconhecer que os serviços identificados pelas marcas MULTIMED, de titularidade de Multimed Distribuidora de Medicamentos Ltda. e de Multimed Medicina do Trabalho Ltda., guardam afinidade mercadológica, podendo causar confusão aos consumidores.

Nesse diapasão, o acórdão combatido ressaltou que, enquanto uma empresa fornece medicamentos, a outra presta serviços médicos, o que pode levar um paciente a concluir que os medicamentos da autora também são fornecidos/fabricados pela empresa



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

titular do registro precedente.

Denis Borges Barbosa, em lição adequada, e que guarda estrita sintonia com a lei de regência e jurisprudência do STJ, afirma que a marca deve diferenciar-se daquelas que disputam o mesmo mercado, não podendo, nesses casos, ser concedido registro à que tenha potencial de causar confusão ou associação com outra pré-registrada, "levando em conta as semelhanças do conjunto, em particular dos elementos mais expressivos, e não as diferenças de detalhe"; bem como o público a que se destinam as marcas, para aferimento da possibilidade de colidência:

3.3. Da distintividade relativa, ou diferencial

A questão aqui é a do *valor* das marcas entre si - sua distintividade relativa. Uma marca deve diferenciar-se das marcas que disputam mesmo mercado de forma tal que lhe garanta a *unicidade*: o reconhecimento de que a origem indicada por uma marca se distingue da outra. Ou seja, que, entre uma e outra, não exista confundibilidade em tese e, *a fortiori*, confusão.

[...]

3.3.1. A análise de mercado

Para se determinar a confusão marcária verifica-se, em primeiro lugar, se existe, entre as mesmas marcas, um único e só mercado real (produto ou serviço idêntico ou semelhante), pois, como assinala a recente obra oficial da Organização Mundial da Propriedade Intelectual sobre o assunto, similaridade de bens e serviços é item distinto, e prejudicial, da análise de confusão entre marcas.

3.3.1.1. Simultaneidade no mercado real

A simultaneidade a que se refere o inciso XIX do art. 124 do Código não é formal, ou de parecenças lógicas, mas pertinência das duas marcas ao mesmo mercado. Ou seja, se os produtos ou serviços a que se referem as marcas (e não as marcas em si mesmo) forem competidores num mesmo espaço de mercado.

A concorrência, para ser relevante para a propriedade intelectual é preciso que se faça sentir em relação a um mesmo produto ou serviço.

A identidade objetiva pressupõe uma *análise de utilidade* do bem econômico: haverá competição mesmo se dois produtos forem dissimilares, desde que, na proporção pertinente, eles atendam a algum desejo ou necessidade em comum. Assim, e utilizando os exemplos clássicos, a manteiga e a margarina, o café e a chicória, o álcool e a gasolina. É necessário que a similitude objetiva seja apreciada em face do consumidor relevante.

[...]

O inciso XIX do art. 124 do Código preceitua que (uma vez se determine a similitude de mercado ou afinidade) deve-se proceder à comparação entre as marcas, para se verificar se a *reprodução* (no todo ou em parte, ainda que com acréscimo) ou imitação (nas mesmas condições), é efetivamente suscetível de causar confusão ou associação com a marca alheia.

Esse procedimento é, assim, um segundo estágio da análise, após se determinar que há competição real ou simbólica efetiva ou potencial, entre os produtos e serviços assinalados.

Haverá **confusão** "quando não podemos reconhecer as distinções, as diferenças; quando as coisas se tomam uma pelas outras; quando se



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

misturam umas com as outras".

Haverá **associação** nas hipóteses em que, mesmo não cabendo confusão - o consumidor *não* toma um signo por outro - há intensa relação simbólica entre uma marca e outra, ou assimilação entre a marca e a linguagem comum de um segmento de mercado, com risco de que o público possa entender que o signo tem como referência um produto ou serviço distinto do real, ou uma origem diversa da verdadeira.

[...]

3.3.2.1. Análise em abstrato

Tanto no exame prévio ao registro quanto, pelas mesmas razões, na revisão dos atos da administração e juízo de arguição de nulidade, a análise é do *potencial* de confusão ou associação. Com efeito, não se tem aí juízo de concorrência desleal, que sempre exige análise *ad hoc* e fática, nem mesmo juízo de contrafação.

Neste contexto de exame ou de nulidade - e só neste - aplica-se com precisão o que diz Mauricio Lopes Oliveira:

Não é necessário que a confusão efetivamente se dê, basta a possibilidade, a qual entende-se existir sempre que as diferenças não se percebam sem minucioso exame e confrontação da marca legítima com a semelhante, conforme destacou Affonso Celso, in *Marcas industriais e nome comercial*, Imprensa Nacional, 1888, pp. 55-56. Idêntico é o entendimento de Clóvis Costa Rodrigues: "Bastará, tão-só, existir possibilidade de confusão, caracterizada pela dúvida, pela incerteza, pela iminência de fraude."....

[...]

Dois princípios são capitais para a determinação da colidência. Em primeiro lugar, a colidência ou anterioridade deve ser apreciada levando em conta as semelhanças do conjunto, em particular dos elementos mais expressivos, e não as diferenças de detalhe:

[...]

Em segundo lugar, deve-se verificar a semelhança ou diferença à luz do público a quem a marca é destinada, em sua função própria. Tal critério que é particularmente valioso no caso de contrafação, não pode deixar de ser levado em conta no parâmetro da registrabilidade. (BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 85-89)

De fato, o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia".

Nessa toada, conforme decidido no REsp 1.105.4222 - MG, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido (art.4º, VI, do CDC):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DE TERMO DESIGNATIVO DO COMPONENTE



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRINCIPAL DO MEDICAMENTO. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA.

[...]

4. A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC).

[...]

8. Recurso especial não provido.

(REsp 1105422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011)

Ademais, sem perder de vista o enfoque pelo ângulo do direito marcário, a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas é notória, por possuírem identidade fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e ambas se destinarem ao segmento mercadológico médico.

Assim, a meu ver, é inviável admitir a coexistência de tais marcas.

5.4. Por fim, ainda que este relator não tivesse reconhecido o direito de precedência do registro n. 816805776 para a marca mista MULTIMED, ao contrário do que sugere o Tribunal *a quo*, não seria possível concluir pela nulidade deste.

Isso porque tal registro foi concedido em 1994, não sofrendo nenhuma impugnação por parte da autora, seja administrativamente no prazo de 6 (seis) meses (art. 101 da Lei n. 5.772/1971 correspondente ao atual 169 da Lei n. 9.279/1996), seja judicialmente no prazo de 5 anos, nos termos do art. 174 da Lei n. 9.279/1996.

Desse modo, correta a recorrente quando assevera estar preclusa a possibilidade de questionar tal registro por meio de processo administrativo de nulidade, bem como por meio de ação de nulidade de registro. Este só poderá ser impugnado por meio de processo administrativo de caducidade e se preenchidos os requisitos legais, nos termos da Lei da Propriedade Industrial.

Aliás, a presente ação nem seria o meio adequado para tanto. E o STJ já asseverou que a desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional. (REsp 325158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284 e REsp 1189022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 02/04/2014).

6. Por outro lado, ainda que prejudicado o pedido indenizatório diante dos fundamentos antes invocados, de qualquer modo não parece deva ser reconhecida



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

indenização a ser paga pelo instituto, como o decidiu o Juízo de piso.

Devo destacar que da moldura fática não se infere conduta desidiosa do INPI ao proferir - em 17/4/2001 - a decisão de concessão do registro n. 820713473 para a marca mista MULTIMED de titularidade da autora. Conforme asseverou o Tribunal de origem, as atividades desenvolvidas pelas empresas Multimed Distribuidora de Medicamentos Ltda. e Multiclínica Serviços de Saúde Ltda. não são idênticas, a atuação destas apenas se dá no mesmo segmento mercadológico. Ressalto, ainda, que ambas as marcas são mistas.

Não se pode olvidar que em muitos casos de análise a ser realizada pelo INPI é muito tênue a linha que possibilita ou impede a coexistência pacífica de signos distintivos, principalmente quando não são marcas exclusivamente nominativas.

A própria Lei n. 9.279/1996 estabelece instrumentos ainda em âmbito administrativo que possibilitam às partes impugnarem um registro concedido pela autarquia, tais como o processo administrativo de nulidade previsto nos arts. 168 a 172 e o pedido de caducidade dos arts. 142 a 146. Em âmbito judicial, a ação de nulidade do registro pode ser ajuizada em até 5 (cinco) anos da data de sua concessão, nos termos do art. 174 da Lei n. 9.279/1996.

Assim, no decorrer de processo administrativo de nulidade já instaurado, afigura-se temerária a conduta do titular de marca registrada que firma contrato de licenciamento com terceiro, tanto mais se não informar a este acerca do óbice sofrido pelo registro marcário.

Dessa forma, não vislumbro nexo de causalidade entre a decisão proferida pelo INPI de concessão do registro marcário da autora, posteriormente invalidada por meio de regular processo administrativo instaurado pela Multiclínica Serviços de Saúde Ltda., e a desistência de terceiro em prosseguir com o licenciamento da marca mista MULTIMED, ao tomar conhecimento de que a autora respondia ao referido processo administrativo de nulidade.

Portanto, é descabida a pretensão exposta na exordial pela autora/recorrida de receber do INPI indenização referente aos "efeitos da retirada" do certificado de registro marcário, tendo em vista o frustrado licenciamento desta (fls. 28).

7. Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar improcedentes os pedidos da autora. Custas e honorários ao encargo desta. Fixo os honorários advocatícios em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, com correção monetária e juros a contar deste julgamento.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2010/0041466-7

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.184.867 / SC

Número Origem: 200672050038640

PAUTA: 15/05/2014

JULGADO: 15/05/2014

Relator

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

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. HUGO GUEIROS BERNARDES FILHO

Secretária

Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

PROCURADORES : LILIANE JACQUES FERNANDES E OUTRO(S)
SÁLVIO MEDEIROS COSTA FILHO

RECORRIDO : MULTIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ADVOGADO : LUIZ RENAUD PINTO CUNHA E OUTRO(S)

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

CERTIDÃO

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

A Quarta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo (Presidente), Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.