



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.282.969 - SC (2011/0231343-0)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE : PARJOM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA E OUTRO
ADVOGADO : JOSE EDUARDO SOARES LOBATO E OUTRO(S)
RECORRENTE : COMPANHIA HERING
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RICARDO PORTUGAL GOUVÊA E OUTRO(S)
GUILHERME SCHARF NETO E OUTRO(S)
RECORRENTE : LOJAS HERING S/A
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES E OUTRO(S)
RECORRIDO : OS MESMOS

EMENTA

RECURSOS ESPECIAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÕES DE ABSTENÇÃO DE USO CUMULADAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. MARCA E NOME COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE.

1. Segundo o princípio da *actio nata*, o prazo prescricional da ação somente se inicia no momento em que constatada a violação do direito que se busca proteger por meio da ação.

2. Diante das particularidades da demanda e da causa de pedir, incabível a utilização como marco inicial da prescrição a data do depósito dos atos constitutivos da contraparte na Junta Comercial, ocorrido em 1951. A contagem do prazo prescricional, no caso, iniciou-se com a alegada mudança de postura da ré, com a cessão do nome empresarial a terceiros e com a implementação de centro comercial, a partir do ano de 1997.

3. Superada a preliminar de prescrição por esta Corte, impõe-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para que prossiga no julgamento dos demais temas veiculados nas razões recursais de apelação das partes, sob pena de supressão de instância. Precedentes.

4. Recurso especial de PARJOM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA E OUTRO conhecido em parte e, nessa parte, não provido, prejudicadas as demais questões.

5. Recurso especial de COMPANHIA HERING conhecido em parte e, nessa parte, provido para afastar a ocorrência de prescrição, determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem para que prossiga no julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes, prejudicadas as demais questões.

6. Recurso especial de LOJAS HERING S.A. não conhecido, porquanto integralmente prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira Turma, conhecer em parte do recurso especial interposto por PARJOM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. e LIMITED MALHAS LTDA. e, na parte conhecida, negar-lhe provimento; conhecer em parte do recurso especial interposto pela COMPANHIA HERING e, nessa parte, dar-lhe provimento e não conhecer do recurso especial de LOJAS HERING S.A, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Paulo



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 21 de agosto de 2014(Data do Julgamento)

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2011/0231343-0

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.282.969 / SC

Números Origem: 20040081219 20040081219000200 20040081219000300 20040081227 8990203260

PAUTA: 19/08/2014

JULGADO: 19/08/2014

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO VIEIRA BRACKS

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: PARJOM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA E OUTRO
ADVOGADO	: JOSE EDUARDO SOARES LOBATO E OUTRO(S)
RECORRENTE	: COMPANHIA HERING
ADVOGADOS	: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) RICARDO PORTUGAL GOUVÊA E OUTRO(S) GUILHERME SCHARF NETO E OUTRO(S)
RECORRENTE	: LOJAS HERING S/A
ADVOGADO	: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES E OUTRO(S)
RECORRIDO	: OS MESMOS

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Inadimplemento - Perdas e Danos

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA, pela parte RECORRENTE: PARJOM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA

Dr(a). MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA, pela parte RECORRENTE: COMPANHIA HERING

Dr(a). JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES, pela parte RECORRENTE: LOJAS HERING S/A

CERTIDÃO

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

A Turma, adiou o julgamento deste processo para a Sessão do dia 21/08/2014, por indicação do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.282.969 - SC (2011/0231343-0)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): Trata-se de três recursos especiais, o primeiro interposto por PARJOM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. e LIMITED MALHAS LTDA., o segundo interposto por COMPANHIA HERING e o terceiro interposto por LOJAS HERING S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Noticiam os autos que, em 7/12/1999, COMPANHIA HERING propôs ação, autuada sob o nº 008.99.020326-0, contra LOJAS HERING S.A. objetivando a abstenção do uso das marcas "HERING" e "FIGURA DOS DOIS PEIXES" pela ré, em seu centro comercial, e por suas franqueadas e licenciadas, bem como o pagamento de indenização por uso indevido das referidas marcas.

Em 16/12/1999, LOJAS HERING S.A., por sua vez, ajuizou ação, que recebeu o nº 008.00.002107-2, contra COMPANHIA HERING, PARJOM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. e LIMITED MALHAS LTDA. pretendendo a cessação pelas rés do uso dos nomes "LOJA(S) HERING", "LOJA(S) HERING STORE", "LOJA(S) HERING VIRTUAL" e "HERING STORE", bem como de qualquer divulgação publicitária referente aos mesmos nomes, além de indenização pelos lucros auferidos com a sua utilização.

As duas demandas foram julgadas em sentença única.

Com relação à primeira demanda, foi rejeitada a preliminar de prescrição e julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tendo sido (i) deferido o pedido de abstenção de uso a fim de determinar que a requerida se abstenha de utilizar a marca nominativa "Hering" e a marca figurativa dos "Dois Peixinhos" em seu Centro Comercial, bem como em suas lojas franqueadas, ao fundamento de que *"a Cia Hering detém a anterioridade do uso tanto do nome comercial, como das marcas 'Hering' e 'dos Dois Peixinhos'"* (e-STJ fl. 1.210) e (ii) indeferido o pedido de indenização.

No tocante à segunda demanda, (i) foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de Parjom e Limited e (ii) julgada improcedente a demanda tanto com relação ao pedido de abstenção de uso quanto ao pedido de indenização.

O dispositivo ficou assim ementado:

"(...)

III - DA DECISÃO:

III.1 Afasto a preliminar de prescrição, prevista no art. 178, par. 10, inc. IX do Código Civil, suscitada pela Lojas Hering nos autos n. 008.99.020326-0, nos



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

termos da fundamentação supra.

III.II Acolho a preliminar de Ilegitimidade Passiva 'ad causam' suscitada pelas partes PARJON COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. 'LOJAS HERING' e LIMITED MALHAS LTDA 'LOJAS HERING', nos autos n. 008.00.002107-2, nos termos da fundamentação supra, para excluí-las do pólo passivo da demanda, nos termos do art. 267, VI, do CPC, condenando a LOJAS HERING S.A. ao pagamento de honorários advocatícios em favor das requeridas excluídas acima referidas, que fixo, nos termos do art. 20, par. 4º, do CPC, observadas as alíneas 'a' a 'c' do mesmo dispositivo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado à causa.

III.III No mérito, Julgo Improcedente os pedidos formulados por LOJAS HERING S.A, em face, considerada a exclusão supra, apenas de CIA. HERING S.A, nos autos n. 008.00.002107-2, nos termos da fundamentação anteriormente exposta, julgando extinto o processo com fulcro no art. 269, I do CPC, condenando, por conseguinte, a Requerente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Requerida remanescente, os quais fixo, nos termos do art. 20, par. 4º, do CPC, observadas as alíneas 'a' a 'c' do mesmo dispositivo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado à causa.

III.IV Ainda no mérito, Julgo Parcialmente Procedentes os pedidos formulados por CIA. HERING S.A, em face de LOJAS HERING S.A nos autos n. 008.99.020326-0, para determinar que a Requerida se abstenha de utilizar a marca nominativa 'Hering' e a marca figurativa dos 'Dois Peixinhos' em seu Centro Comercial, bem como em suas lojas franqueadas. No tocante ao pedido de indenização, inacolho o mesmo, pelos motivos anteriormente expostos, julgando extinto o processo com fulcro no art. 269, I do CPC, condenando, por conseguinte, a Requerida (por considerar que a Requerente, do conjunto de seus pedidos, decaiu de parte ínfima - art. 21, par. único, do CPC), ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Requerente, os quais fixo, nos termos do art. 20, par. 4º, do CPC, observadas as alíneas 'a' a 'c' do mesmo dispositivo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado à causa" (e-STJ fls. 1.214-1.216).

Irresignada, LOJAS HERING S.A. apresentou recursos de apelação em ambos os feitos.

No autos da primeira demanda (Processo nº 008.99.020326-0), as razões recursais englobaram as seguintes alegações: (i) prescrição; (ii) direito adquirido quanto ao uso centenário da expressão "Lojas Hering" como denominação de seu estabelecimento; (iii) os registros conferidos à contraparte são limitados à categoria de "artigos de vestuário de toda sorte", não podendo atingir o nome empresarial; (iv) a recorrente nunca fez uso do termo "Hering" isoladamente, mas sempre acompanhado do termo "Lojas" ou "Centro Comercial", o mesmo ocorrendo em relação à figura dos "Dois Peixinhos"; (v) não lhe incumbia proceder à impugnação ou à anulação do registro da marca porque somente foi usuária de "título de estabelecimento", "insígnia de comércio" e "nome comercial", cujas modalidades não se confundem com a marca; (vi) a marca "Hering" não é privativa da apelada porque existem outras



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

marcas com a mesma denominação como, por exemplo, gaitas, instrumentos musicais, brinquedos, artigos de papelaria, cristais, móveis, artigos elétricos e para o lar, entre outros; (vii) a anterioridade do nome comercial com o arquivamento dos atos constitutivos das Lojas Hering S.A. e o uso do título de estabelecimento e da insígnia de comércio precedem os posteriores registros de marca no INPI; (viii) ilegalidade e invasão de mercado da apelada ao se apresentar no mercado com o mesmo nome da apelante; (ix) a Cia. Hering nunca atuou no comércio e nunca deteve lojas, franquias, centros comerciais ou shopping; (x) inverídica a alegação de que a liberalidade de uso havia sido concedida apenas para a casa matriz; (xi) a apelante registrou o nome comercial (Lojas Hering S.A.) para a atividade comércio em quase todos os Estados do país; (xii) o fato de ter a apelada se constituído em 1880 com o nome "Hering" em produtos da classe 25 não garante a ela a prerrogativa de utilizar destes elementos comuns e associar a eles sua marca visando atuar em uma destas áreas se outros já os detém; (xiii) não houve nenhuma liberalidade, mas, sim, interesses econômicos comuns, aliados ao fato de serem sócios e fundadores comuns; (xiv) não há nenhuma prova ou evidência de que a apelada Cia. Hering tenha emprestado o nome à apelante; (xv) não há prova de que o uso foi feito de má-fé, visando usufruir de marca que alegam notória e, (xvi) ainda que exista a notoriedade, ela não é plena, atingindo apenas produtos de vestuário.

Na demanda nº 008.00.002107-2, a apelação versou sobre os seguintes pontos:

(i) legitimidade passiva das rés Parjom e Limited; (ii) uso secular do título de estabelecimento "Lojas Hering" e do nome comercial "Lojas Hering S.A."; (iii) a Indústria Têxtil Cia. Hering, limitada à fabricação de "camisetas e artigos de vestuário", tinha como sua vendedora principal, com a denominação de "Lojas", apenas as "Lojas Hering"; (iv) as Lojas Hering se tornaram notoriamente conhecidas em virtude de sua casa matriz e das inúmeras filiais em unidades da Federação; (v) a Cia. Hering passou a permitir que seus licenciados e/ou franqueados, tais como as apeladas Parjom e Limited, utilizassem em letreiros, tabuletas, notas fiscais, faturas e impressos em geral o título de estabelecimento "Lojas Hering"; (vi) nome comercial não se confunde com marca de produto; (vii) legítimo o uso pela apelante do nome comercial e do título de estabelecimento, bem como da utilização da figura dos "dois peixinhos" para seu comércio, centro comercial ou shopping; (viii) há ilegal invasão de mercado por parte das apeladas no momento em que passaram a se apresentar no mercado com o mesmo nome da apelante; (ix) foi prejudicada em suas finalidades comerciais, traduzindo um dano material, emergente, decorrente da efetiva perda de clientela que experimentou em razão de seus direitos de nome comercial, título de estabelecimento e insígnia de comércio, utilizados em sua atividade comercial, estarem sendo ilegalmente utilizados pelas apeladas e (x) o valor relativo aos danos



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

materiais deve ser apurado em liquidação de sentença.

Cia. Hering recorreu adesivamente, pugnando pela reforma da sentença no tocante ao pedido de indenização, e tecendo considerações acerca da não ocorrência de prescrição relativamente ao pleito indenizatório.

A Terceira Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, também em acórdão único, (a) deu provimento ao primeiro recurso de apelação das Lojas Hering a fim de acolher a preliminar de prescrição do direito da Cia Hering quanto à pretensão de abstenção de uso e ao pedido de indenização; (b) deu parcial provimento ao segundo recurso de apelação das Lojas Hering (b.1) reintegrando na lide as empresas Parjom e Limited, porquanto reconhecida a sua legitimidade passiva, e, (b.2) no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o efeito de vedar que as rés façam uso da denominação "Lojas Hering", e (c) negou provimento ao recurso adesivo de Cia. Hering.

O aresto restou assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE NOME COMERCIAL - INSURGÊNCIAS CONTRA A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA QUE JULGOU SIMULTANEAMENTE AS DEMANDAS - CONEXÃO - INDISPENSABILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA DECISÃO ÚNICA.

Se as decisões têm reflexos nas ações aparelhadas, não se enfrenta prejudicialidade, mas sim, típica conexão, a exigir a providência do art. 105, do Código de Processo Civil, com reunião dos processos para decisão única.

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZATÓRIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - PRESCRIÇÃO - MARCA - INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PARA A PRETENSÃO CONDENATÓRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 178, § 10.º, IX, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PEDIDO DE ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA HERING E SÍMBOLO DOS DOIS PEIXES - AÇÃO DE NATUREZA REAL - PRESCRIÇÃO REGIDA PELO ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, SEGUNDA PARTE - LAPSO TEMPORAL DE DEZ ANOS ENTRE PRESENTES - CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA DO FATO - UTILIZAÇÃO COMPROVADA DA MARCA DA AUTORA HÁ QUASE MEIO SÉCULO - PRETENSÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

O direito sobre o nome comercial, assim como as marcas de fábrica e de comércio, segundo o entendimento prevalente na doutrina e na jurisprudência, constitui uma propriedade (REsp 4055).

Ou seja, ainda que não se trata de bem corpóreo, tem-se que a marca se insere na categoria dos 'direitos reais suscetíveis de um exercício visível e contínuo, ou pelo menos, de reiteração', utilizando a expressão de M.M. SERPA LOPES.

Como consequência disso, o lapso quinquenal previsto no art. 178, § 10.º, IX, do Código Civil de 1916, incide em ações por meio da qual se busque a reparação pelo uso indevido de marca ou nome comercial, não servindo, no entanto, para aquelas que se tem como objetivo a abstenção do uso da marca.

Já nessas ações, de cunho cominatório, fixado o entendimento de que o direito perseguido pelo titular da marca é classificado como de propriedade, incide o



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

prazo prescricional de dez anos, previsto na segunda parte do art. 177 do Código Civil de 1916.

Exteriorizando, de forma ininterrupta, a terceiros a utilização do nome 'Lojas Hering', e ostentando a figura dos dois peixes, desde a sua constituição, sem qualquer oposição da proprietária da marca, por quase meio século, prescrita resta à Cia. Hering a pretensão de obstar a continuidade daquele exercício.

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE NOME COMERCIAL 'LOJAS HERING' C/C INDENIZATÓRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM VERIFICADA - UTILIZAÇÃO DO NOME COMERCIAL DA AUTORA PELAS EMPRESAS FRANQUEADAS OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS - RECURSO PROVIDO - REFORMA DA SENTENÇA PARA REINTEGRAÇÃO DAS REQUERIDAS PARJOM COMÉRCIO DE ROUPAS E LIMITED MALHAS À LIDE.

Verificado que as requeridas fazem uso do nome comercial da autora, objeto de discussão nos autos, mister a reintegração das aludidas empresas à lide, para apuração da legalidade dessa utilização.

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE NOME COMERCIAL C/C INDENIZATÓRIA - CONFLITO ENTRE MARCA 'HERING' E NOME COMERCIAL 'LOJAS HERING' - PRECEDÊNCIA NO USO DA DENOMINAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DA MARCA JUNTO AO ÓRGÃO FEDERAL COMPETENTE (INPI) - PREVALÊNCIA SOBRE O NOME COMERCIAL - TITULARIDADE DA MARCA - POSSIBILIDADE DE CESSÃO A TERCEIROS POR MEIO DE CONTRATO DE FRANQUIA, DESDE QUE AUSENTE CONFUSÃO COM O NOME COMERCIAL DA REQUERIDA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O registro da marca junto ao órgão federal competente - - Instituto Nacional de Propriedade Industrial -, prevalece sobre o registro do nome comercial na Junta de Comércio, segundo entendimento acolhido por esta Corte de Justiça. Demonstrada a titularidade da apelada sobre a marca, não há irregularidade na cessão, a terceiros, do direito de explorá-la, por meio de contrato de franquia, nos termos do art. 2.º da Lei n.º 8.955/95, sendo possível, inclusive, o registro da aludida marca, acompanhada de termo genérico, para identificação de suas franquias, desde que distinto do nome comercial utilizado pela autora.

2. Prescrito o direito da requerida buscar em Juízo a abstenção do uso da marca 'Hering' pela apelante, possibilitando a ela apresentar-se no comércio de produtos têxteis com a denominação 'Lojas Hering', além do sinal figurativo dos 'dois peixes', e considerando a incidência do princípio da especificidade também nos conflitos envolvendo nome comercial, torna-se descabido que outras empresas atuem na mesma área econômica da recorrente, utilizando-se do nome comercial devidamente registrado por ela na Junta Comercial de diversas unidades da Federação.

DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DE MODO PROPORCIONAL ENTRE OS LITIGANTES, FACE A DERROTA RECÍPROCA DAS PARTES EM SUAS PRETENSÕES (ART. 21, CAPUT, DO CPC) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ART. 20, § 3º, ALÍNEAS 'A', 'B' E 'C', DO CPC" (e-STJ fls. 1.451-1.453).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.565-1.586).

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 1.608-1.623), PARJOM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. e LIMITED MALHAS LTDA., com fulcro na alínea "a" do permissivo



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

constitucional, apontam violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:

(i) artigos 3º e 267, inciso VI, do Código de Processo Civil - ilegitimidade passiva das recorrentes Parjom e Limited, visto que, na condição de meras franqueadas da Cia. Hering, apenas exercem um direito que lhes foi conferido pelo contrato de franquia firmado;

(ii) artigo 124, inciso VI, da Lei nº 9.279/96 - impossibilidade de impedir a utilização do termo "Lojas", ao lado da marca "Hering", pela titular da marca e suas franqueadas, porquanto, à semelhança do vocábulo "Store", constitui termo genérico, insuscetível de apropriação, e

(iii) artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil - negativa de prestação jurisdicional.

COMPANHIA HERING S.A., por sua vez (e-STJ fls. 1.631-1.679), aponta violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:

(i) artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil - porque teria havido negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal de origem de se manifestar acerca de aspectos relevantes da demanda suscitados em sede de embargos de declaração;

(ii) artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil - sustentando que o Tribunal de origem, ao reconhecer a ocorrência de prescrição, afastou-se da verdadeira causa de pedir da ação proposta pela ora recorrente;

(iii) artigos 177 e 178, § 10, inciso IX, do Código Civil de 1916 e 129, 208, 209 e 210 da Lei nº 9.279/76 - ao argumento de que o termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com a data em que ocorreu a ofensa ao direito que se pretende proteger com a propositura da ação;

(iv) artigos 129, 130, incisos I e II, e 139 da Lei nº 9.279/96 e 177 do Código Civil de 1916 - sob o entendimento de que *"a aludida prescrição da ação em nada poderia alterar o fato de que o registro da marca 'Hering' e da 'figura dos dois peixes', existente desde 1931 e válido até hoje (fatos incontroversos, como os próprios acórdãos reconhecem), tornou a Cia Hering a única proprietária da marca"* (e-STJ fl. 1.664) e

(v) artigos 124, inciso VI, e 129 da Lei nº 9.279/96 e 177 do Código Civil de 1916 - defendendo a tese de que o termo "Lojas" é genérico e, portanto, insuscetível de apropriação como marca.

LOJAS HERING S.A., por fim (e-STJ fls. 1.791-1.887), com base nas alíneas "a" e "c", do permissivo constitucional, alega, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos seguintes artigos acompanhados das respectivas teses:

(i) artigo 178, § 10, inciso IX, do Código Civil de 1916 - ao argumento de que não



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ocorreu a prescrição referente ao seu pedido de indenização por perdas e danos e

(ii) artigo 17, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil - pretendendo o reconhecimento da litigância de má-fé da Cia Hering.

Com as contrarrazões (fls. 2.006-2.166), e admitidos os recursos na origem (fls. 2.168-2.174), subiram os autos a esta colenda Corte.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.282.969 - SC (2011/0231343-0)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): Tendo em vista a complexidade dos temas envolvidos, faz-se oportuno um breve relato dos fatos.

A sentença de primeiro grau assim sintetizou as narrativas apresentadas nas duas demandas:

1) Ação proposta pela Cia. Hering:

"(...)

Da Ação Ordinária com Pedido de Antecipação da Tutela Jurisdicional e Deferimento de Liminar para Abstenção de uso de Marca nos termos do artigo 461 e parágrafos do Código de Processo Civil, processo nº 008.99.020326-0.

A parte Requerente, em síntese, na exordial de fls. 02/19, alegou:

1) Que é detentora da marca nominativa 'Hering' e 'Hering Store', bem como da marca figurativa dos 'Dois Peixinhos', todas derivadas de certificados de registros expedidos pelo INPI e processo pertinente.

2) Que desde 1952 mantinha relações comerciais com a Requerida, fornecendo mercadorias com sua marca, sendo que esta era por aquela usada sem que se opusesse, por sua mera liberalidade, mas que, no entanto, a Requerida usurpou desta prerrogativa, franqueando e cedendo a marca 'Lojas Hering' a terceiros, sem autorização.

3) Que em virtude do fracasso dos negócios da Requerida, esta repartiu sua loja original em diversas lojas menores as quais são locadas a terceiros, transformando-a, assim, em um Centro Comercial, o qual levou o nome de 'Centro Comercial Lojas Hering' e que o referido local utiliza como nome comercial 'Centro Hering', bem como usa, irregularmente, a marca figurativa dos 'Dois Peixinhos', procurando, com isso, locupletar-se da notoriedade da marca 'Hering' a fim de atrair clientela.

4) Que a Requerida tentou apropriar-se do nome 'Hering', como marca, em 29/05/1987, bem como registrar a marca 'Lojas Hering' em 24/12/1987, todavia seus pedidos foram indeferidos pelo INPI em virtude de que a marca 'Hering' era de domínio da Requerente, bem como por ser a palavra 'Lojas' insuscetível de apropriação exclusiva" (e-STJ fls. 1.193-1.195).

2) Ação proposta pelas Lojas Hering S.A.:

"(...)

Da Ação Ordinária de Cessação de Uso de Nome 'Lojas Hering' e/ou em inglês 'Hering Store', Indenização por Perdas e Danos com pedido de Antecipação de Tutela, processo n. 008.00.002107-2.

A parte Requerente, em síntese, na exordial de fls. 02/63, alegou:

1) Que vem utilizando o nome 'Lojas Hering' desde 1880, bem como a marca figurativa dos 'Dois Peixinhos', sendo tal fato de conhecimento da terceira Requerida, posto que estas mantinham relações comerciais intensas e que por diversas vezes esta e a Requerente tiveram os mesmos diretores, acionistas e dirigentes.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2) Que o fato de ter sido regularmente constituída perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, lhe dá o direito de utilização do nome 'Hering', bem como da marca figurativa dos 'Dois Peixinhos' que sempre foi utilizada em conjunto com o seu nome comercial.

3) Que a terceira Requerida foi desfazendo paulatinamente o vínculo comercial existente entre ela e a Requerente, iniciando-se pelo não fornecimento de mercadorias com a marca 'Hering' e, por fim, com o franqueamento de suas marcas sob o título de 'Hering Store'.

4) Que as Requeridas devem indenizá-la pela utilização ilegal da denominação 'Lojas Hering', ou 'Hering Store' (e-STJ fls. 1.196-1.197).

Passa-se, doravante, à apreciação pontual de cada um dos temas controvertidos.

(I) Da negativa de prestação jurisdicional

No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional (artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil), agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.

A propósito:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.

1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifica a existência dos vícios na lei indicados.

2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia. (...)".

(AgRg no Ag 1.176.665/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011)

"RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA (...)

1. Os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. (...)".

(REsp 1.134.690/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011)

(II) Da ilegitimidade passiva de PARJOM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. e LIMITED MALHAS LTDA.

No ponto, alegam as recorrentes a sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda proposta pelas Lojas Hering S.A., porquanto, na condição de meras franqueadas



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

da Cia. Hering, apenas exercem um direito que lhes foi conferido pelo contrato de franquia firmado entre as partes.

Não lhes assiste razão, reproduzindo-se, quanto ao tema, a fundamentação externada pelo acórdão recorrido, a qual adota-se como razões de decidir:

"(...)

Da ilegitimidade passiva das Requeridas

Insurge-se Lojas Hering acerca da exclusão das Requeridas Parjom Comércio de Roupas Ltda. e Limited Malhas S/A, alegando que elas fazem uso ostensivo, indevidamente, da denominação 'Hering Store' e 'Lojas Hering', em notas fiscais, faturas, letreiros, tabuletas e similares.

Razão lhe assiste neste ponto.

Não obstante as Requeridas possuírem o direito de utilizar a marca 'Hering' e a denominação 'Hering Store', na condição de franqueadas da Cia. Hering, observo que elas também fazem uso da expressão 'Lojas Hering', consoante extrai-se dos documentos de fls. 262/272.

Destarte, considerando que a insurgência da Autora circunscreve-se justamente ao emprego de tal nome comercial, correta a presença das aludidas empresas no pólo passivo da lide, para apuração da legalidade dessa utilização.

Diante do exposto, devem as Requeridas Parjom Comércio de Roupas Ltda. e Limited Malhas S/A ser reintegradas a lide, razão pela qual dou provimento ao apelo neste ponto" (e-STJ fls. 1.467-1.468).

(III) Do termo inicial da prescrição

Quanto ao termo inicial da prescrição, articulado no recurso especial de COMPANHIA HERING, merece prosperar a irresignação recursal.

Da petição inicial, extrai-se que o pedido de abstenção do uso da marca está embasado nos seguintes fundamentos:

(i) cessão não autorizada da denominação social "Lojas Hering" e da marca "Hering" a terceiros, mediante "Contratos de Franquia, Cessão e Uso de Parte de Nome Comercial e Outras Avenças", datados de novembro de 1997 e julho de 1998 e

(ii) instalação, no ano de 1999, de centro comercial denominado "Centro Comercial Lojas Hering", acompanhado da "figura dos dois peixes" resultado da repartição da loja original, com locação de lojas a terceiros.

É o que se colhe do seguinte excerto da inicial:

"(...)

2. A Cia. Hering, sempre, desde a sua fundação em 1880, foi proprietária única e exclusiva da marca 'HERING' e do sinal figurativo 'FIGURA DOS DOIS PEIXES', ambos de notoriedade nacional e internacional. A autora, como é sabido, fabrica em Santa Catarina e comercializa pelo Brasil e pelo mundo todo, produtos têxteis.

3. A ré Lojas Hering S.A., empresa administrada pela família Steinbach, é



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

uma loja situada à Rua XV de Novembro nº 759, no município de Blumenau/SC, que vende, ou vendia, produtos têxteis de marcas diversas, além de artigos de caça e pesca, utensílios domésticos, etc.

4. Face a dificuldades geradas por continua má administração, agravadas por fatos conjunturais de mercado, a ré foi obrigada a buscar o socorro da concordata (doc. nº 10). A continuidade de seus negócios foi, portanto, sensivelmente, prejudicada.

5. A concordata, requerida em 1992, não impediu que a autora prosseguisse fornecendo mercadorias à ré, tão somente em homenagem às antigas e boas relações, hoje, no entanto, esmaecidas. A ré não correspondeu à altura o gesto de boa vontade da autora, eis que é contumaz inadimplente e devedora por força de compra de produtos têxteis da marca HERING (doc. nº 11).

6. Ademais, a ré, na qualidade de locatária, deve alugueres à autora, no valor atualizado de R\$ 66.270,89 (sessenta e seis mil, duzentos e setenta reais e oitenta e nove centavos), o que é objeto de ação de cobrança e despejo, processo nº 008.99.015081-7, que tramita perante a 1ª Vara Cível desta Comarca. (doc. nº 12).

7. Tais desacertos e desajustes no seio da empresa ré não obstaram que a mesma prosseguisse abusando das liberalidades e facilidades que lhe concedeu a autora, há muito tempo, em especial o uso da denominação 'LOJAS HERING'. Senão vejamos:

8. Vem a ré, em flagrante desrespeito à lei, franqueando e cedendo, sem autorização, a 'denominação social' 'LOJAS HERING', a terceiros, como fez para as cidades de Balneário de Camboriú e Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Os 'Contratos de Franquia, Cessão e Uso de Parte de Nome Comercial e Outras Avenças' datados de novembro de 1997 e julho de 1998, atestam o cometimento do ilícito. (docs. nºs 13 e 14)

9. A primeira e principal loja da ré é situada em Blumenau, à Rua XV de novembro, a mais importante rua de comércio da cidade. O fracasso dos negócios comerciais da ré a fez, neste ano de 1999, repartir a loja original, dela fazendo um centro comercial, com diversas lojas de venda prevalente de produtos têxteis, as quais são locadas a terceiros. Ao Centro Comercial foi dado o nome de 'CENTRO COMERCIAL LOJAS HERING', sendo certo que são destacadas claramente, somente as palavras CENTRO HERING. Para melhor caracterizar a clara e escandalosa usurpação de marca e prática de concorrência desleal a ré utiliza também a FIGURA DOS DOIS PEIXES, conforme atesta o relatório fotográfico anexo (doc. nº 15).

10. A má-fé na utilização indevida da marca HERING maliciosamente alcunhada de denominação, pelo acréscimo de LOJAS, é estampada por força da publicação recente no JORNAL DE SANTA CATARINA (edição de 26 de outubro de 1999) de anúncio (doc. nº 16) do CENTRO COMERCIAL HERING, aí omitido inclusive o disfarce LOJAS.

11. Na verdade, a denominação 'LOJAS HERING' não é passível de registro pela ré, e tem sido utilizada por ela, como dito, tão somente por mera liberalidade da Cia. Hering, legítima e exclusiva proprietária da marca HERING e FIGURA DOS DOIS PEIXES.

Agora, nos últimos tempos, surge o abuso.

12. A ré desfruta e aproveita da notoriedade evidente da marca HERING e FIGURA DOS DOIS PEIXES e sempre incentivou a confusão entre a marca e sua denominação social e até incentivou uma confusão por conta de participação societária. A ré, neste momento, face a utilização da marca HERING no Centro Comercial e cessão da marca a franqueados, quer se valer, maliciosamente,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

e de forma gratuita, de todo trabalho de marketing, divulgação e propaganda empreendido pela autora Cia. Hering.

(...)

17. O que está dito a respeito da marca HERING, estampa e consolida o fato de que os direitos são de propriedade e uso exclusivo da autora Cia Hering, oponíveis 'erga omnes' contra quem quer que seja, inclusive contra a ré, beneficiária de mera liberalidade, a ser por esta ação suprimida, face aos abusos cometidos.

18. A liberalidade concedida o foi em relação a loja principal que funciona, desde quando tal foi admitido, em 1952, na Rua XV de Novembro e nada mais. Hoje a ré 'avançou' no uso indiscriminado da marca HERING, cedendo-a a terceiros franqueados, colocando-a como nome de Centro Comercial, além de usar o sinal figurativo dos DOIS PEIXES em todos os seus anúncios e impressos em geral.

19. A mera liberalidade configura a concessão à alguém, a título precário, de direitos e vantagens, que, evidentemente podem ser suprimidas e principalmente devem ser restritas aos limites dentro dos quais foi inicialmente concedida" (e-STJ fls. 3-6 do REsp nº 1.263.528/PR - grifou-se).

Nota-se, portanto, que, ao contrário do consignado pelo acórdão recorrido, o pedido inicial está amparado, não na utilização pela ré do nome empresarial "Lojas Hering" ou na ostentação do sinal figurativo dos "dois peixes" na fachada do seu estabelecimento comercial original, mas, sim, na mudança de postura da ré, que passou a ceder o seu nome comercial e a marca a terceiros, por meio de contratos datados de novembro de 1997 e julho 1998, bem como diante da utilização da marca em seu novo centro comercial, denominado de "Centro Comercial Lojas Hering", resultado da repartição da loja original, em 1999.

Com efeito, como consabido, segundo o princípio da *actio nata*, o prazo prescricional da ação somente se inicia no momento em que constatada a violação do direito.

Isso porque "*prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto em lei, aquilo que os romanos chamavam de actio, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Em linguagem moderna, extingue-se a pretensão.*" (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. 55. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 367).

No caso em apreço, o fato de as partes terem mantido relacionamento comercial de forma pacífica por longo período não transporta para o início desse relacionamento o termo inicial do prazo prescricional.

Ora, é razoável supor que durante esse período a parceria comercial entre as empresas até contribuía para a valorização da marca, não exigindo da sua titular nenhuma atitude com vistas a sua proteção.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Foi somente após a alegada mudança da postura da ré, ao ceder a marca a terceiros e ampliar o negócio original, que se perfectibilizou a materialização de atos que, segundo a autora, passaram a agredir objetivamente o bem jurídico a ser protegido.

Assim, a pretensão que materializa a presente demanda só passou a existir a partir do momento em que a demandada, afastando-se da observância do princípio da boa-fé objetiva, extrapolou os limites daquela relação de cooperação comercial, incorrendo em abuso de direito.

Somente a partir desse momento é que a Cia. Hering teve ciência da prática de atos que passaram a atentar contra a marca.

Nesse contexto, diante das peculiaridades do caso concreto, não tem repercussão, para fins de determinação do termo inicial do prazo prescricional, nem o depósito dos atos constitutivos das Lojas Hering S.A. na Junta Comercial, ocorrido em 1951, nem o longo período em que a detentora da marca, por mera liberalidade, permitiu, exclusivamente com relação à loja principal, a utilização de sua marca e sinal figurativo.

Quanto ao pedido de indenização pelo uso indevido da marca, já se manifestou esta Corte, em pelo menos uma oportunidade, no sentido de que, sendo a violação, em tais casos, de caráter permanente, o termo inicial do prazo prescricional nasce a cada dia em que o direito é violado.

Confira-se:

"DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. USO INDEVIDO DE MARCA ALHEIA ANTERIORMENTE REGISTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA REPARAÇÃO DE DANOS. TERMO A QUO. DANO PERMANENTE.

1. Em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial vedar a reprodução ou imitação da marca suscetível de causar confusão ou associação com outra, para a recusa de registro, por haver anterior de marca assemelhada, deve a autoridade administrativa tomar em conta se há identidade dos produtos e se pertencem ao mesmo gênero de indústria e comércio, consistindo a novidade marcária, sobretudo, na impossibilidade de confundir-se com qualquer outra empregada para produtos ou serviços semelhantes.

2. O prazo prescricional para a ação de indenização por violação ao uso indevido de marca é quinquenal. Porém, o termo a quo nasce a cada dia em que o direito é violado. De fato, se a violação do direito é continuada, de tal forma que os atos se sucedam em sequência, a prescrição ocorre do último deles, mas se cada ato reflete uma ação independente, a prescrição alcança cada um, destacadamente. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 25a. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 585)

3. No mérito, a recorrida tem registros para a marca LARA, que explora o mesmo segmento mercadológico da pretendida marca da recorrente DELARA e têm grafia e pronúncia bastante assemelhadas - hábeis a propiciar confusão ou associação entre as marcas.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

5. *Recurso especial a que se nega provimento".*

(REsp 1.320.842/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 1º/07/2013 - grifou-se)

Desse modo, imperioso o afastamento da prescrição quanto aos dois pedidos: de abstenção de uso e de indenização, merecendo, portanto, reforma o acórdão recorrido no ponto.

Solução nesse sentido impõe o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, afastada a preliminar de prescrição formulada nas razões de apelação das Lojas Hering, prossiga no julgamento dos recursos de apelação formulados pelas partes.

Registre-se que a aplicação do direito à espécie, nesta sede recursal, na hipótese dos autos, fica inviabilizada tendo em vista não só a existência de pedido alternativo na apelação interposta pelas Lojas Hering S.A., acompanhado de longas razões recursais concorrentes ao mérito, para a eventualidade do não reconhecimento da preliminar de prescrição (e-STJ fls. 874-938), como também de recurso adesivo à apelação apresentado pela Cia. Hering, que controverte pedido de indenização pelo uso indevido da marca, temas não analisados pela Corte local (e-STJ fls. 956-971).

Diante de tal situação, a apreciação da matéria pela primeira vez neste Tribunal Superior exigiria aprofundada incursão no complexo acervo fático-probatório das demandas, além de caracterizar indevida supressão de instância, inadmissível segundo a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL QUE APLICOU A TESE DOS 'CINCO MAIS CINCO', AFASTANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05) DECRETADA PELO TRIBUNAL A QUO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DAS DEMAIS QUESTÕES PENDENTES, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Afastada, no Superior Tribunal de Justiça, a prescrição, impõe-se o retorno dos autos à origem para o julgamento das questões remanescentes, sob pena de se decidir sobre matéria não prequestionada e de configurar supressão de instância.

2. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

3. *Embargos de divergência acolhidos*".

(EResp 882.826/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 07/12/2010 - grifou-se)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA DO STJ/291.

1. No tocante à prescrição, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que o prazo para a cobrança de expurgos inflacionários relativos a benefícios de previdência complementar é quinquenal. Nesse sentido, a Súmula 291/STJ dispõe que: 'a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos'.

2. Sob pena de supressão de instância, não pode esta Corte se pronunciar sobre questão ainda não analisada pelas instâncias ordinária. Afastada a prescrição, impõe-se a devolução dos autos ao juízo de origem para que se pronuncie sobre o mérito da causa.

3. *Agravo regimental a que se nega provimento*".

(AgRg no AREsp 369.253/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013 - grifou-se)

"TRIBUTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO DE RECURSO PELO STF. FINSOCIAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE DOS CINCO MAIS CINCO. PRECEDENTE DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1002932/SP. ANÁLISE DAS DEMAIS QUESTÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. A Corte Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade da expressão 'observado, quanto ao art. 3º, o disposto no art. 106, I, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional', constante do artigo 4º, segunda parte, da Lei Complementar n. 118/2005 (ERESP n. 644736/PE) 2. Não é possível aplicar a Lei Complementar n. 118/05 aos casos de pagamentos indevidos realizados antes de sua vigência, pois violaria o princípio da irretroatividade. Aplica-se, ao caso, a tese dos cinco mais cinco. Precedentes.

3. Quanto às demais questões apresentadas no recurso, ante o acolhimento da preliminar relativa à prescrição na origem, elas não foram devidamente apreciadas. Desta sorte, não poderia o Superior Tribunal de Justiça apreciar tais matérias, sob pena de supressão de instância. Nestes casos, a jurisprudência da Corte se pacificou pela necessidade de remeter os autos ao Tribunal de origem para analisar os pedidos remanescentes.

4. *Recurso especial provido*".

(REsp 881.101/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 12/04/2010 - grifou-se)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REFORMA IN TOTUM DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRESCRIÇÃO. QUESTÕES DE MÉRITO IMPUGNADAS NA APELAÇÃO. EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.

1. A decisão agravada reformou in totum a decisão prolatada pelo Tribunal a quo, que considerava prescrito o fundo de direito dos Autores, para que se aplicasse a Súmula n.º 85 desta Corte Superior de Justiça.

2. Não tendo a Corte de origem tratado previamente das demais impugnações de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

mérito constantes na apelação, não poderia esta Corte, no presente momento, adentrar em tais análises diante da ausência do imprescindível prequestionamento.

3. Merece prosperar o pedido relacionado ao retorno dos autos à Corte de origem para que sejam examinadas as questões elencadas nas razões de apelação, relacionadas aos valores das parcelas do reajuste de 28,86%, não alcançadas pela prescrição, integrantes do mérito do apelo, sob pena de supressão de instância.

4. Agravo regimental parcialmente provido".

(AgRg no REsp 1.116.637/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 13/10/2009 - grifou-se)

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. IMPOSTO DE RENDA. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 3º DA LC Nº 118/05.

1. Superada a prejudicial de prescrição, devem os autos retornar ao Tribunal a quo para que sejam resolvidas as demais questões suscitadas no recurso de apelação e pendentes de julgamento.

2. Sob pena de supressão de instância e de desrespeito à necessidade de prequestionamento, este Superior Tribunal de Justiça não se encontra autorizado a avançar no exame da matéria de fundo que não foi debatida no acórdão recorrido, ainda que se trate de 'causa madura' (art. 515, § 3º, do CPC).

3. Extingue-se o direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, não sendo esta expressa, somente após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EResp 435.835/SC, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJU de 04.06.07).

4. Na sessão do dia 06.06.07, a Corte Especial acolheu a arguição de inconstitucionalidade da expressão 'observado quanto ao art. 3º o disposto no art. 106, I, da Lei n. 5.172/1966 do Código Tributário Nacional', constante do art. 4º, segunda parte, da LC 118/05 (EResp 644.736-PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 27.08.07).

5. Na mesma assentada, firmou-se ainda o entendimento de que, 'com o advento da LC nº 118/05, a prescrição, do ponto de vista prático, deve ser contada da seguinte forma: relativamente aos pagamentos efetuados a partir da sua vigência (que ocorreu em 09.06.05), o prazo para a ação de repetição de indébito é de cinco a contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da lei nova'.

6. Agravos regimentais não providos".

(AgRg no REsp 1.063.110/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 1º/12/2008 - grifou-se)

"PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO. POSTERIOR DECISÃO DECLARANDO A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESTABELECIMENTO DA PRIMEIRA DECISÃO COM O RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DAS DEMAIS QUESTÕES PENDENTES.

1. O afastamento da decretação da prescrição impõe sejam os autos retornados à instância de origem para análise das demais das questões pendentes, sob pena de configurar supressão de instância. Precedentes:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REsp 816.221 - SP, Relator Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Segunda Turma, DJ de 04 de maio de 2006; AgRg no Resp 694.997 - DF, Relator Ministro FRANCIULLI NETTO, Segunda Turma, DJ de 28 de março de 2006; AgRg no Resp 584.162 - MG, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, Primeira Turma, DJ de 13 de dezembro de 2004 2.

Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeito infringente, para restabelecer integralmente a decisão de fls. 204/207, determinando-se, outrossim, o retorno dos autos ao TRF da Primeira Região a fim de serem analisadas as demais questões pendentes".

(EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 659.100/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2006, DJ 18/09/2006 - grifou-se)

(IV) Dos temas prejudicados

Considerando-se a existência de clara e evidente conexão entre as duas ações em curso e sendo certo que o afastamento da prescrição da pretensão plasmada na ação nº 008.99.020326-0, promovida pela COMPANHIA HERING, impõe à Corte local a apreciação plena de todas as questões controvertidas objeto do litígio, ficam prejudicadas todas as alegações recursais remanescentes nos três recursos especiais.

Assim, os temas relacionados com a apontada ofensa aos artigos 124, inciso VI, 129, 130, incisos I e II, e 139 da Lei nº 9.279/96 e 177 do Código Civil de 1916, veiculados nos recursos especiais de Parjom e Limited e no apelo nobre da Cia. Hering, bem como aqueles articulados no recurso especial de Lojas Hering, concernentes aos artigos 178, § 10, inciso IX, do Código Civil de 1916 e 17, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, estão prejudicados, porquanto, consoante já mencionado, as matérias com eles relacionadas serão objeto de nova apreciação pela Corte local, tendo em vista a determinação de retorno dos autos à origem para apreciação dos pedidos veiculados na ação nº 008.99.020326-0, caso em que caberá nova insurgência recursal pela parte interessada.

(V) Do dispositivo

Ante o exposto, (i) conheço em parte do recurso especial interposto por PARJOM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. e LIMITED MALHAS LTDA. e, na parte conhecida, nego-lhe provimento; (ii) conheço em parte do recurso especial interposto pela COMPANHIA HERING e, nessa parte, dou-lhe provimento para afastar a ocorrência de prescrição, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes, e (iii) não conheço do recurso especial de LOJAS HERING S.A., porquanto integralmente prejudicado.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2011/0231343-0

PROCESSO ELETRÔNICO **Resp 1.282.969 / SC**

Números Origem: 20040081219 20040081219000200 20040081219000300 20040081227 8990203260

PAUTA: 19/08/2014

JULGADO: 21/08/2014

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO VIEIRA BRACKS

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: PARJOM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA E OUTRO
ADVOGADO	: JOSE EDUARDO SOARES LOBATO E OUTRO(S)
RECORRENTE	: COMPANHIA HERING
ADVOGADOS	: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) RICARDO PORTUGAL GOUVÊA E OUTRO(S) GUILHERME SCHARF NETO E OUTRO(S)
RECORRENTE	: LOJAS HERING S/A
ADVOGADO	: JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES E OUTRO(S)
RECORRIDO	: OS MESMOS

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Inadimplemento - Perdas e Danos

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES, pela LOJAS HERING S/A

Dr. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA, pela COMPANHIA HERING

CERTIDÃO

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

A Turma, conheceu em parte do recurso especial interposto por PARJOM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. e LIMITED MALHAS LTDA. e, na parte conhecida, negou-lhe provimento; conheceu em parte do recurso especial interposto pela COMPANHIA HERING e, nessa parte, deu-lhe provimento e não conheceu do recurso especial de LOJAS HERING S.A, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.