



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.206 - RJ (2015/0105289-5)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
EMBARGANTE : JOÃO CÂNDIDO PORTINARI
EMBARGANTE : PORTINARI LICENSING LTDA - EPP
EMBARGANTE : OPTIMAGEM MATRIZES GRÁFICAS E DIGITAIS LTDA
ADVOGADOS : IVAN LUIS NUNES FERREIRA - RJ046608
VIRGILIO MATHIAS DOS SANTOS - RJ134983
EMBARGADO : CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS E OUTRO(S) - DF002462
GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS E OUTRO(S) - RJ064537
GUSTAVO C M BACALHAU E OUTRO(S) - RJ096341
ADVOGADOS : BEATRIZ DONAIRE DE MELLO E OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF015315
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS E OUTRO(S) - DF024080
RAFAEL SALOMÃO SAFE ROMANO AGUILLAR - RJ186385
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. AUSÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO IMPLIQUE REEXAME DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios é possível apenas em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, e a alteração da decisão surja como consequência lógica e necessária.
2. Inexiste previsão no art. 535 do CPC/1973, quer para reabertura do debate, quer para análise de questões não abordadas nos acórdãos recorridos, notadamente quando fundados os embargos de declaração no mero inconformismo da parte.
3. Superado o juízo de admissibilidade e observado o contexto fático-probatório dos autos, o recurso especial comporta efeito devolutivo amplo, o que implica o julgamento da causa e a aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, da Súmula 456/STF e do § 3º do art. 515 do CPC/1973, que procuram dar efetividade à prestação jurisdicional.
4. Embargos de declaração no recurso especial rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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

Brasília, 25 de abril de 2017 (data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2015/0105289-5 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.532.206 / RJ** **EDcl no**

Números Origem: 05205167320044025101 200451015205165 420903 5205167320044025101

PAUTA: 21/06/2016

JULGADO: 21/06/2016

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

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

Subprocurador-Geral da República

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

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A
ADVOGADOS	: CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS E OUTRO(S) GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS E OUTRO(S) GUSTAVO C M BACALHAU E OUTRO(S)
ADVOGADOS	: BEATRIZ DONAIRE DE MELLO E OLIVEIRA E OUTRO(S) ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS E OUTRO(S) RAFAEL SALOMÃO SAFE ROMANO AGUILLAR
RECORRIDO	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
RECORRIDO	: JOÃO CÂNDIDO PORTINARI
RECORRIDO	: PORTINARI LICENSING LTDA - EPP
RECORRIDO	: OPTIMAGEM MATRIZES GRÁFICAS E DIGITAIS LTDA
ADVOGADOS	: IVAN LUIS NUNES FERREIRA VIRGILIO MATHIAS DOS SANTOS

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
EMBARGANTE	: JOÃO CÂNDIDO PORTINARI
EMBARGANTE	: PORTINARI LICENSING LTDA - EPP
EMBARGANTE	: OPTIMAGEM MATRIZES GRÁFICAS E DIGITAIS LTDA
ADVOGADOS	: IVAN LUIS NUNES FERREIRA VIRGILIO MATHIAS DOS SANTOS
EMBARGADO	: CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A
ADVOGADOS	: CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS E OUTRO(S) GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS E OUTRO(S) GUSTAVO C M BACALHAU E OUTRO(S)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

BEATRIZ DONAIRE DE MELLO E OLIVEIRA E OUTRO(S)
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS E OUTRO(S)
RAFAEL SALOMÃO SAFE ROMANO AGUILLAR

CERTIDÃO

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

"Retirado de Pauta por indicação do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.206 - RJ (2015/0105289-5)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por João Cândido Portinari e outros contra acórdão da Terceira Turma desta relatoria assim ementado (e-STJ, fls. 1.907-1.908):

DIREITO MARCÁRIO E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA PESSOAL E ARTÍSTICA COMO MARCA. DIREITO DE PERSONALIDADE LATENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E LIMITADA. CONTRATO DE CESSÃO DE MARCA MISTA. TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE PROPRIEDADE. RETOMADA DE MARCA OU PRÁTICA DE ATO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Recurso em que se discute os efeitos extraídos de contrato de autorização de uso de assinatura do pintor Cândido Portinari na condição de marca mista e a cessão da referida marca registrada perante o INPI, a fim de definir se o referido instrumento alcança também a marca nominativa associada, bem como aos direitos remanescentes ao cedente em relação à exploração da marca.

2. Conquanto o nome civil se consista em direito de personalidade – absoluto, obrigatório, indisponível, exclusivo, imprescritível, inalienável, incessível, inexpropriável, irrenunciável e intransmissível –, a legislação nacional admite o destaque de parcela desse direito para fins de transação e disposição, tal qual se dá na sua registrabilidade enquanto marca, desde que autorizada de forma expressa e delimitada.

3. A autorização de uso de nome civil ou assinatura mantém latente, na esfera jurídica do titular do direito de personalidade, o direito de defesa contra utilização que desborde os limites da autorização ou ofenda a imagem ou a honra do indivíduo representado.

4. Autorizada a utilização apenas na forma de assinatura – marca mista – não pode o autorizatário utilizá-la por qualquer outra forma – marca nominativa.

5. O registro da marca composta por nome civil ou assinatura, cuja utilização fora autorizada, ganha autonomia em relação à pessoa a que alude, passando a vincular-se ao bem ou serviço que denomina, com a dupla finalidade de viabilizar a identificação de sua origem pelos consumidores e resguardar a livre concorrência.

6. Ademais, o desenvolvimento da marca no segmento de sua exploração, apesar de ter em si agregado o valor da pessoa representada pelo nome civil, vincula-se ao bem ou serviço, o qual também agrega valor à marca.

7. Diante dessa autonomia, muito embora não seja possível ao



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

cessionário de marca mista consubstanciada na assinatura do pintor, sua utilização por qualquer outra forma, tampouco será possível nova autorização para exploração por terceiros na mesma classe. Do contrário, ter-se-ia configurada violação à proteção marcária resultante na confusão dos consumidores quanto à origem do produto, bem como o desenvolvimento de concorrência parasitária.

8. A cessão de marca é instrumento apto a transferir os direitos de propriedade da marca transacionada, legitimando o cessionário ao uso, fruição, disposição e reivindicação e, por consequência, a opor-se, ainda que preventivamente, à pretensão de registro por terceiro, inclusive o próprio cedente.

9. Recurso especial parcialmente provido.

Nos presentes aclaratórios, sustentam os recorrentes a existência de omissão, uma vez que a questão do arquivamento sumário dos pedidos depositados pelos embargantes junto ao INPI não teria sido objeto de prequestionamento, em razão de o Tribunal de origem ter concluído pela impossibilidade jurídica do pedido, daí deduzindo os embargantes que o acórdão "apresentou desfecho surpreendente para as partes" (e-STJ, fl. 1.941).

Discorrem ainda que é possível se questionar a caducidade dos registros de modo que o pedido de registro não poderia ser debatido na via judicial antes mesmo da existência de ato administrativo do INPI quanto ao depósito. Ressaltam ainda que o acórdão tampouco se pronunciou acerca do direito de se pleitear a caducidade, o que no seu entendimento, resultaria em "fechar as portas do INPI para os embargantes" (e-STJ, fl. 1.943). Concluem assim que o acórdão violaria o direito de petição ao determinar o arquivamento do pedido depositado.

Por fim, impugnam a conclusão quanto à distribuição da sucumbência requerendo a inversão do ônus ao argumento de que a tutela pretendida pelos embargantes referia-se à proteção do nome civil do artista, o que teria sido alcançado.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.206 - RJ (2015/0105289-5)

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE(RELATOR):

Primeiramente, no que tange à sucumbência e à conclusão em si acerca do arquivamento do pedido de registro de marca depositado pelos embargantes, verifica-se a inexistência de omissão propriamente, evidenciando o mero descontentamento das partes e revelando seu intuito exclusivo de atribuição de efeitos infringentes.

Com efeito, a determinação de arquivamento de pedido de registro de marca decorreu do reconhecimento do direito da autora - recorrente em especial e aqui embargada - que propôs a ação justamente a fim de afastar o iminente prejuízo decorrente da violação de seu direito à exploração de marca, cujo registro não estava *sub judice*. Desse modo, à toda evidência, merece a tutela judicial, inclusive preventiva conforme analisado nos votos proferidos (e-STJ, fls. 1.909-1.922 e 1.923-1.935).

Assim, tendo em vista que o cerne da pretensão autoral era a tutela do direito marcário, obstando a concretização de danos decorrentes da pretensão dos embargantes de obterem para si registro colidente, e essa finalidade foi, ao fim e ao cabo, assegurada no julgamento do recurso especial por esta Terceira Turma, caracterizou-se a sucumbência mínima em favor da embargada.

Ademais, ao contrário do que sustentam os embargantes, seu objetivo não ficou adstrito à proteção do nome civil do renomado pintor, haja vista que a causa de pedir da demanda era justamente a existência de disputa pela marca e seus consequentes efeitos patrimoniais. Desse modo, ainda que a resolução da controvérsia demandasse a análise de relevantes argumentos extrapatrimoniais, essa não foi a essência da presente ação.

Quanto à alegação de omissão em relação ao indispensável prequestionamento, melhor sorte não socorre os embargantes.

Note-se que a questão do arquivamento do pedido de registro de marca depositado perante o INPI foi objeto de expressa manifestação do Tribunal de origem,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ainda que aquele órgão tenha concluído indevidamente pela impossibilidade jurídica do pedido, abstendo-se assim de enfrentar o mérito quanto ao arquivamento ou não do pedido. A impossibilidade jurídica, contudo, acabou rechaçada por esta Corte Superior que concluiu de forma expressa pela viabilidade da tutela jurisdicional preventiva, a qual é pacificamente admitida pela legislação pátria (art. 461 do CPC/73 - tutela inibitória), de forma que afastado está o fundamento do acórdão recorrido em especial.

Desse modo, reconhecido o cabimento do recurso especial, que impugnou os fundamentos utilizados pelo acórdão *a quo*, impõe-se à Turma julgadora, nos termos do art. 257 do Regimento Interno do STJ, do enunciado n. 456/STF e do art. 515, § 3º, do CPC/73, o julgamento da causa, aplicando o direito à espécie. Essa sistemática já sinalizava pela primazia das decisões de mérito, atualmente incorporadas textualmente à nova sistemática processual (art. 4º do CPC/2015).

Destarte, não se vislumbra no acórdão embargado nenhum dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, razão pela qual rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2015/0105289-5 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.532.206 / RJ** **EDcl no**

Números Origem: 05205167320044025101 200451015205165 420903 5205167320044025101

PAUTA: 25/04/2017

JULGADO: 25/04/2017

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHA**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS E OUTRO(S) - DF002462
GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS E OUTRO(S) - RJ064537
GUSTAVO C M BACALHAU E OUTRO(S) - RJ096341
ADVOGADOS : BEATRIZ DONAIRE DE MELLO E OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF015315
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS E OUTRO(S) - DF024080
RAFAEL SALOMÃO SAFE ROMANO AGUILLAR - RJ186385
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
RECORRIDO : JOÃO CÂNDIDO PORTINARI
RECORRIDO : PORTINARI LICENSING LTDA - EPP
RECORRIDO : OPTIMAGEM MATRIZES GRÁFICAS E DIGITAIS LTDA
ADVOGADOS : IVAN LUIS NUNES FERREIRA - RJ046608
VIRGILIO MATHIAS DOS SANTOS - RJ134983

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE : JOÃO CÂNDIDO PORTINARI
EMBARGANTE : PORTINARI LICENSING LTDA - EPP
EMBARGANTE : OPTIMAGEM MATRIZES GRÁFICAS E DIGITAIS LTDA
ADVOGADOS : IVAN LUIS NUNES FERREIRA - RJ046608
VIRGILIO MATHIAS DOS SANTOS - RJ134983
EMBARGADO : CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS E OUTRO(S) - DF002462
GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS E OUTRO(S) - RJ064537
GUSTAVO C M BACALHAU E OUTRO(S) - RJ096341
ADVOGADOS : BEATRIZ DONAIRE DE MELLO E OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF015315



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS E OUTRO(S) - DF024080
RAFAEL SALOMÃO SAFE ROMANO AGUILLAR - RJ186385
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

CERTIDÃO

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

A Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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