



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**RECURSO ESPECIAL Nº 325.158 - SP (2001/0066940-5)**

**RELATORA** : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**  
**R.P/ACÓRDÃO** : **MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO**  
**RECORRENTE** : MICROLITE S/A  
**ADVOGADOS** : ARTHUR PINTO DE LEMOS NETTO E OUTROS  
NELSON ADRIANO DE FREITAS E OUTROS  
ANTÔNIO CARLOS ROLIM  
JOSE CARLOS TINOCO SOARES  
**RECORRIDO** : AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION  
**ADVOGADO** : LUIZ LEONARDOS

### EMENTA

**Ação cominatória. INPI. Registro. Nulidade incidental. Marca. Expressão "no breaks" e sigla "UPS". Exclusividade de uso pelo titular do registro.**

1. Não existe violação do art. 515, § 1º, do Código de Processo Civil quando a questão decidida foi devolvida ao Tribunal.
2. Estando registrada a marca no INPI, não é possível a sua utilização por terceiro antes de desconstituído o respectivo registro via ação própria, ausente no caso dos autos qualquer particularidade capaz de excepcionar essa orientação.
3. Recurso especial conhecido e provido.

### ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Castro Filho, reconsiderando seu voto para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, por maioria, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento. Votou vencida a Sra. Ministra Nancy Andrichi. Votaram com o Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito os Srs. Ministros Castro Filho e Antônio de Pádua Ribeiro. Lavrará o acórdão o Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Humberto



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Gomes de Barros.

Brasília (DF), 10 de agosto de 2006 (data do julgamento).

**MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO**

Relator



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 325.158 - SP (2001/0066940-5)

RECORRENTE : MICROLITE S/A  
ADVOGADOS : ARTHUR PINTO DE LEMOS NETTO E OUTROS  
NELSON ADRIANO DE FREITAS E OUTROS  
ANTÔNIO CARLOS ROLIM  
JOSE CARLOS TINOCO SOARES  
RECORRIDO : AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION  
ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS  
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

### RELATÓRIO

Microlite S/A ajuizou medida cautelar de busca e apreensão com pedido de liminar e ação cominatória pelo procedimento ordinário, em face do recorrido AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION.

Aduziu que se dedica à fabricação e comercialização de pilhas, acumuladores de energia, baterias automotivas e industriais, **no-breaks**; sendo proprietária de várias marcas famosas, e requereu que o recorrido fosse compelido a abster-se de utilizar em seus produtos a marca 'UPS', com a cominação de R\$ 10.000,00 por dia de atraso, em caso de descumprimento; a apreensão dos materiais relacionados com a marca 'UPS'.

O juízo monocrático julgou procedentes os pedidos, porque devidamente comprovada a titularidade da marca 'UPS', seu uso indevido pelo recorrido, e diante da revelia, *"para o fim de, na forma do artigo 287 do Código de Processo Civil, compelir a ré AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION a se abster de utilizar a marca 'UPS' em seus produtos, embalagens, rótulos, folhetos, demais documentos e publicações, seja isolada ou conjuntamente com outras marcas, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 por dia de atraso no caso de*



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*descumprimento, conforme requerido pela autora e não impugnado pela ré."*

Inconformado, *AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION* apelou alegando ser descabido o decreto de revelia, houve cerceamento de defesa e vulneração da regra do devido processo legal, com citação nula. Asseverou que a marca registrada pelo recorrente corresponde a **expressão técnica de uso comum** e não poderia ter isso aceita pelo INPI para a classe 09 na medida em que significa **uninterrupted power supply** ou 'fornecedores contínuos de energia', constante nas marcas de vários produtos comercializados no mundo pelo recorrido, nunca desacompanhada de expressões identificadoras dos produtos, porquanto insuscetível de exclusividade, nos termos dos arts. 10, 13, 20 e 65, item 6, da Lei n. 5.772/71 e do art. 124, incs. VI e XVIII, da Lei n. 9.279/96.

O TJSP afastou as preliminares de nulidade processual e cerceamento de defesa, mas, quanto ao mérito proveu o recurso, porque não caberia exclusividade de expressão técnica indicativa de função do produto. Foram opostos embargos declaratórios, que foram rejeitados por ausência de omissão. O acórdão recorrido teve ementa lavrada nos seguintes termos:

"Ações cominatória e cautelar pertinente. Inexistência de irregularidade processual. Direito de marca registrada.. Preliminar rejeitada. Recurso provido."

Daí a interposição do presente recurso especial fundamentado na alínea 'a' do permissivo constitucional, apontando violação ao **art. 515, § 1º, do CPC, e arts 129, 173, 174, 175, da Lei n. 9.279/96** - Lei de Propriedade Industrial.

Asseverou, em preliminar, que a matéria sobre o uso técnico genérico da sigla 'UPS' não foi suscitada em primeira instância, em razão da



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

decretação da revelia e do julgamento antecipado da lide, o que impede a apreciação do ponto pelo Tribunal de origem, ante a ausência de questionamento anterior por parte do recorrido, então réu/apelante. Afirmou que o Tribunal **a quo** ultrapassou os limites da sua competência, ao afirmar que qualquer interessado poderia utilizar-se da expressão genérica, infringindo também o seu direito à exclusividade da marca. Alegou, ainda, a prescrição da ação para discussão acerca da titularidade da marca, e a competência da Justiça Federal para decidir sobre a sua nulidade.

Contra-razões, às fls. 163/172, pelo improvimento do recurso porque envolve reexame probatório, e o e. TJSP teria observado os limites do recurso.

O Tribunal **a quo** não admitiu o recurso especial porque os dispositivos apontados não foram apreciados de modo explícito, faltando, pois, o requisito do prequestionamento; a mera oposição de embargos de declaração não configura prequestionamento; a decisão atacada decorreu da convicção formada pela Turma Julgadora em face dos elementos de prova existentes nos autos, sendo vedado o reexame na via especial em razão da Súmula 7 do STJ. O agravo de instrumento foi convertido em recurso especial, na forma do art. 544, § 3º do CPC.

Em petição de 13-08-2001, informa o recorrido que o registro n. 006836496, para a marca "UPS" foi declarado caduco pelo INPI, conforme cópia de "Despachos em Registro" que anexou.

É o relatório.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### RECURSO ESPECIAL Nº 325.158 - SP (2001/0066940-5)

**RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI**

**RECORRENTE : MICROLITE S/A**

**ADVOGADOS : ARTHUR PINTO DE LEMOS NETTO E OUTROS  
NELSON ADRIANO DE FREITAS E OUTROS  
ANTÔNIO CARLOS ROLIM  
JOSE CARLOS TINOCO SOARES**

**RECORRIDO : AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION**

**ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS**

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

### VOTO

Inicialmente, anoto que a notícia de declaração de caducidade da marca, além de não conter elementos suficientes para verificação da sua ocorrência e que implicaria na conversão do julgamento em diligência, não traz maior importância para o deslinde da causa, uma vez que se refere a fatos pretéritos, ocorridos no ano de 1996, e assim, naquele período anterior à suscitada caducidade da marca, esta esteve protegida pela Lei n. 9.279/96. Por outro lado, oportunizada vista à parte contra qual foi produzida o documento, foi informado que será ajuizada ação de anulação do ato administrativo.

**REJEITO** a preliminar de superveniente perda do interesse recursal.

Passo ao exame do recurso.

Segundo o acórdão estadual:



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*"Autora e requerida fabricam e comercializam 'no-breaks', a autora com a marca UPS, objeto de registro de sua titularidade junto ao INPI desde 1979, para a classe 09 (v. fls. 26/28). Por esta razão o referido Instituto indeferiu pedidos da requerida de registro das marcas indicadas, que em suas composições contém a mesma expressão UPS, com base no artigo 65, item 17 do Código da Propriedade Industrial".*

Concluiu o acórdão recorrido que a expressão "no-breaks" e sigla "UPS" são de uso comum para designar características de produtos fabricados por ambas as partes, e não podem ser por elas apropriadas, ainda que haja prévio registro junto ao INPI, tendo como adequada a defesa pela parte contrária, independente dos efeitos administrativos do registro, "in verbis":

*"Ocorre que a expressão UPS é de uso técnico genérico e designa 'uninterrupted power supply' ou 'fornecedores contínuos de energia', como demonstrou a apelante, sem contrariedade, e não pode ser objeto de exclusividade. Qualquer interessado pode utilizá-la para indicação da função do produto, diferenciando-o dos concorrentes por outra expressão ou marca nominativa e/ou figurativa acoplada. Neste sentido o disposto no artigo 65, itens 06, 10, 13, e 20 da Lei n. 5.772/71 e no artigo 124, VI e XVIII da Lei n. 9.279/96, como observou a apelante. As expressões 'no break' e UPS são designativas do produto e de sua função. Nenhuma delas pode ser apropriada com exclusividade. Tais ponderações deixam clara a inexistência de risco de confusão para o consumidor, habituado ao uso comum da expressão UPS, e de concorrência desleal, bastando a adjunção de expressão marcária capaz de individuar o produto e seu fabricante".*

O recorrente se insurge contra o acórdão, com o argumento de que a matéria sobre o uso técnico genérico da sigla 'UPS' não foi suscitada em primeira instância, em razão da decretação da revelia e do julgamento antecipado da lide, o que impede a apreciação do ponto pelo Tribunal de origem, ante a ausência de questionamento anterior por parte do recorrido. Daí a alegada ofensa ao limite de devolução da apelação, nos termos do art.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

515, § 1º, do CPC, que foi enfrentado pelo acórdão de embargos de declaração, sob a assertiva de que estaria livre para apreciar o fato de ser ou não a designação 'UPS' de uso técnico e genérico, "in verbis":

*"O acórdão foi claro no sentido de que a revelia faz presumir aceitos como verdadeiros fatos que já são incontroversos, que a questão a ser dirimida não depende de qualquer outra prova e que são suficientes os elementos constantes dos autos. A revelia não implica procedência necessária da ação com desconsideração das questões de direito. E o recurso devolve ao conhecimento do Tribunal toda a matéria, irrelevante que parte dela não tenha sido considerada em primeiro grau de jurisdição (v. art. 515, § 1º e 2º do CPC). A propósito, não houve matéria nova que não tivesse sido objeto do contraditório e que tenha sido aventada apenas no acórdão."*

Há prequestionamento quanto aos demais artigos apontados como violados especialmente no que tange à prescrição da ação para discussão acerca da titularidade da marca, a competência da Justiça Federal para decidir sobre a sua nulidade, e ofensa à exclusividade de marca -, na medida em que assim versou o aresto:

*"Ocorre que a expressão UPS é de uso técnico genérico e designa "uninterrupted power supply" ou "fornecedores contínuos de energia", como demonstrou a apelante, sem contrariedade, e não pode ser objeto de exclusividade. Qualquer interessado pode utilizá-la para indicação da função do produto, diferenciando-o dos concorrentes por outra expressão ou marca nominativa e/ou figurativa acoplada.*

*(...)*

*O registro junto ao INPI, no caso concreto, deu-se quando era ainda pouco conhecida a expressão UPS e seu sentido e não pode prevalecer de modo a monopolizar o uso com prejuízo para a concorrência sadia e para o consumidor. Sua não prevalência contra a apelante pode ser reconhecida pontualmente, em caso concreto, independentemente de ação específica contra o INPI, embora continue produzindo efeito administrativo perante tal órgão.*





## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*Cabe ao interessado, se for o caso, opor-se ao registro de qualquer marca que entenda não passível de exclusividade, como indicado nas contra-razões."*

No julgamento dos embargos de declaração, consignou-se:

(...)

(...). *A existência de registro da marca no INPI não impede a Justiça Comum de conhecer e julgar esta ação ajuizada pela própria embargante, em que aquela entidade não é parte e que envolve apenas as empresas interessadas.*

*Não foi declarada a nulidade do registro, mas sua ineficácia em relação a "no breaks", porque as expressões no break e UPS são designativas do produto e de sua função e nenhuma delas pode ser apropriada com exclusividade. Não houve mesmo divergência quanto a isso. Pelas mesmas razões não se haveria de cogitar de prescrição para defesa em ação que não é de nulidade de registro, com o fim de declarar a ineficácia frente à parte contrária. Assim, também, não há contradição quanto à aceitação da permanência do registro administrativo com a ressalva fixada.*

*Como se vê, o acórdão não desrespeitou o duplo grau de jurisdição, noa houve invasão de competência e corretamente não se reconheceu confissão porque inexistente; foi explícito e fundamentado quanto às questões de fato e de direito e não violou nem negou vigência a qualquer dispositivo de lei."*

O **cerne** do presente recurso consiste em decidir se o Tribunal julgou matéria não devolvida por meio da apelação; estabelecer a eficácia jurídica do registro de marca junto ao INPI; a possibilidade de, uma vez registrada uma marca, desconsiderar-se a eficácia jurídica do registro sem a propositura da ação própria; e, por fim, a competência da Justiça Federal para decidir sobre a sua nulidade.

**FEITAS ESTAS CONSIDERAÇÕES, PASSO AO EXAME DO RECURSO ESPECIAL, INICIANDO QUANTO À QUESTÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL OU FEDERAL.**

O acórdão impugnado, ao declarar, incidentalmente, e não em



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ação direta, dirigida para esse fim, a nulidade do registro, atuou nos limites de sua competência. Apenas a ação de anulação ou declaratória de nulidade, com participação obrigatória do INPI, é que se processa perante a Justiça Federal; não aquela restrita aos limites de proteção da propriedade industrial como a ação de preceito cominatório ora manejada.

Sobre o tema, a pertinente lição de JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES:

*"Em assim decidindo a matéria de sua exclusiva competência, o juiz civil não interfere na competência dos outros juízes, no caso os federais que conhecem das ações de anulação de patentes ou de registros de marcas, visto que, proferida a decisão civil, a patente ou registro continua, como sempre esteve, com sua integral validade. Validade esta que foi objeto de discussão em processo próprio que não lhe retirou, não cancelou e muito menos anulou o título hábil, posto que não obstante conferido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial já era 'nulo' de pleno direito, eis que não produziu nenhum efeito". (Ob. cit. p. 326).*

Com estas razões RECONHEÇO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA, rejeitando a preliminar de incompetência.

No caso ora em exame, o pedido foi julgado a revelia do recorrido em razão do reconhecimento da validade da citação recebida pelo preposto do recorrido, e não tendo este contestado o pedido.

A primeira questão que se apresenta a deslinde é verificar se o Tribunal local poderia conhecer de ofício o caráter genérico e técnico da expressão "no breaks" e a sigla UPS, uma vez declarada a revelia, e a ausência de debate destas circunstâncias no juízo de primeiro grau de jurisdição, que surgiu, surpreendendo a autora, apenas em razões de apelação.

Embora a lide trate de direitos privados, a Lei de Propriedade Industrial - e mesmo o antigo Código da Propriedade Industrial -, visa interesses individuais, coletivos e sociais, porque protege também o livre



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

comércio e incentiva-o, ao dispor sobre impossibilidade de registro de marcas que elenca, e conferir proteção extraordinária às marcas notoriamente conhecidas.

O alcance social da norma está disposto no art. 5 , XXIX da Constituição Federal e no art. 2 da Lei n 9.279/96, respectivamente:

*"Art. 5 ...*

*...*

*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 distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País". [Sem grifos no original].*

*"Art. 2 . A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, **considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País**, efetua-se mediante:*

*I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;*

*II - concessão de registro de desenho industrial;*

*III - concessão de registro de marca;*

*...". [Sem grifos no original].*

O acórdão impugando, ao interpretar o alcance social da proteção de marcas e patentes, e analisar eventual risco de confusão pelo consumidor que se depara com as expressões "no breaks" e "UPS", dispôs que:

*"A proteção legal ao consumidor poderia implicar, ao contrário, risco de confusão se o levasse a identificar o gênero com a espécie, de modo a garantir para um fabricante exclusividade indevida, com limitação da divulgação de produtos concorrentes".*

O art. 124, da Lei n. 9.279/96, a respeito das hipóteses de cabimento do registro de marcas, preceitua que:



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*"Art. 124. Não são registráveis como marca:*

*I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;*

*II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;*

*III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;*

*IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;*

*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;*

*VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;". [Sem grifos no original].*

E o art. 205 da Lei n. 9.279/96:

*"Art. 205. Poderá constituir **matéria de defesa** na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente". [Sem grifos no original].*

Da conjugação dos arts. 124, VI e 205 da Lei n. 9.279/96 conclui-se que aquele que for demandado com base no direito marcário pode invocar, em sua defesa, a nulidade da patente ou registro no INPI.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A questão não ofereceria maiores indagações se a declaração incidental de nulidade do registro fosse feita a requerimento do réu, em sua defesa, contudo, a hipótese é diversa, porque foi decretada a revelia e o réu sucumbente apenas suscitou o tema em suas razões recursais.

Contudo, atendendo aos fins sociais da lei, que visa a proteção individual do inventor, mas também o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, a lei excepciona, em diversos dispositivos, o direito de propriedade de marca de produto, quando prevê a proteção especial à marca de alto renome (art. 125), e à marca notoriamente conhecida (art. 126).

Em nome de um maior interesse social e do desenvolvimento econômico e tecnológico, a lei elenca hipótese de vedação ao registro de marcas, como a de "brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais", e a de "sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço".

Daí quando a lei de propriedade industrial preceitua, no seu art. 124, a não registrabilidade de marcas, nas situações aventadas, atribuiu nulidade àqueles registros feitos em desrespeito à norma legal, e faculta sua arguição em sede de defesa (art. 205), que pode ser tanto aquela de defesa cível como criminal, embora a lei só disponha sobre a defesa em ação penal.

Sem dúvida, a lei específica admite a invocação da nulidade do registro em sede de defesa de ação contra a apropriação da marca, tendo-a como escusa legítima, ainda que objeto de registro junto ao INPI. Importa saber, partindo-se do pressuposto de cabimento da nulidade do registro, como matéria de defesa, se o juiz pode conhecê-la de ofício, independente de alegação da parte.

Diz o art. 165 da Lei n. 9.279, de 14-05-1996:



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**"Art. 165 - É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.**

Parágrafo único: A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável".

JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES, quanto ao tema "Atos nulos e 'incidenter' de nulidade", preleciona:

*"Muito embora tenhamos afirmado linhas acima que os registros conferidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial são ANULÁVEIS, poderemos ir, agora, mais longe, apregoando que ALGUNS SÃO NULOS, posto que NASCERAM MORTOS, e por via de conseqüência lógica NÃO VALEM NADA.*

*Esta interpretação não é nova e já vem sendo adotada há longo tempo pelos nossos Juízes Criminais e Juízes Civis. Com efeito veja-se o que comprovamos e salientamos através de inúmeras decisões judiciais que acataram o preconizado pelo art. 188 do Decreto-lei n. 7.903/45 que permite a 'alegação da imprestabilidade da patente de invenção, de modelo de utilidade, de modelo ou desenho industrial', levantada mediante a apresentação de documentos hábeis denunciadores da 'novidade das invenções' e como matéria de defesa (cf. n. 140-supra).*

*Tal disposição repetida, aliás, pelo art. 205 da Lei n. 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e revogou o decreto-lei precedente, foi ainda, na vigência deste último, objeto integral de acatamento pelo Juízo Civil.*

*E em assim admitindo, nestes casos, a 'imprestabilidade da MARCA' e por via de conseqüência decidindo o juízo singular ou o tribunal, tanto um como o outro, não precisou 'dizer, acentuar ou proclamar' que a MARCA ERA NULA. Basto apenas IGNORÁ-LA. Se, no entanto, não chegou a ignorá-la, porque constante dos autos mediante documentos, relatou apenas e tão-somente o fato, DESCONSIDERANDO-A.*

*Meditando sobre essas decisões é que tivemos, inclusive, a oportunidade de apregoar: 'A marca NULA você a*





## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*desconhece. Se o juiz for levado a conhecê-la ou julgar, em face da mesma, não a reconhece, deixa-a de lado como se nada houvesse'.*

*Exatamente, por assim o ser, no passado, perante o Juízo Civil, era costume considerar as marcas como NULAS ou INAPROPRIÁVEIS e/ou de DOMÍNIO PÚBLICO, sem necessidade de expressamente mencionar que ERAM.*

*Acrescente-se que não obstante relevada a existência da MARCA pela autora, o Juiz deixava de lado a comprovação desse pretensão REGISTRO, concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, porque, evidentemente, a MARCA NULA não representava NADA e muito menos alterava uma decisão final que culminava sempre pela IMPROCEDÊNCIA da ação.*

*Eis por que dessas MARCAS tem-se 'notícia', mas não se pode atribuir e/ou reconhecer direitos". [Sem grifos no original].*

O emérito doutrinador prossegue, em sua obra (p. 325), trazendo à colação interessante julgado na Apelação Cível n. 106.567-1-SP, julg. em 29-11-1989, que se refere ao uso da expressão "charters", em que contendiam empresas de turismo, uma delas respaldada por registro junto ao INPI.

O julgado teve a seguinte ementa:

*"Uso exclusivo da expressão CHARTERS. Não cabimento. Palavra de uso comum da população, que expressa o sentido de vôo fretado".*

Para o autor, em comentário a julgados pátrios:

*"Como conclusão temos para nós que as marcas 'TANOEIRO', para bebidas, 'DE LUXO', para perfumaria, 'LEITE DE AVEIA', para artigos de toucador e 'CHARTERS', para vôo e/ou transporte fretado são imprestáveis, não valem nada, não produzem efeitos, e os seus REGISTROS, muito embora conferidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial sob a peia de 'exclusividade', só servem para ser colocados na 'parede', como se fossem quadros, ilustrações ou*



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*'elementos decorativos' e NADA MAIS, porque NULOS DE PELO DIREITO!*

*Sob essa chancela é que, de um lado, os julgadores não se lhes deram o menor valor e, de outro, os prejudicados não precisaram se valer de ação ordinária de anulação perante a Justiça Federal para anular o que por óbvio NULO já estava de antemão, graças a sua obtenção por má-fé, por arbitrariedade e/ou por mero fruto do equívoco, como sói acontecer, para com os 'natimortos'".*

O exemplo quanto ao uso da expressão "CHARTERS", de uso difundido para representar a figura de "vãos fretados", fornece a noção necessária para compreensão da lide em que se busca a exclusividade da sigla UPS e a expressão também inglesa NO-BREAKS, porque exteriorizam a idéia de componentes eletrônicos de estabilidade e continuidade de fluxo de eletricidade, premissa fixada pelo acórdão estadual.

É escorreito o raciocínio traçado pelo v. acórdão recorrido, uma vez que a apropriação dessas marcas, com exclusividade, favoreceria a detenção e exercício do comércio de forma única, com prejuízo à concorrência empresarial, impedidos que estariam os demais industriais do ramo em divulgar a fabricação de produtos similares através de expressões de conhecimento comum, obrigadas à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público.

Imagine-se a situação hipotética daquele que se estabeleça, comercialmente, no ramo de preparo instantâneo de alimentos e registrasse a marca "Fast food". Não se pode negar o conhecimento comum da expressão estrangeira e difundida no ramo de comércio alimentício, o que imporá a conclusão de nulidade do registro obtido, que não geraria nenhum efeito, independente de declaração judicial, e que poderia ser tema não só de defesa, como de razões recursais, porque **a liceidade do registro junto ao INPI é condição específica da ação cominatória** para proteção do direito de propriedade industrial.

Cuidando-se de marca registrada com **inobservância do art. 124, da Lei n. 9.279/96, aplica-se o seu art. 165 que comina nulidade ao registro que não atende as disposições da lei marcária**, e, assim, não há que se falar em prescrição, até porque, não estamos diante de reconvenção, mas de matéria de defesa suscitada em razões de apelação, e que não viola o





## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

art. 515, § 1º do CPC, porque cabe ao magistrado dela conhecer em qualquer tempo e grau de jurisdição, eis que a liceidade do registro junto ao INPI é condição específica da ação cominatória em tela.

LUIZ GUILHERME DE A. V. LOUREIRO a respeito da "argüição da nulidade como matéria de defesa" (n. 52) preleciona:

"A ação de nulidade, como toda ação declaratória, pode ser proposta autonomamente (art. 4º do CPC), como também pode ser proposta em caráter incidental, quando a controvérsia sobre a existência ou não de uma relação jurídica surge como questão prejudicial à decisão de uma ação já existente.

Nesse sentido, o § 1º do art. 56 dispõe que a nulidade da **patente** poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

Assim, **o réu numa ação de contrafação ou de indenização, poderá alegar na contestação, ou mesmo após essa fase, a nulidade da patente sobre a qual se baseia a ação.** Constituindo uma simples questão prejudicial, o juiz deverá necessariamente apreciar a argüição antes de prolatar a sentença final. Se ele reconhecer que a patente é nula, a ação de contrafação ou de indenização será necessariamente julgada improcedente. No entanto, sobre a nulidade assim reconhecida não incide a força (sic) julgada e, portanto, seus efeitos não se projetam para fora do processo e a questão pode ser apreciada novamente em outro processo". [Sem grifos no original].

E, à página 303, especificamente, quanto à "argüição de nulidade como matéria de defesa" (n. 162), surgida em conflito de direito marcário:

*"Estranhamente, ao contrário do que ocorre no direito da patente (§ 1º do art. 53), o legislador não menciona a possibilidade de argüição da nulidade da marca, a qualquer tempo, como matéria de defesa. No entanto, não existe razão para que assim não se proceda, de forma que, ou por analogia com o direito da patente, ou por força dos disposto no art. 4º do Código de Processo Civil, também deve ser aceita a possibilidade de alegação da nulidade da marca como matéria*



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*de defesa".*

O comentarista da Lei de Propriedade Industrial, repetindo (p. 304) idêntico trecho da p. 130, apenas troca a palavra "nulidade da patente" por "nulidade da marca", frisando a identidade de raciocínio a ser adotada tanto na nulidade de patente como na de marca, e assevera que **"o réu numa ação de contrafação ou de indenização, poderá alegar na contestação, ou mesmo após essa fase, a nulidade da patente sobre a qual se baseia a ação"**.

A nulidade do registro foi reconhecida, incidentalmente, pelo acórdão estadual, e não em ação de conhecimento ajuizada com esse escopo, daí a inaplicabilidade do art. 174 da Lei n. 9.279/96.

Quanto ao **art. 174 da Lei n. 9.279/96**, cabe uma breve nota de terminologia legal, que é trazida pelo emérito doutor JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES, deixando claro que a ação prevista no art. 174 não é de "nulidade do registro", mas de sua anulação:

*"Em se tratando, portanto, de registro concedido em desacordo com as disposições da Lei n 9.279, de 14.5.1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, que o considera lamentavelmente, nulo, em face do art. 165, mas como suficientemente demonstrado é ANULÁVEL, a ação a ser proposta é a Ordinária (sic) de Anulação de Registro de Marca ...*

*... a anulação está sujeita à observância do prazo de prescrição de cinco anos, estabelecido pelo art. 174 da Lei citada, e a anulação é, finalmente, pleiteada sempre através de ação própria, diante de juízo competente e não se opera de 'pleno iure'" (ob. cit. p. 338).*

Forte nestas razões, NÃO CONHEÇO o recurso.

É o voto.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### RECURSO ESPECIAL Nº 325.158 - SP (2001/0066940-5)

**RELATORA** : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**  
**RECORRENTE** : MICROLITE S/A  
**ADVOGADOS** : ANTÔNIO CARLOS ROLIM  
JOSE CARLOS TINOCO SOARES  
**RECORRIDO** : AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION  
**ADVOGADO** : LUIZ LEONARDOS

#### VOTO

#### EXMO. SR. MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO

**(PRESIDENTE):** Srs. Ministros, os ilustres advogados que aqui sustentaram, grandes expertos no tocante à matéria, trouxeram argumentos muito bem tecidos, cada um sob a sua ótica.

A eminente Ministra-Relatora proferiu um voto, também brilhante, em que se aprofundou no exame dos temas deduzidos. O que ficou muito bem claro, e em duas palavras apenas, segundo esclareceu o acórdão do egrégio Tribunal a quo, proferido em embargos de declaração, na espécie, é que não foi declarada a nulidade do registro, mas a sua ineficácia em relação a “no breaks”, porque as expressões “no break” e “ups” são designativas do produto e de sua função e nenhuma delas pode ser apropriada com exclusividade. Esse tema é importante, porque a nulidade só poderia, aliás, ser pleiteada junto à Justiça Federal e não perante a Justiça Estadual.

Feita essa distinção, o acórdão mostrou que, no caso, se trata de um termo técnico genérico e que essa ineficácia haveria de ser uma decorrência lógica, porquanto não é possível registrar como marca – e aí se depreende de vários dispositivos da lei de regência, inclusive daquela anterior, a Lei nº 5.772/71, art. 65, entre outros incisos, um que é mais específico, o inciso XIII, o qual dispõe que não pode ser registrado, como



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

marca, termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte que tenha relação com o produto, mercadoria ou serviço a distinguir. Diante deste contexto, o acórdão bem situou a matéria e o fez, a meu ver, com inteira juridicidade.

Não diviso ofensa, quanto ao aspecto meritório, aos textos legais colacionados e ao tema processual, trazido como preliminar, atinente aos efeitos da revelia. É claro que esses efeitos dizem respeito apenas aos fatos e não ao direito. Os fatos são incontroversos. A discussão se ateve apenas ao tema jurídico, e, por isso, o Tribunal não violou os textos, a propósito, também trazidos a exame da Corte.

Concordo integralmente com o voto da eminente Ministra-Relatora, no sentido de não conhecer do recurso.



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**RECURSO ESPECIAL Nº 325.158 - SP (2001/0066940-5)**

**RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI**  
**RECORRENTE : MICROLITE S/A**  
**ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS ROLIM**  
**JOSE CARLOS TINOCO SOARES**  
**RECORRIDO : AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION**  
**ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS**

### **VOTO**

**O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO FILHO:** Sr. Presidente, ante o brilhantismo do voto da Sra. Ministra Nancy Andrichi, nada teria realmente a acrescentar.

Com referência à conclusão, contudo, embora não querendo ser monótono, ressalvo o meu ponto de vista, quanto à terminologia, nesses casos, apesar da antiga praxe desta Casa e do vetusto entendimento do Supremo Tribunal Federal. Parece-me que, tecnicamente, seria o caso de se conhecer do recurso, mas se lhe negar provimento. Entretanto, para não ficar dissonante, estou plenamente de acordo com o voto da Sra. Ministra-Relatora, inclusive, quanto à conclusão, fazendo apenas essa ressalva.

Também, não conheço do recurso especial.

Ministro CASTRO FILHO



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2001/0066940-5

**RESP 325158 / SP**

Números Origem: 199900968093 246496 662814 6628199

PAUTA: 02/10/2001

JULGADO: 23/10/2001

#### **Relatora**

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **HENRIQUE FAGUNDES**

Secretária

Bela **SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO**

#### **AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : MICROLITE S/A

ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS ROLIM

JOSE CARLOS TINOCO SOARES

RECORRIDO : AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION

ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS

ASSUNTO: Civil - Propriedade Industrial - Marca - Licença de Uso

#### **SUSTENTAÇÃO ORAL**

Sustentaram oralmente o Dr. José Carlos Tinoco Soares, pelo recorrente e, o Dr. Luiz Leonardos pela recorrida.

#### **CERTIDÃO**

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

"Após os votos dos Srs. Ministros Nancy Andrichi, Castro Filho e Antônio de Pádua Ribeiro, não conhecendo do recurso especial, pediu vista o Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito."

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ari Pargendler.



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília, 23 de outubro de 2001

**SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO**  
Secretária



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 325.158 - SP (2001/0066940-5)

### EMENTA

**Ação cominatória. INPI. Registro. Nulidade incidental. Marca. Expressão "no breaks" e sigla "UPS". Exclusividade de uso pelo titular do registro.**

1. Não existe violação do art. 515, § 1º, do Código de Processo Civil quando a questão decidida foi devolvida ao Tribunal.
2. Estando registrada a marca no INPI, não é possível a sua utilização por terceiro antes de desconstituído o respectivo registro via ação própria, ausente no caso dos autos qualquer particularidade capaz de excepcionar essa orientação.
3. Recurso especial conhecido e provido.

### VOTO VENCEDOR

#### **O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO:**

A empresa recorrente ajuizou ação cominatória alegando que se dedica a fabricar e comercializar pilhas, acumuladores de energia, baterias automotiva industriais e "no breaks"; que a empresa ré, igualmente, fabrica "no breaks"; que é detentora de várias marcas famosas, como "RAY-O-VAC", "SATURNIA", "HELIAR"; que o INPI negou pedido de registro apresentado pela ré da marca "UPS", considerando já haver seu registro em nome da Saturnia S.A. Sistemas de Energia há mais de 17 anos, sociedade esta incorporada à autora; que, apesar disso, a ré continuou a usar a marca "UPS" juntamente a outros nomes em seus equipamentos "no breaks", similares aos que fabrica. Há, ainda, cautelar de busca e apreensão, apensada, com liminar deferida para a apreensão dos materiais com a marca "UPS", sendo a medida executada.

A sentença julgou procedentes a principal e a cautelar para *"compelir a ré AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION a se abster de utilizar a marca 'UPS' em seus produtos, embalagens, rótulos, folhetos, demais documentos e publicações, seja isolada ou conjuntamente com outras marcas, sob pena de multa*





## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

diária de R\$ 10.000,00 por dia de atraso no caso de descumprimento, conforme requerido pela autora e não impugnado pela ré" (fl. 73). Custas e honorários de 20% sobre o valor atualizado da causa.

O Tribunal de Justiça de São Paulo proveu a apelação. Primeiro, afirmou que o gerente de vendas tinha poderes para receber a citação, tanto que recebeu aquela referente à cautelar, contestada sem qualquer impugnação no ponto; segundo, a revelia faz presumir como verdadeiros os fatos que já são incontroversos, sendo que, no caso, a questão não depende de qualquer prova, presentes os elementos dos autos, ausente, portanto, qualquer cerceamento de defesa; no mérito, sobre a utilização da marca "UPS", confirmou que a autora detém mesmo o registro no INPI desde 1979 para a classe 9, daí o indeferimento do pedido de registro da marca feito pela ré, mas entendeu que a expressão é de uso genérico, desenvolvendo o raciocínio que se segue:

*"Ocorre que a expressão UPS é de uso técnico genérico e designa 'uninterrupted power supply' ou 'fornecedores contínuos de energia', como demonstrou a apelante, sem contrariedade, e não pode ser objeto de exclusividade. Qualquer interessado pode utilizá-la para indicação da função do produto, diferenciando-o dos concorrentes por outra expressão ou marca nominativa e/ou figurativa acoplada. Neste sentido o disposto do artigo 65, itens 06, 10, 13 e 20 da Lei nº 5772/71 e no artigo 124, VI e XVIII da Lei nº 9279/96, como observou a apelante. As expressões 'no break' e UPS são designativas do produto e de sua função. Nenhuma delas pode ser apropriada com exclusividade. Tais ponderações deixam clara a inexistência de risco de confusão para o consumidor, habituado ao uso comum da expressão UPS, e de concorrência desleal, bastando a adjunção de expressão marcária capaz de individuar o produto e seu fabricante.*

*A proteção legal ao consumidor poderia implicar, ao contrário, risco de confusão se o levasse a identificar o gênero com a espécie, de modo a garantir para um fabricante exclusividade indevida, com limitação da divulgação de produtos concorrentes.*

*O registro junto ao INPI, no caso concreto, deu-se quando era ainda pouco conhecida a expressão UPS e seu sentido e não pode prevalecer de modo a monopolizar o uso com prejuízo para a concorrência sadia e para o consumidor. Sua não prevalência contra a apelante pode ser reconhecida pontualmente, em caso concreto, independentemente de ação específica contra o INPI, embora continue produzindo efeito administrativo perante tal órgão.*

*Cabe ao interessado, se for o caso, opor-se ao registro de qualquer marca que entenda não passível de exclusividade, como indicado nas contra-razões.*

*Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e dá-se provimento ao recurso para julgar as ações improcedentes, invertidos os ônus da*



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*sucumbência" (fls. 26/27).*

Houve embargos declaratórios apontando a ora recorrente omissão quanto ao fato de existir a confissão da recorrida, explicitada por oferta de cessão e uso da marca controvertida, e, ainda, omissão quanto à violação do **due process of law** considerando a decretação da revelia da recorrida e a superação da fase instrutória, invadindo o artigo 515, § 1º, do Código de Processo Civil. Mencionou a petição de embargos o ponto do direito de uso exclusivo diante do registro no INPI. Os declaratórios foram rejeitados. Demonstrou o Tribunal de origem que a decretação da revelia não implica a procedência do pedido, devolvendo o recurso toda a matéria, *"irrelevante que parte dela não tenha sido considerada em primeiro grau de jurisdição (v. art. 515, § 1º e 2º do CPC). A propósito, não houve matéria nova que não tivesse sido objeto do contraditório e que tenha sido aventada apenas no acórdão"* (fl. 114). Afirmou, também, que a tentativa de acordo judicial não significa reconhecimento de direito e menos ainda confissão, reafirmando que a *"existência de registro da marca no INPI não impede a Justiça Comum de conhecer e julgar esta ação ajuizada pela própria embargante, em que aquela entidade não é parte e que envolve apenas as empresas interessadas"* (fls. 114/115), advertindo que não foi declarada a nulidade do registro, *"mas sua ineficácia em relação a 'no breaks', porque as expressões no break e UPS são designativas do produto e de sua função e nenhuma delas pode ser apropriada com exclusividade"* (fl. 115), afastando, com isso, a cogitação sobre a prescrição e a contradição no que concerne à permanência do registro administrativo com a ressalva posta.

A eminente Relatora, Ministra **Nancy Andrighi**, em bem lançado voto, não conheceu do especial. Para o voto da ilustre Relatora, o primeiro ponto é sobre o limite da devolução, ou seja, se o Tribunal poderia conhecer de ofício o caráter genérico e técnico da expressão "no breaks" e a sigla UPS, uma vez declarada a revelia e ausente o debate do tema no 1º grau. E a resposta é positiva porque a *"liceidade do registro junto ao INPI é condição específica da ação cominatória em tela"*, afastando, com isso, a violação do art. 515, § 1º, do Código de Processo Civil. Para a Ministra **Nancy Andrighi**, a *"nulidade do registro foi reconhecida, incidentalmente, pelo acórdão estadual, e não em ação de conhecimento ajuizada com esse escopo, daí a*



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*inaplicabilidade do art. 174 da Lei n. 9.279/96*", tendo o Tribunal de origem atuado no limite de sua competência.

Pedi vista para examinar a questão da nulidade incidental do registro no INPI, considerando precedentes da Corte que privilegiam a marca registrada e sem impugnação.

Em primeiro lugar, deve ser considerada a advertência do julgado recorrido de que não houve declaração de nulidade do registro. Este aspecto foi mencionado no voto que proferiu o ilustre Ministro **Antônio de Pádua Ribeiro**, o qual acentuou que não foi declarada a nulidade do registro e, sim, a sua ineficácia no caso concreto. E assim é. O acórdão recorrido considerou, especificamente, que a expressão "UPS" ("uninterrupted power supply") é de uso técnico genérico, não podendo ser objeto de exclusividade. Houve, portanto, de fato, uma desconstituição do registro no caso dos autos.

A alegação de violação do art. 515, § 1º, do Código de Processo Civil está posta no especial na capa da impossibilidade de ser examinada no Tribunal matéria não suscitada na primeira instância, no caso, não suscitada porque reconhecida a revelia, sobre a qual não se questiona, admitida como válida a citação. O princípio que dá calor ao art. 515, § 1º, do Código de Processo Civil é a vedação de eliminar-se do julgamento o duplo grau de jurisdição. Nessa direção os precedentes desta Corte trazidos no especial: REsp nº 2.973/RJ, Relator o Ministro **Sálvio de Figueiredo Teixeira**, DJ de 18/6/90, e REsp nº 29.873/PR, Relator o Ministro **Nilson Naves**, DJ de 26/4/93. Não creio, porém, que esteja presente a violação. Vejamos.

A sentença julgou procedente o pedido porque admitiu a prevalência do registro no INPI e o indeferimento, pelo mesmo órgão, do pedido feito pela empresa ré para registrar a marca controvertida nestes autos. O acórdão recorrido, por seu turno, sabido que a só revelia não é suficiente para conduzir ao desfecho favorável, entendeu que o pedido deveria ser julgado improcedente porque a expressão "UPS", objeto do registro, é designativa da função do produto, de uso técnico genérico, podendo ser por qualquer um utilizada, insuscetível, por isso, de exclusividade. Ora, o que foi devolvido ao Tribunal foi o tema da procedência, ou não, do pedido de exclusividade, estando ao alcance do 2º grau reformar a sentença ao entendimento de que não prevalece o registro diante da qualificação conferida à expressão registrada. Não enfrentou o



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Tribunal de origem questão nova, mas, apenas, reverteu, reconhecendo o fato do registro anterior, a decisão favorável aos direitos de exclusividade do uso da marca registrada pela autora porque a expressão objeto do registro não comportava exclusividade, fazendo a desconstituição do registro no caso concreto. Acolheu, portanto, a não-prevalência pontual do registro, independentemente de ação específica contra o INPI. E, desse modo, não há falar em agressão ao dispositivo de lei federal apontado.

Em seguida, o especial aponta violação dos artigos 173 a 175 da Lei nº 9.279/96 ao argumento de que a decisão implica anular o registro no INPI, ultrapassando o Tribunal local os limites de sua competência, uma vez que compete à Justiça Federal processar e julgar as questões relativas ao registro de marcas e patentes. Não creio que aqui, também, haja violação. O acórdão recorrido, como já afirmei antes, entendeu, no caso concreto, que não prevalecia o direito de exclusividade daquela marca registrada, quanto à apelante de então, ora recorrida. O que se vai examinar mais adiante é exatamente se pode ser desconstituído o registro sem ação própria. Essa a questão central.

Aponta, ainda, o especial violação do art. 129 da Lei nº 9.279/96 ao fundamento de ser titular exclusiva do uso da marca registrada, sem que tenha havido, na oportunidade, qualquer oposição de terceiros, sendo indeferido aquele pretendido pela ora recorrida. Aqui, na minha compreensão, é que está o ponto central da questão. Uma vez registrada a marca, é possível a sua utilização por terceiro antes de desconstituído o registro no INPI? Em outras palavras, pode ser cancelada a exclusividade sem ação para anular o registro?

A eminente Relatora, se bem alcancei o sentido do seu voto, entendeu que da conjugação dos artigos 124, VI, e 205 da Lei nº 9.279/96 aquele que for demandado com base no direito marcário pode invocar em sua defesa a nulidade da patente ou do registro no INPI, e, também, apoiada na doutrina, admitiu que a marca nula não representa nada, podendo ser, portanto, desconsiderada pelo Juiz ou Tribunal, sendo esse o domínio do art. 165 da mencionada lei.

Vale a pena um rápido percurso pela jurisprudência da Corte.

Fui Relator do REsp nº 242.083/RJ (DJ de 5/2/01) oriundo de ação ordinária ajuizada para pedir a desconstituição do registro da marca "Ticket", oriundo o



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

acórdão recorrido do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, havendo registro prévio. Manteve-se a decisão das instâncias ordinárias porque a marca controvertida era expressão de uso comum, corriqueiro, incapaz de conferir exclusividade, ademais de considerar que o registro existente em nome da empresa ré não causava confusão com aquele das autoras.

Em outra oportunidade, desta feita cuidando de patentes, relatei o REsp nº 57.556/RS (DJ de 22/4/97), em que se pôs a questão agora sob exame, diante do dissídio configurado: *"enquanto o paradigma é no sentido de que a patente, outorgada pela repartição competente, até ser anulada, deve produzir todos os seus efeitos jurídicos assegurados pelo Código de Propriedade Industrial, o paragonado, mesmo antes de ser anulada a patente, retira-lhe os efeitos, ao argumento de suposta nulidade em sua concessão"*. Entendeu esta Terceira Turma que o *"recorrente tem o título legal, que lhe garante a propriedade e o uso exclusivo da invenção. A patente ainda não foi anulada, com o que, o seu legítimo titular não pode ser privado dos seus direitos, principalmente, o de evitar que terceiros façam uso de sua invenção"*. Prevaleceu, por isso mesmo, o paradigma, provido o especial para julgar procedente o pedido.

Em outro precedente, desta feita com a relatoria do Senhor Ministro **Eduardo Ribeiro**, alcançando o registro de marca, o especial foi provido, em parte, considerando que a Terceira Turma *"tem entendido que não se pode deixar de garantir o uso da marca a quem tiver o respectivo registro, como resulta do artigo 59 do Código da Propriedade Industrial. Para impedi-lo será necessário demandar sua anulação. Enquanto subsistir aquele registro garante-se ao titular o direito ao uso. Assim se decidiu no julgamento do REsp n. 11.767, de que fui Relator, bem como no Resp 9.415, relatado pelo Ministro Waldemar Zveiter. Entendendo a autora que aquele registro deve ser desconstituído haverá de demandá-lo em ação direta"* (REsp nº 36.898/SP, DJ de 28/3/94).

No mesmo caminho seguiu a Corte quando do julgamento do REsp nº 60.090/SP, Relator o Ministro **Eduardo Ribeiro** (DJ de 17/6/96), contendo o voto condutor as razões que se seguem:

*"Não há lugar para discutir, no presente processo, se a expressão 'tartufi' poderia ser registrada como marca para distinguir sorvetes, entre outros produtos. Certo que a recorrente é titular dessa*





## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*marca e, consoante tem decidido este Tribunal, enquanto subsistir o registro haverá de ser respeitado. Sua regularidade expõe-se a ser examinada em ação direta, onde se pleiteie a declaração de nulidade. Esse entendimento foi acolhido no julgamento do REsp 36.898, de que fui relator, citando-se outros precedentes (RSTJ 58/373). A ser de modo diverso, estar-se-ia desconsiderando o disposto no artigo 59 do Código da Propriedade Industrial."*

Ocorre que, posteriormente, ao julgar o REsp nº 62.754, Relator o Ministro **Nilson Naves** (DJ de 3/8/98), alcançando a marca "Delicatessen" , decidiu esta Turma que a expressão era de uso comum, genérica, vulgar, não se podendo falar no uso exclusivo a que se refere o art. 59 do Código de Propriedade Industrial. Mas, no relatório, há indicação de que o voto vencido na apelação, que ensejou os embargos infringentes que deram origem ao especial, reconheceu *"que essa marca é tanto para serviços de hotelaria como de alimentação, sendo os registros deferidos pelo I.N.P.I., com a ressalva 'sem direito ao uso exclusivo da palavra Delicatessen' (fls. 87, 88 e 89)",* destacando, ainda, o acórdão da Corte o trecho da sentença que indica o nome composto diferente, assim "Viena Delicatessen Ltda", *"em contraposição ao da ré, que é Peralta Delicatessen"*.

Há, ainda, outro precedente, mais recente, Relator o Ministro **Waldemar Zveiter** (REsp nº 128.136/RJ, DJ de 9/10/2000), decidindo a Corte, como evidenciado na ementa, que a *"marca registrada junto ao INPI de cunho genérico, estreitamente ligada ao produto, torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, não havendo que se falar em exclusividade e anulação de registro por via própria"*. Disputava-se a marca "Banknote" em ação ajuizada por Calcografia Cheques de Luxo Banknote Ltda. em face de American Bank Note Company Gráfica e Serviços Ltda., demonstrando a autora possuir o certificado de registro de marca expedido pelo INPI, tendo sido indeferido o registro pedido pela ré. A sentença acolheu a argumentação da ré de ser o nome genérico, sendo o registro indevidamente concedido. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acolheu a apelação, em parte, entendendo ser o registro intocável, porque necessária a ação própria perante a Justiça Federal para anulá-lo. O voto do Ministro **Waldemar Zveiter** destacou que não havia dúvidas sobre a generalidade do nome, sendo o ponto nodal a questão de saber se o uso pela ré



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

dependia, ou não, da prévia anulação, por via própria, do registro. E a decisão foi em favor da empresa ré, considerando, porém, algumas peculiaridades. Primeiro, destacou o voto do Relator que a *"denominação registrada é a marca comercial da autora. No entanto, o uso desta por terceiros em seu sentido comum não gera confusão perante a clientela do segmento comercial, pois, tratando-se justamente de nome que identifica as atividades das pessoas jurídicas do ramo, é usada juntamente com outros elementos identificadores, ou seja, em conjunto com outro nome que a identifique e dê caráter único à denominação"*; segundo, admitiu que a ré *"diluiu 'BANK NOTE' em seu nome comercial para designar seu ramo de atividades e o produto que fabrica e comercializa"*; terceiro, considerou, na linha da sentença, que a *"alegada infração pelo uso da expressão similar vincula-se à possibilidade de confusão entre a clientela da autora em não vislumbrar os diferenciadores, o que também não é o caso dos autos"*; quarto, considerou que o INPI deferiu o registro da marca "American Bank Note Company", fundamentando a sua decisão no sentido de que o *"termo BANK NOTE é expressão genérica utilizada na linguagem bancária, cujo significado, entre outros, é papel especial usado na impressão de dinheiro, cédula ou nota promissória bancária, nota de banco, etc"*, com o que, afirmou o voto condutor do Ministro **Waldemar Zveiter**, *"no caso concreto, o registro no INPI não impede o uso por outras empresas da expressão 'BANK NOTE', em seu sentido comum, juntamente com outros elementos identificadores. Não é o caso de anular o registro efetivado por via própria, mas de emprestar-lhe uma incidência relativa em casos como o dos autos, em que não se pode falar na exclusividade a que se refere o art. 59 do CPI"*, como reconheceu o próprio INPI, que *"apesar de reconhecer que a concessão do registro não obedeceu à melhor técnica, não anulou-o, e, sim, deferiu o uso da expressão à ré em conjunto com outros elementos identificadores, in casu, AMERICAN BANK NOTE COMPANY"*.

Finalmente, uma referência a precedente da Quarta Turma, Relator o Ministro **Barros Monteiro** (REsp nº 210.076/RJ, DJ de 13/12/99). No caso, a autora tinha o registro da marca. A sentença julgou improcedente o pedido e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desproveu a apelação considerando que não havia confusão com a marca registrada da autora, realçando *"evidente diferença das duas atividades, uma, um restaurante especializado em frutos do mar e outro um café no qual eram vendidos mariscos"*. Citando precedente da relatoria do Ministro **Athos Carneiro**, o voto



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

condutor alinhou as razões que se seguem:

*"Nesses termos, de acordo com a lei (art. 129 da Lei nº 9.279, de 14.05.96), a autora é proprietária da marca 'Marisqueira' em face do registro regularmente expedido, sendo-lhe assegurado o uso exclusivo em todo o território nacional. É certo que a exclusividade de utilização da marca, em decorrência do registro no INPI, se cinge à classe para a qual foi conferida. Mas, bem de ver que na espécie ambas as litigantes se dedicam ao comércio no setor de alimentação, especificamente com a venda do produto 'marisco', prestando-se, pois, o emprego da palavra 'Marisqueira' a uma confusão que certamente a ora recorrente quer evitar.*

*Tenho, pois, como contrariado no caso o referido art. 129 da Lei nº 9.279, de 14.05.96, apenas não se configurando o conflito interpretativo à falta de observância mínima dos requisitos legais imprescindíveis à sua demonstração. A recorrente não identificou sequer o precedente desta Turma carreado como paradigma.*

*A ação é julgada procedente, em parte, para o fim de restar a ré condenada a abster-se do uso da marca 'Marisqueira' e, bem assim, a modificar o título de seu estabelecimento, mediante a substituição do referido vocábulo por outro, sob pena de responder pela multa diária de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a partir de 60 dias contados da intimação pessoal da parte e depois do trânsito em julgado desta decisão. Ficam arredados as perdas e danos por não comprovados na fase cognitiva, consoante diretriz de há muito traçada por esta Casa.*

*Do quanto foi exposto, conheço do recurso pela alínea 'a' do admissor constitucional e dou-lhe provimento parcial, a fim de julgar procedente, em parte, a ação intentada, na forma acima disposta. A ré arcará com as custas do processo (art. 21, § único, do CPC), assim como com os honorários de advogado da parte contrária, estes últimos arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa."*

O que se verifica da jurisprudência da Corte é que a desconstituição do registro, por ação própria, é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional. Naqueles casos em que a Corte autorizou o uso apesar do registro constatou-se que houve circunstâncias peculiares, a partir da condição do registro deferido pelo próprio INPI.

E creio, com todo respeito aos votos que me precederam acompanhando a posição da ilustre Relatora, que os precedentes da Corte não merecem alterados. Observo que o artigo 205 da Lei nº 9.279/96, mencionado pela Ministra **Nancy Andrichi**, que autoriza a invocação como matéria de defesa a alegação de nulidade da patente ou do registro é específico da ação penal, ressalvando, ainda, o dispositivo que a





## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

absolvição do réu *"não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente"*. Ora, na verdade, tanto o art. 124, VI, que veda o registro como marca de *"sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva"*, como o art. 165 que prescreve ser *"nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei"*, na minha compreensão, não desqualificam o fato de que o deferimento do registro somente pode ser desconstituído por ação própria, sob pena de construir-se interpretação que viola o direito de exclusividade enquanto mantido o registro em vigor. Aquele que detém o registro tem direito a opor-se ao uso da marca de sua titularidade por qualquer outro, não sendo possível a declaração pontual de ineficácia do registro no INPI, como pretendeu o acórdão recorrido, com a consequência de produzir, tão-somente *"efeito administrativo perante tal órgão"* (fl. 27). A meu sentir, na linha da jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado, a exclusividade está assegurada pelo Código de Propriedade Industrial, tanto o anterior, com o art. 65, quanto o atual, com o art. 129.

É necessário, ainda, considerar que a ação de nulidade do registro da marca está regulada, especificamente, nos artigos 173 a 175 da Lei nº 9.279/96 e deve ser ajuizada no foro da Justiça Federal, devendo nela intervir o INPI, quando não seja ele o autor, com prazo de prescrição próprio e com possibilidade de suspensão liminar dos efeitos do registro e do uso da marca.

Manter o acórdão recorrido, com todo respeito aos que me antecederam, significa violentar a disciplina própria do Código da Propriedade Industrial, que não autoriza a desconstituição do registro salvo pela via do processo administrativo (artigos 168 a 172) e da ação de nulidade, não tendo previsão alguma para autorizar-se a sua declaração incidental de ineficácia, sem que intervenha no processo o INPI e sem que tenha sido ajuizada no foro que a lei especial de regência indicou competente, ou seja, a Justiça Federal.

Em conclusão, se o registro não foi reconhecido nulo em ação própria, com condições específicas de prescrição, de foro e, até mesmo, de prazo próprio para



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

resposta do réu titular do registro, que é de 60 (sessenta) dias, o titular tem direito à exclusividade.

Eu conheço do especial pela letra "a" e lhe dou provimento para restabelecer a sentença, com a devida vênia da ilustre Relatora e dos demais eminentes Ministros que a acompanharam.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### RECURSO ESPECIAL Nº 325.158 - SP (2001/0066940-5)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI  
RECORRENTE : MICROLITE S/A  
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS ROLIM  
                  JOSE CARLOS TINOCO SOARES  
RECORRIDO : AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION  
ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS

### ESCLARECIMENTOS

**O SR. MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE):** Acho que não é bem isto, a ação foi ajuizada na Justiça Estadual. Se a patente há de ser anulada, a competência é da Justiça Federal.

**O SR. MINISTRO ARI PARGENDLER:** O Sr. Ministro Carlos Alberto Menzes Direito, pediu vista em caso de minha Relatoria; naquele meu voto, havia três fundamentos, pois entendi que existia um precedente do Sr. Ministro Waldemar Zveiter. A minha convicção, como Juiz Federal, sempre foi essa, porque senão entraremos no reino da anarquia.

Se há um registro, no INPI, qualquer pessoa que entenda que esse registro foi mal feito deve, enquanto não for anulado, respeitá-lo. Esse é o fundamento do registro, porque se a pessoa, simplesmente, considera-o como **res inter alios**, passa por cima e vai à Justiça Estadual; quer dizer, fica lá o registro íntegro e aqui fica usando a marca.

Entendi, Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que aquele precedente do Sr. Ministro Waldemar Zveiter estava alterando a jurisprudência.

Há um segundo fundamento: a marca foi a máquina foi registrada como *offshore* por categoria. No caso, foi utilizada como denominação de um centro comercial, e, como denominação de um centro comercial, ela não foi registrada.

**O SR. MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO:** Sr. Presidente, gostaria que Vossa Excelência reexaminasse essa



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

argumentação. Na realidade, o fato de a ação ser ajuizada na Justiça Estadual, por si só, parece-me um complicador. O voto da Sra. Ministra Nancy Andrichi está ancorado em antigo precedente do Supremo Tribunal Federal que afirma que se poderia fazer dessa maneira; qual seja, se havia nulidade, esta seria absoluta, e se desprezaria a existência do registro.

**O SR. MINISTRO ARI PARGENDLER:** E em jurisdição imprópria.

**O SR. MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO:** Nós temos vários casos julgados. Esse precedente a que a Sra. Ministra Relatora se referiu é do Supremo Tribunal Federal, mas nossa jurisprudência tem outra orientação contrária.

**O SR. MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE):** Nós estamos julgando do recurso especial: alegou-se a competência da Justiça Federal?

**O SR. MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO:** Não, Sr. Presidente, alegou-se a questão do registro. Digo que este tem que anulado antes.

Trata-se um caso de tamanha relevância que merece ser reanalisado. Lembro-me até que Vossa Excelência, quando o advogado fez a intervenção, disse que achava muito estranho que o processo tivesse vindo pela Justiça Estadual; normalmente deveria vir pela Justiça Federal. Se admitirmos isso, estaremos autorizando que a Justiça Estadual, imprópria, no caso, esteja passando por cima de um registro no INPI.

**O SR. MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE):** O registro é um direito real, oponível *erga omnes*.

**O SR. MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO:**



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Sr. Presidente, quando Vossa Excelência destacou o aspecto da Justiça Federal, resolvi pedir vista. Se Vossa Excelência quiser verificar, todos os nossos precedentes vieram pela Justiça Federal.

**O SR. MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO  
(PRESIDENTE):** Peço vista.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2001/0066940-5

**RESP 325158 / SP**

Números Origem: 199900968093 246496 662814 6628199

PAUTA: 02/10/2001

JULGADO: 05/03/2002

#### **Relatora**

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **HENRIQUE FAGUNDES**

Secretária

Bela **SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO**

#### **AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : MICROLITE S/A

ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS ROLIM

JOSE CARLOS TINOCO SOARES

RECORRIDO : AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION

ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS

ASSUNTO: Civil - Propriedade Industrial - Marca - Licença de Uso

#### **CERTIDÃO**

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

"Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, conhecendo do recurso e dando-lhe provimento, pediu vista o Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro."

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Ari Pargendler (§ 2º, art. 162, RISTJ).

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro.

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília, 05 de março de 2002

**SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO**

Secretária



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 325.158 - SP (2001/0066940-5)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI  
RECORRENTE : MICROLITE S/A  
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS ROLIM  
JOSE CARLOS TINOCO SOARES  
RECORRIDO : AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION  
ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS

### VOTO-VISTA

**EXMO. SR. MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO:** Em primeira assentada, acompanhei o voto da eminente Ministra Relatora e observei que, na espécie, não foi declarada a nulidade do registro da marca, mas sua ineficácia em relação à expressão “no breaks”, porquanto designativa de produto e de sua função, insuscetível, pois, de apropriação exclusiva.

Ressaltei, porém, a questão relativa à competência da Justiça Federal para julgar o pedido de cancelamento do registro da marca perante o INPI.

Em substancioso voto-vista, o eminente Ministro Carlos Alberto Menezes Direito levantou a jurisprudência sobre o tema e assim se pronunciou:

“Pedi vista para examinar a questão da nulidade incidental do registro no INPI, considerando precedentes da Corte que privilegiam a marca registrada e sem impugnação.

Em primeiro lugar, deve ser considerada a advertência do Acórdão recorrido no sentido de que não houve declaração de nulidade do registro. Este aspecto foi mencionado no voto que proferiu o ilustre Ministro Pádua Ribeiro, o qual acompanhou a Relatora, mas, acentuou que não foi declarada a



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

nulidade do registro e, sim, a sua ineficácia no caso concreto. E assim é. O Acórdão recorrido considerou, especificamente, que a expressão "UPS" ("uninterrupted power supply") é de uso técnico genérico, não podendo ser objeto de exclusividade. Houve, portanto, de fato, uma desconstituição do registro no caso dos autos.

A alegação de violação ao art. 515, °, do Código de Processo Civil está posta no especial na capa da impossibilidade de ser examinada no Tribunal matéria não suscitada na primeira instância, no caso, não suscitada porque reconhecida a revelia, sobre a qual não se questiona, admitida como válida a citação. O princípio que dá calor ao art. 515, °, do Código de Processo Civil é a vedação de eliminar-se do julgamento o duplo grau de jurisdição. Nessa direção os precedentes desta Corte trazidos no especial: REsp n. 2.973-RJ, relator o Senhor Ministro **Sálvio de Figueiredo Teixeira**, DJ de 18/6/90 e REsp n. 29.873-PR, relator o Ministro **Nilson Naves**, DJ de 26/4/93. Não creio, porém, que esteja presente a violação. Vejamos.

A sentença julgou procedente o pedido porque admitiu a prevalência do registro no INPI e o indeferimento pelo mesmo órgão do pedido feito pela empresa ré para registrar a marca controvertida nestes autos. O Acórdão recorrido, por seu turno, sabido que a só revelia não é suficiente para conduzir ao desfecho favorável, entendeu que o pedido deveria ser julgado improcedente porque a expressão "UPS", objeto do registro é designativa da função do produto, de uso técnico genérico, podendo ser por qualquer um utilizada, insuscetível, por isso, de exclusividade. Ora, o que foi devolvido ao Tribunal foi a questão da procedência, ou não, do pedido de exclusividade, estando ao alcance do segundo grau reformar a sentença ao entendimento de que não prevalece o registro diante da qualificação conferida à expressão registrada. Não enfrentou o Tribunal de origem questão nova, mas, apenas, reverteu, reconhecendo o fato do registro anterior, a decisão favorável aos direitos de exclusividade do uso da marca registrada pela autora porque a expressão objeto do registro não comportava exclusividade, fazendo a desconstituição do registro no caso concreto. Acolheu, portanto, a não prevalência pontual do registro,





## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

independentemente de ação específica contra o INPI. E, desse modo, não há falar em agressão ao dispositivo e lei federal apontado.

Em seguida, o especial aponta violação aos arts. 173 e 175 da Lei n. 9.279/96 ao argumento de que a decisão implica anular o registro no INPI, ultrapassando o Tribunal local os limites de sua competência, uma vez que é da Justiça Federal processar e julgar as questões relativas ao registro de marcas e patentes. Não creio que aqui, também, haja violação. O Acórdão recorrido, como já afirmei antes, entendeu, no caso concreto, que não prevalecia o direito à exclusividade daquela marca registrada, quanto à apelante de então, ora recorrida. Não há, portanto, fundamento para deslocar-se o processo para o âmbito da Justiça Federal.

Aponta, ainda, o especial violação ao art. 129 da Lei n. 9.279/96 ao fundamento de ser titular exclusiva do uso da marca registrada, sem que tenha havido, na oportunidade, qualquer oposição de terceiros, sendo indeferido aquele pretendido pela ora recorrida. Aqui, na minha compreensão, é que está o ponto central da questão. Uma vez registrada a marca, é possível a sua utilização por terceiro antes de desconstituído o registro no INPI? Em outras palavras, pode ser cancelada a exclusividade sem ação para anular o registro?

A eminente Relatora, se bem alcancei o sentido do seu voto, entendeu que da conjugação dos arts. 124, VI, e 205 da Lei n. 9.279/96 aquele que for demandado com base no direito marcário pode invocar em sua defesa a nulidade da patente ou do registro no INPI, e, também, apoiada na doutrina, admitiu que a marca nula não representa nada, podendo ser, portanto, desconsiderada pelo Juiz ou Tribunal, sendo esse o domínio do art. 165 da mencionada lei.

Vale a pena um rápido percurso pela jurisprudência da Corte.

Fui relator do REsp n. 242.083-RJ (DJ de 05/02/01) oriundo de ação ordinária ajuizada para pedir a desconstituição do registro da marca "Ticket", oriundo o Acórdão recorrido do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, havendo registro prévio. Manteve-se a decisão das instâncias ordinárias porque a



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

marca controvertida era expressão de uso comum, corriqueiro, incapaz de conferir exclusividade, ademais de considerar que o registro existente em nome da empresa ré não causava confusão com aquele das autoras.

Em outra ocasião, desta feita cuidando de patentes, relatei o REsp n. 57.556-RS (DJ de 22/4/97), em que se pôs a questão agora sob exame, diante do dissídio configurado: "enquanto o paradigma é no sentido de que a patente, outorgada pela repartição competente, até ser anulada, deve produzir todos os seus efeitos jurídicos assegurados pelo Código de Propriedade Industrial, o paragonado, mesmo antes de ser anulada a patente, retira-lhe os efeitos, ao argumento de suposta nulidade em sua concessão". Entendeu esta Terceira Turma que o "recorrente tem o título legal, que lhe garante a propriedade e o uso exclusivo da invenção. A patente ainda não foi anulada, com o que, o seu legítimo titular não pode ser privado dos seus direitos, principalmente, o de evitar que terceiros façam uso de sua invenção". Prevaleceu, por isso mesmo, o paradigma, provido o especial para julgar procedente o pedido.

Em outro precedente, desta feita com a relatoria do Senhor Ministro **Eduardo Ribeiro**, alcançando o registro de marca, o especial foi provido, em parte, considerando que esta Turma "tem entendido que não se pode deixar de garantir o uso da marca a quem tiver o respectivo registro, como resulta do artigo 59 do Código da Propriedade Industrial. Para impedi-lo será necessário demandar sua anulação. Enquanto subsistir aquele registro garante-se ao titular o direito ao uso. Assim se decidiu no julgamento do REsp n. 11.767, de que fui Relator, bem como no Resp 9.415, relatada pelo Ministro Waldemar Zveiter. Entendendo a autora que aquele registro deve ser desconstituído haverá de demandá-lo em ação direta" (REsp n. 36.898-SP, DJ de 28/3/94).

No mesmo caminho seguiu a Corte quando do julgamento do REsp n. 60.090-SP, relator o Ministro **Eduardo Ribeiro** (DJ de 17/6/96), contendo o voto condutor as razões que se seguem:



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*'Não há lugar para discutir, no presente processo, se a expressão "tartufi" poderia ser registrada como marca para distinguir sorvetes, entre outros produtos. Certo é que a recorrente é titular dessa marca e, consoante tem decidido este Tribunal, enquanto subsistir o registro haverá de ser respeitado. Sua regularidade expõe-se a ser examinada em ação direta, onde se pleiteie a declaração de nulidade. Esse entendimento foi acolhido no julgamento do Resp 36.898, de que fui relator, citando-se outros precedentes (RSTJ 58/373). A ser de modo diverso, estar-se-ia desconsiderando o disposto no artigo 59 do Código de Propriedade Industrial'.*

Ocorre que, posteriormente, ao julgar o REsp n. 62.754, relator o Ministro **Nilson Naves** (DJ de 03/8/98), alcançando a marca "Delicatessen", decidiu esta Turma que a expressão era de uso comum, genérica, vulgar, não se podendo falar em uso exclusivo a que se refere o art. 59 do Código de Propriedade Industrial. Mas, no Relatório, há indicação de que o voto vencido na apelação, que ensejou os embargos infringentes que deram origem ao especial, reconheceu "que essa marca é tanto para serviços de hotelaria com de alimentação, sendo os registros deferidos pelo I.N.P.I, com a ressalva 'sem direito ao uso exclusivo da palavra Delicatessen' (fls. 87,88 e 89)", destacando, ainda, o Acórdão da Corte o trecho da sentença que indica o nome composto diferente, assim "Viena Delicatessen Ltda, "em contraposição ao da ré, que é Peralta Delicatessen".

Há, ainda, outro precedente, mais recente, relator o Sr. Ministro Waldemar Zveiter (REsp n. 128.136-RJ, DJ de 09/10/00), decidindo a Corte, como evidenciado na ementa, que a "marca registrada junto ao INPI de cunho genérico, estreitamente ligada ao produto, torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, não havendo que se falar em exclusividade e anulação de registro por via própria". Disputava-se a marca "Banknote" em ação



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ajuizada por Calcografia Cheques de Luxo Banknote Ltda em face de American Bank Note Company Gráfica e Serviços Ltda, demonstrando a autora possuir o certificado de registro de marca expedido pelo INPI, tendo sido indeferido o registro pedido pela ré. A sentença acolheu a argumentação da ré de ser o nome genérico, sendo o registro indevidamente concedido. Mas, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acolheu a apelação, em parte, entendendo ser o registro intocável, porque necessária a ação própria perante a Justiça Federal para anulá-lo. O voto do Ministro **Zveiter** destacou que não havia dúvidas sobre a generalidade do nome, sendo o ponto nodal a questão de saber se o uso pela ré dependia, ou não, da prévia anulação, por via própria, do registro. E a decisão foi em favor da empresa ré, considerando, porém, algumas peculiaridades. Primeiro, destacou o voto do relator que a "denominação registrada é a marca comercial da autora. No entanto, o uso desta por terceiros em seu sentido comum não gera confusão perante a clientela do segmento negocial, pois, tratando-se justamente de nome que identifica as atividades das pessoas jurídicas do ramo, é usada juntamente com outros elementos identificadores, ou seja, em conjunto com outro nome que a identifique e dê caráter único à denominação"; segundo, admitiu que a ré "diluiu "BANK NOTE" em seu nome comercial para designar seu ramo de atividades e o produto que fabrica e comercializa"; terceiro, considerou, na linha da sentença, que a "alegada infração pelo uso da expressão similar vincula-se à possibilidade de confusão entre a clientela da autora em não vislumbrar os diferenciadores, o que também não é o caso dos autos"; quarto, considerou que o INPI deferiu o registro da marca "American Bank Note Company", fundamentando a sua decisão no sentido de que o "termo BANK NOTE é expressão genérica utilizada na linguagem bancária, cujo significado, entre outros, é papel especial usado na impressão de dinheiro, cédula ou nota promissória bancária, nota de banco, etc", com o que, afirmou o voto condutor do Ministro **Zveiter**, "no caso concreto, o registro do INPI não impede o uso por outras empresas da expressão "BANK NOTE", em seu sentido comum, juntamente com outros elementos identificadores. Não é o caso de anular o registro efetivado por via própria, mas de emprestar-lhe uma incidência relativa em casos como o dos autos, em que não se pode falar



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

na exclusividade a que se refere o art. 59 do CPI", como reconheceu o próprio INPI, que "apesar de reconhecer que a concessão do registro não obedeceu à melhor técnica, não anulou-o, e, sim, deferiu o uso da expressão à ré em conjunto com outros elementos identificadores, *in casu*, AMERICAN BANK NOTE COMPANY".

Finalmente, uma referência a precedente da Quarta Turma, Relator o Senhor Ministro **Barros Monteiro** (REsp n. 210.076-RJ, DJ de 13/12/99). No caso, a autora tinha o registro da marca. A sentença julgou improcedente o pedido e o tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desproveu a apelação considerando que não havia confusão com a marca registrada da autora, realçando "evidente diferença das duas atividades, uma, um restaurante especializado em frutos do mar e outro um café no qual eram vendidos mariscos". Citando precedente da relatoria do Senhor Ministro **Athos Carneiro**, o voto condutor alinhou as razões que se seguem:

*'Nesses termos, de acordo com a lei (art. 129 da Lei nº 9.279, de 14.05.96), a autora é proprietária da marca "Marisqueira" em face do registro regularmente expedido, sendo-lhe assegurado o uso exclusivo em todo o território nacional. É certo que a exclusividade de utilização da marca, em decorrência do registro no INPI, se cinge à classe para a qual foi conferida. Mas, bem de ver que na espécie ambas as litigantes se dedicam ao comércio no setor de alimentação, especificamente com a venda do produto "marisco", prestando-se, pois, o emprego da palavra "Marisqueira" a uma confusão que certamente a ora recorrente quer evitar.*

*Tenho, pois, como contrariado no caso o referido artigo 129 da Lei nº 9.729, de 14.05.96, apenas não se configurando o conflito interpretativo à falta de observância mínima dos requisitos legais imprescindíveis à sua demonstração. A recorrente não identificou sequer o precedente desta Turma*





## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*carreado como paradigma.*

*A ação é julgada procedente, em parte, para o fim de restar a ré condenada a abster-se do uso da marca "Marisqueira" e, bem assim, a modificar o título de seu estabelecimento, mediante a substituição do referido vocábulo por outro, sob pena de responder pela multa diária de R\$3.000,00 (três mil reais), a partir de 60 dias contados da intimação pessoal da parte e depois do trânsito em julgado deste a decisão. Ficam arredados as perdas e danos por não comprovados na fase cognitiva, consoante diretriz de há muito traçada por esta Casa.*

*Do quanto foi exposto, conheço do recurso pela alínea "a" do admissor constitucional e dou-lhe provimento parcial, a fim de julgar procedente, em parte, a ação intentada, na forma acima disposta. A ré arcará com as custas do processo (art. 21, § único, do CPC), assim como com os honorários de advogado da parte contrária, estes últimos arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.'*

O que se verifica da jurisprudência da Corte é que a desconstituição do registro, por ação própria, é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional. Naqueles casos em que a Corte autorizou o uso apesar do registro constatou-se que houve circunstâncias peculiares, a partir da condição do registro deferido pelo próprio INPI.

E creio, com todo respeito aos votos que me precederam, acompanhando a posição da ilustre Relatora, que os precedentes da Corte não merecem alterados. Observo que o artigo 205 da Lei n. 9.279/96, mencionado pela Ministra **Nancy Andrighy**, que autoriza a invocação como matéria de defesa a alegação de nulidade da patente ou do registro é específico da ação penal, ressaltando, ainda, o dispositivo que a absolvição do réu "não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente".



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ora, na verdade, tanto o art. 124, VI, que veda o registro como marca de "sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva", como o art. 165 que prescreve ser "nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei", na minha compreensão não desqualificam o fato de que o deferimento do registro somente pode ser desconstituído por ação própria, sob pena de construir-se interpretação que viola o direito à exclusividade enquanto mantido o registro em vigor. Aquele que detém o registro tem o direito a opor-se ao uso da marca de sua titularidade por qualquer outro, não sendo possível a declaração pontual de ineficácia do registro no INPI, como pretendeu o Acórdão recorrido, com a conseqüência de produzir, tão-somente "efeito administrativo perante tal órgão", A meu sentir, na linha da jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado, a exclusividade está assegurada pelo Código de Propriedade Industrial, tanto o anterior com o art. 65 como o atual com o art. 129.

É necessário, ainda, considerar que a ação de nulidade do registro da marca está regulada, especificamente, nos arts. 173 a 175 da Lei n. 9.279/96 e deve ser ajuizada no foro da Justiça Federal, devendo nela intervir o INPI, quando não seja ele o autor, com prazo de prescrição próprio e com possibilidade de suspensão liminar dos efeitos do registro e do uso da marca.

Manter o Acórdão recorrido, com todo respeito aos que me antecederam, significa violentar a disciplina própria do Código da Propriedade Industrial, que não autoriza a desconstituição do registro salvo pela via do processo administrativo (arts. 168 a 172) e da ação de nulidade, não tendo previsão alguma para autorizar-se a sua declaração incidental de ineficácia, sem que intervenha no processo o INPI e sem que tenha sido ajuizada no foro que a Lei especial de regência indicou competente, ou seja, a Justiça Federal.





## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Em conclusão, se o registro não foi reconhecido nulo em ação própria, com condições específicas de prescrição, de foro e, até mesmo, de prazo próprio para resposta do réu titular do registro, que é de 60 (sessenta) dias, o titular tem o direito à exclusividade.

Eu conheço do especial pela letra a), e lhe dou provimento para restabelecer a sentença, com a devida vênia da ilustre Relatora e dos demais eminentes Ministros que a acompanharam”.

Diante de tal fundamentação, reconsidero meu pronunciamento anterior e peço vênia à eminente Relatora e ao eminente Ministro Castro Filho para acompanhar a divergência.

É como voto.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2001/0066940-5

**RESP 325158 / SP**

Números Origem: 199900968093 246496 662814 6628199

PAUTA: 02/10/2001

JULGADO: 11/05/2004

#### **Relatora**

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO**

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **ARMANDA SOARES FIGUEIREDO**

Secretária

Bela. **SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO**

#### **AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : MICROLITE S/A

ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS ROLIM  
JOSE CARLOS TINOCO SOARES

RECORRIDO : AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION

ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS

ASSUNTO: Civil - Propriedade Industrial - Marca - Licença de Uso

#### **CERTIDÃO**

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

"Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, retificando o voto anteriormente proferido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, pediu vista o Sr. Ministro Castro Filho."

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília, 11 de maio de 2004

**SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO**  
Secretária



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 325.158 - SP (2001/0066940-5)

**RELATORA** : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**  
**RECORRENTE** : MICROLITE S/A  
**ADVOGADOS** : NELSON ADRIANO DE FREITAS E OUTROS  
ANTÔNIO CARLOS ROLIM  
JOSE CARLOS TINOCO SOARES  
**RECORRIDO** : AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION  
**ADVOGADO** : LUIZ LEONARDOS

### VOTO-VISTA

**O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO FILHO:** Cuida-se do recurso especial interposto pela MICROLITE S/A contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual reformou sentença que havia julgado procedentes os pedidos constantes da ação cominatória de abstenção de uso de marca e cautelar de busca e apreensão ajuizadas pela ora recorrente em relação à AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION.

No recurso fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, indaga-se a respeito da competência do juízo estadual para decidir, de forma incidental, questão afeta à regularidade de registro de marca devidamente processado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

A eminente relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, proferiu voto no sentido de não conhecer do recurso especial interposto pela MICROLITE S/A em relação à AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION. Na fundamentação central de seu voto, a ilustre colega, em articulada argumentação, defendeu que "apenas a ação de anulação ou declaratória de nulidade, que tem a participação obrigatória do INPI, é que se processa perante a Justiça Federal; não aquela restrita aos limites de proteção da propriedade industrial, como a ação de preceito cominatório ora manejada".

Realçando o interesse social das questões atinentes à propriedade industrial (artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal), e invocando o conteúdo dos artigos 124,



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VI, e 205 da Lei 9.279/96, o voto condutor admite a alegação da nulidade do registro, em sede de defesa, na ação ajuizada contra a apropriação da marca. E, a partir da redação do artigo 165 da lei de Propriedade Industrial, conclui pela possibilidade do reconhecimento da nulidade apontada, pois a liceidade do registro é, na verdade, condição específica da ação cominatória, apurada desde logo pelo juiz da causa, qualquer que seja o momento e grau de jurisdição.

O raciocínio desenvolvido foi o de que, se a marca foi registrada com desatenção ao previsto no aludido artigo 124, é perfeitamente aplicável o artigo 165, que comina nulidade ao registro que não atenda às disposições legais, o que afastaria, até mesmo, a prescrição quinquenal prevista para o ajuizamento da ação de anulação do registro, prevista no artigo 174 da lei (ressalvada a questão terminológica, uma vez o referido artigo fala em ação de "nulidade" do registro, quando, na verdade, trata-se de "anulação").

O voto condutor foi, inicialmente, acompanhado por mim e pelo ministro Antônio de Pádua Ribeiro, tendo o ministro Carlos Alberto Menezes Direito pedido vista dos autos.

Em voto divergente, ainda que reconhecendo, na hipótese considerada, a desnecessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal, uma vez que o acórdão recorrido não teria avançado na questão específica do cancelamento (nulidade) do registro, mas apenas apontado a sua ineficácia no caso concreto, ou seja, a expressão foi considerada termo técnico, de uso genérico, o eminente ministro ressaltou a existência de precedentes desta Corte, todos privilegiando a segurança jurídica decorrente do registro inimpugnado da marca. E, apesar de ter alertado para o fato de não ter sido declarada a nulidade, concluiu haver, de fato, a desconstituição do registro.

Como arremate, assinalou que a manutenção do acórdão recorrido significaria "violentar a disciplina própria do Código da Propriedade Industrial, que não autoriza a desconstituição do registro salvo pela via do processo administrativo (artigos 168 a 172) e da ação de nulidade, não tendo previsão alguma para autorizar-se a sua declaração incidental de ineficácia, sem que intervenha no processo o INPI e sem que tenha sido ajuizada no foro que a lei especial de regência indicou competente, ou seja, a Justiça Federal".



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Após o voto discrepante, o ministro Antônio de Pádua Ribeiro reconsiderou seu posicionamento e acompanhou a divergência, pelo que pedi vista para aprofundamento do exame do tema.

Pois bem. Cotejando os fundamentos muito bem lançados em ambos os votos, tenho que a solução para a controvérsia perpassa pela mescla das teses desenvolvidas.

Com relação aos fundamentos estabelecidos no voto da eminente relatora, creio que realmente é possível a arguição, como exceção, na defesa do réu, da questão concernente à nulidade do registro na própria ação cominatória, ou de abstenção de uso de marca, posto que, do contrário, estar-se-ia estabelecendo vedações à estratégia de defesa da parte, configurando, em última análise, cerceamento de defesa e, conseqüentemente, fragilização do contraditório.

Entretanto, em atenção ao que bem salientou o ilustre ministro que inaugurou a divergência, a desconstituição do registro de marca exige procedimento próprio e, a sua anulação, a presença necessária do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sob pena de ferir-se, não só a segurança jurídica para o detentor da marca regularmente registrada, como também o devido processo legal.

É de se considerar, nesses casos, que o ato administrativo relativo à concessão do registro possui conteúdo decisório e, desempenhando o INPI atividade típica de Estado, qual seja a de regular a propriedade industrial em âmbito nacional, o interesse federal no sentido de que a autarquia atue na dialética estabelecida em razão do registro de marca, questão de sua exclusiva atribuição, resta patente, especialmente por tratar-se de matéria de extrema relevância social e econômica, como já se observou nas razões delineadas nos votos predecessores.

Pelo exposto, rogando desculpas à ilustre relatora, reconsidero meu posicionamento anterior para, na linha dos vários precedentes desta Corte, acompanhar a divergência e dar provimento ao recurso.



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

É o voto.

**MINISTRO CASTRO FILHO**  
Relator



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2001/0066940-5

**REsp 325158 / SP**

Números Origem: 199900968093 246496 662814 6628199

PAUTA: 02/10/2001

JULGADO: 10/08/2006

#### **Relatora**

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

#### **Relator para Acórdão**

Exmo. Sr. Ministro **CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **CASTRO FILHO**

Subprocurador-Geral da República

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

Secretária

Bela. **SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO**

#### **AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : MICROLITE S/A  
ADVOGADOS : ARTHUR PINTO DE LEMOS NETTO E OUTROS  
NELSON ADRIANO DE FREITAS E OUTROS  
ANTÔNIO CARLOS ROLIM  
JOSE CARLOS TINOCO SOARES  
RECORRIDO : AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION  
ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS

ASSUNTO: Civil - Propriedade Industrial - Marca - Licença de Uso

#### **CERTIDÃO**

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

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Castro Filho, reconsiderando seu voto para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, a Turma, por maioria, conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento. Votou vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Votaram com o Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito os Srs. Ministros Castro Filho e Antônio de Pádua Ribeiro.

Lavrará o acórdão o Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros.





# **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Brasília, 10 de agosto de 2006

**SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO**  
Secretária