



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.357.912 - SP (2012/0258134-1)

RELATOR : **MINISTRO SIDNEI BENETI**
RECORRENTE : CAFÉ GUARANI DE BARRETOS LTDA
ADVOGADOS : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA E OUTRO(S)
NANCY SATIKO CAIGAWA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SOCIEDADE MOGYANA EXPORTADORA LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO MAURÍCIO DE STOCKLER E BREIA
ANTÔNIO BENTO DE SOUZA E OUTRO(S)
CINTIA APARECIA TORRES TAMBOR

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO EM QUE SE PRETENDE A ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, TROCA DE NOME EMPRESARIAL E PERDAS E DANOS. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. PRESCRIÇÃO. ANTERIORIDADE DO REGISTRO. PERDAS E DANOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.- Conforme recente jurisprudência da Terceira Turma deste Tribunal, havendo colidência entre marca e nome comercial, a questão não deve analisada apenas sob a ótica da anterioridade do registro, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade.

2.- Hipótese em que o Acórdão recorrido reconhece, diante das peculiaridades fáticas do caso concreto, a anterioridade do registro da marca efetuado 11.9.1948, junto ao INPI, não obstante ter se efetivado em sub-classe diversa daquela referente ao produto efetivamente comercializado pelas partes do processo.

3.- Prazo prescricional que não se conta da data da aquisição da marca, mas, dado o princípio da *accessio temporis*, desde a data em que o antecessor tinha conhecimento da alegada violação, que, no caso, deu-se pelo registro do nome na Junta Comercial. Caso contada a prescrição a partir da aquisição da marca, o curso da prescrição restaria sob a discricionariedade unilateral, pois a só cessão da marca ensejaria reinício da contagem do prazo - abrindo-se risco à comercialização da marca à beira do prazo prescricional e, consequentemente, do próprio instituto da prescrição, que deixaria de ser instrumento de paz e estabilidade das relações jurídicas e sociais.

4.- Nesse contexto, tem-se que a contagem do prazo prescricional se iniciou com a utilização indevida da marca registrada da autora pela ré, no momento do registro do nome empresarial desta última na Junta Comercial, em 4.4.1978, e não em 21.9.1999, como considerou o Acórdão recorrido, momento em que a marca foi novamente registrada pela autora, dessa vez no produto efetivamente



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

comercializado pelas partes, após, inclusive, a propositura da presente ação.

5.- Reconhecida a prescrição do pedido de abstenção do uso da marca como parte do nome empresarial, afasta-se a condenação em danos materiais decorrentes do uso indevido da marca.

6.- Recurso Especial provido para reconhecer a prescrição do pedido de abstenção de uso da expressão "GUARANI" como parte integrante de nome comercial e para afastar a condenação imposta a título de perdas e danos. Ônus da sucumbência redistribuídos.

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, por unanimidade, dar provimento ao Recurso Especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Nancy Andrigli e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Dr(a). CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA, pela parte RECORRENTE: CAFÉ GUARANI DE BARRETOS LTDA

Dr(a). CINTIA APARECIA TORRES TAMBOR, pela parte RECORRIDA: SOCIEDADE MOGYANA EXPORTADORA LTDA

Brasília (DF), 18 de março de 2014(Data do Julgamento)

Ministro SIDNEI BENETI
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.357.912 - SP (2012/0258134-1)

RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI
RECORRENTE : CAFÉ GUARANI DE BARRETOS LTDA
ADVOGADOS : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA E OUTRO(S)
NANCY SATIKO CAIGAWA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SOCIEDADE MOGYANA EXPORTADORA LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO MAURÍCIO DE STOCKLER E BREIA
ANTÔNIO BENTO DE SOUZA E OUTRO(S)
CINTIA APARECIA TORRES TAMBOR

RELATÓRIO

RELATOR: MINISTRO SIDNEI BENETI:

1.- CAFÉ GUARANI DE BARRETOS LTDA. interpõe Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator o E. Desembargador JOÃO CALOS SALETTI.

Trata-se, na origem de Ação de Obrigações de Fazer e Não Fazer c/c Indenização, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por SOCIEDADE MOGYANA EXPORTADORA LTDA contra a ora recorrente, sob o fundamento de que a autora adquiriu, em 28.5.96, a marca registrada "GUARANY" da empresa MOINHOS UNIDOS DO BRASIL MATE S/A, na classe 30/20 (café) e que o depósito da marca data de 11.9.1948, tendo sido prorrogado diversas vezes, estando vigente na data da propositura da ação (12.10.1998). Argumentou a ora recorrida que a ré estaria usando indevidamente a exclusiva marca registrada da autora, passando a falsa idéia de que sua marca estaria registrada no INPI, além de estar concorrendo deslealmente com a autora, no aspecto preço e oferecendo produto de qualidade inferior, sem o selo da ABIC.

Requeru, dessa forma, fosse o pedido julgado procedente para condenar a ré a: a) excluir de seu nome comercial a expressão "GUARANI", substituindo-a por outra inconfundível, sob pena de multa diária de R\$. 5.000,00; b) deixar, definitivamente, de usar a marca "GUARANI" ou mesmo outra parecida, com ou sem acréscimos, em quaisquer de suas manifestações exteriores, isto é, em produtos, embalagens, propagandas, impressos, fiscais e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

não fiscais, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00; c) abandonar, por completo, o uso da expressão "GUARANI", ou mesmo outro semelhante, com ou sem acréscimos, quer como marca, quer como nome comercial, quer como título de estabelecimento, quer em propagandas, em impressos fiscais e não fiscais, enfim, sob todos e quaisquer aspectos, sob pena de multa diária de R\$. 5.000,00; d) indenizar a autora pelos prejuízos que lhe causou, fazendo uso indevido de sua exclusiva marca registrada e praticando concorrência desleal, em valor não inferior a R\$.500.000,00; e) ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em valor não inferior a 20% sobre o total da condenação.

Na contestação apresentada, a empresa ré alegou, preliminarmente, a prescrição: a) quanto ao nome comercial, uma vez que no caso de abstenção de uso de marca como parte integrante de nome comercial alheio, a prescrição é vintenária (art. 177, CC), sendo que ré usa a expressão "GUARANI" como parte integrante de sua razão social desde 4.4.1978, e a presente ação somente foi distribuída em 15.10.1998, ou seja, 06 meses após decorrido o extenso prazo de 20 anos, contados da data da constituição da ré como pessoa jurídica; e b) quanto à proibição de uso da marca e quanto à indenização pelo uso de marca, que no caso é de 5 anos, e a data da contagem para a presente prescrição iniciou na data em que a ré passou a utilizar a marca GUARANI, ou seja, em abril/1978.

No mérito, alegou que teve seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP em 4.4.1978, a partir da sucessão da firma individual JOSÉ DE PAULA SOUZA - TORREFAÇÃO GUARANY, adquirindo também o direito de uso da marca CAFÉ GUARANY DE BARRETOS, requerida junto ao DNPI, sendo que a marca "GUARANY" já era usada por sua antecessora desde 1951. Sustentou, ainda, que a marca registrada no INPI não é para café, mas sim para chá (ervas para infusão).

2.- O Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente o pedido para: a) reconhecer a prescrição do pedido de abstenção de uso da marca como parte integrante do nome comercial; b) condenar a ré a deixar de usar a marca CAFÉ "GUARANI", com ou sem acréscimos ou outra marca colidente, bem como usá-la em propagandas em geral ou qualquer outro meio que se revele ao público, sob-pena de não o fazendo, arcar com uma multa diária



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), concedendo o prazo de 30 dias para as providências devidas; e c) condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O pedido de indenização pelo uso da marca, por sua vez, foi indeferido.

3.- Inconformadas, apelaram as partes ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao apelo da autora, em Acórdão assim ementado (e-STJ fls. 630):

PRESCRIÇÃO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA e TROCA DE NOME COMERCIAL - Inocorrência - Prazo contado desde a data em que adquirida a marca pela autora da ação, e não desde quando a ré passou a violá-la, do que decorre igualmente o direito de insurgir-se contra o uso do nome comercial - Prescrição da primeira, afastada em primeiro grau - Reconhecimento da segunda - Primeira decisão mantida, reformada a segunda.

MARCA - Registro em classe que abarca o produto fabricado pela ré - Direito da titular à proteção - Obtenção, ulterior, no curso do processo, de registro específico, dentro da mesma classe - Direito confirmado - Transferência de registros para outra empresa no curso do feito - Objeto da causa preservado - Aplicação do art. 42 do CPC - Pedido administrativo de cancelamento dos registros que não obsta o exercício da demanda - Pretensão judicial de extinção dos mesmos registros repelida pela Justiça Federal - Ação julgada procedente - Decisão mantida.

NOME COMERCIAL - Inclusão de expressão que identifica a marca da concorrente - Empresas que atuam no mesmo ramo de indústria e comércio - Pretensão à mudança do nome - Procedência - Sentença reformada.

INDENIZAÇÃO - Violação de marca - Sentença que a nega por não comprovado o prejuízo alegado - Dano, no entanto, que deve ser apurado em liquidação por artigos, posto exigente de alegação e prova de fatos novos - Sentença reformada.

Apelação da ré não provida, provida a (adesiva) da autora.

4.- Embargos de Declaração interpostos pela recorrente (e-STJ fls. 648/665) foram rejeitados (e-STJ fls. 681/686).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

5.- Em suas razões de Recurso Especial, alega a recorrente: a) negativa de vigência aos arts. 165, 458, II, e 535 do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de exame da contradição apresentada em sede de Embargos de Declaração; b) violação dos arts. 165, 177 e 1.702 do Código Civil de 1916, ante o não reconhecimento da prescrição ocorrida; c) ofensa aos arts. 33 e 34 da Lei n. 8.934/94; 8º da Convenção da União de Paris; e 1.166 do Código Civil de 1916, sustentando ter direito ao uso exclusivo do nome empresarial; e d) ofensa aos arts. 333, I, do Código de Processo Civil e 1.059 do Código Civil de 1916, em razão da impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização, na hipótese em que o próprio Acórdão reconhece a inexistência de prova do dano.

6.- Com contrarrazões (e-STJ fls. 1.174/1.195) o Recurso Especial foi admitido na origem (e-STJ fls. 1.234/1.236).

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.357.912 - SP (2012/0258134-1)

VOTO

RELATOR: MINISTRO SIDNEI BENETI:

7.- O Recurso Especial merece prosperar para a decretação da prescrição.

8.- O Tribunal de origem decidiu as questões postas a exame fixando as seguintes premissas fáticas, que não podem ser alteradas nesta sede a teor da Súmula 7/STJ:

1º) A empresa autora – SOCIEDADE MOGYANA EXPORTADORA LTDA. – adquiriu a marca registrada "GUARANY" da empresa MOINHOS UNIDOS BRASIL MATE S/A, em 28.5.1996, certificado de registro nº 003.028.950, datado de 11.9.1948, na classe 30/20, que se refere a mate, chá (ervas para infusão) e não para café;

2º) Em 21.9.1999, no curso da presente ação, a empresa autora adquiriu, junto ao INPI, os registros nº 818.871.064 e nº 818.871.199, da marca "GUARANI", na classe 30/10, para o produto específico "café".

3º) A empresa ré (ora recorrente) – CAFÉ GUARANI DE BARRETOS LTDA. – efetuou o registro do seu nome comercial na JUCESP em 4.4.1978.

9.- Com base nessas premissas, o Acórdão recorrido entendeu que o prazo prescricional da ação destinada a exigir abstenção de uso da marca registrada "GUARANI" como parte integrante do nome comercial da empresa ré, só teria início após o seu registro no INPI, para a classe "café" (30/10), consignando que (e-STJ fls. 637):

"Certo é que a autora propôs a presente ação com base no registro que possuía para mate, ervas "in natura". Entretanto, no transcorrer da ação, a autora adquiriu os registros ns. 818.871.164 e 818.871.199, conforme publicação do despacho 400 na Revista de Propriedade Industrial n. 1498, de 21 de setembro de 1999, da marca GUARANI para a classe 30/10, ou seja, para o específico produto CAFÉ.

"Desta forma, a autora passou a ser proprietária da marca "CAFÉ GUARANI", a partir de 21 de setembro de 1999. Somente a partir desta data é que a autora passou a ter o direito de usar essa marca com exclusividade em todo o território nacional.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

"Tal aquisição é um fato superveniente à propositura da presente ação, que deve ser levado em consideração no julgamento da presente causa."

"A requerida teve indeferido seu pedido de registro da marca "CAFÉ GUARANI DE BARRETOS", processo n. 819.085.324, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sendo que referido indeferimento foi publicado na Revista de Propriedade Industrial n. 1526, de 04 de abril de 2000, página 46, baseado no disposto no inciso XIX, do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial, tendo sido apontadas como anterioridades impeditivas justamente as marcas registradas GUARANY E GUARANI da autora, de certificados ns. 003.028.950, 818.871.064 e 818.871.199, concedidas para a classe 30.20 e 30/10.20, ou seja, para chás e ervas de infusão e também café (fls. 244/245).

"Como a requerida já utilizava a marca "GUARANI" para o produto café, sem registro do INPI, com ciência da própria autora, antes da data do referido registro (21/09/99), o prazo prescricional quanto à proibição de uso da marca somente se iniciou em 21 de setembro de 1999, juntamente com a aquisição do direito pela autora." (grifamos)

Ou seja, de acordo com o que restou decidido, o termo inicial da prescrição é a data em que se deu o registro da marca no INPI para a classe 30/10 (café).

10.- Também, partindo daquelas premissas, o Tribunal *a quo* reconheceu que a autora tinha a anterioridade da marca "GUARANI", uma vez que o registro da marca para a classe "café" só veio a confirmar o registro anterior que detinha para a classe "chá", afastando assim a carência de ação alegada pela ora recorrente em suas razões de Apelação. É o que se extrai do seguinte trecho do Acórdão recorrido (e-STJ fls. 638):

Não se diga, igualmente, devesse a autora ser julgada carecedora da ação porque, quando a propôs, não ostentasse o registro. É que a demanda vem assentada na circunstância de ter a autora adquirido a marca GUARANY, tradicional e antiga, objeto do certificado no 003.028.950, cujo depósito ocorreu em 11 de setembro de 1.948, já prorrogada diversas vezes, datando a última de 14 de março de 1.999, publicada na RPI n 960 (fls. 3).

O que sucedeu no curso do feito foi o registro na classe 30.10, referente a café, enquanto o anterior (fls. 95) se dera na classe



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

30.20, relativa a "ervas para infusão". Certo é que ambas estão inseridas na mesma classe 30, conforme as instruções do INPI - 0051, de 27.01.81 (cf fls. 93), classe essa, portanto, que abarca café e ervas para infusão. Certo é também que o registro da marca GUARANY é de fato muito antigo. O documento de fls. 95, juntado pela ré comprova que em dezembro de 1.998 o INPI o reconheceu para o 5º decênio.

Ora, se a autora era detentora da marca GUARANY desde antanho, na classe 30, o registro acrescido, na classe 30.10 somente o confirmou, tornando-o indiscutível, como o reconheceu o digno Magistrado.

Não há, portanto, como reconhecer, aqui e agora, carência de ação.

Assim concluiu, então, que a ação não estaria prescrita e que a autora detinha a anterioridade da expressão "GUARANI", registrada como marca no INPI.

11.- A Terceira Turma deste Tribunal, analisando matéria referente à colidência entre marca e nome comercial, superou a orientação mais antiga desta Corte, que se limitava a analisar a questão sob a ótica da anterioridade, passando a adotar o entendimento de que a questão não se resolve, simplesmente, em função do princípio da anterioridade do registro, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade.

Como julgado por esta 3ª Turma (REsp 1.232.658/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/10/2012), “para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve-se também levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de “alto renome” (ou “notória”, segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários”.

Ainda no mesmo sentido, o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. NOME EMPRESARIAL. PROTEÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO EM QUE REGISTRADO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1 - Conflito em torno da utilização da marca "Vera Cruz" entre a empresa sediada em São Paulo que a registrou no INPI em 1986 e a sociedade civil que utiliza essa denominação em seu nome empresarial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Pará desde 1957.

2 - Peculiaridade da colidência estabelecida entre a marca registrado no INPI e o nome empresarial registrado anteriormente na Junta Comercial competente.

3 - Aferição da colidência não apenas com base no critério da anterioridade do registro no NPI, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade.

4 - Precedentes específicos desta Corte, especialmente o acórdão no Recurso Especial nº 1.232.658/SP (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 25/10/2012): "Para a aferição de eventual colidência entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção - como o nome empresarial e o título de estabelecimento - não é possível restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários".

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1191612/PA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013).

12.- Quanto à territorialidade, é de se ter presente que a proteção ao nome empresarial dá-se, em princípio, apenas no espaço territorial correspondente à competência da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da sociedade, no caso o Estado de São Paulo, ao passo que a marca registrada no INPI tem proteção garantida em âmbito nacional.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FABIO ULHÔA COELHO, prelecionando sobre as diferenças entre marca e nome comercial, aduz que *"a proteção conferida pela Junta Comercial ao nome se exaure nos limites do Estado a que ela pertence, enquanto que os efeitos do registro de marca são nacionais (CC, art. 1.166). Ou seja, o empresário sediado em Santa Catarina tem, a partir do arquivamento do seu ato constitutivo no registro de empresas, protegido o seu nome empresarial em todo o Estado catarinense. Se abrir filiais no paran  e no Rio Grande do Sul, ter  neles a mesma prote  o. Nenhum outro empresário poder  se estabelecer, ou abrir filial, com nome id ntico ou semelhante, nestes tr s Estados. Tais arquivamentos, contudo, n o impedem que, em outro Estado da Federa  o (Rio de Janeiro, suponha-se), seja arquivado ato constitutivo com nome empresarial colidente. Ressalte-se, para precisar, que tanto o empresário catarinense pode vender seus produtos ou servi os no Rio de Janeiro, como o carioca pode faz -lo em Santa Catarina, Paran  ou Rio Grande do Sul (desde que n o tenha filiais). Um, contudo, n o poder  impedir que o outro se utilize do nome registrado na respectiva Junta. (F BIO ULH A COELHO, Curso de Direito Comercial. Direito de Empresa, Vol. 1, 12  ed.: Saraiva, S o Paulo, 2008, p. 183).*

Todavia, havendo ocorr ncia de associa  o de ideias ou confus o no mercado, como caracterizado nos presentes autos, em que o Ac rd o deixou firmado, como mat ria f tica, que as duas empresas comercializam o mesmo produto "caf "; que a utiliza  o da express o "GUARANI" por ambas *"poder  induzir o consumidor a confundir as empresas"*; e que *"a confus o atuar , evidentemente, a dano da autora, titular da marca"* (e-STJ fls. 643), a prote  o do nome empresarial, se o registro for anterior ao da marca, ser  em todo territ rio nacional, nos termos do art. 124, V, da Lei de Propriedade Industrial, *in verbis*:

Art. 124. N o s o registr veis como marca:

V - reprodu  o ou imita  o de elemento caracter stico ou diferenciador de t tulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscet vel de causar confus o ou associa  o com estes sinais distintivos;



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

13.- A controvérsia, portanto, presente nos autos, cinge-se em estabelecer qual dos registros da expressão "GUARANI" deve ser considerado o mais antigo para fins de proteção (atentando-se, todavia, à questão da prescrição, como se verá).

São três os registros em órgãos oficiais objeto do conflito: 1º) o registro da marca "GUARANY", da autora ora recorrida, perante o INPI realizado pela empresa autora – SOCIEDADE MOGYANA EXPORTADORA LTDA., datado de 10.9.1948, na classe 30/20, que se refere a mate, chá (ervas para infusão); 2º) o registro do nome empresarial CAFÉ GUARANI DE BARRETOS LTDA., pela empresa ré, ora recorrente, na JUCESP, em 4.4.1978; e 3º) o registro da marca "GUARANI", pela autora, ora recorrida, empresa SOCIEDADE MOGYANA EXPORTADORA LTDA., na classe 30/10, para o produto "café", em 21.9.1999.

14.- O Acórdão, ao decidir a questão da prescrição, conforme já dito acima, considerou como termo inicial do curso prescricional o terceiro registro elencado, ou seja, aquele efetuado em 21.9.1999, mas, para decidir a questão da anterioridade, tomou por base o primeiro registro mencionado, datado de 11.9.1948.

15.- A questão relativa à proteção da marca diante da classificação pelo INPI em classes e sub-classes não foi objeto de debate nas instâncias ordinárias, que deixaram claro, apenas, a possibilidade de confusão diante dos produtos comercializados pelas partes do processo.

Dessa forma, na medida em que o Acórdão firmou, diante das peculiaridades fáticas do caso concreto, que o registro da marca "GUARANI" na sub-classe "café" só veio a confirmar o registro anterior da mesma marca na sub-classe chá (ervas para infusão), tem-se que a marca "GUARANI" está validamente registrada pela antecessora da autora, ora recorrida, SOCIEDADE MOGYANA, desde 11.9.1948 (conforme registro para MOINHOS UNIDOS BRASIL MATE S/A, que alienou a marca à autora, ora recorrida).

Aqui se coloca o princípio da *accessio temporis* em matéria prescricional e contra ele desfaz-se a congruência do cuidadoso julgado recorrido. Destaca LUIZ DA



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CUNHA GONÇALVES, aplicando-a à prescrição, a máxima, extraída por BARTOLO do direito das servidões romano, de que "*tempus negligentiae auctoris sucessori imputatur*" ("Tratado de Direito Civil", São Paulo, Max Limonad, Vol. III, tomo II, p. 850), de modo que, sem dúvida, somam-se os tempos de sucedido e sucessor no curso da prescrição. E, com a precisão costumeira, PONTES DE MIRANDA explicita: "A prescrição corre sem ligação subjetiva à titularidade do direito", de maneira que "se há mudança de sujeito da pretensão real, ou pessoal, não importa: o sucessor recebe o *tempus*, tal como vinha do autor", porque "em princípio, o tempo escoá-se objetivamente, sem se atender a quem é, no momento, o titular da pretensão" ("Tratado de Direito Privado", Rio de Janeiro, Borsoi, 1970, vol. 6, p. 165).

Se o curso da prescrição pudesse fluir a partir da aquisição da marca, restaria ele sob a discricionariedade unilateral, pois a só cessão da marca ensejaria reinício da contagem do prazo – abrindo-se risco à comercialização da marca à beira do prazo prescricional e, conseqüentemente, à comercialização do próprio instituto da prescrição. A prescrição deixaria de ser instrumento de paz e estabilidade das relações jurídicas e sociais, perdendo sua finalidade e a razão de existência legal do instituto. Relembre-se, com CARVALHO SANTOS, que "a prescrição é consagrada pela lei para que as ações tenham um fim, para que os indivíduos gozem de tranquilidade e segurança, sem as quais a vida seria insuportável" ("Código Civil Brasileiro Interpretado", São Paulo, ed. Freitas Bastos, 10ª ed., Vol. III, p. 373).

No caso, quando adquiriu a marca, o ora recorrido já a recebeu com o tempo de prescrição correndo contra o antecessor, e isso desde a data da violação pela ora recorrente, o que, no caso, deu-se em data certa, ou seja, a data em que registrado o nome empresarial na JUCESP, em 4.4.1978 – data de início do curso da prescrição, de dez anos, implementado antes da propositura da presente ação (distribuída em 15.10.1998, -e-STJ, fls. 3).

Em outras palavras, nesse contexto, tem-se que o curso do prazo prescricional se iniciou efetivamente com a utilização indevida da marca registrada da autora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

pela ré, no momento do registro do nome empresarial CAFÉ GUARANI DE BARRETOS na JUCESP, em 4.4.1978, e não em 21.9.1999, momento em que houve, segundo o Tribunal *a quo*, apenas a confirmação pelo INPI do registro da marca já existente.

Ou, por diverso enfoque, mas nessa conclusão, é de se reconhecer, portanto, que o pedido de abstenção do uso da expressão "GUARANI" formulado na petição inicial pela ora recorrida está prescrito, haja vista que a ação foi proposta em 15.10.1998 (e-STJ fls. 3), ou seja, vinte anos e seis meses após a constituição da empresa como pessoa jurídica (em 4.4.1978), mesmo quando considerado o prazo prescricional mais extenso, de vinte anos, previsto no Código Civil de 1916.

16.- Consequentemente não há que se falar em danos materiais decorrentes do uso indevido da expressão "GUARANI" pela recorrente, merecendo provimento o Recurso Especial também nesse ponto.

17.- Pelo exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial, reconhecendo a prescrição do pedido de abstenção do uso da expressão "GUARANI" como parte integrante de nome comercial e afastando a condenação imposta a título de perdas e danos.

18.- Em razão da sucumbência parcial, condenam-se as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantido quanto a estes o percentual fixado na origem, a serem distribuídos na proporção em que vencidas as partes, devidamente compensados.

Ministro SIDNEI BENETI
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2012/0258134-1

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.357.912 / SP

Números Origem: 15571998 155798 2876844 28768440 9153030972003 91530309720038260000
994030997300

PAUTA: 18/03/2014

JULGADO: 18/03/2014

Relator

Exmo. Sr. Ministro **SIDNEI BENETI**

Presidente da Sessão

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

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **MAURÍCIO DE PAULA CARDOSO**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: CAFÉ GUARANI DE BARRETOS LTDA
ADVOGADOS	: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA E OUTRO(S) NANCY SATIKO CAIGAWA E OUTRO(S)
RECORRIDO	: SOCIEDADE MOGYANA EXPORTADORA LTDA
ADVOGADOS	: CRISTIANO MAURÍCIO DE STOCKLER E BREIA ANTÔNIO BENTO DE SOUZA E OUTRO(S) CINTIA APARECIA TORRES TAMBOR

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA**, pela parte RECORRENTE: CAFÉ GUARANI DE BARRETOS LTDA

Dr(a). **CINTIA APARECIA TORRES TAMBOR**, pela parte RECORRIDA: SOCIEDADE MOGYANA EXPORTADORA LTDA

CERTIDÃO

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

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

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

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.