



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.236.218 - RJ (2011/0022366-7)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
RECORRENTE : SOUZA CRUZ S/A
ADVOGADO : EDUARDO SEABRA FAGUNDES E OUTRO(S)
RECORRIDO : COMPANHIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S/A
ADVOGADO : HÉLIO FABBRI JUNIOR E OUTRO(S)
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS E OUTRO(S)
LELIO DENICOLI SCHMIDT E OUTRO(S)
LEONARDO HIDEKI TAHIRA INOMATA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : LENY MACHADO E OUTRO(S)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. CADUCIDADE DO REGISTRO (LEI 9.279/96, ART. 143). EXPORTAÇÃO DO PRODUTO. COMPROVAÇÃO DO USO NO BRASIL. EFETIVA COMERCIALIZAÇÃO EM TERRITÓRIO NACIONAL. ARGUMENTO DIVERSO LEVANTADO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE USO EFETIVO DA MARCA. MANUTENÇÃO DA CADUCIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - O aresto recorrido, ainda que admitindo a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão de anulação do registro, analisou o pedido inicial de declaração de caducidade da marca *Colorado*, por desuso.

II - De acordo com a Lei de Propriedade Industrial, uma vez passados cinco anos da concessão do registro, se requerida a sua caducidade, deve o titular da marca demonstrar que, na data do requerimento, já iniciou seu uso no Brasil, ou que, ainda que interrompido o seu uso, a interrupção não ultrapassou mais de cinco anos consecutivos, ou que não tenha, nesse prazo, feito uso com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, sem que apresentadas razões legítimas.

III - Se o titular da marca registrada no Brasil industrializa, fabrica, elabora o produto em território nacional claramente inicia e faz uso da marca no Brasil, merecendo toda proteção legal, pois aqui empreende, gerando produção, empregos e riqueza, sendo indiferente que a mercadoria aqui produzida seja destinada ao mercado interno ou exclusivamente ao externo. Produzir no País o produto com a marca aqui registrada atende suficientemente ao requisito legal de "uso da marca iniciado no Brasil".

IV - Ocorre que a recorrida, em suas contrarrazões, aduz outro argumento capaz de superar a violação de lei invocada pela recorrente, o de que não houve comprovação do uso efetivo da marca.

V - *In casu*, o volume de vendas do produto da marca em discussão, nas exportações comprovadas, é inexpressivo dentro da magnitude das operações bilionárias realizadas pela recorrente, insuficiente, portanto, para configurar e comprovar o uso efetivo da marca apto a afastar a caducidade por desuso.

VI - Recurso especial desprovido.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Quarta Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator. Sustentaram oralmente os Drs. Eduardo Seabra Fagundes, pela parte recorrente, e Leonardo Hideki Tahira Inomata, pela parte recorrida Companhia Industrial de Tabacos Monte Paz S/A.

Brasília, 05 de fevereiro de 2015(Data do Julgamento)

MINISTRO RAUL ARAÚJO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.236.218 - RJ (2011/0022366-7)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
RECORRENTE : SOUZA CRUZ S/A
ADVOGADO : EDUARDO SEABRA FAGUNDES E OUTRO(S)
RECORRIDO : COMPANHIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S/A
ADVOGADO : HÉLIO FABBRI JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : LENY MACHADO E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO: COMPANHIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S/A ajuizou ação de nulidade de registro de marca em face de SOUZA CRUZ S/A e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, com o objetivo de declarar inválidos os registros, obtidos pela primeira ré perante o segundo réu, relativos às marcas de cigarros *Coronado* e *Colorado*, que identificam "tabaco em geral", bem como "artigos para fumantes". Objetiva, com a presente ação, a adjudicação ou, alternativamente, a nulidade ou caducidade dos aludidos registros, bem como a condenação da Souza Cruz a se abster do uso das marcas e a pagar indenização pelos prejuízos e lucros cessantes a que deu causa.

Esclarece a inicial ser a autora tradicional empresa constituída no Uruguai e, desde o início de suas atividades, nos idos de 1930, responsável pela fabricação e comercialização do conhecido cigarro *Coronado*, tendo registrado a marca em diversos países, sendo que, no Brasil, depositou no INPI pedido de registro para a marca em 29/5/2002.

Afirma, ainda, que a autora e a primeira ré possuem longo histórico de relacionamento comercial, tendo esta última conhecimento de todas as marcas que eram comercializadas pela promovente, figurando como licenciada e fabricante, no Brasil, de algumas marcas da promovente, o que denotaria o dolo da Souza Cruz S/A na obtenção de registros para as marcas *Coronado* e *Colorado*, ocorridos, respectivamente, em 1996 e 1940.

A r. sentença julgou improcedente o pedido pelo decurso de tempo em requerer a nulidade, sob o fundamento de que "*o prazo prescricional para ajuizar a ação de nulidade do registro é de 05 (cinco) anos e tem como dies a quo a data da concessão do registro junto ao INPI, consoante artigo 174 da LPI em consonância com o que dispõe o art. 6 bis (2) da Convenção de Paris*" (fls. 708/713).

Às fls. 714/715, o il. Juiz sentenciante, em julgamento de embargos declaratórios, ressaltou que o registro referente à marca *Coronado* foi declarado extinto pelo INPI por decisão



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

proferida na via administrativa, devido a sua caducidade.

Interposta apelação pela autora, o eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade de votos, deu-lhe parcial provimento, em aresto que guarda a seguinte ementa:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ABSTENÇÃO DE USO E PERDAS E DANOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE. EFEITOS EX TUNC. COMPROVAÇÃO DO USO NO BRASIL. EFETIVA COMERCIALIZAÇÃO EM TERRITÓRIO NACIONAL. ALTA TAXAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE MOTIVO LEGÍTIMO.

I - Em se tratando de demanda em que se postula a abstenção de uso da marca e indenização por perdas e danos em face tão-somente de pessoa jurídica de direito privado, nada se pedindo ao INPI, configura-se de modo claro e indubitável a ilegitimidade da autarquia federal. Por conseguinte, deverá ser declarada a incompetência da Justiça Federal para os respectivos pedidos de abstenção de uso da marca e de indenização por perdas e danos e lucros cessantes.

II - Extinto o registro de uma marca, por caducidade, prejudicados restam os pedidos de adjudicação e anulação do registro em relação à mesma, uma vez que a declaração de caducidade possui efeitos ex tunc.

III - A prescrição quinquenal da pretensão de anulação de registro é computada a partir da data da concessão do registro impugnado, consoante dispõe o artigo 174 da Lei 9279/96. Consiste em exceção a essa regra o artigo 6º bis, item 3, da Convenção da União de Paris, que estabelece não existir prazo para a pretensão da anulação do registro se presentes a notoriedade da marca do requerente e a má-fé no registro e no uso da marca pelo requerido. Não sendo comprovada a má-fé, inaplicável à espécie a regra prevista no artigo 6º bis, item 3, da Convenção da União de Paris.

IV - A caducidade do registro em virtude do não uso ou desuso, ou, ainda, desvirtuamento da marca, é instituto voltado a assegurar o cumprimento de sua função social. Não obstante isso, o direito marcário, pautado sobretudo por interesses privados, garante ao titular do registro prazos para sua efetiva utilização, tornando a declaração de caducidade dependente de requerimento de terceiro interessado em sua exploração. Por tal razão, não se admite o questionamento do uso da marca em tempo longínquos.

V - Com o advento da Lei 9279/96, em vigor a partir de 15 de maio de 1997 (artigo 244), estabeleceu-se um novo regime para o reconhecimento da caducidade da marca no Brasil, alargando-se o referido prazo para 5 (cinco) anos.

VI - À luz do conceito de função social da marca, é necessário ponderar que a mera fabricação do produto no Brasil não confere àquela divulgação mínima, de modo a torná-la distinta das demais no mercado consumidor, mas sim a sua efetiva comercialização em território nacional.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VII - *Em sendo o sistema de marcas declarativo, impõe-se o uso da marca para sua efetiva proteção no mercado.*

VIII - *Conjunturas econômicas, como a alta taxaço de produtos fumígenos, não são motivos legítimos a justificar o desuso de marca, sobretudo porque inerente ao ramo mercadológico do tabaco, visando ao desestímulo do consumo de produtos que provocam males à saúde.*

IX - *Apelação parcialmente provida."* (fls. 828/829)

Opostos embargos declaratórios por ambas as partes, foram acolhidos para suprir omissão acerca da condenação em verba honorária (fls. 841/848).

Inconformada, SOUZA CRUZ S/A interpôs o presente recurso especial, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, sustentando ofensa ao art. 143 da Lei 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, aduzindo o seguinte, *verbis*:

"O v. acórdão ora recorrido vulnerou o citado dispositivo legal, data venia, por isto que, embora reconhecendo que a ora recorrente utilizou a citada marca, no período relevante, em produtos de sua fabricação, por ela exportados, proclamou a sua caducidade sob o pretexto de que a exportação não configura o uso da marca exigido pelo citado dispositivo legal para que a caducidade não se reputa consumada.

Tal decisão é insustentável, data venia, ante a regra de hermenêutica, universalmente aceita, segundo a qual ao intérprete não é dado distinguir onde a norma interpretada não distingue.

Isto porque nenhuma disposição legal - muito menos o citado dispositivo da Lei de Propriedade Industrial - estatui que somente operações realizadas no mercado interno devem ser consideradas para fins de reconhecimento da utilização da marca.

Consequentemente, dela não é possível extrair a conclusão a que o v. acórdão recorrido chegou, no sentido de que a exportação não pode ser considerada "uso da marca" capaz de impedir a sua caducidade." (fls. 854/855)

O recurso foi contra-arrazado (fls. 977/984 e 989/992), admitido (fls. 994/997) e encaminhado a esta Corte.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.236.218 - RJ (2011/0022366-7)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
RECORRENTE : SOUZA CRUZ S/A
ADVOGADO : EDUARDO SEABRA FAGUNDES E OUTRO(S)
RECORRIDO : COMPANHIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S/A
ADVOGADO : HÉLIO FABBRI JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : LENY MACHADO E OUTRO(S)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator): Conforme se infere do relatório, o v. acórdão recorrido deu parcial provimento à apelação então interposta pela autora, ora recorrida, julgando procedente apenas o pedido de declaração de caducidade da marca *Colorado*, de titularidade da ora recorrente. Isso, porque já fora declarada, administrativamente, a caducidade da outra marca *Coronado*, objeto do registro n. 817.754.747, de titularidade da ora recorrente, e, uma vez extinto o referido registro, por caducidade, prejudicados ficaram os pedidos de adjudicação e de anulação do registro em relação à referida marca *Coronado*, "*em face dos efeitos ex tunc da declaração de caducidade*", tal como explicitado no v. aresto recorrido, e não refutado pela ora recorrente.

Portanto, as razões do presente recurso especial se limitam a questionar a caducidade da marca *Colorado*, assim declarada pelo v. aresto recorrido, que analisou "*o confronto entre a marca uruguaia CORONADO, de titularidade da parte autora, ora apelante, registrada em 1963, no Uruguai, cujo registro, no Brasil, foi requerido em 2002, (...) e a marca brasileira COLORADO, da 1a. ré, depositada e registrada no Brasil em 1940*" (fl. 815).

Ressalta-se que, conforme relatado, o v. aresto recorrido, ainda que confirmando o entendimento da r. sentença acerca da prescrição quinquenal da pretensão de anulação do registro, analisou o pedido inicial de declaração de caducidade da marca *Colorado*, por desuso, culminando por afirmar sua ocorrência, sob a seguinte fundamentação:

"Cumpre anotar que, sob a égide da Lei 5772/71, conforme se infere de seus artigos 94 a 97, a caducidade poderia ser declarada a partir de requerimento da parte interessada ou de ofício pelo INPI, sendo o prazo para início da utilização da marca de 2 (dois) anos.

Com o advento da Lei 9279/96, em vigor a partir de 15 de maio de 1997 (artigo 244), estabeleceu-se um novo regime para o reconhecimento



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

da caducidade da marca no Brasil, alargando-se o referido prazo para 5(cinco) anos e tornando-a dependente necessariamente de requerimento de legítimo interessado, segundo se infere de seu artigo 143.

De acordo com o aludido dispositivo, o requerimento da caducidade somente pode ser apresentado se decorridos cinco anos da concessão do registro, sendo possível a extinção por tal razão se, dentro do prazo de cinco anos que precede o pedido de caducidade a marca não tiver sido utilizada, ou tiver sido desvirtuada segundo o registro.

Assim, uma vez passados cinco anos da concessão do registro, se requerida a sua caducidade, deve o titular da marca demonstrar que, na data do requerimento, já iniciou seu uso no Brasil, ou que, ainda que interrompido o seu uso, a interrupção não ultrapassou mais de cinco anos consecutivos, ou que não tenha, nesse prazo, feito uso com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, sem que apresentadas razões legítimas.

(.....)

Nesse passo, devo registrar que concordo integralmente com a possibilidade de caracterização das normas restritivas como fator que pode ensejar a interrupção do oferecimento do produto no mercado nacional, mas, por outro lado, o uso que se exige do registro marcário deve se dar junto ao mercado nacional e não apenas no exterior.

À luz do conceito de função social da marca, é necessário ponderar que a mera fabricação do produto no Brasil não confere aquela divulgação mínima, de modo a torná-la distinta das demais no mercado consumidor, mas sim a sua efetiva comercialização em território nacional.

Do contrário, o produto concorrente, que já detém notoriedade no estrangeiro, poderia adquirir notoriedade no mercado nacional, antes mesmo que a marca, adrede registrada no Brasil, se torne divulgada, o que, inevitavelmente, resultaria em ineficácia da proteção da marca pelo registro e geraria dúvida, erro e confusão quanto à origem dos produtos, uma vez que apresentam semelhança gráfica e fonética e se referem ao mesmo seguimento mercadológico.

Com efeito, na situação posta, é provável que os cigarros da marca uruguaia CORONADO, cuja marca reveste-se de notoriedade no cenário internacional, porém ainda não registrada no Brasil, sejam difundidos no mercado consumidor brasileiro antes mesmo que os cigarros da marca brasileira COLORADO sejam aqui comercializados, simplesmente porque o titular da marca brasileira não realizou atos de comércio necessários à divulgação de seu produto, hábeis a conferir-lhe distintividade no mercado nacional.

(.....)

Desse modo, considerando que a caducidade da marca COLORADO foi requerida em 21/08/2002, isto é, quando a marca requerida registrava mais de cinco anos de concessão e já sob a vigência da Lei 9279/96, e que os comprovantes apresentados, às fls. 319/321, retratam vendas de produtos de tabaco da marca COLORADO nos dias 12, 13 e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

22 de agosto de 2002, todas para o mercado finlandês (cidade de Vantaa, Finlândia), impõe-se a declaração da caducidade da referida marca, por não ter a 1a. ré, Souza Cruz, demonstrado o início e a não interrupção do uso da marca COLORADO no Brasil na data do requerimento.

Por fim, a 1a. ré não apresenta motivo legítimo a justificar o não uso da marca com vistas a afastar a caducidade, na forma do § 1º do artigo 143 da LPI, já que a alta taxaço do produto 'cigarro' é inerente ao ramo mercadológico do tabaco e visa ao desestímulo do consumo de produtos fumígenos, que provocam males à saúde." (fls. 817/824)

Questionando esse entendimento, SOUZA CRUZ S/A aponta violado o art. 143 da Lei 9.279/96 (LPI), que se encontra no Capítulo VI (Da Perda dos Direitos), do Título III (Das Marcas), da referida norma, compreendendo os arts. 142 a 146, cujos dispositivos estabelecem:

"Art. 142. O registro da marca extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

III - pela caducidade; ou

IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.

Art. 146. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso."



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O v. acórdão recorrido decretou a caducidade da marca de cigarro *Colorado*, pertencente à recorrente, ao interpretar a expressão "*o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil*", constante do inciso I do art. 143 transcrito acima. Entendeu que o alcance dessa expressão imporia ao titular da marca a "*efetiva comercialização em território nacional*" do respectivo produto, sendo insuficiente para caracterizar o uso da marca "*a mera fabricação do produto no Brasil*". Ou seja, quando o titular da marca fabrica o produto no país com exclusivo propósito de exportá-lo para o exterior, sem comercialização no mercado interno, não teria "*o uso da marca ... sido iniciado no Brasil*", conforme exigido na Lei.

Data venia, o equívoco do entendimento da Corte federal é evidente. Se o titular da marca registrada no Brasil industrializa, fabrica, elabora o produto em território nacional claramente inicia e faz uso da marca no Brasil, merecendo toda proteção legal, pois aqui empreende, gerando produção, empregos e riqueza, sendo indiferente que a mercadoria aqui produzida seja destinada ao mercado interno ou exclusivamente ao externo. Produzir no País o produto com a marca aqui registrada atende suficientemente ao requisito legal de "uso da marca iniciado no Brasil".

O fundamento do v. acórdão de que "*o produto concorrente, que já detém notoriedade no estrangeiro, poderia adquirir notoriedade no mercado nacional, antes mesmo que a marca, adrede registrada no Brasil, se torne divulgada, o que, inevitavelmente, resultaria em ineficácia da proteção da marca pelo registro e geraria dúvida, erro e confusão quanto à origem dos produtos*", não prospera. O produto concorrente, que não tenha marca registrada no Brasil e não seja produzido, nem comercializado no país, não representará entrave a pedido inaugural de registro de marca para início de uso de marca e comercialização de outro produto similar no mercado brasileiro, salvo na conhecida hipótese já tratada no art. 126 da LPI. Não se pode confundir: (I) produto concorrente, produzido e comercializado no estrangeiro, sem marca registrada no Brasil, com (II) produto de marca brasileira registrada, produzido no Brasil, comercializado apenas no exterior. O primeiro não terá nenhuma proteção de marca, por não ser registrada, enquanto o segundo receberá a tutela legal.

Nesse contexto, seria de se dar provimento ao presente recurso, por violação ao art. 143 da LPI. Sucede, porém, que a recorrida, em suas contrarrazões, aduz outro argumento capaz de superar a violação de lei invocada pela recorrente.

Sustenta a recorrida que a recorrente não comprovou ter feito uso "*sério e não*



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

meramente formal ou simbólico" do cigarro da marca contestada. Aduz, para tanto, que:

"Assim, num lapso de 5 (cinco) anos, a Recorrente produziu mais de 400 bilhões de cigarros. A despeito da magnitude destes números, neste período só fez 2 (duas) vendas isoladas de um total de míseros 70 (setenta) pacotes do cigarro COLORADO, com os quais auferiu a receita de apenas R\$614,75 (seiscentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos)!!!" (fls. 981, e-STJ)

Confirmando o argumento da recorrida, consta do v. aresto impugnado que *"os comprovantes apresentados, às fls. 319/321, retratam vendas de produtos de tabaco da marca COLORADO nos dias 12, 13 e 22 de agosto de 2002"*.

Assim, realmente o volume de vendas do produto da marca em discussão, nas exportações comprovadas, é inexpressivo dentro da magnitude das operações bilionárias realizadas pela recorrente, insuficiente, portanto, para configurar e comprovar o uso efetivo da marca apto a afastar a caducidade por desuso.

Esse argumento da recorrida tem fundamento suficiente para ensejar a declaração de caducidade do uso da marca "Colorado", por ausência do uso efetivo da marca, por ter sido comprovado nos autos, apenas, uso esporádico, com escassas exportações para o mercado finlandês.

Na doutrina, quanto ao ponto referente ao uso efetivo do sinal por seu titular, colhem-se os seguintes ensinamentos:

"A Lei não define - e com razão - os atos que hão de constituir uso. O uso é noção intuitiva: usar é exercitar, por em funcionamento. Ao uso, que é uma atividade (=ação), contrapõe-se o desuso, que é, em essência, uma atitude neutra (=omissão). Ambos, uso e desuso, são fatos jurídicos, gerando consequências no campo do Direito.

Usar, no sentido que o direito de propriedade industrial empresta a esse verbo, é projetar a marca para o mundo, para que ela, antes mera potencialidade, passe a exercer a função a que se destina. A Lei anterior, ao prever a extinção do registro como sanção para o desuso, empregava o termo uso efetivo. A Lei nova não repete o adjetivo, falando apenas de uso, sem qualquer qualificação. Muito embora o adjetivo 'efetivo' dê acento à realidade do uso, nem por isso nos parece autorizada a conclusão de que a sua ausência leve à aceitação de qualquer uso. É que, em função de sua categoria ôntica, as marcas só podem ser consideradas em uso quando 'ionizem' os bens ou serviços a que se destinem, carregando, simbolicamente, informações sobre eles e comunicando-as ao público. O fio condutor do exame de suficiência de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

uso é a atuação do titular no sentido de por a sua marca diante do público.

Fixada essa noção, cabe pesquisar critérios que orientem a valoração da prova de uso nas diferentes hipóteses. Em artigo que publicamos na Revista da ABPI, identificamos os seguintes parâmetros:

1) No que concerne à quantificação de uso:

a) Faixa de preço - Não se pode esperar que um produto de preço elevado, destinado ao topo da pirâmide socioeconômica, tenha a mesma escala de uso. Sendo a demanda mais restrita, é natural que o volume de vendas seja significativamente menor.

b) Natureza do produto - Produtos há que, por sua natureza, possuem um raio de abrangência limitado. É o caso, e.g., de bens de capital, como maquinaria para a indústria pesada. Seria irrazoável que se exigisse, para produtos com essas características, frequência de uso idêntica à de bens de consumo.

c) Envergadura da empresa - Uma empresa de porte modesto, com capacidade de produção limitada, em regra, não poderia exibir o mesmo volume de vendas que competidores com dimensões maiores."

(...)

6) Quanto à periodicidade:

A Lei nova manda que se comprove o uso, a pedido de interessado, nos cinco anos que precedem o requerimento. Surge a questão de saber se o uso do sinal em qualquer momento do quinquênio basta para se desautorizar a decretação da caducidade ou se, ao revés, apenas o emprego constante, através do período em debate, seria apto a impedir a extinção do título.

A Lei limita-se a exigir a demonstração do uso dentro do período, sem mais. Há que se proceder, assim, à interpretação teleológica, pesquisando-se a vontade do legislador. Para isso, é preciso tomar o mesmo fio condutor de que se falou anteriormente: a manifestação volitiva do titular da marca no sentido de dar ao sinal a destinação que há de ter, ou seja, a de elemento de identificação de produtos ou serviços efetivamente postos à disposição do público. É fácil concluir, a partir desse postulado, que a periodicidade não tem um valor absoluto, sendo função de outros aspectos, já enunciados antes, tais como a natureza do produto ou serviço, o perfil do público, o preço, a envergadura da empresa. É intuitivo que, de ordinário, não se cogitaria de vendas frequentes de navios cargueiros ou de produtos tipicamente sazonais. Idêntico raciocínio é aplicável a produtos luxuosos e de preço acessível apenas a um círculo restrito, como, e.g., automóveis especiais, como aqueles designados pela marca Jaguar. Mais acertado do que a noção de 'periodicidade' é, em nosso sentir, o conceito de 'regularidade' de uso, demonstrativo de que o titular, realmente, tem ânimo de manter viva a presença do sinal.

Questão complexa é a suficiência de vendas apenas no início ou no final do período investigado. Se a lei é omissa, o titular não poderia, em princípio, ser punido ao argumento de que uma faixa do período permaneceu in albis. A solução, a nosso ver, reside na verificação, até certo ponto objetiva mas, em determinado grau, subjetiva, de que o uso



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

foi efetivo, ou seja, sério, exteriorizando a vontade do titular no sentido de imprimir à marca o destino que, por princípio, deve ter. Essa verificação deve tomar como base os documentos acostados aos autos, já que o universo no qual o examinador transita é o processo que tem em mãos. (in Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual, 2005, Renovar, págs. 290/293).

Vê-se, portanto, em harmonia com a doutrina pátria e sopesando a situação fático-probatória referida no acórdão recorrido e debatida nas razões e contrarrazões do especial, que, considerando-se, destacadamente, o lapso temporal quinquenal exigido em lei, o volume insignificante das operações de exportação feitas no período, o produto objeto da exportação (cigarro) e seu público-alvo e a capacidade empresarial da sociedade recorrente, não se deve afastar a caducidade do uso da marca "Colorado", reconhecida na instância *a quo*.

Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso especial.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.236.218 - RJ (2011/0022366-7)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
RECORRENTE : **SOUZA CRUZ S/A**
ADVOGADO : **EDUARDO SEABRA FAGUNDES E OUTRO(S)**
RECORRIDO : **COMPANHIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S/A**
ADVOGADO : **HÉLIO FABBRI JUNIOR E OUTRO(S)**
RECORRIDO : **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI**
PROCURADOR : **LENY MACHADO E OUTRO(S)**

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA: Sr. Presidente, saudando os eminentes advogados, Dr. Eduardo Seabra Fagundes e Dr. Leonardo Inomata, acompanho o voto de V. Exa.

NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2011/0022366-7 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.236.218 / RJ**

Números Origem: 200251015307380 200351015101537

PAUTA: 05/02/2015

JULGADO: 05/02/2015

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. DURVAL TADEU GUIMARÃES

Secretária

Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: SOUZA CRUZ S/A
ADVOGADO	: EDUARDO SEABRA FAGUNDES E OUTRO(S)
RECORRIDO	: COMPANHIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S/A
ADVOGADO	: HÉLIO FABBRI JUNIOR E OUTRO(S)
RECORRIDO	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR	: LENY MACHADO E OUTRO(S)

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). EDUARDO SEABRA FAGUNDES, pela parte RECORRENTE: SOUZA CRUZ S/A

Dr(a). LEONARDO HIDEKI TAHIRA INOMATA, pela parte RECORRIDA: COMPANHIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S/A

CERTIDÃO

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

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

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.