



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.322.718 - SP (2011/0228455-7)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : SAINT MICHEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS : MARCOS JOAQUIM GONCALVES ALVES
MARCELO BORGES FERNANDES
LEONARDO ROMEIRO BEZERRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSULFILM DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : AMANDA CORRÊA MAGALHÃES DE FRANÇA

EMENTA

PROCESSO CIVIL E COMERCIAL. MARCA. NULIDADE. DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA.

1. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao Juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente perante o INPI.
2. Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais e morais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação. Precedentes.
3. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Massami Uyeda, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora. Impedido o Sr. Ministro Sidnei Beneti. Dr(a). RAFAEL BERTACHINI M JACINTO, pela parte RECORRENTE: SAINT MICHEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

Brasília (DF), 19 de junho de 2012(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2011/0228455-7 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.322.718 / SP**

Números Origem: 201102284557 91997605920098260000 994093169022

PAUTA: 05/06/2012

JULGADO: 05/06/2012

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Ministro Impedido

Exmo. Sr. Ministro : **SIDNEI BENETI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Subprocurador-Geral da República

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

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : SAINT MICHEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADOS : MARCOS JOAQUIM GONCALVES ALVES
LEONARDO ROMEIRO BEZERRA E OUTRO(S)

RECORRIDO : INSULFILM DO BRASIL LTDA

ADVOGADO : AMANDA CORRÊA MAGALHÃES DE FRANÇA

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

CERTIDÃO

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

"Adiado por indicação do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2011/0228455-7 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1322718 / SP**

Números Origem: 201102284557 91997605920098260000 994093169022

PAUTA: 05/06/2012

JULGADO: 12/06/2012

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Ministro Impedido

Exmo. Sr. Ministro : **SIDNEI BENETTI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Subprocurador-Geral da República

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

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : SAINT MICHEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADOS : MARCOS JOAQUIM GONCALVES ALVES
LEONARDO ROMEIRO BEZERRA E OUTRO(S)

RECORRIDO : INSULFILM DO BRASIL LTDA

ADVOGADO : AMANDA CORRÊA MAGALHÃES DE FRANÇA

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

CERTIDÃO

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

"Adiado por indicação do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.322.718 - SP (2011/0228455-7)

RECORRENTE : SAINT MICHEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS : MARCOS JOAQUIM GONCALVES ALVES
LEONARDO ROMEIRO BEZERRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSULFILM DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : AMANDA CORRÊA MAGALHÃES DE FRANÇA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recursos especiais interpostos por INSULFILM DO BRASIL LTDA. SAINT MICHEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., contra decisão interlocutória que negou seguimento aos recursos especiais fundamentados nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.

Ação: de indenização por danos materiais e morais cumulada com declaração de abstenção de uso indevido de marca, ajuizada pela INSULFILM em face da SAINT MICHEL.

Depreende-se dos autos que a INSULFILM, empresa atuante no segmento de fabricação, comercialização e prestação de serviços de aplicação de películas em vidros veiculares, levou a registro no INPI, em apresentação nominativa e mista, a marca “INSULFILM”, hoje largamente conhecida no mercado.

A SAINT MICHEL, por sua vez, teria se utilizado indevidamente da marca “INSULFILM” em peças publicitárias, como forma de agregar maior valor aos automóveis que vende.

A INSULFILM afirma não ter autorizado o uso da marca, tampouco fornecido as películas instaladas pela SAINT MICHEL, questionando a qualidade do produto por esta utilizado, circunstâncias que, além de violarem direito marcário da autora, colocam em xeque a sua reputação no mercado.

Sentença: julgou procedentes os pedidos, para: (i) determinar que a SAINT MICHEL se abstenha de utilizar a expressão “INSULFILM”, sob pena de multa diária de R\$5.000,00; (ii) condenar a ré a pagar indenização por danos materiais com base na variação do



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

seu estoque de películas; e (iii) condenar a ré ao pagamento de R\$250.000,00 a título de danos morais.

Acórdão: o TJ/SP deu parcial provimento à apelação da SAINT MICHEL, apenas para delimitar os parâmetros necessários ao cálculo dos danos materiais e reduzir a indenização por danos morais para R\$3.000,00.

Recurso especial da INSULFILM: alega violação dos arts. 186, 927 e 944 do CC/02; 334, III e IV, do CPC; e 208 e 209 da Lei nº 9.279/96, bem como dissídio jurisprudencial.

Recurso especial da SAINT MICHEL: alega violação dos arts. 124, VI, da Lei nº 9.279/96; 6º, III, e 31 do CDC; e 884, 885, 886 e 944 do CC/02, bem como dissídio jurisprudencial.

Prévio juízo de admissibilidade: o TJ/SP negou seguimento a ambos os recursos especiais, dando azo à interposição de agravos.

Agravo: por decisão unipessoal, conheci dos agravos para, com fulcro no art. 544, § 4º, II, 'b', do CPC, negar seguimento aos recursos especiais.

Agravo interno: interposto pela SAINT MICHEL, foi conhecido para determinar a reautuação do processo como recurso especial, nos termos do art. 34, XVI, do RISTJ.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.322.718 - SP (2011/0228455-7)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : SAINT MICHEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS : MARCOS JOAQUIM GONCALVES ALVES
LEONARDO ROMEIRO BEZERRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSULFILM DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : AMANDA CORRÊA MAGALHÃES DE FRANÇA

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cinge-se a lide a determinar: (i) se a marca “INSULFILM” mantém direito à proteção conferida pelo seu registro junto ao INPI, ou se houve a sua degeneração por ter se tornado termo de uso comum; e, superada essa questão, (ii) se é cabível a indenização fixada pelo acórdão recorrido a título de danos materiais e morais.

Preliminarmente, friso que apenas o recurso especial da SAINT MICHEL será objeto de apreciação neste julgamento, tendo em vista que a INSULFILM não se insurgiu contra a decisão que, com supedâneo no art. 544, § 4º, II, 'b', do CPC, negou seguimento ao seu recurso especial.

I. Da degeneração da marca. Violação dos arts. 124, VI, da Lei nº 9.279/96; e 6º, III, e 31 do CDC.

Na visão da SAINT MICHEL, a marca “INSULFILM” “degenerou-se; foi apropriada pelos brasileiros como repertório da língua portuguesa, no sentido de identificar o gênero de produtos”. Diante disso, sustenta que “qualquer um – inclusive empresas – poderia usar o termo tal como degenerado para indicar o produto 'película solar automotiva’”.

Antes de qualquer consideração acerca da validade do registro da marca “INSULFILM”, imperioso que se analise a possibilidade desta circunstância ser reconhecida



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

incidentalmente pela Justiça Estadual, dado que a competência para a ação direta de nulidade a rigor recai sobre a Justiça Federal.

Não cabe dúvida de que é possível à Justiça Estadual apreciar pedido de abstenção de uso indevido de marca. Em geral, porém, o faz mediante confirmação de que a marca foi previamente registrada no INPI, bem como pela confrontação da marca original com aquela que se reputa cópia, ou por qualquer outro meio apto a certificar a existência de efetiva proteção marcária.

Entretanto, não é essa a questão posta a desate nestes autos. No particular, constituem fatos incontroversos tanto o devido registro da marca “INSULFILM” junto ao INPI, quanto a sua utilização pela SAINT MICHEL. A concessionária, porém, aduz que a marca não mais estaria sujeita a proteção, por estar degenerada.

Na espécie, portanto, cumpre avaliar se a Justiça Estadual poderia negar proteção a uma determinada marca, registrada no INPI, com fundamento apenas na aparente invalidade desse registro, não declarada pela Justiça Federal.

O art. 57 da LPI dispõe expressamente que “a ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito”. Por outro lado, o art. 56, §1º, do mesmo diploma legal, autoriza que a nulidade seja “arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa”.

Na tentativa de harmonização desses comandos legais surge a dúvida: a negativa da proteção conferida pelo registro, pela Justiça Estadual, esta sujeita a prévia declaração de invalidade desse registro pela Justiça Federal, ou a competência da Justiça Federal se mantém apenas para as ações de nulidade pela via principal, sendo possível o seu reconhecimento incidental pela Justiça Estadual?

O tema já foi objeto de apreciação pelo STJ, mas ainda não houve a consolidação de um entendimento.

Com efeito, por ocasião do julgamento do AgRg no Ag 526.187/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 03.09.2007, a 4ª Turma estabeleceu que “a nulidade da patente, com efeito *erga omnes*, só pode ser declarada em ação própria, proposta pelo INPI, ou com sua intervenção, perante a Justiça Federal. Porém, o reconhecimento da nulidade como questão



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

prejudicial, com a suspensão dos efeitos da patente, pode ocorrer na Justiça comum estadual”. Ao assim decidir, a 4ª Turma então baseou-se no escólio de Luiz Guilherme de A. V. Loureiro.

Outrossim, ao julgar o REsp 325.158/SP, de minha relatoria, Relator para acórdão Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 09.10.2006, a 3ª Turma, debatendo amplamente a questão, assumiu posicionamento distinto. Decidiu-se que, “estando registrada a marca no INPI, não é possível a sua utilização por terceiro antes de desconstituído o respectivo registro via ação própria”. Nesse julgado, o i. Relator para acórdão, saudoso ministro Carlos Alberto Menezes Direito, apoiou seu posicionamento em outros precedentes da 3ª Turma, entre os quais se destacam os REsp 242.083/RJ, 57.556/RS, 11.767/SP, 36.898/SP e 128.136/RJ. Destacam-se de seu voto os seguintes fundamentos:

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 (sic). Observo que o artigo 205 da Lei nº 9.279/96, mencionado pela Ministra Nancy Andrighi, que autoriza a invocação como matéria de defesa a alegação da 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'. 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 (...)', 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'. (...)

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,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

significa violentar a disciplina própria do Código de 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.

A tais argumentos, acresceu-se a pertinente observação do i. Min. Castro Filho:

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.

Naquela ocasião, proferi voto vencido, defendendo a possibilidade de reconhecimento incidental da nulidade de marca. Contudo, curvo-me à posição que se sagrou vencedora no âmbito desta 3ª Turma, não apenas por uma questão de disciplina judiciária, mas também porque, no mérito, convenci-me, depois, de que este é o melhor entendimento acerca do assunto.

Nesse aspecto, ressalto que a exegese sistemática do art. 56, §1º, da LPI, aponta para a necessidade de se considerar que a alegação de nulidade de registro, enquanto matéria de defesa, é cabível em ação que tramite na Justiça Federal, com a participação do INPI.

Até porque, não faria sentido algum conceber que o reconhecimento incidental da invalidade de registro pudesse ser obtido sem nenhum requisito especial, enquanto essa mesma declaração, pela via principal, conta com regra específica de competência e exige a participação obrigatória do INPI. Como bem observado pelo i. Min. Menezes Direito, interpretar a norma desse modo distorce o seu real espírito, pois confere ao registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa.

Em síntese, pois, a discussão sobre a validade de um registro de marca, nos



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

termos da Lei, deve ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao Poder Judiciário, deve ser empreendida em ação proposta frente à Justiça Federal, com a participação do INPI. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito.

Inclusive, em recente julgamento, relativo ao REsp 1.132.449/PR, minha relatoria, DJe de 23.04.2012, já externei esse meu novo posicionamento, tendo sido acompanhada à unanimidade pelos demais integrantes desta 3ª Turma.

Assim, fixada a premissa quanto à inviabilidade de a Justiça Estadual se manifestar incidentalmente acerca da validade do registro de uma marca junto ao INPI, resulta prejudicada a alegação da SAINT MICHEL, de degeneração da marca.

II. Dos valores arbitrados a título de indenização. Violação dos arts. 884, 885, 886 e 944 do CC/02.

A SAINT MICHEL alega que a condenação imposta a título de danos materiais e morais não subsiste, “na medida em que estes não podem ser deferidos sem que exista prova de efetivo prejuízo”.

O TJ/SP, porém, entendeu que o dever de indenizar decorre *in re ipsa*, do próprio uso indevido da marca, dispensando-se prova de ocorrência do dano.

Inicialmente, noto a falta de prequestionamento dos arts. 884, 885, 886 e 944 do CC/02, circunstância que inviabiliza o conhecimento do recurso especial à luz desses dispositivos legais, nos termos do enunciado nº 282 da Súmula/STJ.

Não bastasse isso, verifica-se que, na hipótese específica dos autos a prática de contrafação é indubitosa, tendo sido expressamente reconhecido pelo acórdão recorrido que a SAINT MICHEL fez uso da marca “INSULFILM” para vender películas “cuja qualidade e procedência não se conhecem”, tendo “por objetivo o aumento de vendas de veículos e de majoração dos lucros”.

No julgamento do REsp 1.032.014/RS, 3ª Turma, minha relatoria, DJe de 04.06.2009, tive a oportunidade de esclarecer que “na contrafação o consumidor é enganado e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

vê subtraída, de forma ardil, sua faculdade de escolha. O consumidor não consegue perceber quem lhe fornece o produto e, como consequência, também o fabricante não pode ser identificado por boa parte do seu público alvo”.

È justamente esta a situação dos autos: a SAINT MICHEL criou uma confusão de produtos, fazendo crer que as películas por ela vendidas e instaladas em seus veículos eram da marca “INSULFILM”.

Ocorre que, no julgamento do REsp 466.761/RJ, 3ª Turma, minha relatoria, DJ de 04.08.2003, ficou assentado que, “na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação”.

Naquela ocasião, alertei para o fato de que o entendimento até então vigente no STJ, de que é exemplo o acórdão alçado a paradigma pela recorrente, estava “a merecer uma evolução interpretativa”, ressaltando que a indenização por danos materiais decorrentes de contrafação possui como fundamento “a vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca”, bem como o fato de que “a falsificação, por si só, provoca substancial redução no faturamento a ser obtido com a venda do produto distinguido pela marca registrada, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos materiais”.

Evidentemente, essa mácula causada à marca – vinculando-a a produto de procedência e qualidade duvidosas – e os reflexos negativos que isso traz para o renome da sua titular no mercado, justificam, também, a indenização por danos morais.

Atualmente, essa posição é chancelada também pela 4ª Turma que, no julgamento do AgRg no REsp 1.097.702/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe de 30.08.2010, reproduziu o teor da ementa do REsp 466.761/RJ.

Dessarte, não se vislumbra nenhuma ofensa aos arts. 884, 885, 886 e 944 do CC/02.

Forte nessas razões, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso especial.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.322.718 - SP (2011/0228455-7)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : SAINT MICHEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS : MARCOS JOAQUIM GONCALVES ALVES
MARCELO BORGES FERNANDES
LEONARDO ROMEIRO BEZERRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSULFILM DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : AMANDA CORRÊA MAGALHÃES DE FRANÇA

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA :

Sr. Presidente, eminentes Ministros, eminente Ministra Relatora, quero inicialmente cumprimentar o ilustre Advogado, que fez a sustentação oral com muita combatividade, mas o meu voto acompanha integralmente o voto da Sra. Ministra Relatora.

Na verdade, o ilustre Advogado ressaltou que em São Paulo é comum, não disse que no Brasil. O próprio Código Nacional de Trânsito também esclarece que essas películas escurecedoras não têm o nome de Insulfilm. Isso causa uma confusão.

Sou originário de São Paulo, tenho carro e, realmente, existe esse chamativo, um apelo de vendas, no sentido de dar um brinde e, muitas vezes, fala-se em Insulfilm, mas, ao se indagar se o Insulfilm é Insulfilm, porque existem Insulfilm de várias qualidades, havendo, inclusive, restrições contra o grau, a intensidade do escurecimento, porque o Código Nacional de Trânsito estipula que determinados índices e utilização de produtos sem especificação podem até causar infração administrativa de trânsito, mas, no caso, não estamos falando dessa matéria de trânsito, mas em termos de proteção à marca. A marca é realmente registrada Insulfilm, como da própria tribuna foi exposto. Agora, apropriar-se desse nome próprio de registro de marca e transformá-lo como se fosse uma degeneração, o que não é verdade, a detentora dessa marca está dentro dos limites da sua propriedade industrial, do direito de marca.

É claro que nós, aqui, na nossa cultura, estamos afetos a generalizar



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

um produto de procedência idônea e transformá-lo num genérico, o que ocorre com vários produtos – Gillete, lâmina de barbear, tanto é que ultimamente não se fala mais em Gillete, mas em lâmina de barbear. Por quê? Porque no comércio existem vários produtos com essa marca. Na culinária, o Teflon, marca registrada da Nipon, uma película que permite a cocção de alimentos sem aderência. Pode existir similar, contrafacções, mas não usam o nome Teflon, e o consumidor que conhece isso pode ter condições de aferir.

No tocante à Insulfilm, embora também seja uma prática até mesmo comum se confundir a película escurecedora como se fosse Insulfilm, mas isso levar a uma apreciação judicial é inegável que se deve dar proteção ao registro da marca, sob pena de desvirtuar, sob pena de causar prejuízo à própria imagem, à própria marca.

Então, em termos, o eminente Advogado sustentou que esse caso será um *leading case*, mesmo porque existem já vinte e duas outras ações e tal; quem sabe até já podendo caracterizar uma ação de rito repetitivo, mas a verdade é que em seu percuciente voto a eminente Ministra Relatora bem equacionou a questão. Aqui não estamos discutindo o registro da patente, da marca, mas apenas a utilização de um produto que goza da proteção marcada e que está sendo usado como se fosse o genérico.

Acompanho integralmente o voto da eminente Relatora.

Ministro MASSAMI UYEDA



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2011/0228455-7 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.322.718 / SP

Números Origem: 201102284557 91997605920098260000 994093169022

PAUTA: 05/06/2012

JULGADO: 19/06/2012

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Ministro Impedido

Exmo. Sr. Ministro : **SIDNEI BENETI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : SAINT MICHEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADOS : MARCOS JOAQUIM GONCALVES ALVES
LEONARDO ROMEIRO BEZERRA E OUTRO(S)

RECORRIDO : INSULFILM DO BRASIL LTDA

ADVOGADO : AMANDA CORRÊA MAGALHÃES DE FRANÇA

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **RAFAEL BERTACHINI M JACINTO**, pela parte RECORRENTE: SAINT MICHEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

CERTIDÃO

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

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Massami Uyeda, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora. Impedido o Sr. Ministro Sidnei Beneti.