



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.188.151 - AM (2010/0058567-4)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
RECORRENTE : VERBATIM CORPORATION
ADVOGADO : DIÓGENES MENDES GONÇALVES NETO E OUTRO(S)
RECORRIDO : DPC EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO : CLEMENTE AUGUSTO GOMES E OUTRO(S)

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMERCIAL. CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO PARA POSTULAR DIREITO DECORRENTE DE PACTO CELEBRADO COM A SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO.

1. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos são também seus direitos e obrigações.

2. Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Por isso, o sócio não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda em que se busca indenização por prejuízos eventualmente causados à sociedade de que participa.

3. Hipótese em que o sócio tem interesse meramente econômico, faltando-lhe interesse jurídico a defender.

4. Recurso especial provido. Processo extinto sem julgamento de mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antônio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). CELSO CINTRA MORI, pela parte RECORRENTE: VERBATIM CORPORATION



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Dr(a). JOSÉ DUTRA, pela parte RECORRIDA: DPC EMPREENDIMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA

Brasília, 14 de junho de 2011(data de julgamento)

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.188.151 - AM (2010/0058567-4)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
RECORRENTE : VERBATIM CORPORATION
ADVOGADO : DIÓGENES MENDES GONÇALVES NETO E OUTRO(S)
RECORRIDO : DPC EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO : CLEMENTE AUGUSTO GOMES E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:

Cuida-se, na origem, de ação de indenização proposta por DPC EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. ("DPC") contra VERBATIM CORPORATION ("VERBATIM"), na comarca de Manaus (AM), pela qual pretende a autora, ora recorrida, ver-se ressarcida de pretensos prejuízos causados pela recorrente no curso de relacionamento negocial havido entre elas.

Mostram os autos que, em 1982, foi celebrado uma *joint venture* entre VERBATIM, DPC e VERBATIM LTD. S.A. ("VLTD") com o objetivo de explorarem o mercado brasileiro de disquetes sob as marcas "Verbatim" e "Datalife", pertencentes a VERBATIM. Para viabilizar o que se chamou de "Acordo de Associação", duas novas empresas foram criadas, a saber: i) Verbatim Industrial do Amazonas Ltda. ("VDA"), com sede em Manaus, para a fabricação dos disquetes, cabendo a DPC 51% das cotas e 49% a VLTD; ii) Verbatim Comercial Ltda. ("VCL"), com sede na cidade de São Paulo, para comercialização dos disquetes, cabendo 51% das cotas a VLTD e 49% delas a DPC.

Em 18.2.1991, VERBATIM e VLTD notificaram DPC dando por encerrado o Acordo de Associação - fls. 258/271. Em 5.6.1991, VERBATIM notificou VDA a respeito do encerramento do Acordo de Associação e comunicando o cancelamento da licença para uso das marcas - fl. 140. Consta à fl. 141 declaração do Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI de que o certificado de averbação de licença do uso das marcas foi cancelado e, consequentemente,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

arquivado o processo respectivo. A partir de então, VERBATIM passou a importar os produtos antes fabricados por VDA e a comercializá-los no país, por intermédio de outra empresa, DATALIFE COMERCIAL LTDA.

Reside aí a causa de pedir invocada pela recorrida. A seu ver, o acordo de associação ainda estaria em vigor, pois sua rescisão dependeria não só da vontade de VERBATIM, mas também de concordância sua, o que não ocorreu. Consequentemente, o fato de VERBATIM ter passado a explorar o mercado brasileiro de disquetes, com as marcas "Verbatim" e "Datalife", exploração que era de exclusividade de VDA em razão da licença de uso concedida, causou-lhe prejuízos que procura ver indenizados nesta ação.

Entre as alegações da recorrente (VERBATIM) e que são as que interessam diretamente ao resultado desta demanda, duas se destacam: a) a ilegitimidade ativa de DPC para pleitear direito que, se existente, caberia à VDA e b) a validade da notificação que deu por encerrado o Acordo de Associação e os negócios dele decorrentes.

A sentença reconheceu a procedência do pedido, afastando a preliminar de ilegitimidade ativa, e condenou a recorrente ao pagamento de "indenização correspondente ao rompimento unilateral do contrato, tomando-se por base o disposto no Capítulo III do Acordo de Associação de fls. 16/17 e mais perdas e danos tudo calculado em liquidação de sentença na forma de arbitramento, e corrigido a partir da propositura da ação" (fls. 342/348).

À apelação oferecida pela ora recorrente foi negado provimento pelo Tribunal de Justiça do Amazonas em acórdão que recebeu a seguinte ementa:

"EMENTA - CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE - ROMPIMENTO UNILATERAL COM A VENDA DIRETA - CULPA COMPROVADA - PREJUÍZOS DECORRENTES. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, NA FORMA DA LEI.

Agravo retido que contempla matéria já decidida e atingida pela 'res judicata' conhecido e rejeitado.

Provada a culpa no rompimento do contrato de exclusividade e demonstrados os prejuízos decorrentes, deve o culpado, na forma da lei, responder pela indenização devida. Apelação conhecida e improvida".

Foram opostos embargos de declaração, rejeitados.

Recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Constituição Federal, sob alegação de violação dos arts. 6º do Cód. Proc. Civil e 20, 81, 82, 119, 159 e 1.093 do Código Civil de 1916, bem como do art. 59 da Lei n. 5.772/71, além de divergência jurisprudencial.

Foram oferecidas contrarrazões. Recurso especial admitido na origem.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.188.151 - AM (2010/0058567-4)

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMERCIAL. CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO PARA POSTULAR DIREITO DECORRENTE DE PACTO CELEBRADO COM A SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO.

1. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos são também seus direitos e obrigações.

2. Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Por isso, o sócio não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda em que se busca indenização por prejuízos eventualmente causados à sociedade de que participa.

3. Hipótese em que o sócio tem interesse meramente econômico, faltando-lhe interesse jurídico a defender.

4. Recurso especial provido. Processo extinto sem julgamento de mérito.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:

Analiso, em primeiro lugar, a alegada violação dos arts. 6º do CPC e 20 do Código Civil de 1916, este vigente à época, e que dizem respeito à legitimidade ativa da autora, ora recorrida, para pleitear a indenização discutida nestes autos.

Verifica-se que foi celebrada *joint venture* entre VERBATIM CORPORATION, VLTD e DPC com vistas à exploração do mercado brasileiro de disquetes e outros produtos das marcas Verbatim e Datalife, de propriedade de VERBATIM CORPORATION. Para viabilizar o funcionamento da *joint venture* foram criadas duas empresas, a VDA e a VCL, a primeira para manufaturar os produtos e a segunda para comercializá-los. Pelo contrato de fls. 114/121, VERBATIM CORPORATION outorgou licença a VDA para usar as marcas Verbatim e Datalife nos produtos por ela fabricados.

Fica claro, portanto, que era VDA a detentora dos direitos de uso da marca Verbatim e era quem fabricava os produtos licenciados.

Resta nítido, ainda, que VDA era uma empresa regularmente constituída, na forma de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

sociedade por quotas de responsabilidade limitada, ostentando capacidade jurídica e escrituração próprias. Por outro lado, DPC era sócia majoritária de VDA, com 51% do capital social.

Feitos esses breves esclarecimentos, passo a decidir.

À época dos fatos, vigia no direito brasileiro o art. 20 do Código Civil de 1916 com a seguinte redação: "as pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros".

Discorrendo sobre referida norma legal, leciona PONTES DE MIRANDA:

"As pessoas jurídicas", diz o art. 20, 'têm existência distinta da dos seus membros'. Não se trata, a rigor, de regra jurídica. Apenas, tautologicamente se enuncia que as pessoas jurídicas têm capacidade de direito, que as pessoas jurídicas são pessoas. Além disso, as pessoas jurídicas, ainda que tratem com os seus membros, se a lei e o ato constitutivo não lhes veda tais negócios jurídicos, ficam como pessoas diante das pessoas de seus membros. Aquele que lhe compra, ou vende alguma coisa, ainda que assine por ela, como seu representante ou órgão, não faz contrato consigo mesmo".

Ensina, mais, o mestre:

"Ser pessoa é ser capaz de direitos e deveres. Ser pessoa jurídica é ser capaz de direitos e deveres, separadamente; isto é, distinguidos o seu patrimônio e os patrimônios dos que a compõem, ou dirigem.

[...] As pessoas jurídicas podem, em princípio, ser titulares de quaisquer direitos patrimoniais, incluída a posse, direitos autorais, direitos de marca de indústria e de comércio, direitos formativos geradores, modificativos e extintivos, direito ao nome. [...] Têm alguns direitos de personalidade, conforme exporemos, inclusive quanto à honra, cabendo-lhes a ação de indenização. Têm deveres, obrigações, legitimação passiva nas ações e exceções e legitimação processual passiva. As demandas são entre elas e as outras partes. A sentença tem eficácia contra elas e a favor delas, como a respeito de pessoas físicas, salvo no que concerne a prisão de outras medidas que se limitam às pessoas físicas" ("Tratado de Direito Privado", Tomo I, RT, 1983, pp. 288-289).

J.M. de Carvalho Santos também aduz argumentos que se aplicam ao caso em julgamento. Confira-se:

"Não é demais repetir que o característico essencial da pessoa jurídica está todo na separação da *universitas* do particular, isto é, de cada pessoa de per si; *universitas distat a singulis: quod universitati debetur, singulis non debetur: quod debet universitas, singuli non debent*. É dessa separação que resulta a constituição de um patrimônio, que não pertence aos particulares, mas à *universitas*.

Vale dizer - se a sociedade tem personalidade distinta da dos seus membros, os bens dela serão da sociedade e não dos seus membros isoladamente.

A personalidade da pessoa jurídica assim firmada exclui por completo qualquer



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

idéia de condomínio ou comunhão.

Daí não poder um sócio requerer a divisão das terras pertencentes à sociedade, por lhe faltar domínio, até que a mesma seja dissolvida e se positive a parte líquida que cada sócio tem na sociedade". ("Código Civil Brasileiro Interpretado", vol. I, 12ª ed., 1980, Livraria Freitas Bastos S.A., Rio de Janeiro, p. 390)

A referência a bens inclui naturalmente os direitos. Assim, os direitos da sociedade pertencem apenas a ela, não a seus sócios.

Por outro lado, estabelece o art. 6º do Cód. Proc. Civil, *litteris*:

"Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei".

Como se disse anteriormente, o direito à fabricação de produtos com a marca Verbatim era de VDA. Todas as receitas decorrentes dessa atividade eram carregadas ao seu patrimônio. Daí que, se prejuízo houve em razão de a recorrente ter dado por extinto o acordo de associação e passado a importar os produtos antes manufaturados por VDA, comercializando-os no país, tal prejuízo seria de VDA, esta, sim, titular do direito pretensamente violado. Apenas reflexamente se poderia cogitar de prejuízo da recorrida, como consequência da redução dos lucros a serem distribuídos entre os sócios. Nesse caso, estaríamos diante de um interesse meramente econômico e não jurídico, o que não é suficiente para atribuir legitimidade à recorrida para buscar a indenização pleiteada.

Veja-se que, em diversas oportunidades, a autora-recorrida busca justificar sua legitimidade processual procurando demonstrar que VDA e ela eram a mesma pessoa. Isso ficou claramente demonstrado, por exemplo, nas citações feitas nas razões recursais, às fls. 1366, que aqui transcrevo, com grifos meus:

"Desponta, indubitavelmente, desta transcrição a certeza plena de que em não tendo havido o 'término deste acordo' continua a Suplicante, é inquestionável, através da Verbatim do Amazonas (VDA), constituída como decorrência normal do ajustado, com o direito assegurado na comercialização das marcas.

[...] Os fatos ora elencados mostram, com solar clareza que o 'acordo de associação', à toda evidência, está em pleno vigor, o que autoriza a Suplicante a continuar, com exclusividade, a negociar as marcas em apreço.

[...] Nessas circunstâncias todos os lucros que ela teve, representam os prejuízos por ela causados, em decorrência de estar vendendo produto a que credenciara a Suplicante via Verbatim (VDA), como vendedora exclusiva".



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ora, DPC não tinha assegurado qualquer direito de exploração da marca Verbatim ou de comercialização de produtos, a justificar o interesse jurídico na demanda. Seu direito era apenas o de sócio de VDA, e seu interesse era meramente econômico, consistente nos lucros a serem partilhados na proporção de sua participação no capital social de VDA. Ao ajuizar a demanda em seu nome, fê-lo em desrespeito à regra do art. 6º do Código de Processo Civil, porque buscou defender interesse alheio.

Já decidiu este Tribunal, em caso de cujo julgamento participei, que, "de todo modo, consoante pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade" (trecho da ementa do acórdão proferido do AgRg no Ag n. 935.206/RJ, relator Ministro Fernando Gonçalves, publicado no DJ de 25.2.2008).

Argumenta a recorrida - e o argumento foi acolhido no acórdão impugnado - que, se tem ela legitimidade para figurar no polo passivo da ação de dissolução promovida por VLTD, teria também legitimidade para figurar no polo ativo desta demanda. *Data venia*, o argumento é falacioso, uma vez que parte de premissa falsa para tentar alcançar o resultado desejado. Na ação de dissolução de sociedade proposta por VLTD, o sócio DPC deve, obrigatoriamente, figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a sentença lá proferida afetará necessariamente sua esfera jurídica. Nesta ação em julgamento, o interesse jurídico em jogo é de VDA e DPC tem interesse meramente econômico, aquele decorrente de sua qualidade de sócio. Nada mais do que isso.

Ante o exposto, **dou provimento ao recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa da recorrida.** Como consequência, **julgo extinto o processo com fundamento no art. 267, VI, do Código de Processo Civil**, com inversão dos ônus sucumbenciais. Arbitro os honorários advocatícios em R\$ 100.000,00 (cem mil reais), em atenção ao contido no art. 20, § 4º, CPC.

Verifico que há pedido da recorrente para que se faça julgamento conjunto deste recurso especial com o REsp n. 1.155.826/AM e o Ag n. 1.181.543/AM. Ambos tratam de questões relativas à execução da sentença condenatória proferida nestes autos, que, por força do voto que proferi, ficam prejudicadas.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Determino seja trasladada cópia desta decisão para aqueles autos.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2010/0058567-4 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1188151 / AM**

Números Origem: 1296102251 2990013839

PAUTA: 14/06/2011

JULGADO: 14/06/2011

Relator

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

Presidente da Sessão

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

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **DURVAL TADEU GUIMARÃES**

Secretária

Bela. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : VERBATIM CORPORATION
ADVOGADO : DIÓGENES MENDES GONÇALVES NETO E OUTRO(S)
RECORRIDO : DPC EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO : CLEMENTE AUGUSTO GOMES E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Compra e Venda

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **CELSO CINTRA MORI**, pela parte RECORRENTE: VERBATIM CORPORATION

Dr(a). **JOSÉ DUTRA**, pela parte RECORRIDA: DPC EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

CERTIDÃO

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

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

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antônio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.188.151 - AM (2010/0058567-4)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
RECORRENTE : VERBATIM CORPORATION
ADVOGADO : DIÓGENES MENDES GONÇALVES NETO E OUTRO(S)
RECORRIDO : DPC EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO : CLEMENTE AUGUSTO GOMES E OUTRO(S)

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA: Sr. Presidente, também cumprimento os patronos das partes pelas brilhantes sustentações orais e acompanho o voto de V. Exa.

Dou provimento ao recurso especial.