



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.292.958 - RS (2011/0025899-8)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : PECCIN S/A
ADVOGADO : ELSO ELOI MODANESE E OUTRO(S)
RECORRIDO : WALLERIUS S/A DOCES E ALIMENTOS
ADVOGADOS : JOSÉ MANOEL BALDASSARI VELOSO
EDEMAR PEREIRA CAPELLA

EMENTA

CIVIL E COMERCIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE EMBALAGEM. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DEPÓSITO EFETUADO JUNTO AO INPI. PENDÊNCIA DE REGISTRO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO.

1. Os embargos declaratórios têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na espécie.
2. A finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra o proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.
3. O art. 129 da Lei 9.279/96 subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, que confere ao titular o direito real de propriedade sobre a marca.
4. Confere-se, entretanto, ao depositante o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o disposto no art. 130, III, da Lei 9.279/96, configurando o interesse processual.
5. Recurso especial provido.

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, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília (DF), 03 de setembro de 2013(Data do Julgamento)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.292.958 - RS (2011/0025899-8)

RECORRENTE : PECCIN S/A
ADVOGADO : ELSO ELOI MODANESE E OUTRO(S)
RECORRIDO : WALLERIUS S/A DOCES E ALIMENTOS
ADVOGADOS : JOSÉ MANOEL BALDASSARI VELOSO
EDEMAR PEREIRA CAPELLA

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso especial interposto por PECCIN S/A, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.

Ação: de abstenção de uso de embalagem, proposta pela recorrente, em face de WALLERIUS S/A DOCES E ALIMENTOS, em virtude da utilização de embalagens que induziriam o consumidor em erro, acarretando concorrência desleal em relação à marca da recorrente.

Sentença: julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, ao fundamento de que a recorrente não seria interessada, uma vez que a marca somente é adquirida pelo registro no INPI.

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela recorrente, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 229):

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ABSTENÇÃO DE USO DE EMBALAGENS DE BALAS, EM VIRTUDE DE PEDIDO DE REGISTRO DAS MARCAS JUNTO AO INPI. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

Inexistindo registro da marca em nome da autora, não há falar em exclusividade do seu uso, consoante dispõe o artigo 129, da Lei n. 9279/1996, mostrando-se adequada a sentença que extinguiu o feito em virtude da ausência de interesse processual.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: alega violação dos arts. 535, II, do CPC e 130, III, da Lei nº 9.279/96, bem como dissídio jurisprudencial.

Sustenta que, apesar de ainda não deferido o registro, a Lei de Propriedade



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intelectual – LPI garante proteção à marca desde o depósito do requerimento, portanto é processualmente interessado. Assevera que esse tem sido o entendimento de outros Tribunais.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.292.958 - RS (2011/0025899-8)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : PECCIN S/A
ADVOGADO : ELSON ELOI MODANESE E OUTRO(S)
RECORRIDO : WALLERIUS S/A DOCES E ALIMENTOS
ADVOGADOS : JOSÉ MANOEL BALDASSARI VELOSO
EDEMAR PEREIRA CAPELLA

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

VOTO

Cinge-se a controvérsia a analisar, a par da negativa de prestação jurisdicional, se a proteção conferida desde o depósito nos termos do art. 130, III, da Lei nº 9.279/96, garante à recorrente o interesse em obstar a utilização de embalagem semelhante por outra empresa fornecedora de bens da mesma espécie.

1. Da ofensa ao art. 535, II, do CPC.

A recorrente aduz violação do art. 535, II, do CPC, porquanto o Tribunal de origem, apesar da interposição de embargos de declaração, não teria suprido a omissão relativa ao direito do depositante de zelar pela integridade e reputação material da marca.

Ocorre que, ao entender aplicável à espécie o art. 129 da Lei 9.279/96, que confere ao titular do registro o direito de uso exclusivo da marca, o Tribunal de origem, ainda que implicitamente, afastou a aplicabilidade do art. 130, III, da mesma lei, invocado pela recorrente.

Desse modo, não configura afronta ao art. 535 do CPC, uma vez que o TJ/RS pronunciou-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, consignando os fundamentos utilizados para embasar sua conclusão.

Ademais, o Tribunal de origem não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim de acordo com seu livre convencimento, consoante o disposto no art. 131 do CPC.

2. Dos direitos conferidos ao depositante da marca (art. 129, III, da Lei 9.279/96)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A marca é bem eminentemente patrimonial, titularizado por aquele que conste do correspondente registro de propriedade industrial, tanto que passível de comercialização. Nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279/96, invocado pelo acórdão recorrido, o direito de uso exclusivo da marca é condicionado ao seu efetivo registro no INPI, o qual confere ao titular o direito real de propriedade sobre a marca.

Contudo, não se pode daí concluir que a pendência de registro impede sua proteção. Isso porque, a par de bem eminentemente patrimonial, a marca é também o instituto utilizado para identificar e distinguir produtos e serviços afins, “*de origem diversa*”, nos termos do art. 123, I, da LPI. Assim, apesar de conter caráter essencialmente patrimonial, representa importante instrumento de identificação da origem do bem que designa, identificando, perante os mercados consumidor e distribuidor, o titular e fabricante do produto comercializado.

Com essas considerações, é possível a visualização de hipóteses em que a violação da marca trará consequências meramente econômicas, como o não pagamento de *royalties*; e outras hipóteses em que haverá também o dano moral decorrente da projeção de uma imagem negativa no mercado. Desse modo, a ausência de proteção à marca, antes do deferimento do registro, como na hipótese dos autos pode resultar em prejuízo de tal monta, que o posterior registro não terá qualquer serventia por proteger marca já deteriorada pela exploração indevida por terceiros.

Nessa ordem de ideias, doutrina e jurisprudência admitem a adoção de medidas judiciais de proteção à marca ou reparação pelo seu uso indevido por aquele que, independentemente de ser o titular do registro, se sinta prejudicado. O fundamento invocado para tanto são os dispositivos que vedam a concorrência desleal (nesse sentido, REsp 466.360/SP, de minha relatoria, DJe 20.10.2003). Ademais, os arts. 207 e 209 da Lei 9.279/96 não fazem qualquer especificação acerca da legitimidade para a propositura de ações que visem à tutela da concorrência, referindo-se apenas ao “*prejudicado*”.

É nesse contexto que se deve analisar e interpretar os direitos insertos no art. 130 da Lei de Propriedade Industrial – LPI. Nota-se que, conquanto o legislador tenha condicionado a utilização exclusiva ao titular do registro da marca, garante-se ao depositante os direitos de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

cessão, licença e zelo da integridade material e da reputação da marca. Isso porque esses direitos garantem na prática a própria utilidade futura do registro, uma vez que a utilização indevida por terceiros, considerado o longo, demorado e dispendioso processo de registro, poderia resultar no aniquilamento prematuro da marca, antes mesmo de seu reconhecimento.

Atento a essa necessidade de proteção como garantia da futura viabilidade da marca, o STJ tem jurisprudência no sentido de que *“vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso”* (REsp 964.780/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJe de 24.09.2007). Essa conclusão decorre da própria lei, que a despeito de proteger o depósito, nos termos do art. 130, assegura o direito de precedência a quem demonstre a prévia utilização de marca idêntica ou semelhante, conforme art. 129, § 1º, da LPI.

Na hipótese dos autos, sustenta-se como causa de pedir a exploração de produtos semelhantes sob embalagens e marcas assemelhadas, o que, segundo sustenta a recorrente, caracteriza concorrência desleal em relação à marca cujo depósito encontra-se pendente de apreciação pelo INPI.

Dessarte, diante das considerações traçadas e sistema marcário adotado no Brasil, há que se reconhecer a legitimidade da recorrente para propor a presente ação, garantindo-lhe o desenvolvimento regular do processo a fim de se apurar a utilização indevida de marca, bem como a alegada violação do sistema de concorrência, resultando prejuízo ou confusão no consumidor.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, a fim de que seja analisado o mérito da ação.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2011/0025899-8 **PROCESSO ELETRÔNICO Resp 1.292.958 / RS**

Números Origem: 10900000083 70030954531 70039040530 70040527905

PAUTA: 03/09/2013

JULGADO: 03/09/2013

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO VIEIRA BRACKS

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : PECCIN S/A
ADVOGADO : ELSON ELOI MODANESE E OUTRO(S)
RECORRIDO : WALLERIUS S/A DOCES E ALIMENTOS
ADVOGADOS : JOSÉ MANOEL BALDASSARI VELOSO
EDEMAR PEREIRA CAPELLA

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

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 da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.