



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 842.021 - SP
(2016/0004536-0)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AGRAVANTE : SOCIEDADE ANONIMA RADIO TUPI
ADVOGADOS : FLÁVIA SILVA DO NASCIMENTO SOUZA - RJ084759
DÉCIO FLÁVIO GONÇALVES TORRES FREIRE - DF001742A
ALEXANDRE DO NASCIMENTO SOUZA E OUTRO(S) - RJ084106
JOSÉ ANTÔNIO VELASCO FICHTNER PEREIRA E OUTRO(S) - SP230645
TOMAZ DE OLIVEIRA TAVARES DE LYRA - SP311210
DENIS KALLER ROTHSTEIN - SP291230
AGRAVADO : RÁDIO TOP FM LTDA
ADVOGADOS : REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI E OUTRO(S) - SP108852
FLÁVIA SILVA DO NASCIMENTO SOUZA - RJ084759
MARCELO DE CAMARGO SANCHEZ PEREIRA E OUTRO(S) - SP164042

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO NÃO AUTORIZADO DA MARCA "RÁDIO TUPI". RECURSO ESPECIAL FUNDADO EM OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO ACÓRDÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRADO IMPROVIDO.

1. Havendo omissão relevante no acórdão proferido pela Corte de origem quanto às alegações de prescrição da pretensão autoral e de caducidade do registro da marca, é devido o acolhimento da dita ofensa ao art. 535 do CPC de 1973, anulando-se o acórdão proferido em sede de embargos de declaração, a fim de que, em novo julgamento, seja sanado o vício verificado.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Quarta Turma, por unanimidade, indeferir o pedido de adiamento e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira (Presidente), Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 26 de fevereiro de 2019 (Data do Julgamento)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MINISTRO RAUL ARAÚJO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt nos EDcl no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 842.021 - SP
(2016/0004536-0)**

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AGRAVANTE : SOCIEDADE ANONIMA RADIO TUPI
ADVOGADOS : FLÁVIA SILVA DO NASCIMENTO SOUZA - RJ084759
DÉCIO FLÁVIO GONÇALVES TORRES FREIRE - DF001742A
ALEXANDRE DO NASCIMENTO SOUZA E OUTRO(S) - RJ084106
JOSÉ ANTÔNIO VELASCO FICHTNER PEREIRA E OUTRO(S) -
SP230645
TOMAZ DE OLIVEIRA TAVARES DE LYRA - SP311210
DENIS KALLER ROTHSTEIN - SP291230
AGRAVADO : RÁDIO TOP FM LTDA
ADVOGADOS : REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI E
OUTRO(S) - SP108852
FLÁVIA SILVA DO NASCIMENTO SOUZA - RJ084759
MARCELO DE CAMARGO SANCHEZ PEREIRA E OUTRO(S) -
SP164042

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por SOCIEDADE ANÔNIMA RÁDIO TUPI contra decisão monocrática da lavra do em. MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES, que deu provimento ao recurso especial de RÁDIO TOP FM LTDA para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que se pronuncie sobre os pontos omissos.

Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que: 1) as instâncias ordinárias se pronunciaram de forma exauriente sobre todas as questões suscitadas, estando incontroversos os registros da marca TUPI em nome da S/A Rádio Tupi, o uso não negado do signo TUPI pela Rádio TUPI FM Ltda; 2) houve expressa aplicação do lapso prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação originária, sendo impossível o revolvimento de fatos e provas, na forma da Súmula 7 do STJ; 3) o julgamento pelo Tribunal de origem seguiu o sentido dos precedentes do STJ, que asseguram que o juiz ou tribunal estadual não podem negar proteção à marca registrada, que o prazo prescricional nasce a cada ato de violação, na forma do art. 225 da LPI, tendo aplicação a Súmula 83 do STJ; 4) é inadmissível o recurso especial da agravada com base no art. 932 III, do CPC/2015, c/c as Súmulas 7 e 83 desta Corte, bem como por ausência de requisito essencial previsto no § 1º do art. 255 do RISTJ.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma Julgadora.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimada, a parte agravada apresentou manifestação (e-STJ, fls. 3.022/3.032)
É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgInt nos EDcl no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 842.021 - SP
(2016/0004536-0)**

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AGRAVANTE : SOCIEDADE ANONIMA RADIO TUPI
ADVOGADOS : FLÁVIA SILVA DO NASCIMENTO SOUZA - RJ084759
DÉCIO FLÁVIO GONÇALVES TORRES FREIRE - DF001742A
ALEXANDRE DO NASCIMENTO SOUZA E OUTRO(S) - RJ084106
JOSÉ ANTÔNIO VELASCO FICHTNER PEREIRA E OUTRO(S) - SP230645
TOMAZ DE OLIVEIRA TAVARES DE LYRA - SP311210
DENIS KALLER ROTHSTEIN - SP291230
AGRAVADO : RÁDIO TOP FM LTDA
ADVOGADOS : REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI E OUTRO(S) - SP108852
FLÁVIA SILVA DO NASCIMENTO SOUZA - RJ084759
MARCELO DE CAMARGO SANCHEZ PEREIRA E OUTRO(S) - SP164042

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator):

Ao tratar da existência de omissão quanto à prescrição da pretensão de indenização e abstenção de uso da marca TUPI e caducidade do registro da recorrida, dispôs o acórdão:

"Nem mesmo se argumente quanto à prescrição e à caducidade da marca, porque essas matérias já foram seguidamente apreciadas e decididas pelo afastamento de suas ocorrências, como se pode ver de julgados que reiteradamente discutem a mesma questão aqui posta em discussão, bastando para tanto acessar o sítio deste E. Tribunal de Justiça para tanto." (e-STJ, fl. 2.694)

A mera menção à existência de julgados similares sobre o tema, proferido em outros processos, não é suficiente para fundamentar o afastamento da prescrição alegada pela recorrente, cabendo ao Tribunal de origem decidir a matéria impugnada também neste feito, ainda que adotando e transcrevendo as razões de decidir de julgados anteriores, mas avaliando o caso concreto.

Quanto à alegação da agravante de que não seria caso de provimento do recurso por decisão monocrática, uma vez que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadas previstas no art. 932 do CPC/2015, tem-se que, de fato, a possibilidade de julgamento monocrático não foi eliminada com o advento do Código de Processo Civil de 2015.

A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que os arts. 557 do CPC/73 e 932 do CPC/2015, bem como a Súmula 568/STJ, admitem a possibilidade de o relator dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema, além de reconhecer



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado.

A jurisprudência é farta quanto à possibilidade de, reconhecida a ofensa ao art. 535 do CPC/73 (art. 1.022 do NCPC), determinar-se o retorno dos autos à origem. No mesmo sentido, citam-se os seguintes acórdãos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA.

1. Não havendo o Tribunal de origem apreciado as matérias suscitadas nos embargos de declaração opostos pelo ora embargante, configurada está a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973, a impor o retorno dos autos à origem para complementar a devida prestação jurisdicional.

2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Decisão e acórdão proferidos por esta Corte anulados.

(EDcl no AgRg no AREsp 630.520/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe de 11/9/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DECISUM ANTERIOR PARA, DE PLANO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.

1. Configurada a ocorrência de omissão, impõe-se o reconhecimento de ofensa ao artigo 535 do CPC/73, vigente à época, com anulação do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que sejam sanados os vícios apontados. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp 1.635.948/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/8/2018, DJe de 20/8/2018)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ou sentença, omissão, contrariedade ou obscuridade, nos termos do art. 535, I e II, do CPC/1973 (art. 1022 do atual CPC).

2. No caso em tela, verifica-se omissão do acórdão do Tribunal de origem quanto ao ponto principal da ação de indenização por dano moral, consistente na alegação de que houve retenção indevida da totalidade dos salários do recorrente pela instituição financeira por longo período de tempo, o que daria ensejo à reparação por dano moral.

3. Embargos de declaração acolhidos para, dando provimento ao recurso especial por afronta ao art. 535, II, do CPC/1.973, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se manifeste



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

acerca dos pontos omissos ventilados pelo recorrente .

(EDcl nos EDcl no AREsp 113.678/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe de 20/4/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECONHECIMENTO. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A falta de manifestação sobre questão relevante para a solução da causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, qualifica negativa de prestação jurisdicional e violação do art. 535, II, do CPC/1973, vigente ao tempo em que praticados os atos processuais.

Precedentes.

2. Reconhecida a violação ao art. 535, II, do CPC/1973, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão dos aclaratórios, determinando-se a baixa dos autos ao Tribunal de origem, para novo julgamento do recurso.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 951.186/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe de 1º/2/2017)

Ademais, não houve análise do mérito do recurso, mas sim o reconhecimento de julgamento incompleto, razão pela qual foi determinado o retorno dos autos à Corte de origem. O STJ já se pronunciou sobre a possibilidade de julgamento monocrático em tais hipóteses:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO AUTORAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO APRECIACÃO DE QUESTÃO ESSENCIAL À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO CARACTERIZADA. RECONHECIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE.

1. Se, por um lado, o órgão julgador não se obriga a emitir juízo de valor sobre todos os argumentos deduzidos em sede recursal, por outro, não pode deixar de se pronunciar sobre questões essenciais à solução da controvérsia ou de adotar fundamentos que se mostram cabíveis à prolação da decisão.

2. Se a Corte de origem, instada a se manifestar sobre questões relevantes para o deslinde da causa, deixa de fazê-lo, fica caracterizada a omissão que autoriza o reconhecimento da violação do art. 535 do CPC, inclusive por decisão monocrática. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.190.716/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/4/2014, DJe de 7/4/2014)

Alega, outrossim, a parte embargante que a decisão embargada foi contraditória ao reconhecer a omissão da Corte de origem em tratar do tema da prescrição com base em um único



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

parágrafo do voto condutor, sendo que, ao longo de todo o voto, foi reconhecido que a S/A Rádio TUPI é possuidora dos direitos sobre o Registro 822043629 da marca TUPI, que faz uso ininterrupto deste signo desde a sua fundação e da sua notoriedade nacional.

Ocorre que, nem mesmo o eventual reconhecimento de tais fatos, por si só, supriria a omissão do acórdão recorrido quanto ao tema da prescrição, pois, além de ter havido menção à adoção do prazo quinquenal (art. 225 da LPI), apenas no que diz respeito aos lucros cessantes, estando omissa o acórdão quanto ao prazo aplicável às demais pretensões da parte autora (danos morais, materiais), não houve fundamentação quanto ao seu termo inicial e, quanto à renovação a cada dia, como alega a recorrente, elementos essenciais ao julgamento do tema, inclusive para possibilitar o pleno exercício do direito de defesa do réu. Também não houve fundamentação quanto à rejeição da alegação de caducidade do registro trazida pela ré.

Frise-se que não se faz aqui nenhuma consideração sobre o mérito da demanda, ou seja, se há ou não registros da marca TUPI em nome da autora, se houve o uso não negado do signo TUPI pela ré ou se é devida a proteção à marca registrada; tampouco houve revolvimento de fatos e provas, na forma da Súmula 7 do STJ, limitando-se a decisão agravada a determinar o retorno dos autos à origem para que a Corte *a quo* manifeste-se de forma fundamentada, neste feito, sobre as alegações de prescrição e caducidade levantadas pela ré, ficando prejudicada a análise, neste momento processual, das demais questões discutidas no recurso especial.

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2016/0004536-0 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt nos EDcl no AREsp 842.021 / SP**

Números Origem: 00343163720098260224 108709 343163720098260224

PAUTA: 26/02/2019

JULGADO: 26/02/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. SOLANGE MENDES DE SOUZA

Secretária

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : RÁDIO TOP FM LTDA
ADVOGADOS : REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI E OUTRO(S) - SP108852
FLÁVIA SILVA DO NASCIMENTO SOUZA - RJ084759
MARCELO DE CAMARGO SANCHEZ PEREIRA E OUTRO(S) - SP164042
HELMO RICARDO VIEIRA LEITE E OUTRO(S) - SP106005
AGRAVADO : SOCIEDADE ANONIMA RADIO TUPI
ADVOGADOS : FLÁVIA SILVA DO NASCIMENTO SOUZA - RJ084759
DÉCIO FLÁVIO GONÇALVES TORRES FREIRE - DF001742A
ALEXANDRE DO NASCIMENTO SOUZA E OUTRO(S) - RJ084106
JOSÉ ANTÔNIO VELASCO FICHTNER PEREIRA E OUTRO(S) - SP230645
TOMAZ DE OLIVEIRA TAVARES DE LYRA - SP311210
DENIS KALLER ROTHSTEIN - SP291230

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : SOCIEDADE ANONIMA RADIO TUPI
ADVOGADOS : FLÁVIA SILVA DO NASCIMENTO SOUZA - RJ084759
DÉCIO FLÁVIO GONÇALVES TORRES FREIRE - DF001742A
ALEXANDRE DO NASCIMENTO SOUZA E OUTRO(S) - RJ084106
JOSÉ ANTÔNIO VELASCO FICHTNER PEREIRA E OUTRO(S) - SP230645
TOMAZ DE OLIVEIRA TAVARES DE LYRA - SP311210
DENIS KALLER ROTHSTEIN - SP291230
AGRAVADO : RÁDIO TOP FM LTDA
ADVOGADOS : REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GOES CAVALCANTI E OUTRO(S) - SP108852
FLÁVIA SILVA DO NASCIMENTO SOUZA - RJ084759



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MARCELO DE CAMARGO SANCHEZ PEREIRA E OUTRO(S) - SP164042

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, indeferiu o pedido de adiamento e negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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