



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 863.975 - RJ (2006/0143399-6)

RELATOR : **MINISTRO SIDNEI BENETI**
RECORRENTE : **LEITE FAZENDA BELA VISTA LTDA**
ADVOGADOS : **HÉLIO FABBRI JUNIOR**
FERNANDO JUCA VIEIRA DE CAMPOS
ADVOGADA : **ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS**
RECORRIDO : **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**
INPI
PROCURADOR : **MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)**

EMENTA

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA COM ELEMENTOS IDÊNTICOS EM PRODUTOS DE CLASSES DIFERENTES. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. IMPROVÁVEL CONFUSÃO POR PARTE DOS CONSUMIDORES.

I - *Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula STJ/106).* No caso, a comprovação de fatos que evidenciarão a desídia da recorrida, que teria deixado escoar o prazo para exercer a pretensão, é inviável, segundo disposição da Súmula STJ/7.

II - O direito de exclusividade do uso da marca não deve ser exercido de modo a impedir o uso de marca semelhante deferido para produto de classe diferente, excetuados os casos de marca notória ou de alto renome, bem como os casos de evidente má-fé.

III - A simples circunstância de os produtos nos quais utilizada a marca disputada serem gêneros alimentícios não faz presumir que o consumidor venha a confundi-los e considerá-los como de mesma origem. Tratando-se de alimentos listados em itens de classes diversas, podem ser identificados com marcas semelhantes pelas diferentes pessoas jurídicas que os produzem, salvo má-fé, que não se verifica no caso.

IV - A utilização, como elemento da marca, de nome existente há muitos anos, nome aliás da fazenda onde produzida a matéria-prima empregada nos produtos que ostentam a marca, indica a boa-fé da produtora.

V - Recurso Especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS) e Nancy Andrichi votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Massami Uyeda.

Brasília, 19 de agosto de 2010(Data do Julgamento)

MINISTRO SIDNEI BENETI
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 863.975 - RJ (2006/0143399-6)

RELATOR : **MINISTRO SIDNEI BENETI**
RECORRENTE : **LEITE FAZENDA BELA VISTA LTDA**
ADVOGADOS : **HÉLIO FABBRI JUNIOR**
FERNANDO JUCA VIEIRA DE CAMPOS
ADVOGADA : **ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS**
RECORRIDO : **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**
INPI
PROCURADOR : **MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)**

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI:

1.- Trata-se de Recurso especial interposto por LEITE FAZENDA BELA VISTA LTDA com fundamento nas alíneas “a” e “c” do art. 105, III, da Constituição Federal, contra BELA VISTA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS e o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - INPI.

2.- Consta dos autos que a recorrida BELA VISTA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ajuizou ação contra a recorrente LEITE FAZENDA BELA VISTA LTDA e o INPI, a fim de que fosse anulado registro referente à marca “Bela Vista”.

O pedido foi julgado procedente. Da Sentença se colhe o seguinte dispositivo (fl. 290):

Isto posto, julgo procedente o pedido para declarar nulo o registro concedido à ré LEITE FAZENDA BELA VISTA LTDA de nº 812720199, de 19.7.88, da marca nominativa BELA VISTA, na classe 31 sub item 10. Condeno o INPI a dar publicidade à decretação de nulidade do registro. Condeno a ré a se abster de utilizar referida marca para distinguir seus produtos.

Condeno os réus no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, corrigido monetariamente, bem como no ressarcimento à autora das custas processuais. O fato de o INPI ter reconhecido a procedência do pedido não ilide sua condenação em sucumbência, já que a concessão indevida do registro da marca à ré provocou a necessidade de a autora recorrer ao Poder Judiciário.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rel. Des. TANIA HEINE)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

negou provimento à Apelação da ora recorrente, mediante Acórdão com a seguinte ementa (fl. 380):

INPI - AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA - AFINIDADE MERCADOLÓGICA.

I - A ação de nulidade foi proposta dentro do prazo de cinco anos a partir da data de concessão do registro, incorrendo a prescrição alegada pela demora na citação (Súmula nº 78 do extinto TFR).

II - Nulo o registro da marca "Bela Vista" da empresa Leite Fazenda Bela Vista, tendo em vista a anterioridade do registro de marca idêntica.

III - Apelação improvida.

3.- A recorrente interpôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados (fls. 395).

Em suas razões de Recurso Especial, aponta como contrariados os arts. 124, XIX, 174 da Lei 9.279/96; 219, *caput*, e 220 do Código de Processo Civil.

Alega a ocorrência de prescrição, que teria atingido a pretensão da recorrida em obter a declaração de nulidade do registro da marca. Argumenta, quanto ao tema, que *após uma série de atos que nada têm a ver com a demora na entrega da prestação jurisdicional, a recorrida deixou escoar in albis o prazo decadencial* (fl. 411). No caso, entende deva ser afastada a Súmula STJ/106 (*proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência*), já que a demora na citação ocorreu por culpa da recorrida.

Afirma que o reconhecimento da nulidade contrariou o princípio da especialidade marcária. *Sendo distintos os produtos, ainda que pertencentes a um mesmo segmento, não há razão para se objetar a convivência das marcas, devendo ser aplicado o referido princípio da especialidade* (fl. 412). Ainda segundo a recorrente, a marca cujo registro lhe foi deferida identifica leite e congêneres, enquanto os produtos da recorrida são massas, pães, biscoitos e doces.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Procura demonstrar dissídio jurisprudencial. Aponta como paradigma julgado desta Corte Superior, proferido no Recurso Especial 14.367/PR. Alega que a divergência refere-se à possibilidade de coexistência pacífica de marcas iguais em produtos distintos comercializados por pessoas diferentes.

Em resumo, postula o reconhecimento da decadência e, alternativamente, a declaração da possibilidade de coexistência pacífica da utilização da marca “Bela Vista” nos seus produtos e nos da recorrida.

4.- A recorrida BELA VISTA S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS não apresentou contrarrazões (fls. 452).

5.- O recorrido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL apresentou as contrarrazões de fls. 454/458, nas quais reafirma seu entendimento de que o uso de marca idêntica pela recorrente e pela recorrida pode causar confusão entre os consumidores.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 863.975 - RJ (2006/0143399-6)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI(RELATOR):

6.- A recorrente, pessoa jurídica que atua no ramo de produtos alimentícios, viu declarada por Sentença a nulidade do registro da marca "Bela Vista" que tinha sido deferido pelo INPI.

A recorrida, em sua petição inicial, pediu julgamento de procedência para decretar nulo o Registro nº 812720199 de 19.07.88, Marca "BELA VISTA", na forma de apresentação nominativa, na classe 31 sub item 10, de titularidade da 1ª Ré; determinar que a 2ª Ré publique na Revista de Propriedade Industrial a decretação da nulidade do citado Registro; determinar que a 1ª Ré, a partir da sentença, cesse de imediato o uso da expressão "BELA VISTA", como marca para distinguir suas mercadorias e produtos alimentícios; e condenar os Réus nas custas processuais e nos honorários advocatícios a serem arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, a serem corrigidos (fls. 12).

A sentença de procedência tem o seguinte dispositivo: *Isto posto, julgo procedente o pedido para declarar nulo o registro concedido à ré LEITE FAZENDA BELA VISTA LTDA de nº 812720199, de 19.7.88, da marca nominativa BELA VISTA, na classe 31 sub item 10. Condeno o INPI a dar publicidade à decretação de nulidade do registro. Condeno a ré a se abster de utilizar referida marca para distinguir seus produtos. Condeno os réus no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, corrigido monetariamente, bem como no ressarcimento à autora das custas processuais. O fato de o INPI ter reconhecido a procedência do pedido não ilide sua condenação em sucumbência, já que a concessão indevida do registro da marca à ré provocou a necessidade de a autora recorrer ao Poder Judiciário (fls. 290).*

O Acórdão negou provimento à Apelação. Entendeu-se nulo o registro da marca "Bela Vista" da empresa Leite Fazenda Bela Vista, tendo em vista a



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

anterioridade do registro de marca idêntica (fl. 380).

7.- O Recurso Especial deve prosperar.

8.- Em primeiro lugar, porém, deve-se ressaltar que não estão violados os dispositivos legais referentes à prescrição.

De fato, tal como registrado no Acórdão recorrido, a ação foi proposta no prazo legal, mas a demora na citação explicava-se pelo funcionamento *dos mecanismos jurídicos decorrentes da citação por Carta Precatória* (fl. 365).

Trata-se, portanto, de caso em que incide a Súmula STJ/106, segundo a qual *'proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência'*.

O texto da Súmula, aliás, deixa claro que a discussão que a recorrente procura estabelecer quanto à natureza do prazo, se prescricional ou decadencial, é inócua. Outrossim, admitir a culpa da recorrida, que segundo a recorrente teria deixado escoar o prazo por negligência, impõe o reexame de circunstâncias de fato dependentes da análise de prova, atividade inviável em Recurso Especial (Súmula STJ/7).

9.- Quanto ao uso da marca, assiste razão à Recorrente.

Com efeito, ficou incontroverso nos autos que os produtos em que a recorrente utiliza sua marca são listados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial em classe diferente daquela na qual são listados os produtos da recorrida.

Consoante o Acórdão recorrido (fl. 365):

A marca nominativa "Bela Vista" foi concedida à ré, Leite Fazenda Bela Vista Ltda., em 18/07/86, para laticínios em geral (classe 31.10), como se vê a fls. 18.

A autora é titular dessa marca, com vários registros, desde datas anteriores para massas alimentícias em geral, farinhas e fermentos em geral (classes 32.10 e 32.20).

10.- Anote-se, por oportuno, que em nenhum momento se cogitou de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

contrafação. Não se discute se recorrente e recorrida copiaram uma da outra a marca usada em seus produtos. A pretensão da recorrida, como visto, era obter a declaração de nulidade de uma marca sobre a qual, segundo entendia, tinha direito de uso exclusivo.

No entanto, faz-se aqui referência ao fato porque as marcas em disputa, apesar de utilizarem em sua composição elementos verbais idênticos ("BELA VISTA"), têm outros elementos (desenho, cor) que as distinguem muito bem. Nesse contexto, a par de não estar caracterizada contrafação (que, repita-se, não se discute), não se evidencia probabilidade de que se venha a induzir o consumidor a erro quanto à origem dos produtos. Os elementos distintivos da marca, bem como o fato de se tratar de produtos de classes diferentes, são suficientes para que o consumidor exerça adequadamente seu direito de compra, sem se confundir. A mera circunstância de se tratar de gêneros alimentícios não é suficiente para se presumir a confusão.

Segundo evidenciado nos autos, empregaram-se na confecção da marca elementos que decorrem de sua tradição, sem que houvesse intuito de promover concorrência desleal e de confundir e prejudicar consumidores.

11.- Caso muito semelhante já foi analisado por esta Corte no julgamento do REsp. 14367/PR, o qual, aliás, é colacionado pela recorrente como paradigma de confronto a fim de comprovar dissídio jurisprudencial. Na oportunidade, a Quarta Turma, Rel. Min. ATHOS CARNEIRO, lavrou Acórdão com a seguinte ementa:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCA. PRETENSÃO A EXCLUSIVIDADE. ARTS. 59 E 65.17, DA LEI 5772, DE 21.12.71.

O direito à exclusividade ao uso de marca, em decorrência de seu registro no INPI, é limitado a classe para a qual foi deferido, não abrangendo pois produtos outros, não similares, enquadrados em outras classes, excetuadas as hipóteses de marcas "notórias".

O registro da marca "GLÓRIA", para laticínios em geral, classe 31.10, não impede que outra firma continue utilizando idêntica marca, aliás desde muitos e longos anos, para biscoitos e massas alimentícias, classe 32.10

Recurso especial não conhecido.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

(DJ 21/09/1992 p. 15695).

Naquele julgado cuidou-se de caso em que a recorrente se insurgia contra o registro da marca da recorrida na classe 32.10, pois a primeira tinha marca semelhante registrada na classe 31.10. Na hipótese em julgamento, a recorrida é titular de marca registrada nas classes 32.10 e 32.20 e foi contra o registro da marca da recorrente na classe 31.10.

O dissídio jurisprudencial está configurado, visto que pelo Acórdão recorrido entendeu-se existente o conflito, enquanto no paradigma considerou-se que o direito à exclusividade ao uso da marca é limitado à classe para o qual foi deferido.

A última solução é a que deve prevalecer no caso concreto, consoante dito anteriormente.

12.- Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial, julgando-se improcedente a ação, invertidos os ônus da sucumbência.

Ministro SIDNEI BENETI
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2006/0143399-6

REsp 863.975 / RJ

Números Origem: 199251010173285 9702153263

PAUTA: 19/08/2010

JULGADO: 19/08/2010

Relator

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	: LEITE FAZENDA BELA VISTA LTDA
ADVOGADOS	: HÉLIO FABBRI JUNIOR FERNANDO JUCA VIEIRA DE CAMPOS
ADVOGADA	: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS
RECORRIDO	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR	: MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). RAPHAEL LEMOS MAIA, pela parte RECORRENTE: LEITE FAZENDA BELA VISTA LTDA

CERTIDÃO

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



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS) e Nancy Andrigli votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Massami Uyeda.

Brasília, 19 de agosto de 2010

MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
Secretária