



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.200.677 - CE (2010/0123533-4)**

**RELATOR** : **MINISTRO SIDNEI BENETI**  
**EMBARGANTE** : **DIAGEO BRANDS BV E OUTRO**  
**ADVOGADOS** : **MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)**  
RAUL AMARAL JUNIOR E OUTRO(S)  
**EMBARGADO** : **G A C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**  
**ADVOGADO** : **CAIO CESAR VIEIRA ROCHA E OUTRO(S)**

### **EMENTA**

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. IMPORTAÇÃO PARALELA. CONDUTA ILÍCITA AFASTADA. NÃO CARACTERIZADA CONTRADIÇÃO ENTRE OS VOTOS DO RELATOR E O VOTO-VISTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1.- Embora vedada pelo ordenamento jurídico a importação paralela, no caso concreto restou afastada a ilicitude da prática, porque realizada pela autora, por longo tempo, com tolerância da Ré.

2.- O direito de indenização para a autora, fundado na cessação, por notificação unilateral da Ré, sem concessão de prazo, não assinado na notificação, nem obrigatoriamente contado a partir desta nem da data da citação, mas “a ser arbitrado de acordo com os costumes do mercado, podendo ser utilizado como base de analogia o usual prazo de seis meses relativo aos revendedores autorizados para a rescisão do contrato de revenda”.

3.- Contradição apenas aparente, e não real, entre o voto do Relator e o voto-vista.

4.- Embargos de Declaração rejeitados.

### **ACÓRDÃO**



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Nancy Andrichi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros João Otávio de Noronha e Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília, 05 de dezembro de 2013(Data do Julgamento)

Ministro SIDNEI BENETI  
Relator



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.200.677 - CE (2010/0123533-4)**

**RELATOR** : **MINISTRO SIDNEI BENETI**  
**EMBARGANTE** : **DIAGEO BRANDS BV E OUTRO**  
**ADVOGADOS** : **MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)**  
RAUL AMARAL JUNIOR E OUTRO(S)  
**EMBARGADO** : **G A C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**  
**ADVOGADO** : **CAIO CESAR VIEIRA ROCHA E OUTRO(S)**

### RELATÓRIO

#### O EXMO SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator):

1.- DIAGEO BRANDS BV e OUTRO interpõem Embargos de Declaração contra o Acórdão que acolheu apenas em parte embargos de declaração anteriormente interpostos, assim ementado (fls. 1.309/1.310):

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. IMPORTAÇÃO PARALELA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. ACOLHIMENTO EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, DOS EMBARGOS DAS TITULARES DAS MARCAS E REJEIÇÃO INTEGRAL DOS EMBARGOS DA IMPORTADORA.*

*1.- As ações conexas foram julgadas procedentes em parte, reconhecendo-se válidas as importações paralelas realizadas por longos anos diretamente à fabricante ou a representantes seus sem oposição e determinada a indenização por lucros cessantes, por período compreendido entre a cessação de fornecimento e a oposição da fabricante, período esse a ser apurado em liquidação por arbitramento, segundo critérios fixados no julgado (desvinculada, contudo, a duração do prazo até a data da perícia por arbitramento).*

*2.- Acolhem-se em parte (apenas quanto às letras “a” e “f” abaixo, rejeitando-se eles quanto ao mais) os Embargos de Declaração interpostos pela fabricante porque: a) as datas da cessação de fornecimento e de oposição deverão ser objeto de liquidação por arbitramento, esclarecendo-se, nesse ponto, sem alteração do julgado, quanto ao fato da notificação (realizada em março de 2004), que era de rigor a preservação de prazo que não foi assinado na notificação, para a cessação efetiva da importação – prazo esse a ser arbitrado de acordo com os*



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

costumes do mercado, podendo ser utilizado como base para analogia, o usual prazo de seis meses relativo aos revendedores autorizados para a rescisão do contrato de revenda, mas relegada, de qualquer forma, esse prazo, para o arbitramento; b) o pedido indenizatório, em prol da importadora, foi mantido, por período a ser apontado pela perícia, não se havendo determinado nenhuma indenização no Acórdão em prol da fabricante; c) o Tribunal de origem ao contrário do alegado pelos embargos afirmou expressamente a compra de produtos no exterior pela importadora; d) a cessação abrupta das vendas, por responsabilidade da fabricante, é premissa fática que foi reconhecida pelo julgado embargado; e) não há contradição entre a afirmação do direito das titulares da marca de porem fim à importação paralela, pelos meios legais, e o de indenizar pelo período em que, a ela formalmente não se opondo, nela consentiram, com cessação unilateral, contudo, do fornecimento; f) corrige-se erro datilográfico no tocante à grafia de perdas e danos “ desde março de 2003”, quando o correto é “desde março de 2004”.

3.- Rejeitam-se os Embargos de Declaração interpostos pela GAC IMPORTADORA porque: a) ao contrário do alegado, o art. 132, III, da Lei de Propriedade Industrial interpretou-se vedando a importação paralela sem o consentimento do titular da marca, mas tolerada essa importação, quando realizada sem oposição deste; b) não se vê contradição entre o julgado do caso e o do REsp 609047-SP, Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO, citado pelo Acórdão, indo a pretensa divergência à interpretação dada ao julgado pela importadora Embargante; c) os institutos da supressio e da surrectio não interferem no direito dos titulares da marca de impedir, pelos meios legais, a importação paralela; d) não há contradição do julgado com o art. 21, XIII, da Lei 8.884/94, Lei Anti-truste; e) não houve, no Acórdão, conclusão que negasse às titulares da marca o direito de impedir, pelos meios legais, a importação paralela; d) honorários advocatícios foram adequadamente fixados, não se podendo considerar decaimento ínfimo da importadora embargante, ante a conclusão do julgado.

4.- Embargos de Declaração interpostos por DIAGEO BRANDS BV e DIAGEO BRASIL LIMITADA acolhidos, em parte, e os interpostos por GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA rejeitados.



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

2.- Os Embargantes sustentam que, tanto no julgamento do Recurso Especial quanto no julgamento dos Embargos de Declaração que se seguiram, teria havido omissão quanto à moldura fática desenhada na origem e mesmo quanto ao que alegado pela parte contrária nesta instância extraordinária.

Segundo alegam, teria ficado absolutamente assentado que eles, Embargantes, não compravam os produtos comercializados diretamente da DIAGEO BRANDS. Também teria ficado patenteado, que as importações paralelas não cessaram com a manifestação de oposição da Titular da Marca. Essas circunstâncias não teriam sido consideradas no momento dos julgamentos ora embargados.

Também aduzem que o acórdão teria incorrido em contradição ao afirmar que a indenização não se impunha em razão da importação paralela ilícita, mas da infração a um dever contratual anexo, porque nunca houve contrato entre as partes.

Afirmam que fixação de um prazo de tolerância de 06 meses, posteriores à notificação das Embargadas, dentro dos quais seria razoável admitir que continuasse a importação paralela autoriza concluir que a perpetuação dessa prática, após o prazo assinalado, constitui verdadeiro ato ilícito. Dessa forma, cabível a indenização pleiteada a partir do vencimento desse prazo.

É o relatório.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.200.677 - CE (2010/0123533-4)**

### VOTO

#### **O EXMO SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator):**

3.- O ponto central que tem dado causa à interposição de Embargos de Declaração consiste na aparente contradição entre o Voto de Relator, por mim proferido, e o Voto-Vista proferido pelo E. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA.

A contradição, entretanto, além de apenas aparente e não real, é, ainda, desinfluyente quanto ao resultado do julgamento, pois, sem dúvida, ambos os votos conduzem à mesma conclusão, ao mesmo dispositivo, explicitado, aliás, na Ementa do julgamento dos primeiros Embargos de Declaração.

Atente-se, antes de mais nada, que a liquidação foi remetida ao arbitramento, em que os dados devem ser pormenorizados.

O Acórdão concluiu, e nesse ponto impossível vislumbrar divergência entre o voto de Relator e o Voto Vista, no sentido, em suma, de que: a) Embora vedada pelo ordenamento jurídico a importação paralela, no caso concreto não havia ilicitude nessa importação paralela, porque vinha sendo realizada pela autora, por longo tempo, com tolerância da Ré, nascendo, para a autora, direito a indenização decorrente da cessação, por notificação unilateral da Ré, sem concessão de prazo, não assinado na notificação, nem obrigatoriamente contado a partir desta nem da data da citação, mas “a ser arbitrado de acordo com os costumes do mercado, podendo ser utilizado como base de analogia o usual prazo de seis meses relativo aos revendedores autorizados para a rescisão do contrato de revenda” (Ementa dos Primeiros Embargos de Declaração, n. 2); b) Não houve determinação de pagamento pela Autora à fabricante pela importação paralela realizada pelo tempo em que, esta, por tolerância daquela, a realizou.

4.- O Voto-Vista assinalou admitir ser ilegal a importação paralela não autorizada, e nesse ponto não há a contradição com o Voto Relator, que também admitiu a ilegalidade desse tipo de importação, mas, no caso, admitiu a validade da importação paralela



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

realizada, visto que, afinal de contas, durou ela continuamente por cerca de quinze anos, com conhecimento e tolerância da Ré, quer dizer, por esta autorizada.

O Voto-Vista, nesse ponto, admitindo a geração de direitos em prol da Autora, também passou à frente, firmando o dever de indenizar, referindo-se, também, a que “ilegais as importações ocorridas após incontroversa a discordância do titular da marca, termo este, que deve ser representado pela data da citação na ação proposta pelas ora recorrentes”, sendo que “a indenização pelos danos materiais em favor das ora recorrentes deverá obedecer a esse mesmo marco inicial e ser apurada em liquidação de sentença na forma do artigo 210 da Lei nº 9.279/96”.

5.- Em suma, embora no sistema marcário sejam em regra ilegais as importações paralelas sem autorização do titular da marca, no caso entendeu-se por havida essa autorização ante o conhecimento e tolerância por numerosos anos, fixando-se o dever de indenizar pela cessação sem fixação de prazo na notificação, que se assemelharia ao de seis meses típico do contrato de revenda, contando-se esse prazo a partir da data em que tornada inequívoca a oposição (que poderá ser a da notificação ou a da citação, ou outra, segundo, como ressaltado no Acórdão, “de acordo com os costumes do mercado”).

6.- Pelo exposto, rejeitam-se estes Segundos Embargos de Declaração, deixando, contudo, de aplicar multa, visto que a complexidade da questão justificava a interposição.

Ministro SIDNEI BENETI  
Relator



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2010/0123533-4      **EDcl nos EDcl no**  
**PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.200.677 / CE**

Números Origem: 2005001537875      20050015378752

EM MESA

JULGADO: 26/11/2013

#### **Relator**

Exmo. Sr. Ministro **SIDNEI BENETI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MÁRIO PIMENTEL ALBUQUERQUE

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

#### **AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : DIAGEO BRANDS BV E OUTRO  
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)  
RAUL AMARAL JUNIOR E OUTRO(S)  
RECORRIDO : G A C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  
ADVOGADO : CAIO CESAR VIEIRA ROCHA E OUTRO(S)

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

#### **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO**

EMBARGANTE : DIAGEO BRANDS BV E OUTRO  
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)  
RAUL AMARAL JUNIOR E OUTRO(S)  
EMBARGADO : G A C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  
ADVOGADO : CAIO CESAR VIEIRA ROCHA E OUTRO(S)

#### **CERTIDÃO**

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

Após o voto do Sr. Ministro Sidnei Beneti, rejeitando os embargos de declaração, pediu vista, antecipadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Aguardam os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Nancy Andrichi.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.





## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.200.677 - CE (2010/0123533-4)

RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI  
EMBARGANTE : DIAGEO BRANDS BV E OUTRO  
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)  
RAUL AMARAL JUNIOR E OUTRO(S)  
EMBARGADO : G A C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  
ADVOGADO : CAIO CESAR VIEIRA ROCHA E OUTRO(S)

### VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA: Examinei os autos e estou acompanhando integralmente o voto do Ministro Relator, para rejeitar os embargos de declaração.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2010/0123533-4      **EDcl nos EDcl no**  
**PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.200.677 / CE**

Números Origem: 2005001537875      20050015378752

EM MESA

JULGADO: 05/12/2013

#### **Relator**

Exmo. Sr. Ministro **SIDNEI BENETI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

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

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

#### **AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : DIAGEO BRANDS BV E OUTRO  
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)  
RAUL AMARAL JUNIOR E OUTRO(S)  
RECORRIDO : G A C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  
ADVOGADO : CAIO CESAR VIEIRA ROCHA E OUTRO(S)

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

#### **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO**

EMBARGANTE : DIAGEO BRANDS BV E OUTRO  
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)  
RAUL AMARAL JUNIOR E OUTRO(S)  
EMBARGADO : G A C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  
ADVOGADO : CAIO CESAR VIEIRA ROCHA E OUTRO(S)

#### **CERTIDÃO**

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

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, a Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Nancy Andrichi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros João Otávio de Noronha e Paulo de Tarso Sanseverino.