



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.285.674 - RJ (2011/0233513-8)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ABAD
ADVOGADO : ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE E OUTRO(S) - SP146121
AGRAVADO : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ADMINISTRADORAS DE IMÓVEIS - ABADI
ADVOGADO : SYDNEY LIMEIRA SANCHES - RJ066176
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. MARCA. REGISTRO. CADUCIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é exigido o prequestionamento.
2. Ausente o prequestionamento a respeito da legitimidade ativa, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia ao recurso especial.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. O Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que o uso da marca se deu em flagrante descompasso com o desenho original, que o elemento identificador originário é distinto dos documentos utilizados para aquele fim e que o elemento figurativo sofreu completa reestilização – descaracterizando a marca registrada no INPI. Alterar tal entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial.
5. "De acordo com a Lei de Propriedade Industrial, uma vez passados cinco anos da concessão do registro, se requerida a sua caducidade, deve o titular da marca demonstrar que, na data do requerimento, já iniciou seu uso no Brasil, ou que, ainda que interrompido o seu uso, a interrupção não ultrapassou mais de cinco anos consecutivos, ou que não tenha, nesse prazo, feito uso com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, sem que apresentadas razões legítimas" (REsp n. 1.236.218/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/2/2015, DJe 11/6/2015). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Luis Felipe Salomão e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília-DF, 20 de setembro de 2018 (Data do Julgamento)

Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**/Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.285.674 - RJ (2011/0233513-8)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ABAD
ADVOGADO : ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE E OUTRO(S) - SP146121
AGRAVADO : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ADMINISTRADORAS DE IMÓVEIS - ABADI
ADVOGADO : SYDNEY LIMEIRA SANCHES - RJ066176
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):

Trata-se de agravo interno (e-STJ fls. 2.817/2.842) interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do recurso especial.

Em suas razões, a agravante alega serem inaplicáveis as Súmulas n. 7 e 83 do STJ.

A seu ver, "a recorrida ABADI, autora da demanda, não possui legitimidade para requerer a anulação da marca da recorrente" (e-STJ fl. 2.827).

Segundo argumenta, "admitido o recurso especial com fundamento na violação de um determinado texto legal, nada obsta a que, por ocasião do respectivo julgamento, o STJ conheça, de ofício que seja, a carência de ação por falta de interesse processual" (e-STJ fl. 2.829). Ademais, no seu entender, "a questão relativa à legitimidade *ad causam* foi aventada, ainda que implicitamente, nas instâncias ordinárias, e, ainda que assim não se entenda, por se tratar de matéria cognoscível de ofício, pode ser apreciada por este Colendo Tribunal" (e-STJ fl. 2.831).

Afirma ainda, quanto ao mérito, a "inexistência dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da caducidade da marca mista ABAD" (e-STJ fl. 2.831).

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo Colegiado.

A agravada não apresentou contrarrazões (e-STJ fl. 2.848).

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.285.674 - RJ (2011/0233513-8)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ABAD
ADVOGADO : ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE E OUTRO(S) - SP146121
AGRAVADO : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ADMINISTRADORAS DE IMÓVEIS - ABADI
ADVOGADO : SYDNEY LIMEIRA SANCHES - RJ066176
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. MARCA. REGISTRO. CADUCIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é exigido o prequestionamento.

2. Ausente o prequestionamento a respeito da legitimidade ativa, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia ao recurso especial.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. O Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que o uso da marca se deu em flagrante descompasso com o desenho original, que o elemento identificador originário é distinto dos documentos utilizados para aquele fim e que o elemento figurativo sofreu completa reestilização – descaracterizando a marca registrada no INPI. Alterar tal entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial.

5. "De acordo com a Lei de Propriedade Industrial, uma vez passados cinco anos da concessão do registro, se requerida a sua caducidade, deve o titular da marca demonstrar que, na data do requerimento, já iniciou seu uso no Brasil, ou que, ainda que interrompido o seu uso, a interrupção não ultrapassou mais de cinco anos consecutivos, ou que não tenha, nesse prazo, feito uso com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, sem que apresentadas razões legítimas" (REsp n. 1.236.218/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/2/2015, DJe 11/6/2015). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.285.674 - RJ (2011/0233513-8)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ABAD
ADVOGADO : ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE E OUTRO(S) - SP146121
AGRAVADO : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ADMINISTRADORAS DE IMÓVEIS - ABADI
ADVOGADO : SYDNEY LIMEIRA SANCHES - RJ066176
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator): A insurgência não merece ser acolhida.

A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 2.810/2.814):

Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão assim ementado (e-STJ fl. 2.630):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE MANTEVE O REGISTRO DA MARCA MISTA ABAD. PROVA DO USO EM FORMATO DISTINTO DAQUELE REGISTRADO. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO.

I - Se o uso comprovado pelo embargado, relativamente à sua marca mista ABAD, deu-se em formato distinto e descaracterizado do desenho original depositado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, há de prevalecer o voto vencido que confirmou sentença de procedência do pedido de invalidação do ato administrativo que manteve o registro respectivo, na medida em que caracterizada a sua caducidade.

II - Embargos infringentes providos.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 2.681/2.686).

O recurso especial (e-STJ fls. 2.735/2.759), fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da CF, aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais, sob as respectivas teses:

(i) arts. 267, VI, e 301, *caput*, X, e § 4º, do CPC/1973, afirmando que "a Recorrida não possui legitimidade *ad causam* – matéria cognoscível de ofício, inclusive na instância especial – de forma que deverá ser decretada, em preliminar, a carência da ação e respectiva extinção do processo" (e-STJ fl. 2.741).

(ii) arts. 5º, C – 2, da Convenção de Paris e 142 e 143, II, da Lei n. 9.279/1996, defendendo que "os elementos característicos da marca foram mantidos. No aspecto nominativo, manteve-se o termo ABAD, e no aspecto figurativo, manteve-se o círculo que envolve o termo nominativo. A modernização, vê-se, de forma alguma alterou aspectos substanciais da marca" (e-STJ fl. 2.740).

No seu entender, "não se terá por caduco o registro de marca se a mesma utilizada com alterações, desde que preservado seu caráter distintivo original" (e-STJ fl. 2.739).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decido.

O recurso especial foi interposto com fundamento no Código de Processo Civil de 1973, motivo por que devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, com as interpretações dadas pela jurisprudência desta Corte (Enunciado Administrativo n. 2/STJ).

Legitimidade

O Tribunal *a quo* não se pronunciou sobre a ilegitimidade da ora recorrida, nem foi instado a fazê-lo por meio dos embargos declaratórios opostos pela ora recorrente (e-STJ fls. 2.636/2.641), circunstância que impede o conhecimento da insurgência, por falta de prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF.

Ademais, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é exigido o prequestionamento para se admitir o recurso especial.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE *AD CAUSAM*. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO CONTRA DECISÃO MAJORITÁRIA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O art. 267, VI e § 3º, do CPC encerra normatividade que não se encontra contemplada no objeto da controvérsia resolvida pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o óbice da Súmula 356 do STF.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, é imprescindível o prequestionamento dos dispositivos alegados violados.

(...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 579.522/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 3/8/2015.)

Caducidade do registro

A Corte de origem, mediante a análise da prova dos autos e da legislação, concluiu que (e-STJ fls. 2.624/2.627):

Objetivam os presentes embargos infringentes, interpostos tanto pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, quanto pela Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis - ABADI, para fazer prevalecer a procedência do pedido de invalidação de ato administrativo que manteve o registro da marca mista ABAD (nº 813.915.564), classes 41, 10, 40 e 50, sob o fundamento de que a sua utilização, pelo ora embargado, deu-se em formato distinto daquele inicialmente depositado junto à citada autarquia federal; assim, pela falta de uso, deveria o mencionado registro ser declarado caduco, na Lei 5.772-71, na forma do art. 95 da Lei 5772-71; e na Lei 9.279-96, na forma do art. 143.

No voto vencido, a MM. Juíza em convocação nesta Corte, Dra. Regina Coeli M. C. Peixoto destacou que, **mesmo levando-se em**



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

consideração o disposto especificamente na legislação quanto a possibilidade de alterações visuais nas marcas, desde que não impliquem modificação substancial de suas características primitivas, no caso vertente o uso da marca do ora embargado - ABAD - deu-se em flagrante descompasso com o desenho original. Daí porque ilegal o ato administrativo que manteve o registro da marca.

Portanto, a questão versada nestes autos, antes de passar pela apreciação de suposta colidência entre o registro pretendido pelo ora embargante - ABADI - necessariamente atinge a própria validade do registro configurador da anterioridade impeditiva - ABAD - do ora embargado. Assim, o fato de encontrarem-se os registros em classes evidentemente distintas, o que descaracteriza a colidência e a possibilidade de confusão no mercado consumidor, não é relevante, em princípio para a apreciação da controvérsia.

E como se vê dos autos, que resumidamente está estampado no desenho de fl. 1772, a prova do uso, pelo embargado, de sua marca ABAD, é insuficiente para manutenção do registro, já que o elemento identificador originário é flagrantemente distinto dos documentos utilizados para aquele fim. Dessa feita, configurada a caducidade, ilegal é a decisão que manteve aquele primeiro registro.

A questão foi objetivamente tratada no voto vencido, que deve prevalecer (fl. 1727-1728):

"Pois bem, a Lei 5.772/71, vigente à época do registro, em seu art. 84, dispunha que não teria a proteção assegurada pela Lei a marca ou expressão ou sinal de propaganda que fosse usada com modificação ou alteração dos seus elementos característicos constantes do certificado de registro.

No entanto a ratificação da Convenção da União de Paris trouxe nova luz a legislação então vigente, sinalizando coma permissão de que a marca sofra alteração quanto a elementos, mas que não alterem o caráter distintivo da marca, sem prejuízo do registro.

Dessa forma, a luz da Convenção da União de Paris, promulgada pelo Decreto n° 635, de 21 de agosto de 1992 e ratificada pelo Decreto n° 1.263, de 13 de outubro de 1994 o proprietário da marca não perde o seu registro quando a utiliza com modificações que não alterem seu caráter original do certificado de registro.

Porém, o que se verifica é a total dissociação entre a marca registrada 'ABAD' e a marca utilizada, posto que se trata de marca mista, apresentando um elemento nominativo e outro figurativo.

O elemento figurativo sofreu completa reestilização, conforme se pode verificar dos documentos instrutórios da contestação da agora apelante, presente às fis. 1462/1465, descaracterizando a marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

O elemento nominativo, obviamente, permaneceu inalterado, eis que seria uma temeridade para a sobrevivência da apelante modificá-lo, sob pena de não ser reconhecida nem pelos seus afiliados.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Insta frisar, que a marca mista é composta pela combinação indissociável do elemento nominativo e do figurativo, não podendo ser considerada separadamente nas duas categorias. Ora, se houve completa dissociação do elemento figurativo utilizado em relação àquele constante do registro, obviamente, há que se declarar que houve o uso indevido da marca, devendo o seu proprietário arcar com as conseqüências previstas na legislação vigente à época do pedido de cancelamento de registro."

Nesses termos, voto pelo PROVIMENTO dos embargos infringentes interpostos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e pela Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis - ABADI, a fim de que prepondere o voto vencido que negou provimento à apelação e manteve a invalidação do ato administrativo que confirmou a validade do registro da marca ABAD (nº 813.915.564, classes 41, 10, 40 e 50).
(Grifei.)

O Tribunal *a quo*, com fundamento na prova dos autos, asseverou que, "como se vê dos autos, que resumidamente está estampado no desenho de fl. 1772, a prova do uso, pelo embargado, de sua marca ABAD, é insuficiente para manutenção do registro, já que o elemento identificador originário é flagrantemente distinto dos documentos utilizados para aquele fim. Dessa feita, configurada a caducidade, ilegal é a decisão que manteve aquele primeiro registro" (e-STJ fl. 2.625).

Desse modo, conforme o TJRJ consignou, adotando as razões do voto vencido do julgamento da apelação, "o que se verifica é a total dissociação entre a marca registrada 'ABAD' e a marca utilizada, posto que se trata de marca mista, apresentando um elemento nominativo e outro figurativo. O elemento figurativo sofreu completa reestilização, conforme se pode verificar dos documentos instrutórios da contestação da agora apelante, presente às fis. 1462/1465, descaracterizando a marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial" (e-STJ fl. 2.626).

Para afastar as conclusões do aresto impugnado, a insurgência recursal argumenta, em síntese, que (e-STJ fl. 2.752):

47. - Quanto ao elemento figurativo, ambas as marcas são identificadas pro elementos circulares que envolvem o termo nominativo. Essa característica se manteve na marca re-estilizada.

48. - Daí que, analisando tais fatos, temos que não houve distanciamento do sinal distintivo original que pudesse levar à caducidade pretendida pela Recorrida.

Entretanto, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto ao tema, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Corroborando esse entendimento:

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LOGOMARCA. COLIDÊNCIA AFASTADA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL. SÚMULA/STJ, VERBETE Nº 7. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - Afirmada pelo acórdão estadual a inexistência da alegada colidência entre as logomarcas confrontadas, defesa se mostra a desconstituição desse entendimento, por ser vedado o reexame da matéria fática na



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

instância especial, consoante o enunciado sumular nº 7 desta Corte.

II - Tendo sido devolvida ao Tribunal a questão da incidência da multa, a decisão que fixa o seu termo inicial não ofende a regra do art. 515, CPC.

III - Dessemelhantes as bases fáticas dos arestos coligidos, não há falar em dissídio pretoriano.

(AgRg no Ag n. 205.262/SP, Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/4/2000, DJ 5/6/2000, p. 167.)

Afora isso, estabelecido pela instância ordinária que o "elemento figurativo sofreu completa reestilização" (e-STJ fl. 2.626), tem-se que o colegiado da segunda instância decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, o que implica a incidência da Súmula n. 83/STJ, aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados na alínea "a" do permissivo constitucional.

Sobre o tema:

PROPRIEDADE INTELECTUAL, INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCAS E PATENTES. "JUEGO DEL MILLION" X "JOGO DO MILHÃO". FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC. CADUCIDADE. ARTS. 142 E 143 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SISTEMA DECLARATIVO. CADUCIDADE. EFEITOS *EX TUNC*. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

2. O detentor da marca registrada perderá o registro, por caducidade, se a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse e decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil ou se o uso tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou, ainda, se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação, que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro (Lei de Propriedade Industrial, art. 143, incisos I e II).

(...)

4. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 964.780/SP, Relator Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 21/8/2007, DJ 24/9/2007, p. 323.)

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

Publique-se e intimem-se.

(Grifos no original.)

Não prospera a tese de que a admissão do especial por determinado fundamento permite ao STJ reconhecer, de ofício, a carência de ação. Isso porque, no caso dos autos, o recurso sequer foi conhecido.

Conforme destacado na decisão agravada, "na instância especial, o requisito do prequestionamento é indispensável mesmo em questões de ordem pública" (AgInt no AREsp n. 1.080.007/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 26/6/2018). Portanto, ausente o prequestionamento a respeito da legitimidade ativa, inafastável a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia ao recurso especial.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

De igual sorte, correta a decisão ora impugnada quanto à discussão da caducidade do registro da marca. Com efeito, o TJRJ analisou as provas dos autos para concluir que o uso da marca se deu em flagrante descompasso com o desenho original, que o elemento identificador originário é distinto dos documentos utilizados para aquele fim e que o elemento figurativo sofreu completa reestilização – descaracterizando a marca registrada no INPI. Desse modo, a alteração do desfecho conferido ao processo, sobre o tema, demandaria análise do conteúdo fático-probatório dos autos, circunstância que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Afora isso, esta Corte Superior entende que, "de acordo com a Lei de Propriedade Industrial, uma vez passados cinco anos da concessão do registro, se requerida a sua caducidade, deve o titular da marca demonstrar que, na data do requerimento, já iniciou seu uso no Brasil, ou que, ainda que interrompido o seu uso, a interrupção não ultrapassou mais de cinco anos consecutivos, ou que não tenha, nesse prazo, feito uso com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, sem que apresentadas razões legítimas" (REsp n. 1.236.218/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/2/2015, DJe 11/6/2015 – Grifei). Por esse motivo, a decisão ora impugnada não merece reparo quanto à incidência da Súmula n. 83/STJ.

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2011/0233513-8 **AgInt no**
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.285.674 / RJ

Números Origem: 200002010731151 255908 9900114426

PAUTA: 20/09/2018

JULGADO: 20/09/2018

Relator

Exmo. Sr. Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA**

Secretária

Dra. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES DE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ABAD
ADVOGADO : ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE E OUTRO(S) - SP146121
RECORRIDO : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ADMINISTRADORAS DE IMÓVEIS -
ABADI
ADVOGADO : SYDNEY LIMEIRA SANCHES - RJ066176
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES DE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ABAD
ADVOGADO : ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE E OUTRO(S) - SP146121
AGRAVADO : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ADMINISTRADORAS DE IMÓVEIS -
ABADI
ADVOGADO : SYDNEY LIMEIRA SANCHES - RJ066176
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Luis Felipe Salomão e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.