



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.715.806 - RJ (2017/0181938-5)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
RECORRENTE : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
ADVOGADOS : ANDREIA SANTOS GONCALVES DA SILVA E OUTRO(S) - SP125244
RICARDO ALEXANDRE HIDALGO PACE E OUTRO(S) - SP182632
FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA E OUTRO(S) - SP216360
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
ADVOGADOS : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214
SÉRGIO NERY BARBALHO MAIA - RJ074595

EMENTA

DIREITO MARCÁRIO E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE NOME CIVIL COMO MARCA. DIREITO DE PERSONALIDADE LATENTE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E LIMITADA. INEXISTÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Recurso em que se discute ato que anulou registro de marca por falta de autorização para utilização de nome civil.
2. Conquanto o nome civil consista em direito de personalidade - absoluto, obrigatório, indisponível, exclusivo, imprescritível, inalienável, incessível, inexpropriável, irrenunciável e intransmissível -, a legislação nacional admite o destaque de parcela desse direito para fins de transação e disposição, tal qual se dá na sua registrabilidade enquanto marca, desde que autorizada de forma expressa e delimitada.
3. A autorização de uso de nome civil ou assinatura mantém latente, na esfera jurídica do titular do direito de personalidade, o direito de defesa contra utilização que desborde dos limites da autorização ou ofenda a imagem ou a honra do indivíduo representado.
4. Cada novo registro de signo distintivo como marca, ainda que de mesma titularidade, deve atender todos os requisitos de registrabilidade, inclusive quanto à autorização do titular do nome civil eventualmente utilizado.
5. No caso concreto, ainda que tenha havido o consentimento expresso para utilização do nome civil para a fundação da entidade recorrente, não há sequer a alegação de autorização de utilização do nome do cientista para a nova marca, objeto da anulação impugnada na presente demanda.
6. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Vencido o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília, 20 de agosto de 2019 (data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.715.806 - RJ (2017/0181938-5)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

Cuida-se de recurso especial interposto por Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein fundamentado na alínea a do permissivo constitucional.

Depreende-se dos autos que a recorrente propôs, perante o Juízo da 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro, ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com indenização de dano material e moral contra o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e The Hebrew University of Jerusalem, em virtude da anulação de marca mista "Unidade Diagnóstica Einstein Jardins", de sua titularidade.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, sobrevivendo recurso de apelação, o qual foi desprovido, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 602):

APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE REGISTRO INDEFERIDO NO INPI – USO DE NOME DE TERCEIROS A TÍTULO DE MARCA - FALTA DE AUTORIZAÇÃO - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 124, XV, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RECURSO IMPROVIDO.

I- Diz o inciso XV, do art. 124, da LPI, que "não são registráveis como marca, nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros e sucessores".

II - Diz o Apelante que a autorização para expedição de seu registro decorre de consentimento dado pelo filho do cientista, Dr. Hans Albert Einstein, que nos idos de 1958, na cerimônia de assentamento da pedra fundamental do Hospital Albert Einstein, doou um relógio de pulso, que fora de seu pai, e um cheque de U\$ 500,00 (quinhentos dólares) para ajudar nas obras do Hospital, e que através desses atos, o herdeiro do cientista teria lhe conferido o direito de uso exclusivo do nome do cientista, a título de marca, no Brasil, com exclusão de qualquer outra pessoa ou entidade.

III - De outro lado, alega a Universidade Hebraica de Jerusalém, ora Apelada, que detém os direitos sobre todo o legado imaterial deixado pelo notório e consagrado DR. Albert Einstein, em conformidade com o testamento deixado pelo eminente cientista, acostado aos autos e cuja veracidade nunca foi contestada pelo Apelante.

IV - Assim cinge-se a controvérsia em saber se o consentimento exigido pela lei tem que ser expresso e a quem caberia, no presente caso, concedê-lo.

V - Quanto à segunda questão, a matéria não é nova nesta Corte, que



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

já teve oportunidade se pronunciar sobre quem seria o sucessor dos direitos relativos à propriedade intelectual do cientista Albert Einstein, no processo nº 0034882-96.2012.4.02.5101 (2012.51.01.034882-7), de minha relatoria, em que o Apelante pleiteava a nulidade da marca "EINSTEIN BROS", e esta Turma manteve o registro, reconhecendo naquele caso, por unanimidade, por força de disposição testamentária, pertencem a Universidade Hebraica de Jerusalém, desde a morte de sua enteada Margot Einstein, conforme se extrai da cláusula décima terceira, letras (E) e (F) do testamento deixado pelo cientista.

IV – Apelação improvida.

Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta violação dos arts. 124, 129, 130 e 229 da Lei n. 9.279/1996; 65 da Lei n. 5.772/1971; arts. 16, 52, 111, 112, 113 e 1.155 do CC/2002 e 6º do Decreto-Lei n. 4.657/1942. Assevera que a legislação em vigor não especifica a forma para expressar o consentimento para utilização de nome civil como marca, de modo que o consentimento oral atenderia à vontade das partes e deve ser observado pelo instituto para registro de marca. Acrescenta que o acórdão reconheceu o consentimento de herdeiro para utilização do nome de seu ascendente, contudo, negou à recorrente o direito à titularidade da marca. Por fim, sustenta que os registros de marca contavam 17 (dezesete) anos, portanto, a situação fática estaria consolidada pelo decurso do tempo, não sendo possível a anulação do registro após o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Contrarrazões apresentadas pelo INPI defendem a legitimidade e legalidade do ato administrativo que anulou o registro por ausência de consentimento do herdeiro ou sucessor (e-STJ, fls. 686-689).

Contrarrazões apresentadas por The Hebrew University of Jerusalem (e-STJ, fls. 690-697), além de impugnar o conhecimento do recurso especial – que encontraria óbice nos enunciados n. 7/STJ e n. 283/STF –, sustentam que os direitos patrimoniais decorrentes da utilização do nome civil foram transmitidos à recorrida, a qual, por sua vez, jamais consentiu com sua utilização pela recorrente.

Inicialmente, o recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de origem, dando azo à interposição de agravo (AREsp n. 1.141.465/RJ), o qual foi convertido pela Terceira Turma para posterior julgamento, independentemente de acórdão.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.715.806 - RJ (2017/0181938-5)

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR):

Pretende a recorrente devolver a esta Corte Superior o debate acerca do consentimento exercido por herdeiro, bem como o prazo prescricional para questionar a validade do registro de marca.

1. Delimitação fática da controvérsia.

A disputa objeto desta demanda circunscreve-se tão somente ao registro da marca "Unidade Diagnóstica Einstein Jardins", cujo depósito perante o INPI ocorreu no ano de 2000, sendo efetivamente concedido em 11/12/2007 e cancelado administrativamente em 13/3/2012. Segundo o INPI, o cancelamento teria sido requerido por *The Hebrew University of Jerusalem*, detentora dos direitos autorais e de imagem legados por Albert Einstein, ao argumento de que não haveria consentimento para sua utilização.

Tanto o acórdão recorrido, como a sentença de primeiro grau, reputaram regular o ato administrativo que resultou no cancelamento da marca *sub judice* por nulidade. O fundamento para tanto foi a inexistência de consentimento específico para esta nova marca, uma vez que o alegado consentimento expresso e não escrito do filho do cientista para a fundação do hospital, mesmo que válido, não seria extensível para novas utilizações.

2. Prazo prescricional para cancelamento de registro de marca

Acerca da alegação de prescrição da pretensão de cancelamento do registro, deve-se assinalar que a alegação da recorrente se refere ao transcurso de décadas em relação ao primeiro registro marcário efetivado, pretendendo alargá-lo para proteger também o registro em julgamento. Contudo, a presente ação não impugna ato que resultasse na anulação de todo e qualquer registro marcário da propriedade recorrente, mas tão somente o registro da marca "Unidade Diagnóstica Einstein Jardins".

Isso posto, é ainda imprescindível sublinhar que o recurso interposto não aponta a violação do art. 169 da Lei n. 9.279/1996, de modo que, no que tange à alegação de prescrição, a pretensão recursal está adstrita ao transcurso do prazo quinquenal para



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

cancelamento de registro.

As razões da recorrente foram assim expostas quanto ao ponto (e-STJ, fl. 637):

O consagrado direito adquirido ao nome, ao Hospital é inquestionável (desde sua fundação em 1955) e nos registros de marca da Consulente há dezessete anos (desde a concessão do primeiro registro pelo INPI em 02/05/1989).

A situação é fática e consolidada e assentada, tendo em vista o decurso do tempo.

A segurança jurídica das relações sociais representa, sem sombra de dúvida, um valor a ser perseguido com veemência. Os institutos da prescrição e decadência visam a assegurar aos indivíduos que o decurso do tempo pacifica as relações sociais, convalidando-as e tornando-as definitivas.

.....

..

Muitos dos os registros de marca concedidos à Recorrente pelo INPI contam com mais de cinco anos, estando, portanto, todos formalmente convalidados pelo decurso do tempo, não mais sendo possível argüir sua nulidade a qualquer pretexto cu sob qualquer fundamento.

Ademais, todas as evidências existentes no presente caso demonstram a boa fé da mesma quanto ao uso do nome Albert Einstein e o assentimento da família Einstein para este uso.

A despeito do esforço argumentativo, contudo, cada marca somente é adquirida por seu titular a partir do respectivo registro. Essa é a consequência direta da adoção do sistema atributivo pela legislação vigente e já reconhecida reiteradamente por esta Corte Superior (REsp n. 899.839/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 1º/10/2010; REsp n. 1.190.341/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 28/2/2014). Desse modo, é o ato de deferimento do registro pelo INPI que assegura a propriedade da marca pelo requerente e com ela o direito inerente de utilização exclusiva dentro da classe em que registrada.

Outrossim, cada marca deve ser dotada de distintividade – do contrário não seria nem mesmo registrável –, de sorte que cada símbolo (textos, imagens ou sua conjugação), ainda que pertencentes a um mesmo titular, são objetos distintos e autônomos, devendo ter seus requisitos preenchidos para cada um dos registros pleiteados.

Nessa ordem de ideias, a pretensão de cancelamento não poderia ter outro marco inicial que não fosse o efetivo ato administrativo que defere o registro da marca,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

conforme efetivamente dispôs o art. 174 da Lei n. 9.279/1996:

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Assim, tendo a recorrente obtido o registro da marca em análise apenas 11/12/2007, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal à data de seu efetivo cancelamento, ocorrido em 13/3/2012.

3. Da registrabilidade a título de marca do nome civil

Logo de início, importa diferenciar a proteção à marca e a proteção ao nome. Isso porque a existência de sistema jurídico próprio de proteção é um dos fundamentos pelo qual se obsta a registrabilidade de signo ou expressão visual na condição de marca (BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 324/330).

O nome civil, intimamente ligado à identidade da pessoa no meio social, encontra proteção legal nos termos dos arts. 16 e seguintes do Código Civil de 2002. Trata-se, indubitavelmente, de espécie dos direitos de personalidade, extraindo-se daí suas características essenciais: absoluto, obrigatório, indisponível, exclusivo, imprescritível, inalienável, incessível, inexpropriável, irrenunciável e intransmissível.

De fato, ligando-se à identidade da pessoa natural – visto que neste ponto o tratamento da pessoa jurídica é distinto –, o nome civil não pode mesmo ser cedido, transferido ou comercializado, uma vez que não é viável apartar-se o nome em si da pessoa que ele designa. Contudo, o nome civil pode ser objeto de transação e disposição parcial, tal como se dá na citação em publicações ou representações, bem como na extração de cunho econômico da utilização da imagem associada ao nome.

Ainda assim, diante da incontestável relevância do nome civil no sistema jurídico nacional, a utilização de uma faceta relativa ao instituto deve, necessariamente, ser consentida, de forma expressa e delimitada.

Nessa trilha, admitida a exploração econômica do nome em circunstâncias autorizadas, impõe-se a admissão da registrabilidade do nome como marca, como aliás o faz o art. 124, XV, da Lei n. 9.279/1996, ao excepcionar a vedação do registro de nome civil perante o INPI (sem destaques no original):

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

imagem de terceiros, **salvo com consentimento** do titular, herdeiros ou sucessores;

A marca, por sua vez, tem por finalidade, reconhecida tanto na doutrina como na jurisprudência desta Corte Superior, designar um produto, mercadoria ou serviço, atestando sua origem e diferenciando-o dos concorrentes. Sua proteção é, portanto, restrita ao segmento mercadológico, ou classe, em que registrada.

Desse modo, assim como o nome civil agrega-se essencialmente à pessoa que identifica, também a marca acaba por tornar-se indissociável do objeto que designa. Nesse contexto, a associação entre marca e produto acaba notabilizando-se por uma simbiose bastante semelhante – não idêntica – àquela entre nome e indivíduo. Tem-se, pois, que a marca agrega valor ao produto. Por sua vez, ao elemento registrado como marca, deve-se notar, também há a agregação de um valor em razão de sua associação ao produto.

A despeito das semelhanças, a proteção assegurada às marcas se distancia da proteção ao nome civil por ser aquela eminentemente patrimonial e essencialmente vinculada à noção de mercado concorrencial. A marca é percebida não como instituto intrínseco à personalidade ou à dignidade, mas objeto sobre o qual incide o direito constitucional de propriedade, ou, mais tecnicamente, a qual se concede direitos exclusivos, reservando a seu titular a apropriação privada do uso, da fruição e da disposição (BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual*. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 71).

Em síntese, o registro do nome civil enquanto marca, destaca do nome apenas uma parcela desse direito, que passa a ser vinculada ao bem ou serviço que designará em segmento mercadológico específico, o que deve atender os estritos limites da autorização.

Ainda que se pretenda estender o debate destes autos à forma de expressão do consentimento, é fato incontroverso que não houve nenhuma manifestação de ente familiar, herdeiro ou legatário no que tange à marca "Unidade Diagnóstica Einstein Jardins".

Com efeito, a leitura das petições da recorrente, desde a inicial, evidencia a pretensão de se atribuir ao consentimento expressado à época da fundação da própria



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

sociedade recorrente a força de uma autorização ampla e irrestrita para utilização do nome civil do cientista homenageado. Essa ampliação, todavia, desborda dos limites da proteção do nome civil, atingindo o núcleo intangível do direito ao nome e à imagem vinculados à pessoa natural.

Noutros termos, o direito nacional não admite a cessão de uso de nome civil de forma ampla, ela estará sempre adstrita à finalidade definida no ato do consentimento. No caso dos autos, ainda que seja discutível a validade ou não do ato de consentimento, a forma de sua manifestação e a legitimidade do herdeiro para a prática desse ato, é certo que não se poderia pressupor que, àquela época, décadas antes da exploração do serviço agora vinculado à nova marca, já se estaria negociando essa nova utilização do nome civil.

Insiste-se que cada marca, cada signo distintivo submetido a registro, por constituir objeto autônomo do direito marcário, deve preencher os requisitos de registrabilidade, inclusive quanto ao consentimento para nova utilização do nome civil.

Esse é o mesmo entendimento que fundamentou acórdão desta Terceira Turma no julgamento do Recurso Especial n. 1.532.206/RJ, quando se reconheceu que a utilização da assinatura do pintor Cândido Portinari como marca devia conservar seus traços originais, não podendo ser alterada, por extrapolar os limites da cessão de uso que assegurava o registro legítimo da marca. O acórdão foi assim ementado:

DIREITO MARCÁRIO E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA PESSOAL E ARTÍSTICA COMO MARCA. DIREITO DE PERSONALIDADE LATENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E LIMITADA. CONTRATO DE CESSÃO DE MARCA MISTA. TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE PROPRIEDADE. RETOMADA DE MARCA OU PRÁTICA DE ATO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Recurso em que se discute os efeitos extraídos de contrato de autorização de uso de assinatura do pintor Cândido Portinari na condição de marca mista e a cessão da referida marca registrada perante o INPI, a fim de definir se o referido instrumento alcança também a marca nominativa associada, bem como aos direitos remanescentes ao cedente em relação à exploração da marca.

2. Conquanto o nome civil se consista em direito de personalidade - absoluto, obrigatório, indisponível, exclusivo, imprescritível, inalienável, incessível, inexpropriável, irrenunciável e intransmissível -, a legislação nacional admite o destaque de parcela desse direito para fins de transação e disposição, tal qual se dá na sua registrabilidade enquanto marca, desde que autorizada de forma expressa e delimitada.

3. A autorização de uso de nome civil ou assinatura mantém latente, na esfera jurídica do titular do direito de personalidade, o direito de defesa contra utilização que desborde os limites da autorização ou



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ofenda a imagem ou a honra do indivíduo representado.

4. Autorizada a utilização apenas na forma de assinatura - marca mista - não pode o autorizatário utilizá-la por qualquer outra forma - marca nominativa.

5. O registro da marca composta por nome civil ou assinatura, cuja utilização fora autorizada, ganha autonomia em relação à pessoa a que alude, passando a vincular-se ao bem ou serviço que denomina, com a dupla finalidade de viabilizar a identificação de sua origem pelos consumidores e resguardar a livre concorrência.

6. Ademais, o desenvolvimento da marca no segmento de sua exploração, apesar de ter em si agregado o valor da pessoa representada pelo nome civil, vincula-se ao bem ou serviço, o qual também agrega valor à marca.

7. Diante dessa autonomia, muito embora não seja possível ao cessionário de marca mista consubstanciada na assinatura do pintor, sua utilização por qualquer outra forma, tampouco será possível nova autorização para exploração por terceiros na mesma classe. Do contrário, ter-se-ia configurada violação à proteção marcária resultante na confusão dos consumidores quanto à origem do produto, bem como o desenvolvimento de concorrência parasitária.

8. A cessão de marca é instrumento apto a transferir os direitos de propriedade da marca transacionada, legitimando o cessionário ao uso, fruição, disposição e reivindicação e, por consequência, a opor-se, ainda que preventivamente, à pretensão de registro por terceiro, inclusive o próprio cedente.

9. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.532.206/RJ, desta relatoria, Terceira Turma, DJe 13/10/2015)

Em síntese, não se podendo cogitar, no caso dos autos, de nenhuma forma de consentimento para o registro da marca específica "Unidade Diagnóstica Einstein Jardins", objeto exclusivo desta demanda, deve ser mantido o ato administrativo que anulou o registro de marca, cujo elemento central incorpora nome civil.

Com esses fundamentos, nego provimento ao presente recurso especial.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2017/0181938-5 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.715.806 / RJ**

Números Origem: 00091712120144025101 2014.51.01.009171-0 201451010091710 91712120144025101

PAUTA: 07/05/2019

JULGADO: 07/05/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. OSNIR BELICE

Secretário

Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN
ADVOGADOS : JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
REPR. POR : LEAD CHEMICAL CO, LTD.
ADVOGADOS : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214
SÉRGIO NERY BARBALHO MAIA - RJ074595

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

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 Marco Aurélio Bellizze, negando provimento ao recurso especial, pediu vista, antecipadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Aguardam os Srs. Ministros Moura Ribeiro (Presidente), Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.715.806 - RJ (2017/0181938-5)
RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN
ADVOGADOS : JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
ADVOGADOS : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214
SÉRGIO NERY BARBALHO MAIA - RJ074595

VOTO-VISTA VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA: Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia.

Trata-se de recurso especial interposto por SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, com amparo no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (fls. 594/503, e-STJ).

Consta dos autos que a SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN ajuizou ação ordinária de nulidade de ato administrativo cumulada com indenização contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI objetivando anular a decisão da ré, que em processo administrativo, anulou o registro nº 822.731.555, na classe NCL (7)42, depositado em 20.10.2000 e concedido em 11.12.2007, referente à marca mista UNIDADE DIAGNÓSTICA EINSTEIN JARDINS.

Na petição inicial, o autor aduziu que a escolha do nome Albert Einstein para o hospital teve como objetivo homenagear o cientista, grande personalidade da comunidade judaica, a qual foi aceita pela família do homenageado, na pessoa de seu filho Hans Albert Einstein, que esteve no Brasil em 1959 e doou à instituição um cheque e um relógio que pertenceram a seu pai.

Relatou que em 26.12.1955 foram arquivados os atos constitutivos do hospital, momento em que foram fixados seus objetivos sociais, que não se resumem a atividades médico-hospitalares.

Sustentou que o consentimento para o uso do nome "*Albert Einstein*" foi-lhe dado com exclusividade, inexistindo outra pessoa jurídica detentora dessa autorização de uso. Saliou, além disso, que a própria legislação lhe garante o uso privativo do nome.

Entendeu que o INPI, ao anular o registro da *Unidade Diagnóstica Einstein*



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Jardins no ano de 2012, desconsiderou seu direito de exclusividade do uso da marca.

O autor ressaltou que já requereu e obteve diversos registros da marca *Albert Einstein* e *Einstein*, válidos em todo o território nacional, nos termos dos arts. 5º, XXIX, da Constituição Federal de 1988 e 129 da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Destacou que se trata de marca desenvolvida com altos investimentos e de grande importância para os consumidores, motivo pelo qual sua anulação após 5 (cinco) anos da concessão lhe causará graves transtornos e danos a serem futuramente mensurados.

Requereu, por fim, a procedência da ação para que fosse anulado o ato administrativo do INPI, que tornou nulo o registro da marca *Unidade Diagnóstica Einstein Jardins*, com a condenação da ré ao pagamento de danos materiais.

O Juízo de piso determinou a inclusão de THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALÉM no polo passivo da demanda (fl. 115, e-STJ).

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido do autor (fls. 534/539, e-STJ), fixando honorários advocatícios em R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

Na oportunidade, o magistrado sentenciante esposou a seguinte fundamentação:

"(...)

Não resta dúvida de que o Hospital Albert Einstein é tradicionalíssimo no Brasil, e segundo consta, este próprio nome já é objeto de ação judicial por falta de autorização da 2ª Ré, beneficiária dos direitos autorais do famoso cientista. O Artigo 124, inciso XV, da LPI é claro ao exigir autorização do titular, herdeiros ou sucessores para se obter registro a título de marca do nome pessoal ou patronímico de terceiros, não deixando margem para decisão pelo costume, tradição, etc.

Ora, se já houve impugnação quanto ao nome do próprio hospital, não faz nenhum sentido que se pretenda expandir serviços, com o objeto da discussão. Ao que parece, a marca mista 'UNIDADE DIAGNÓSTICA EINSTEIN JARDINS' nada mais é do que uma unidade de diagnósticos laboratoriais localizada no Bairro dos Jardins em São Paulo.

Como o Hospital Albert Einstein é reconhecido pela excelência nos seus serviços, a colocação de Unidade Laboratorial do seu nome, seria um certificado de qualidade. Logo, nada mais compreensível que o desejo desta ligação, porém, é uma nova marca, que exige autorização específica dos titulares dos direitos autorais, o que não ocorreu no caso concreto.

Outrossim, interessante o intuito de homenagear e que deveria até ser reconhecido por todos os interessados, contudo, se a lei exige autorização e esta não foi dada, não pode o Magistrado julgar com base na sua opinião ou utilizar uma interpretação inadmissível no caso concreto. Assim, a decisão administrativa que anulou o registro da marca mista UNIDADE DIAGNÓSTICA EINSTEIN JARDINS deve ser mantida, afinal apenas cumpriu a lei" (fl. 538, e-STJ).

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando que *"é a única no Brasil que possui legitimidade para usar e requerer o registro do nome 'ALBERT EINSTEIN"*



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

(fl. 546, e-STJ). Menciona diversos outros registros que lhe foram concedidos, o que demonstraria o preenchimento dos requisitos legais para obtenção do registro da marca mista Unidade Diagnóstica Einstein Jardins.

O Ministério Público Estadual opinou pela negativa de provimento ao recurso, destacando-se o seguinte trecho do parecer ofertado:

"(...)

O que se depreende dos documentos juntados pela Autora é que ela não traz aos autos elementos que comprovem o consentimento inequívoco dos herdeiros de Albert Einstein para que seu nome seja utilizado como marca.

O que se pode entender das alegações feitas pela Autora, das fotos, documentos e até mesmo da doação feita pelo herdeiro de Albert Einstein, é a satisfação deste pela homenagem prestada a seu pai cientista, ao fazer constar o nome dele na identificação do hospital.

Tal satisfação não configura ato inequívoco de autorização para o uso exclusivo do nome civil do cientista, única hipótese em que poderia ser a Autora representante exclusiva da utilização do nome de Albert Einstein" (fl. 592, e-STJ).

A Corte de origem, por sua Turma Especializada, negou provimento ao apelo em aresto assim ementado:

"APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE REGISTRO INDEFERIDO NO INPI - USO DE NOME DE TERCEIROS A TÍTULO DE MARCA - FALTA DE AUTORIZAÇÃO - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 124, XV, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RECURSO IMPROVIDO.

I - Diz o inciso XV, do art. 124, da LPI, que 'não são registráveis com marca, nome civil, ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros e sucessores'.

II - Diz o Apelante que a autorização para expedição de seu registro decorre de consentimento dado pelo filho do cientista, Dr. Hans Albert Einstein, que nos idos de 1958, na cerimônia de assentamento da pedra fundamental do Hospital Albert Einstein, doou um relógio de pulso, que fora de seu pai, e um cheque de US\$ 500,00 (quinhentos dólares) para ajudar nas obras do Hospital, e que através desses atos, o herdeiro do cientista teria lhe conferido o direito de uso exclusivo do nome do cientista, a título de marca, no Brasil, com exclusão de qualquer outra pessoa ou entidade.

III - De outro lado, alega a Universidade Hebraica de Jerusalém, ora Apelada, que detém os direitos sobre todo o legado imaterial deixado pelo notório e consagrado Dr. Albert Einstein, em conformidade com o testamento deixado pelo eminente cientista, acostado aos autos e cuja veracidade nunca foi contestada pelo Apelante.

IV - Assim cinge-se a controvérsia em saber se o consentimento exigido pela lei tem que ser expresso e a quem caberia, no presente caso, concedê-lo.

V - Quanto à segunda questão, a matéria não é nova nesta Corte, que já teve oportunidade de se pronunciar sobre quem seria o sucessor dos direitos relativos à propriedade intelectual do cientista Albert Einstein, no processo nº 0034882-96.2012.4.02.5101 (2012.51.01.034882-7), de minha relatoria, em que



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

o Apelante pleiteava a nulidade da marca 'EINSTEIN BROS'; e esta Turma manteve o registro, reconhecendo naquele caso, por unanimidade, por força de disposição testamentária, pertencem à Universidade Hebraica de Jerusalém, desde a morte de sua enteada Margot Einstein, conforme se extrai da cláusula décima terceira, letras (E) e (F) do testamento deixado pelo cientista.

VI - Apelação improvida' (fl. 602, e-STJ).

Daí a interposição do recurso especial ora em exame.

Nas presentes razões (fls. 607/638, e-STJ), o recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:

(i) Artigos 124, XV e XVI, e 229 da Lei nº 9.279/1996; 65, item 12, da Lei nº 5.772/1971; 111, 112 e 113 do Código Civil e 6º, 1º, do Decreto-lei nº 4.657/1942 - porque o Tribunal de origem não levou em consideração a autorização concedida pelo herdeiro de Albert Einstein para a utilização do nome do cientista. Aponta que a autorização dos herdeiros não precisa respeitar uma forma específica, exigência que constava apenas da lei revogada, inaplicável à hipótese em exame.

Esclarece que o consentimento dos herdeiros para fins de utilização do nome civil pode ser expresso (escrito ou oral) ou tácito. Considera que o comparecimento do herdeiro de Einstein na solenidade de fundação do hospital implicou na autorização inequívoca para a utilização da marca e nome "Albert Einstein".

(ii) Artigos 129 e 130 da Lei nº 9.279/1996 e 12, parágrafo único, 16, 52 e 1.155 do Código Civil - afirma que, havendo o consentimento dos herdeiros, como no caso, é legítimo o registro da marca no INPI, o que dá ao titular o direito de seu uso exclusivo em todo o território nacional.

Sustenta que

"(...) não parece coerente que a Recorrente, que já utiliza da marca 'Albert Einstein' em suas atividades desde a sua fundação, em 1955, conta com tal expressão em seu nome social e já possui registro válido junto ao INPI - nesta mesma classe (anterior 39 e na ncl (7) 42) e em diversas outras classes, seja impossibilitada de protegê-la" (fl. 636, e-STJ).

Destaca que muitos dos registros que detém foram concedidos há mais de 5 (cinco) anos, estando convalidados pelo decurso do tempo, não mais sendo possível arguir sua nulidade.

Aponta, ademais, para a boa-fé na obtenção dos referidos registros, tendo em vista o assentimento da família de Einstein para o uso do nome.

Requer o provimento do recurso especial.

Foram apresentadas contrarrazões pelo INPI (fls. 686/689, e-STJ) e pela



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Universidade Hebraica (fls. 690/697, e-STJ). O recurso especial não foi admitido na origem (fl. 710, e-STJ), tendo sido interposto agravo em recurso especial, que foi convertido em recurso especial para permitir melhor análise da matéria (fl. 830, e-STJ).

Levado o feito a julgamento pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça na sessão do dia 7.5.2019, após a prolação do voto do relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, negando provimento ao recurso, pedi vista dos autos antecipadamente e agora apresento meu voto.

É o relatório.

Cinge-se a controvérsia a definir se o pedido de registro de marca apresentado pela recorrente com a utilização do nome civil *Albert Einstein* é válida, o que torna nulo o ato do INPI que declarou a nulidade do registro da marca mista *Unidade Diagnóstica Einstein Jardins*.

No laborioso voto que apresentou a esta Turma julgadora na sessão de 7.5.2019, o relator do feito entendeu que (i) a alegação de prescrição da pretensão de cancelamento do registro se refere ao primeiro registro efetuado pelo recorrente, enquanto a presente ação se limita ao registro da marca Unidade Diagnóstica Einstein Jardins; (ii) o registro da marca em análise ocorreu em 11.12.2007, tendo seu cancelamento ocorrido em 13.2.2012, ainda dentro do prazo de 5 (cinco) anos; (iii) cada marca, por constituir objeto autônomo do direito marcário, somente é adquirida por seu titular com o respectivo registro, devendo ficar demonstrado o preenchimento dos requisitos de registrabilidade em cada caso específico, inclusive quanto ao consentimento para nova utilização do nome civil; (iv) a utilização do nome civil, na parte em que pode ser objeto de disposição, deve ser consentida de forma expressa e delimitada; (v) o registro do nome civil como marca retira do nome apenas parcela desse direito, que passa a ser vinculada ao bem ou serviço que designará em segmento mercadológico específico, o que deve atender aos estritos limites da autorização, e (vi) não houve manifestação de ente familiar, herdeiro ou legatário relativa à marca *Unidade Diagnóstica Einstein Jardins*, motivo pelo qual deve ser mantido o ato administrativo que anulou o registro de marca, cujo elemento central incorpora o nome civil.

Divirjo, com a devida venia, do eminente Relator.

É oportuno destacar que a recorrente, Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, arquivou seus atos constitutivos em 1955, tendo como objetivo a promoção social no campo da proteção, valorização e defesa de saúde, não apenas por meio da instituição hospitalar, mas também através da manutenção e funcionamento de unidades médico-hospitalares e de ensino, pesquisa e assistência nessa área.

Com o desenvolvimento de suas atividades, depositou, em 1986, e obteve, em



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1989, o registro da marca *Hospital Israelita Albert Einstein*, época em que estava em vigor a Lei nº 5.772/1971, que vedava o registro de nome civil como marca, salvo com expresse consentimento do titular ou de seus sucessores diretos, requisito considerado preenchido pelo INPI, já que deferiu o pedido.

O registro confere a seu titular o direito de usar, licenciar ou ceder a marca (*jus utendi*) e o direito de impedir que terceiros a utilizem de forma indevida (*jus prohibendi*), nos termos dos artigos 129 e 130 da Lei nº 9.279/1996. Esses direitos, conquanto tenham origem comum (o registro), têm extensão diferente.

Com efeito, o direito de uso é definido pelo certificado de registro de marca, no qual são descritos os produtos ou serviços para os quais foi outorgado. Assim, se o titular de um registro quiser colocar sua marca em um produto ou serviço semelhante ou afim, deverá requerer um novo registro.

Já o direito de impedir o uso por terceiros é mais amplo e encontra seus limites na lei e não no certificado. O artigo 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996 veda o registro de marca que reproduza ou imite marca registrada alheia para certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão. Portanto, o direito de oposição se dá mesmo diante de produtos ou serviços de outras classes, desde que, por sua semelhança ou afinidade, sejam capazes de causar dúvidas acerca de sua origem.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 124, XIX, DA LEI N. 9.279/96. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE MARCA IDÊNTICA À OUTRA JÁ REGISTRADA PARA PRODUTO AFIM. TIC TAC (BOLACHA RECHEADA) CONSTITUI REPRODUÇÃO DA MARCA TIC TAC (BALA). PRODUTOS QUE GUARDAM RELAÇÃO DE AFINIDADE. INDEFERIMENTO DO REGISTRO QUE DEVE SER MANTIDO.

1. Pretensão da autora de anular o ato do INPI que indeferiu o registro da marca TIC TAC para a distinção de biscoitos recheados.

2. Marca nominativa que configura reprodução de marca já registrada, TIC TAC, distintiva de bala.

3. Produtos que guardam relação de afinidade, pois se inserem no mesmo nicho comercial, visando a um público consumidor semelhante e utilizando os mesmos canais de comercialização.

4. Aplicação do princípio da especialidade que não deve se ater de forma mecânica à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, podendo extrapolar os limites de uma classe sempre que, pela relação de afinidade dos produtos, houver possibilidade de se gerar dúvida no consumidor.

5. Caso concreto em que a concessão do registro pleiteado pela autora ensejaria, no consumidor, uma provável e inverídica associação dos biscoitos recheados com as pastilhas TIC TAC comercializadas pelas rés.

6. Indeferimento do registro que deve ser mantido, à luz do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

7. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS."

(REsp 1.340.933/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015 - grifou-se)

Essa opção do legislador, de elastecer a proteção abrangendo os produtos e serviços semelhantes, tem duas justificativas. A primeira é a de resguardar a ampliação dos negócios do titular que, assim, poderá estender sua marca a produtos e serviços afins na medida em que for se desenvolvendo. A outra, impedir que o consumidor fique em dúvida acerca da origem dos produtos e serviços, associando aquele recém lançado no mercado com o que já conhece.

Confira-se, a propósito, a lição de Lélío Denicoli Schmidt:

"(...) Quais as razões que levaram o legislador a optar por esse sistema elástico de proteção? O primeiro é destacado por ALLART, ao observar que a proibição procura criar condições para que o titular do registro possa, num processo de expansão natural, ampliar seus negócios e estender o uso da marca aos produtos afins ao gênero que explora. O segundo fundamento consiste em preservar as funções da marca como elemento de distinção e de indicação da origem do produto ou serviço. Caso o uso da marca em produtos afins fosse feito por outrem, o consumidor tenderia a associar tais produtos como provenientes da mesma fonte que já conhecia". (A distintividade das marcas: *secondary meaning*, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013, edição eletrônica - grifou-se).

Com a consolidação da marca *Hospital Israelita Albert Einstein*, a expansão dos serviços e o reconhecimento nacional e internacional da excelência dos trabalhos prestados na área de saúde, o recorrente requereu, amparado pela boa-fé, o registro de outras marcas, relativas a serviços afins, muitos dos quais foram concedidos dentro do escopo de proteção pretendido pela lei (fls. 57/74, e-STJ).

Diante disso, no caso concreto, foi criada uma expectativa de que a autorização ou o consentimento dado pelo filho de Einstein para a utilização do nome de seu pai em projeto que visava promoção social no campo da defesa de saúde era válido e suficiente para abarcar tanto o serviço original quanto os afins, justificando os investimentos feitos.

Nesse contexto, negar o registro da marca *Unidade Diagnóstica Einstein Jardins*, na classe de serviços médicos e de filantropia, sob a alegação tardia de inexistência de autorização específica tolhe a expansão dos serviços do titular, incentivada pela Lei de Propriedade Industrial, além de retirar dos consumidores a possibilidade de identificar os serviços médicos nos quais depositam sua confiança, diante da qualidade irrecusável dos serviços do recorrente.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Vale destacar, por oportuno, que a proteção da marca, além de resguardar o trabalho do empresário, visa permitir que o consumidor, ao decidir pela aquisição do produto ou do serviço, faça isso de acordo com as informações e experiências que já possui.

O caso concreto apresenta algumas peculiaridades que o tornam único, a saber: (i) o comparecimento do filho de Albert Einstein no momento da construção do Hospital Israelita Albert Einstein; (ii) o comparecimento e as doações feitas pelo filho do cientista em nome do Hospital foram consideradas suficientes para configurar a autorização não somente para o registro da marca *Hospital Israelita Albert Einstein*, mas também de serviços afins utilizando o nome Einstein; (iii) os consumidores adquiriram confiança nos serviços médicos prestados pela recorrente, sendo importante garantir sua correta identificação, e (iv) o registro da marca *Unidade Diagnóstica Einstein Jardins* já havia sido deferido anteriormente sem oposição. Diante disso merece provimento o pedido de nulidade do ato administrativo que tornou nulo o registro da marca mista *Unidade Diagnóstica Einstein Jardins*.

Ante o exposto, divergindo do Relator, dou provimento ao recurso especial para declarar a nulidade do ato administrativo que tornou nulo o registro da marca mista Unidade Diagnóstica Einstein Jardins.

Invertam-se os ônus sucumbenciais, que serão divididos igualmente entre os recorridos.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2017/0181938-5 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.715.806 / RJ**

Números Origem: 00091712120144025101 2014.51.01.009171-0 201451010091710 91712120144025101

PAUTA: 06/08/2019

JULGADO: 06/08/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. DURVAL TADEU GUIMARÃES

Secretário

Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN
ADVOGADOS : ANDREIA SANTOS GONCALVES DA SILVA E OUTRO(S) - SP125244
RICARDO ALEXANDRE HIDALGO PACE E OUTRO(S) - SP182632
FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA E OUTRO(S) - SP216360
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
ADVOGADOS : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214
SÉRGIO NERY BARBALHO MAIA - RJ074595

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

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, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator, dando provimento ao recurso especial, pediu vista o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Aguardam os Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.715.806 - RJ (2017/0181938-5)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
RECORRENTE : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
ADVOGADOS : ANDREIA SANTOS GONCALVES DA SILVA E OUTRO(S) - SP125244
RICARDO ALEXANDRE HIDALGO PACE E OUTRO(S) - SP182632
FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA E OUTRO(S) - SP216360
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
ADVOGADOS : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214
SÉRGIO NERY BARBALHO MAIA - RJ074595

VOTO-VISTA

O EXMO. SENHOR MINISTRO MOURA RIBEIRO:

Adoto o relatório proferido pelo eminente relator, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE.

Acrescento que na sessão de julgamento realizada no dia 7 de maio do corrente ano, o em. Relator negou provimento ao recurso especial manejado por SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN), sob os argumentos de que (i) a pretensão de anulação do registro da marca "Unidade Diagnóstica Einstein Jardins" não estava prescrita, nos termos do art. 174 da Lei nº 9.279/96, porque o seu registro foi obtido aos 11/12/2007 e o efetivo cancelamento apenas ocorreu aos 13/3/2012; e, (ii) *cada marca, cada signo distintivo submetido a registro, por constituir objeto autônomo do direito marcário, deve preencher os requisitos de registrabilidade, inclusive quanto ao consentimento para nova utilização do nome civil e que, no caso concreto, ainda que tenha havido o consentimento expresso para utilização do nome civil para a fundação da entidade recorrente – HOSPITAL ALBERT EINSTEIN –, não há sequer a alegação de autorização de utilização do nome do cientista para a nova marca, objeto de anulação impugnada na presente*



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

demanda.

Na assentada do dia 6/8/2019, o em. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA apresentou seu voto divergente para dar provimento ao apelo nobre, defendendo que, *no caso concreto, foi criada uma expectativa de que a autorização ou o consentimento dado pelo filho de Einstein para a utilização do nome de seu pai em projeto que visava promoção social no campo da defesa de saúde era válido e suficiente para abarcar tanto o serviço original quanto os afins e que, nesse contexto, negar o registro da marca Unidade Diagnóstica Einstein Jardins, na classe de serviços médicos e filantropia, sob a alegação tardia de inexistência de autorização específica tolhe a expansão dos serviços do titular, incentivada pela Lei de Propriedade Industrial, além de retirar dos consumidores a possibilidade de identificar os serviços médicos nos quais depositam sua confiança, diante da qualidade irrecusável dos serviços do recorrente – HOSPITAL ALBERT EINSTEIN –*. Ao final de seu voto, determinou o provimento do apelo nobre para *declarar a nulidade do ato administrativo que tornou nulo o registro da marca mista Unidade Diagnóstica Einstein Jardins*.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre o caso.

Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por HOSPITAL ALBERT EINSTEIN contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e THE HEBREW UNIVERSIT OF JERUSALEM HEBREW UNIVERSIT (HEBREW UNIVERSIT), objetivando declarar a nulidade do ato administrativo que tornou ineficaz o registro referente à marca mista UNIDADE DIAGNÓSTICA EINSTEIN JARDINS, além de postular indenização por danos material e moral.

Constou da inicial que a escolha do nome "Albert Einstein" ocorreu após o consentimento expresso da família do ilustre cientista, formalizado através de doações e



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

do comparecimento de seu filho, Hans Albert Einstein, no momento da construção do HOSPITAL ALBERT EINSTEIN. Sustentou que o uso do nome “Albert Einstein”, lhe foi dado com exclusividade no país.

Informou que a marca UNIDADE DIAGNÓSTICA EINSTEIN JARDINS, registrada no ano de 2012, foi anulada em processo administrativo de nulidade e com base na infringência do disposto no art. 124, inciso XV, da LPI. Ponderou que é detentora das marcas “Einstein” e “Albert Einstein” e que utiliza a expressão patronímica há muito tempo.

Sustentou que vultosos investimentos foram feitos na marca para utilização e divulgação, e a nulidade do registro lhe causou dano irreparável, tanto por se tratar de marca muito conhecida, como pelos aportes financeiros e intelectuais despendidos.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais e o TRF da 2ª Região negou provimento ao apelo então manifestado pelo HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.

O cerne da controvérsia é definir se o HOSPITAL ALBERT EINSTEIN detém autorização inequívoca para a utilização da marca e nome civil "Albert Einstein" de forma exclusiva, podendo, assim, registrar sua UNIDADE DIAGNÓSTICA EINSTEIN JARDINS.

Com destacada vênua ao Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, acompanho o em. Relator, pelos seguintes fundamentos.

Na espécie, colhe-se que as instâncias ordinárias concluíram pela ausência de prova do consentimento dos herdeiros para a utilização do nome civil do renomado cientista (Albert Einstein) de forma exclusiva, conforme se verifica dos



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

seguintes trechos da sentença e do acórdão da apelação:

Insurge-se a Autora contra a decisão administrativa proferida pelo INPI que acolheu o Processo Administrativo de Nulidade interposto pela 2ª Ré e anulou o registro concedido à Autora de nº. 822.731.355, referente à marca mista “UNIDADE DIAGNÓSTICA EINSTEIN JARDINS”, na classe NCL (7) 42, com base no art. 124, XV, da LPI, sob o argumento de que a marca que contenha nome civil ou assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiro deve apresentar, em cada pedido de registro, a devida autorização. Entretanto, segundo a Autarquia tal exigência não foi cumprida no registro de marca da Autora, ora em litígio, razão pela qual foi corretamente decretado nulo.

O inciso XV, do art. 124, da LPI, que versa sobre a matéria em questão, dispõe que:

“Art. 124 – Não são registráveis como marca:

*XV – **nome civil** ou sua assinatura, nome de família ou **patronímico** e imagem de terceiros, **salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores**”.* (grifei)

Não resta dúvida de que o Hospital Albert Einstein é tradicionalíssimo no Brasil, e segundo consta, este próprio nome já é objeto de ação judicial por falta de autorização da 2ª Ré, beneficiária dos direitos autorais do famoso cientista. O Artigo 124, inciso XV, da LPI é claro ao exigir a autorização do titular, herdeiros ou sucessores para se obter registro a título de marca do nome pessoal ou patronímico de terceiros, não deixando margem para decisão pelo costume, tradição, etc.

Ora, se já houve impugnação quanto ao nome do próprio hospital, não faz nenhum sentido que se pretenda expandir serviços, com o objeto da discussão. Ao que parece, a marca mista “UNIDADE DIAGNÓSTICA EINSTEIN JARDINS” nada mais é do que uma unidade de diagnósticos laboratoriais localizada no Bairro dos Jardins em São Paulo.

Como o Hospital Albert Einstein é reconhecido pela excelência nos seus serviços, a colocação na Unidade Laboratorial do seu nome, seria um certificado de qualidade. Logo, nada mais compreensível que o desejo desta ligação, porém, é uma nova marca, que exige autorização específica dos titulares dos direitos autorais, o que não ocorreu no caso concreto.

*Outrossim, **interessante o intuito de homenagear e que deveria até ser reconhecido por todos os interessados, contudo, se a lei exige autorização e esta não foi dada, não pode o Magistrado julgar com base na sua opinião ou utilizar de uma interpretação***



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

inadmissível no caso concreto. Assim, a decisão administrativa que anulou o registro da marca mista UNIDADE DIAGNÓSTICA EINSTEIN JARDINS deve ser mantida, afinal apenas cumpriu a lei.

.....
..

Diz o Apelante que a autorização para expedição de seu registro decorre de consentimento dado pelo filho do cientista, Dr. Hans Albert Einstein, que nos idos de 1958, na cerimônia de assentamento da pedra fundamental do Hospital Albert Einstein, doou um relógio de pulso, que fora de seu pai, e um cheque de U\$ 500,00 (quinhentos dólares) para ajudar nas obras do Hospital, e que através desses atos, o herdeiro do cientista teria lhe conferido o direito de uso exclusivo do nome do cientista, a título de marca, no Brasil, com exclusão de qualquer outra pessoa ou entidade.

De outro lado, alega a Universidade Hebraica de Jerusalém, ora Apelada, que detém os direitos sobre todo o legado imaterial deixado pelo notório e consagrado Dr. Albert Einstein, em conformidade com o testamento deixado pelo eminente cientista, acostado aos autos e cuja veracidade nunca foi contestada pelo Apelante.

Assim cinge-se a controvérsia em saber se o consentimento exigido pela lei tem que ser expresso e a quem caberia, no presente caso, concedê-lo.

*Por óbvio que a resposta a primeira parte da questão só pode ser no sentido de que **o consentimento tem que ser expresso, pois precisa ser comprovado junto ao INPI, que deverá arquivá-lo depois de devidamente analisado, posto que sem ele não há fundamento para registro.***

Quanto à segunda questão, a matéria não é nova nesta Corte, que já teve oportunidade se pronunciar sobre quem seria o sucessor dos direitos relativos à propriedade intelectual do cientista Albert Einstein, no processo nº 0034882-96.2012.4.02.5101 (2012.51.01.034882-7), de minha relatoria, em que o Apelante pleiteava a nulidade da marca "EINSTEIN BROS", e esta Turma manteve o registro, reconhecendo naquele caso, por unanimidade, o seguinte:

No caso em apreço, ao contrário do que afirma a empresa Apelante, o documento de fls 362/368 não deixa dúvida de que os direitos relativos à propriedade intelectual do cientista Albert Einstein (autorais e industriais) por força de disposição testamentária, pertencem a Universidade Hebraica de Jerusalém, desde a morte de sua enteada Margot Einstein, conforme se extrai da cláusula décima terceira, letras (E) e (F) do testamento deixado pelo cientista, que diz:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Eu dou e lego todos os meus manuscritos, direitos autorais, direitos de publicação, royalties e contratos de royalties, e todos os outros direitos de propriedade intelectual, de todo tipo e qualquer outra natureza, aos meus curadores a seguir nomeados, embora, em confiança, para manter os mesmos por um período calculado pelo tempo de vida de minha secretária, Helena Dukas e minha enteada, Margot Einstein e, durante tal período para administrar o referido fundo da seguinte maneira a saber:

(E) Após a morte das referidas Helena Dukas e Margot Einstein, este fundo se encerrará e, logo todos os recursos ou propriedades, caso existam, ainda mantidos por este fundo, incluindo todos os juros incorridos, acumulados e não distribuídos e todas as propriedades e direitos literários, passarão e serão distribuídos para Hebrew University of Jerusalem, sujeitos apenas aos gastos ou responsabilidade deste fundo.

(F) Na interpretação dessa disposição de acordo com minha vontade, é para ter em mente que meu objetivo principal é criar mais condições para o cuidado, conforto e bem estar da minha referida secretária, Helena Dukas, durante sua vida, meu segundo objetivo é criar tais condições para o cuidado, conforto e bem estar da minha referida enteada, Margot Einstein, durante sua vida e, meu objetivo final é que qualquer propriedade que possa permanecer (seja de manuscritos originais, ou dos direitos de propriedade ou literários pertencentes a minha herança, seja produto de alienação de qualquer propriedade ou direitos), deverão, na medida em que os mesmos não tenham sido distribuídos ou repassados para minhas referidas secretária e enteada, passados para a Hebrew University of Jerusalem e, que se torne absolutamente de sua propriedade, a ser posteriormente, mantidos ou descartados pelas mesma, de acordo com seus melhores interesses.(...)

Disposições essas que legitimam o registro da marca anulanda, decorrente do acordo firmado entre a Universidade Hebraica de Jerusalém e a Ré, fls. 338/355, autorizando o uso do nome do cientista a título de marca, conforme se confere na cláusula primeira, letra "c" (fls 343) :

Cláusula 01, letra "c"(iii) quaisquer marcas utilizadas atualmente ou a serem utilizadas no futuro pela ENBC (Einstein Noah Bagel Corp.) relacionadas aos negócios da ENBC (conforme definido abaixo), que incorporem o nome EINSTEIN (ou variações do mesmo com ou sem uma logo) em combinação com outra palavra que não seja genérica ou uma



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

referência descritiva imediata a um produto, serviço ou localidade (e.g. RESTAURANTE, BAGELS OU CREAM CHEESE) e que não esteja associada imediatamente com Albert Einstein (e.g. o nome de Albert, as Inscrições de Albert Einstein, ou outros Símbolos de Notoriedade de Albert Einstein), incluindo, mas não se limitando a combinações com as palavras BROS., NOAH, MELVYN ou ELMO. As marcas da ENBC incluirão sem limitação as marcas: EINSTEIN BROS., EINSTEIN BROS. BAGELS, EINSTEIN/NOAH, MELVIN EINSTEIN, ELMO EINSTEIN, A FAMÍLIA EINSTEIN (sujeitas as restrições de uso estabelecidas no parágrafo 4), e quaisquer desenhos correspondentes, bem como quaisquer registros e pedidos para os mesmos existentes agora ou no futuro, incluindo, sem limitação aqueles identificados no Anexo C.

Nesse contexto, a despeito de a Apelante fazer uso dos nomes ALBERT EINSTEIN e EINSTEIN a título de marca, nada nos autos faz prova de que sua autorização foi concedida em caráter exclusivo, que permita a desconstituição de registro de terceiros com a mesma denominação, máxime quando designativo de produtos e/ou serviços sem nenhuma afinidade com o ramo hospitalar, área de atuação da Apelante.

De sorte que, não há reparo a fazer na sentença que aplicou o melhor direito à espécie como se vê em seus fundamentos, verbis:

No entanto, ao contrário do defendido pela autora, a existência de doação de um cheque de US\$ 500,00 (quinhentos dólares), pela família, para a construção do hospital "Albert Einstein", como alegado em sua inicial, e a presença do filho do renomado cientista na idealização do referido hospital, não possuem o condão de configurar a aplicação do dispositivo acima citado. Tais manifestações demonstram aceitação da homenagem feita a Einstein com a lembrança de seu nome para o Hospital, e nunca como consentimento para a utilização do referido nome civil de forma exclusiva.

A prova do consentimento dos herdeiros de Albert Einstein para o uso de seu nome civil como marca há de ser inequívoca e indiscutível, já que impediria que outras entidades utilizassem o referido nome como forma de homenagear o ilustre cientista. E não há, nos autos, qualquer documento hábil que comprove ser a demandante uma representante exclusiva de Albert Einstein, ou de seu filho, Hans Albert Einstein.

Há que ser consignado também que a empresa ré trouxe aos autos acordo celebrado entre ela e a Universidade Hebraica de Jerusalém, que, ao que se depreende por meio da análise



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

do referido documento, é a legítima possuidora dos direitos sobre o nome, imagem, voz e obra do Dr. Albert Einstein, e por meio do qual foi concedida à empresa ré a licença para uso do termo EINSTEIN em seus signos marcários (fls. 184/368) [e-STJ, fls. 538 e 597/603 – sem destaques no original].

Em resumo, em que pese o HOSPITAL ALBERT EINSTEIN fazer uso dos nomes "Albert Einstein" e "Einstein", não há prova nos autos de que sua autorização foi concedida a título exclusivo, amplo e irrestrito para utilização do nome civil do respeitado cientista como bem lhe aprouver.

Assim, consoante destacado pelo Tribunal de origem, a autorização para inclusão do nome civil do físico alemão *na denominação do Hospital é ato restrito àquela instituição, não tendo o condão de se ampliar por si só para abarcar exclusividade não conferida e que sequer pode ser depreendida daquele ato* (e-STJ, fl. 600).

Conforme bem ressaltado pelo eminente relator em seu voto, *o direito nacional não admite a cessão de uso de nome civil de forma ampla, ela estará sempre adstrita à finalidade definida no ato do consentimento.*

Nesse contexto, afirmou o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, em conclusão, que *cada marca, cada signo distintivo submetido a registro, por constituir objeto autônomo do direito marcário, deve preencher os requisitos de registrabilidade, inclusive quanto ao consentimento para nova utilização do nome civil.*

Daí porque, a existência de doação, pela família, para a construção do hospital "Albert Einstein", e a presença do filho do renomado cientista na idealização do HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, não são capazes, por si sós, de configurar os requisitos exigidos pelo art. 124, XV, da Lei nº 9.279/96 (*Não são registráveis como marca, nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com*



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

consentimento do titular, herdeiros ou sucessores).

Por conseguinte, não havendo nenhuma exteriorização dos herdeiros ou legatários com relação à marca UNIDADE DIAGNÓSTICA EINSTEIN JARDINS, não há como elastecer o uso do nome civil "Albert Einstein" ou "Einstein" pelo HOSPITAL ALBERT EINSTEIN a fim de registrar aquela referida marca, sob pena de ofensa direta ao direito de personalidade da HEBREW UNIVERSIT e do art. 124, XV, da Lei nº 9.279/96.

Acrescento ainda que não pode vingar a pretensão autoral porque, em assim prevalecendo sua tese, haveria, de forma incontestada, a usurpação dos direitos de imagem e do nome do ilustre cientista em seu favor, o que vai de encontro com toda a prova produzida nos autos, mormente o testamento feito pelo Dr. Albert Einstein e do teor do acordo entre os herdeiros testamentários de 1981, que atestaram que a Universidade Hebraica de Jerusalém é a legítima possuidora dos direitos sobre o nome, imagem, voz e obra do mencionado cientista (e-STJ, fls. 374/393).

Desse modo, com a mais devida vênua ao colega que abriu a divergência, o d. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, entendo que, no caso, o HOSPITAL ALBERT EINSTEIN não detém autorização inequívoca para a utilização da marca e nome civil "Albert Einstein" de forma exclusiva, não podendo, assim, registrar a marca UNIDADE DIAGNÓSTICA EINSTEIN JARDINS.

Nessas condições, rendendo minhas reiteradas homenagens ao eminente Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, acompanho o bem lançado voto do eminente relator para **NEGAR PROVIMENTO** ao recurso especial manejado pelo HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2017/0181938-5 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.715.806 / RJ**

Números Origem: 00091712120144025101 2014.51.01.009171-0 201451010091710 91712120144025101

PAUTA: 06/08/2019

JULGADO: 20/08/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MARIO LUIZ BONSAGLIA

Secretário

Bel. WALFLAN TAVARES DE ARAUJO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN
ADVOGADOS : ANDREIA SANTOS GONCALVES DA SILVA E OUTRO(S) - SP125244
RICARDO ALEXANDRE HIDALGO PACE E OUTRO(S) - SP182632
FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA E OUTRO(S) - SP216360
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
ADVOGADOS : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - RJ046214
SÉRGIO NERY BARBALHO MAIA - RJ074595

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

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 Moura Ribeiro, acompanhando o voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, a Turma, por maioria, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andriighi e Paulo de Tarso Sanseverino.