



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.149.403 - RJ (2009/0136021-7)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : JAMES RIVER PAPER COMPANY INC
ADVOGADOS : MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S)
JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA
E OUTRO(S)
ADVOGADOS : NAHYANA VIOTT E OUTRO(S)
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : DIXIE TOGA S/A
ADVOGADO : TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MARISTELLA RAMOS VITORINO DE ASSIS E OUTRO(S)

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. RECURSO ESPECIAL. CADUCIDADE. CANCELAMENTO REGISTRO. INPI. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO.

1. A marca constitui um sinal distintivo de percepção visual que individualiza produtos e/ou serviços. O seu registro confere ao titular o direito de usar, com certa exclusividade, uma expressão ou símbolo e a sua proteção, para além de garantir direitos individuais, salvaguarda interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição da origem do produto e/ou serviço, minimizando erros, dúvidas e confusões entre usuários.

2. A Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial confere, no seu art. 6º, *bis*, proteção internacional às marcas notoriamente conhecidas, impedindo o registro ou determinando sua anulação, nos países integrantes da União, de marcas que constituam reprodução, imitação ou tradução suscetível de estabelecer confusão com aquela notória. O prazo para requerer o cancelamento do registro é de 5 (cinco) anos (art. 6º, *bis*, 2), salvo a hipótese de má-fé, em que, o requerimento de cancelamento do registro ou de proibição do uso poderá ser feito a qualquer tempo pelo interessado (art. 6º, *bis*, 3).

3. Na hipótese, a recorrente insurge-se contra o ato administrativo do INPI que declarou o *cancelamento do registro* de marca “DIXIE & DESENHO” por motivo de desuso (caducidade). Não se pretende o cancelamento ou a proibição de uso de marca notória registrada ou utilizada de má-fé por aquele que não seja o seu titular.

4. A Convenção da União de Paris, no seu art. 6º, *bis*, não trata da hipótese de anulação do ato que cancelou o registro da marca por desuso (caducidade).

5. Ainda que se aceite uma interpretação extensiva do dispositivo (art. 6º, *bis*, 3), para admitir sua aplicação às hipóteses em que a má-fé do terceiro está no *desuso* da marca e não no seu uso, a tese da imprescritibilidade do requerimento para anulação do registro não convence. Ela não é a regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em hipóteses excepcionadíssimas que envolvem direitos da



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

personalidade, estado das pessoas, bens públicos. Os direitos patrimoniais, por sua vez, estão sujeitos aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais.

6. Deve se reconhecer a inaplicabilidade do disposto no art. 6º, *bis*, 3, da Convenção da União de Paris à hipótese.

7. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da TERCEIRA Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora. Dr(a). LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA, pela parte RECORRENTE: JAMES RIVER PAPER COMPANY INC. Dr(a). MAURO PEDROSO GONÇALVES, pela parte RECORRIDA: DIXIE TOGA S/A.

Brasília (DF), 13 de agosto de 2013(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.149.403 - RJ (2009/0136021-7)

RECORRENTE : JAMES RIVER PAPER COMPANY INC
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E
OUTRO(S)
ADVOGADA : NAHYANA VIOTT E OUTRO(S)
RECORRIDO : DIXIE TOGA S/A
ADVOGADO : TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MARISTELLA RAMOS VITORINO DE ASSIS E OUTRO(S)

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

Cuida-se de Recurso Especial interposto por JAMES RIVER PAPER COMPANY INC, com base no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região (TRF da 2ª Região).

Ação: ajuizada por JAMES RIVER PAPER COMPANY INC contra DIXIE TOGA S/A. e INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI visa à declaração de nulidade de ato do INPI, que cancelou o registro da marca “DIXIE & DESENHO” por caducidade, com a consequente restauração do título e abertura de prazo para requerimento de prorrogação do registro da marca.

Sentença: julgou improcedente o pedido, por reconhecer a prescrição do direito da autora, ocorrida após 5 (cinco) anos da data em que a decisão do INPI sobre a caducidade da marca tornou-se definitiva, em razão da ausência de recurso administrativo.

Acórdão: negou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por JAMES RIVER PAPER COMPANY INC, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 519/548):

APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – DECRETO DE



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CADUCIDADE DE MARCA – PRESCRIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO

I – É de se notar que a extinção de uma marca por caducidade decorre da constatação, por parte do INPI, de desuso comprovado do signo no prazo estabelecido em lei, cabendo ao titular do registro responsabilidade exclusiva pela utilização ininterrupta do sinal, ainda que tenha, por ato de vontade, permitido o uso, por parte de terceiros, mediante contrato de licenciamento.

II – Assim é que o desuso intencional da marca, pelo licenciado, é ato que só interessa ao titular, incapaz de configurar em motivo de força maior de modo a elidir o decreto de caducidade proferido pelo INPI, eivando-o de má-fé, com vistas a impedir a incidência do instituto da prescrição, sendo de se notar, ademais, que o contrato supostamente assinado pelas partes, trazido aos autos para embasar os argumentos da autora (fls. 235/236), não se traduz, como alega, em contrato de licenciamento, mas de transferência de titularidade da marca, sem que lhe tenha sido imputado nenhum vício de vontade.

III – Apelação improvida.

Embargos de declaração: interpostos por JAMES RIVER PAPER COMPANY INC (e-STJ fls. 556/562), foram rejeitados pelo TRF da 2ª Região (e-STJ fls. 575/580).

Recurso especial: interposto por JAMES RIVER PAPER COMPANY INC com base na alínea “a” do permissivo constitucional (e-STJ fls. 583/601), alega violação do art. 6º, *bis*, 3, da Convenção da União de Paris (Decreto n.º 75.572/75), sob o fundamento de que é imprescritível a ação de nulidade do registro de marca quando houver má-fé.

Exame de admissibilidade: o recurso foi admitido na origem pelo TRF da 2ª Região (e-STJ fls. 627/628).

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.149.403 - RJ (2009/0136021-7)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : JAMES RIVER PAPER COMPANY INC
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO(S)
ADVOGADA : NAHYANA VIOTT E OUTRO(S)
RECORRIDO : DIXIE TOGA S/A
ADVOGADO : TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MARISTELLA RAMOS VITORINO DE ASSIS E OUTRO(S)

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

Cinge-se a controvérsia a verificar a ocorrência de prescrição na hipótese em que se pleiteia a nulidade do ato do INPI que cancelou registro de marca “DIXIE & DESENHO” por caducidade.

Preliminarmente, quanto à competência para julgamento do presente recurso, observe-se que ele foi originalmente distribuído ao il. Min. Herman Benjamin da Segunda Turma desta Corte, sendo que ambas as partes apresentaram petição requerendo sua redistribuição a uma das turmas da Segunda Seção, o que foi determinado pelo Relator originário, nos termos do art. 9º, §2º, VI, do RISTJ (e-STJ fl. 661).

Embora ainda esteja pendente de julgamento pela Corte Especial o CC n.º 101.141, que trata dessa questão relativa à competência interna desta Corte, nas hipóteses de cancelamento de registro de marca pelo INPI, compartilho o entendimento do Relator originário, no sentido da competência da Segunda Seção.

I – Da prescrição (violação do art. 6º, bis, 3, da Convenção da União de Paris)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Aduz a recorrente, em síntese, que apesar do art. 6º, *bis*, da CUP “ser claro ao dispor que não será fixado prazo para requerer o cancelamento de marcas registradas ou utilizadas de má-fé” (e-STJ fl. 591), o acórdão fez uma interpretação restritiva/limitada do dispositivo ao entender que essa imprescritibilidade não se aplica ao caso vertente, o que não refletiria a teleologia do próprio dispositivo de “conferir proteção aos reais titulares das marcas, protegê-los de empresas que agem de má-fé” (e-STJ fl. 596).

Com efeito, no seu entendimento, o art. 6º, *bis*, da Convenção “não precisa prever expressa e taxativamente todos os casos de imprescritibilidade na hipótese de má-fé” (e-STJ fl. 591). E a interpretação restritiva desse dispositivo permite que a recorrida se beneficie da sua própria torpeza, eis que requereu a caducidade do registro da marca “DIXIE & DESENHO” para após requerer o registro da mesma marca em seu nome e poder utilizá-la sem qualquer impedimento.

O acórdão recorrido, por sua vez, embora tenha discutido a questão da existência de má-fé na conduta da recorrida, que tinha contrato com a recorrente para uso da marca no Brasil e mesmo assim requereu junto ao INPI a declaração da sua caducidade, concluiu que o reconhecimento da prescrição prescindia dessa análise porque: (i) o cancelamento do registro por caducidade poderia, inclusive, se dar *ex officio* pelo INPI, nos termos da Lei 5.722/71 vigente à época, bastando a constatação de desuso do signo pelo prazo estabelecido em lei; e (ii) “o desuso intencional da marca, pelo licenciado, é ato que só interessa ao titular, incapaz de se configurar em motivo de força maior de modo a impedir a incidência do instituto da prescrição” (e-STJ fl. 526).

Ademais, de acordo com o Tribunal de origem, a má-fé não derivou da obtenção do registro da marca, mas do pleito de caducidade desta por falta de uso regular do signo, razão pela qual seria aplicável o art. 178, §10º, IX, do



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CC/16 e não o art. 6º, *bis*, 3, da CUP.

A Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial confere, no seu art. 6º, *bis*, proteção internacional às marcas notoriamente conhecidas, impedindo o registro ou determinando sua anulação, nos países integrantes da União, de marcas que constituam reprodução, imitação ou tradução suscetível de estabelecer confusão com aquela notória. O prazo para requerer o cancelamento do registro é de 5 (cinco) anos (art. 6º, *bis*, 2), salvo a hipótese de má-fé, em que, o requerimento de cancelamento do registro ou de proibição do uso poderá ser feito a qualquer tempo pelo interessado (art. 6º, *bis*, 3).

O texto foi ratificado pelo Brasil através do Decreto n.º 75.572/75. Posteriormente, com a entrada em vigor a Lei 9.279/96, reiterou-se a proteção especial conferida às marcas notoriamente conhecidas, estando ela expressamente prevista no art. 126 da LPI, que, inclusive, menciona o art. 6º, *bis*, 1, da Convenção da União de Paris.

No seu art. 174, a LPI também dispõe sobre o prazo de 5 (cinco) anos para requerimento de nulidade do registro de marcas utilizadas indevidamente por terceiros perante o INPI (art. 6º, *bis*, 2). Contudo, nenhuma referência ou distinção é feita em relação ao cancelamento de registro obtido com má-fé, conforme consta no art. 6º, *bis*, 3, da CUP, o que levou, inclusive, alguns autores a entender que essa disposição da CUP não tem mais vigência no país porque fora derogada pela lei 9.279/96, posterior ao Decreto 75.572/75. Nesse sentido: Paulo Roberto Costa Figueiredo, *Ainda o artigo 6, bis da CUP*, in Revista da ABPI, n.º 29, jul/ago 1997, pp. 34/35).

A marca constitui um sinal distintivo de percepção visual que individualiza produtos e/ou serviços. O seu registro confere ao titular o direito de usar, com certa exclusividade, uma expressão ou símbolo e a sua proteção, para



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

além de garantir direitos individuais, salvaguarda interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição da origem do produto e/ou serviço, minimizando erros, dúvidas e confusões entre usuários.

Conforme consignei no julgamento do REsp 1.232.658/SP, “essa proteção varia conforme o grau de conhecimento de que desfruta a marca no mercado. Prevalecem, como regra, os princípios da territorialidade e da especialidade. Pelo princípio da territorialidade, a proteção conferida à marca deve respeitar a soberania de cada Estado e as especificidades do seu ordenamento jurídico. Já pelo princípio da especialidade, o registro da marca confere exclusividade de uso apenas no âmbito do mercado relevante para o ramo de atividade ao qual pertence o seu titular” (3ª Turma, DJe 25/10/2012).

Essas regras, no entanto, comportam exceções, dentre as quais está exatamente a hipótese da marca notoriamente conhecida, em que há abrandamento do princípio da territorialidade, conforme previsto na CUP e na atual Lei de Propriedade Industrial brasileira (art. 126).

Esta Corte também já teve oportunidade de se manifestar a respeito do tema, reconhecendo que a marca “notoriamente conhecida – é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade” (REsp 1.114.745/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 21.09.2011. No mesmo sentido: REsp 716.179/RS, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 14.12.2009).

Verifica-se, portanto, que a proteção concedida à marca notória extrapola os limites territoriais dos Estados soberanos, estando prevista tanto em normas internacionais, como na legislação interna (Lei. 9.279/96).

Contudo, conforme ressaltado por JOSÉ ROBERTO GUSMÃO, “A Convenção de Paris não oferece nenhuma definição de notoriedade ou dos critérios de apreciação da notoriedade, deixando esta tarefa às autoridades



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

competentes de cada país”, até porque, “uma noção precisa e sintética de marca notória não parece possível de ser formulada, sobretudo em função do caráter fático desse fenômeno” (*A proteção da marca notória no Brasil - Aplicação do art. 6.-bis da Convenção de Paris e da Lei interna* in Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro, nova série, v. 27, n.º 70, abr./jun. 1988, p. 66).

A LPI também não traz essa definição e, na hipótese, o Tribunal de origem também não analisou a questão fática relativa à notoriedade da marca “DIXIE & DESENHO”, limitando-se o voto vencido a tecer algumas considerações, inicialmente, pelo seu reconhecimento (e-STJ fl. 520) e, posteriormente, pela constatação de que a expressão “DIX”, na realidade “é expressão demasiadamente conhecida, sendo até expressão regional. Também não se poderia dar caráter absoluto, como se fosse uma marca forte, porque no fundo ela se perde na cultura do local” (e-STJ fl. 544).

Ainda que se considere, no presente recurso, a notoriedade da marca em questão e, portanto, a subsunção da hipótese ao art. 6º, *bis*, da CUP, para se admitir a aplicação do seu respectivo item 3, é importante que se tenha bem claro qual a pretensão da recorrente nesta ação declaratória.

Nesse sentido, verifica-se que ela se insurge contra o ato administrativo do INPI que declarou o *cancelamento do registro* de marca “DIXIE & DESENHO” por motivo de desuso (caducidade). Com efeito, não se pretendeu o cancelamento ou a proibição de uso de marca notória registrada ou utilizada de má-fé por aquele que não seja o seu titular.

Assim, se a recorrida, *após* o cancelamento do registro, apropriou-se do sinal distintivo “DIXIE & DESENHO”, passando a utilizá-lo para identificar os seus produtos, ou requereu novo registro da marca perante o INPI, essas condutas até podem ser questionadas pela recorrente, mas não são objeto da



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

presente ação e, conseqüentemente, não foram analisadas pelas instâncias de origem, não podendo servir de fundamento para a declaração de nulidade do ato que cancelou o registro por caducidade.

A Convenção da União de Paris, conforme já mencionado, no seu art. 6º, *bis*, 2 e 3, é bem clara ao reconhecer a possibilidade de cancelamento do registro ou proibição de uso de marcas notoriamente conhecidas por terceiros, seja de boa ou má-fé, prevendo os respectivos prazos prescricionais, mas não trata da hipótese de anulação do ato que cancelou o registro da marca por desuso (caducidade).

Outrossim, ainda que se admita uma interpretação extensiva do dispositivo (art. 6º, *bis*, 3), como propugna a recorrente, para admitir sua aplicação às hipóteses em que a má-fé do terceiro está no *desuso* da marca e não no seu uso, a tese da imprescritibilidade do requerimento para anulação do registro não convence.

Primeiro porque, de fato, conforme apontado pelo Tribunal de origem, a imprescritibilidade não é a regra no direito brasileiro, sendo admitida em hipóteses excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas, bens públicos. Os direitos patrimoniais, por sua vez, estão sujeitos aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais.

Nesse sentido, a opinião de JOSÉ ROBERTO D’AFFONSECA GUSMÃO (A Proteção da Marca Notória no Brasil *in* RDM 70, p. 79); JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES (*Marcas Notoriamente Conhecidas – Marcas de Alto Renome vs Diluição*, Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010, p. 119); e MARCELO AUGUSTO SCUDELER:

Como se sabe, o fundamento da prescrição é de ordem pública, visando assegurar a estabilidade social e respeitar situações adquiridas. Por esse mesmo motivo, ações imprescritíveis não são da tradição do direito pátrio, apenas verificadas em casos excepcionalíssimos.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Muito embora a Convenção da União de Paris (CUP) tenha sido incorporada no ordenamento jurídico nacional através do Decreto 75.572/75, a LPI, por sua vez, foi omissa no que diz respeito às ações anulatórias de registros marcários chamadas imprescritíveis, dando a entender pela sua não incorporação, especialmente por sua falta de tradição no direito pátrio (Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial, Campinas: Servanda, 2008, p. 231).

No direito brasileiro, tanto a Lei 5.772/71, vigente à época da propositura da ação, como a Lei 9.279/96, que entrou em vigor alguns meses depois, dispõem sobre o prazo prescricional de 5 anos (art. 98 e art. 174, respectivamente), para requerimentos de anulação de registros no INPI; e não fazem distinção entre as condutas de boa e má-fé no que tange ao uso e registro de marcas notoriamente conhecidas.

Nas palavras de MAITÊ CECÍLIA FABBRI MORO:

Neste particular, tanto a Lei 5.772/1971 quanto a atual Lei 9.279/1996 dispõem de forma diversa da convencional. Na lei brasileira não se fez qualquer diferenciação entre marca utilizada de boa ou de má-fé, como observado na Convenção da União de Paris. Além disso, não faz distinção entre cancelamento do registro e proibição de uso, tratando destes dois aspectos conjuntamente na ação de nulidade de registro. Ação esta cuja prescrição ocorre em cinco anos, contados da data da concessão do registro (Direito de Marcas, São Paulo: RT, 2003, p. 178).

Diante de todo o exposto, conclui-se pela inaplicabilidade do disposto no art. 6º, *bis*, 3, da Convenção da União de Paris à hipótese, devendo ser mantido o acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a prescrição.

Forte nestas razões, NEGOU PROVIMENTO ao recurso especial.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2009/0136021-7 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.149.403 / RJ**

Números Origem: 199902010476810 9600045780

PAUTA: 13/08/2013

JULGADO: 13/08/2013

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República

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

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: JAMES RIVER PAPER COMPANY INC
ADVOGADOS	: MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO(S) JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO(S)
ADVOGADOS	: NAHYANA VIOTT E OUTRO(S) LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA E OUTRO(S)
RECORRIDO	: DIXIE TOGA S/A
ADVOGADO	: TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO E OUTRO(S)
RECORRIDO	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR	: MARISTELLA RAMOS VITORINO DE ASSIS E OUTRO(S)

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA, pela parte RECORRENTE: JAMES RIVER PAPER COMPANY INC

Dr(a). MAURO PEDROSO GONÇALVES, pela parte RECORRIDA: DIXIE TOGA S/A

CERTIDÃO

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

A Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.