

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1618831 - DF (2016/0207676-5)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE : CONDOMINIO QUINTAS DA ALVORADA
ADVOGADOS : SEBASTIÃO BORGES TAQUARY - DF001393
EINSTEIN LINCOLN BORGES TAQUARY - DF006543
AGRAVADO : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA
ADVOGADO : RAUL CANAL E OUTRO(S) - DF010308

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A pretensão concernente à abstenção de uso de marca ou nome empresarial nasce para o titular do direito protegido a partir do momento em que ele toma ciência da violação perpetrada (princípio da *actio nata*).
3. Agravo interno não provido.

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 unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrigli, Paulo de Tarso Sanseverino, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 24 de agosto de 2020 (Data do Julgamento)

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Relator

Superior Tribunal de Justiça

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.618.831 - DF (2016/0207676-5)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE : CONDOMINIO QUINTAS DA ALVORADA
ADVOGADOS : SEBASTIÃO BORGES TAQUARY - DF001393
EINSTEIN LINCOLN BORGES TAQUARY - DF006543
AGRAVADO : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA
ADVOGADO : RAUL CANAL E OUTRO(S) - DF010308

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por CONDOMÍNIO QUINTAS DA ALVORADA contra a decisão (e-STJ fls. 343-350) que conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento.

Nas presentes razões (e-STJ fls. 352-356), o agravante sustenta, inicialmente, que a premissa de que tinha conhecimento do uso indevido da marca "Quintas da Alvorada" é falsa (e-STJ fl. 352). Por sua vez, alega inexistir prova de que tenha se apropriado do termo desde junho de 1994 (e-STJ fl. 353), não devendo ser considerado como documento probatório o registro realizado no cartório de notas nesse sentido.

Reafirma que tomou conhecimento da existência do uso indevido do nome "Condomínio Estância Quintas da Alvorada", utilizado por seu vizinho, *"quando se viu obrigado a se defender em 14 de maio de 2012"* (e-STJ fl. 353). Assim *"na pior da hipótese (sic) o prazo prescricional (...) começaria a fluir"* da referida data.

Aduz que, *"embora não mencionado de forma explícita no V. Acórdão o artigo de lei, a matéria acerca de que a impossibilidade de compensação dos pagamentos de despesas essenciais dos alimentandos cancelaria seu enriquecimento indevido foi discutida"* (e-STJ fl. 383) na origem, motivo pelo qual insiste no prequestionamento do art. 884 do Código Civil de 2002.

Defende que

"(...) a prescrição de 10 anos ter-se-ia iniciado a partir de 26 de abril de 2010 ou de 03 de maio de 2010, jamais a partir de 01 de junho de 1994. Claro, não se constitui condomínio edilício por mero registro de sua convenção em cartório de notas, conforme se pode inferir das normas pertinentes, tais como: Incisos I a III, do art. 132, Parágrafo único, do art. 1.333, ambos do Código Civil, art. 7º, da Lei nº 4.591/64, Inciso VII, do art. 127, Inciso I, do art. 167 e art. 169, ambos da Lei nº 6.015/77" (e-STJ fl. 353).

Superior Tribunal de Justiça

Ao final, requer o provimento do recurso.

Não houve impugnação ao agravo (e-STJ fl. 360).

É o relatório.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A pretensão concernente à abstenção de uso de marca ou nome empresarial nasce para o titular do direito protegido a partir do momento em que ele toma ciência da violação perpetrada (princípio da *actio nata*).
3. Agravo interno não provido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

A irresignação não merece prosperar.

Os argumentos expendidos nas razões do recurso são insuficientes para autorizar a reforma da decisão atacada.

A conclusão do acórdão recorrido destoa da orientação traçada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional da ação de abstenção de uso de marca é a ciência da lesão (teoria da *actio nata*).

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 3. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA INTEMPESTIVAMENTE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. PRESCRIÇÃO. AFERIÇÃO DE ACORDO COM CADA UMA DAS PRETENSÕES CUMULADAS. VIOLAÇÃO DE MARCA. CONTAGEM. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 5. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DA MARCA. RECONHECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. ATUAÇÃO COLABORATIVA DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 6. RECURSO ESPECIAL

DESPROVIDO.

(...)

4. A análise de prescrição de pretensão deve levar em consideração cada uma das pretensões cumuladas, em razão dos diferentes direitos cuja tutelada é pleiteada, bem como dos atos de violação declinados como causa do pedido.

5. A pretensão de abstenção de uso de marca para comercialização de bens tem prazo prescricional deflagrado pelo conhecimento da violação - teoria da *actio nata*. Precedentes (...) (REsp 1.719.131/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020 - grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível ao relator o julgamento monocrático de recurso inadmissível. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. 'A pretensão concernente à abstenção de uso de marca ou nome empresarial nasce para o titular do direito protegido a partir do momento em que ele toma ciência da violação perpetrada (princípio da '*actio nata*')' (REsp n. 1.696.899/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018).

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o agravante teve ciência do alegado uso indevido da marca no dia 19/8/1991. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.394.657/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019 - grifou-se).

"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E NOME EMPRESARIAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO INIBITÓRIA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. PRAZO DE 10 ANOS. REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO PERMANENTE. PRAZO DE 5 ANOS. MARCO INICIAL QUE SE RENOVA A CADA DIA.

1. Ação ajuizada em 28/3/2011. Recursos especiais interpostos em 30/3/2017 e 4/4/2017 e conclusos à Relatora em 29/9/2017.

2. O propósito recursal é definir se as pretensões de abstenção de uso de marca e nome empresarial e de reparação de danos decorrentes da

utilização não autorizada de sinais registrados estão prescritas.

3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

4. A pretensão concernente à abstenção de uso de marca ou nome empresarial nasce para o titular do direito protegido a partir do momento em que ele toma ciência da violação perpetrada (princípio da actio nata), incidindo sobre ela o prazo prescricional de 10 anos.

5. A notificação extrajudicial, no particular, constitui instrumento hábil à comprovação de que o alegado uso indevido do signo distintivo era conhecido por seu titular, no mínimo, a partir da data nela aposta (momento em que poderia ter ajuizado a ação cabível), o que dá ensejo a reconhecer como prescrita a pretensão inibitória, em razão do decurso do prazo aplicável.

6. O prazo prescricional para propositura de ação indenizatória por uso não autorizado de marca é quinquenal, sendo que seu termo inicial nasce a cada dia em que o direito é violado. Precedentes.

- RECURSO ESPECIAL DE WALTER BELTRAME & CIA LTDA CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

- RECURSO ESPECIAL DE BELTRAME & IRMÃOS LTDA PARCIALMENTE PROVIDO" (REsp 1.696.899/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018 - grifou-se).

A sentença proferida na origem merece, portanto, ser restabelecida, como se afere dos seus fundamentos, no que interessa:

"(...)

Cuida-se de ação de conhecimento, em que a parte autora pretende assegurar o direito ao uso privativo de marca.

Inicialmente, impende analisar a tese suscitada pela defesa. Relembra o réu que o direito de marca é de natureza real. A jurisprudência de nossos tribunais sacramentou esse entendimento (...) Note-se, ademais, que o réu salientou que o Condomínio Estância Quintas da Alvorada estava devidamente constituído e em funcionamento desde meados da década de 90, tendo destacado, inclusive, que uma das atas de assembleia realizada naquele período foi levada a registro perante Cartório do 21 Ofício de Registro de Títulos e Documentos em 21 de junho de 1994 (conforme faz prova o documento de fls. 89/90).

Afirma, ainda, que o condomínio autor tinha conhecimento de tal existência, eis que ambos são vizinhos (conforme demonstram os mapas de fls. 92/93).

Nessa linha de debate, argumenta o réu que o condomínio autor 'fingiu ignorar a existência do condomínio requerido e procedeu ao pedido de registro da marca QUINTAS DA ALVORADA, o qual foi concedido em 17 de fevereiro de 2010 junto ao INPI'.

Finalmente o réu destaca que embora o autor tivesse conhecimento da existência e funcionamento do condomínio réu desde a década de 90, somente em fevereiro deste ano teria ajuizado o presente feito.

O at. 177 do Código Civil de 1916, com redação dada pela redação dada pela Lei nº 2.437, de 1955 preconizava:

'As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas'.

Superior Tribunal de Justiça

Como bem lembrou o réu em sua contestação, a entrada em vigor do novo Código Civil de 2002 não trouxe alteração digna de nota quanto ao prazo prescricional a ser considerado no caso dos presentes autos. Isso porque dez anos contados de 21 de junho de 1994 teriam transcorrido em junho de 2004.

O réu faz transcrição de pertinente julgado do STJ sobre o tema, que com a devida vênia, reproduzo a seguir, assim como trecho do voto do eminente relator:

'DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO EM QUE SE PRETENDE A ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, TROCA DE NOME EMPRESARIAL E PERDAS E DANOS. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. PRESCRIÇÃO. ANTERIORIDADE DO REGISTRO. PERDAS E DANOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.- Conforme recente jurisprudência da Terceira Turma deste Tribunal, havendo colidência entre marca e nome comercial, a questão não deve analisada apenas sob a ótica da anterioridade do registro, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade.

2.- Hipótese em que o Acórdão recorrido reconhece, diante das peculiaridades fáticas do caso concreto, a anterioridade do registro da marca efetuado 11.9.1948, junto ao INPI, não obstante ter se efetivado em sub-classe diversa daquela referente ao produto efetivamente comercializado pelas partes do processo.

3.- Prazo prescricional que não se conta da data da aquisição da marca, mas, dado o princípio da accessio temporis, desde a data em que o antecessor tinha conhecimento da alegada violação, que, no caso, deu-se pelo registro do nome na Junta Comercial. Caso contada a prescrição a partir da aquisição da marca, o curso da prescrição restaria sob a discricionariedade unilateral, pois a só cessão da marca ensejaria reinício da contagem do prazo - abrindo-se risco à comercialização da marca à beira do prazo prescricional e, conseqüentemente, do próprio instituto da prescrição, que deixaria de ser instrumento de paz e estabilidade das relações jurídicas e sociais.

4.- Nesse contexto, tem-se que a contagem do prazo prescricional se iniciou com a utilização indevida da marca registrada da autora pela ré, no momento do registro do nome empresarial desta última na Junta Comercial, em 4.4.1978, e não em 21.9.1999, como considerou o Acórdão recorrido, momento em que a marca foi novamente registrada pela autora, dessa vez no produto efetivamente comercializado pelas partes, após, inclusive, a propositura da presente ação.

5.- Reconhecida a prescrição do pedido de abstenção do uso da marca como parte do nome empresarial, afasta-se a condenação em danos materiais decorrentes do uso indevido da marca.

6.- Recurso Especial provido para reconhecer a prescrição do pedido de abstenção de uso da expressão 'GUARANI' como parte integrante de nome comercial e para afastar a condenação imposta a título de perdas e danos. Ônus da sucumbência redistribuídos' (REsp 1357912/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,

Superior Tribunal de Justiça

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 10/04/2014)
(...)

Tais considerações jurisprudenciais, somadas ao fato e evidências de que o condomínio réu funcionava e dava publicidade de seus atos desde junho de 1994 e que autor e réus são condomínios vizinhos, levam à inequívoca convicção de que o autor tinha conhecimento das atividades implementadas pelo réu. Tanto que buscou levar a registro o direito de marca, providência incomum entre condomínios residenciais, para obter melhor subsídio jurídico em eventual disputa judicial a ser travada com o réu.

Evidentemente o condomínio réu não foi ouvido pelo INPI quando da tramitação do respectivo processo administrativo para concessão do direito de marca ao autor. Ademais, ainda que o direito de ação deste não houvesse sido fulminado pela prescrição, seria de se considerar o aspecto atinente à segurança jurídica (...)" (e-STJ fls. 173-176 - grifou-se).

No mesmo sentido é o teor do voto vencido proferido pelo Desembargador Hector Valverde Santanna:

"(...)

Do prazo prescricional

Impende esclarecer que o direito de marca possui natureza jurídica de direito real. Com o cancelamento da Súmula 142 do Superior Tribunal de Justiça, em maio de 1999, o prazo prescricional desse tipo de pretensão passou a ser regulado pela segunda parte do art. 177 Código Civil de 1916, com a redação dada pela Lei 2.437/1955 (...)

A doutrina, ao interpretar o referido artigo, entendeu que a expressão 'entre presentes' refere-se aos interessados na relação jurídica que residem no mesmo Município, enquanto a expressão 'entre ausentes', aos interessados domiciliados em Municípios diversos, sendo que tal entendimento não se aplica apenas às pessoas físicas, mas também às pessoas jurídicas.

Esse foi o posicionamento adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça:

'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABSTENÇÃO PARA O USO DA MARCA OU DO NOME COMERCIAL. PRESCRIÇÃO.

1. A jurisprudência consolidada no STJ firmou-se no sentido de que é de 10 (dez) anos entre presentes e de 15 (quinze) entre ausentes o prazo prescricional para ações que discutam a abstenção do uso do nome ou da marca comercial.

2. Agravo regimental não provido' (AgRg no Ag 854.216/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 05/08/2013).

(...)

Do termo inicial do prazo prescricional

(...) O princípio da actio nata estabelece que o prazo prescricional se inicia com a constatação da violação ao direito (...)

No presente feito, em que pese o autor/apelante ter efetivado

Superior Tribunal de Justiça

registro na autarquia especializada somente em 2010, a situação fática demonstra que já era do seu conhecimento o uso, pelo apelado, da referida marca, tendo em vista que ambos os condomínios são vizinhos e possuem demarcações limítrofes.

Inviável; data vênua, a contagem do prazo prescricional a partir da efetivação do registro da marca pelo apelante, devendo tal prazo ser considerado desde o momento em que o demandante constatou a lesão, ou seja, teve notícia da alegada violação. Assim, tem-se como marco inicial a época em que o demandado se constituiu e passou a se utilizar da marca, tomando-se como referência a data de 21.6.1994 (...)

Considerando-se que o prazo prescricional se iniciou em 21/06/1994 e, excluindo-se o dia do início da contagem do prazo e incluindo-se o do final, conforme preconiza o art. 132 do Código Civil, o termo final foi em 20/06/2004 - data em que a prescrição decenal se consumou. Logo, pronunciar a prescrição da pretensão é medida que se impõe (...)"(e-STJ fls. 233-239 - grifou-se).

Assim, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão do direito subjetivo de ação do autor, tendo em vista a aplicação da teoria da *actio nata*, pela qual seu termo inicial é quando ocorre a efetiva violação do direito em si.

Portanto, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

**AgInt no REsp 1.618.831 / DF
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2016/0207676-5

Número de Origem:

20150810009499RES 00009490920158070008 20150810009499

Sessão Virtual de 18/08/2020 a 24/08/2020

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA

ADVOGADO : RAUL CANAL E OUTRO(S) - DF010308

RECORRIDO : CONDOMINIO QUINTAS DA ALVORADA

ADVOGADOS : SEBASTIÃO BORGES TAQUARY - DF001393

EINSTEIN LINCOLN BORGES TAQUARY - DF006543

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : CONDOMINIO QUINTAS DA ALVORADA

ADVOGADOS : SEBASTIÃO BORGES TAQUARY - DF001393

EINSTEIN LINCOLN BORGES TAQUARY - DF006543

AGRAVADO : CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA

ADVOGADO : RAUL CANAL E OUTRO(S) - DF010308

TERMO

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Paulo de Tarso Sanseverino, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 24 de agosto de 2020