RECURSO ESPECIAL Nº 1.994.997 - PE (2022/0094049-1)

RELATORA	:	MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE	:	CONSTELACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA
ADVOGADO	:	EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
RECORRIDO	:	INDUSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA
ADVOGADOS	:	JOSÉ PINTEIRO DA COSTA BISNETO - PE023391
		JOÃO FAUSTO JOSÉ COUTINHO MIRANDA - PE019948
RECORRIDO	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. ART. 126 DA LEI 9.279/96. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NA NORMA LEGAL. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279/96. ABSTENÇÃO DE USO. INDEFERIMENTO.

1. Ação ajuizada em 27/9/2018. Recurso especial interposto em 10/2/2022. Autos conclusos à Relatora em 12/5/2022.

2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir: (i) se a marca da recorrida se submete à proteção especial do art. 126 da Lei 9.279/96 (marca notória); (ii) se a má-fé da recorrente pode ser presumida; (iii) se a pretensão anulatória está prescrita e (iv) se deve ser vedado o uso, por parte da recorrente, da expressão ZEQUINHA.

3. Devidamente enfrentadas as questões invocadas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente.

4. A ausência de prequestionamento impede o exame do recurso especial quanto às questões sobre as quais não houve manifestação no acórdão recorrido.

5. A proteção especial conferida pelos arts. 126 da Lei de Propriedade Industrial e 6º bis (1) da Convenção da União de Paris refere-se a marcas registradas em outros países que, segundo avaliação da autoridade competente (INPI), qualificam-se como notoriamente conhecidas no respectivo segmento de atividades, apesar de não terem sido depositadas no Brasil.

6. Hipótese dos autos a que não se pode aplicar a consequência jurídica das normas precitadas (proteção especial), haja vista o não preenchimento de seu suporte fático: a marca da recorrida não se origina de registro feito no exterior e não foi reconhecida como notória pelo INPI.

7. Afastada a circunstância que serviu de fundamento para o Tribunal de

origem reconhecer estar caracterizada a má-fé da recorrente ao postular registros perante o INPI (notoriedade da marca da recorrida), revela-se inaplicável o conteúdo normativo do art. 6º bis (3) da CUP, que versa sobre a imprescritibilidade da pretensão anulatória de marca obtida de má-fé.

8. A Lei 9.279/96 contém regra expressa dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174).

9. O primeiro registro obtido pela recorrente – acobertado pelos efeitos da prescrição da pretensão anulatória deduzida pela recorrida – confere proteção ao elemento nominativo que constitui o objeto do pedido de abstenção de uso, de modo que o indeferimento de tal postulação é medida impositiva.

10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

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, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Paulo de Tarso Sanseverino e Marco Aurélio Bellizze votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília (DF), 28 de fevereiro de 2023(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

RECURSO ESPECIAL Nº 1.994.997 - PE (2022/0094049-1)

RELATORA	:	MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE	:	CONSTELACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA
ADVOGADO	:	EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
RECORRIDO	:	INDUSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA
ADVOGADOS	:	JOSÉ PINTEIRO DA COSTA BISNETO - PE023391
		JOÃO FAUSTO JOSÉ COUTINHO MIRANDA - PE019948
RECORRIDO	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RELATÓRIO

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

Cuida-se de recurso especial interposto por CONSTELAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SORVETES LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

Ação: de nulidade de ato administrativo, ajuizada por INDÚSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA em face da recorrente e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), por meio da qual objetiva-se a invalidação dos registros marcário ns. 822.670.712 e 906.608.228 (por conterem a expressão “ZEQUINHA”).

Sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para *declarar a nulidade dos registros nº 822.670.712 e 906.608.228, bem como para condenar a empresa CONSTELAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SORVETES LTDA. - ME à abstenção definitiva do uso da expressão Zequinha, ou outro sinal semelhante, devendo concluir a transição da marca no período de 12 (doze) meses. A CONSTELAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SORVETES LTDA. - ME deve, ainda, proceder à desistência de qualquer pedido de registro de marca idêntica, semelhante ou que imite a marca "Zeca's" de propriedade da Autora; bem como o INPI não deve proceder ao registro de qualquer pedido de registro marcário da empresa Ré que imite a marca “Zeca's”* (e-STJ fl. 1055).

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela recorrente.

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: aponta violação dos artigos: 124, VI, XIX, XXIII, 126 e 174 da Lei 9.279/96; 6º bis (3) da Convenção da União de Paris; 223, 329, 391, 408, *caput* e parágrafo único, 496, primeira parte, 507, 1.012, 1.013, 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC/15. Além de negativa de prestação jurisdicional, alega que as questões acerca da notoriedade da marca e da má-fé no ato do depósito estavam preclusas, pois a parte adversa não se insurgiu contra tais pontos da sentença. Aduz que a norma do art. 6º bis (1) da Convenção da União de Paris não é aplicável à hipótese dos autos, haja vista referir-se tão somente a marcas internacionais. Desse modo, deve "reconhecer-se a aplicabilidade, tão-somente, do artigo 174 da Lei nº 9.279/96 na situação dos autos, com isso restabelecendo a sua vigência e a dos próprios artigos 126 e 6, bis 3 da Convenção da União de Paris, incorretamente aplicados" (e-STJ fl. 1559). Argumenta que o documento utilizado pelo acórdão recorrido para formar seu convencimento foi produzido por particular e devidamente impugnado, de forma que não tem força probatória acerca da notoriedade marcária. Insurge-se contra a maneira como o acórdão recorrido examinou as provas que integram os autos.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.994.997 - PE (2022/0094049-1)

RELATORA	:	MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE	:	CONSTELACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA
ADVOGADO	:	EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
RECORRIDO	:	INDUSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA
ADVOGADOS	:	JOSÉ PINTEIRO DA COSTA BISNETO - PE023391
		JOÃO FAUSTO JOSÉ COUTINHO MIRANDA - PE019948
RECORRIDO	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. ART. 126 DA LEI 9.279/96. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NA NORMA LEGAL. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279/96. ABSTENÇÃO DE USO. INDEFERIMENTO.

1. Ação ajuizada em 27/9/2018. Recurso especial interposto em 10/2/2022. Autos conclusos à Relatora em 12/5/2022.

2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir: (i) se a marca da recorrida se submete à proteção especial do art. 126 da Lei 9.279/96 (marca notória); (ii) se a má-fé da recorrente pode ser presumida; (iii) se a pretensão anulatória está prescrita e (iv) se deve ser vedado o uso, por parte da recorrente, da expressão ZEQUINHA.

3. Devidamente enfrentadas as questões invocadas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente.

4. A ausência de prequestionamento impede o exame do recurso especial quanto às questões sobre as quais não houve manifestação no acórdão recorrido.

5. A proteção especial conferida pelos arts. 126 da Lei de Propriedade Industrial e 6º bis (1) da Convenção da União de Paris refere-se a marcas registradas em outros países que, segundo avaliação da autoridade competente (INPI), qualificam-se como notoriamente conhecidas no respectivo segmento de atividades, apesar de não terem sido depositadas no Brasil.

6. Hipótese dos autos a que não se pode aplicar a consequência jurídica das normas precitadas (proteção especial), haja vista o não preenchimento de seu suporte fático: a marca da recorrida não se origina de registro feito no exterior e não foi reconhecida como notória pelo INPI.

7. Afastada a circunstância que serviu de fundamento para o Tribunal de origem reconhecer estar caracterizada a má-fé da recorrente ao postular

registros perante o INPI (notoriedade da marca da recorrida), revela-se inaplicável o conteúdo normativo do art. 6º bis (3) da CUP, que versa sobre a imprescritibilidade da pretensão anulatória de marca obtida de má-fé.

8. A Lei 9.279/96 contém regra expressa dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174).

9. O primeiro registro obtido pela recorrente – acobertado pelos efeitos da prescrição da pretensão anulatória deduzida pela recorrida – confere proteção ao elemento nominativo que constitui o objeto do pedido de abstenção de uso, de modo que o indeferimento de tal postulação é medida impositiva.

10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.994.997 - PE (2022/0094049-1)

RELATORA	:	MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE	:	CONSTELACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA
ADVOGADO	:	EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
RECORRIDO	:	INDUSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA
ADVOGADOS	:	JOSÉ PINTEIRO DA COSTA BISNETO - PE023391
		JOÃO FAUSTO JOSÉ COUTINHO MIRANDA - PE019948
RECORRIDO	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

VOTO

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

O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir: (i) se a marca da recorrida se submete à proteção especial do art. 126 da Lei 9.279/96 (marca notória); (ii) se a má-fé da recorrente pode ser presumida; (iii) se a pretensão anulatória está prescrita e (iv) se deve ser vedado o uso, por parte da recorrente, da expressão *ZEQUINHA*.

1. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação. A propósito, confira-se: AgInt no REsp 1.726.592/MT (Terceira Turma, DJe 31/8/2020) e AgInt no AREsp 1.518.178/MG (Quarta Turma, DJe 16/3/2020).

No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente, acerca das questões objeto da controvérsia (prescrição e nulidade do registro marcário da recorrente), de maneira que os embargos de declaração interpostos, de fato, não comportavam acolhimento.

Ademais, não se caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte ou aquele invocado na decisão impugnada.

Não há, portanto, cogitar-se de negativa de prestação jurisdicional.

2. DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

O acórdão recorrido não se manifestou acerca do conteúdo normativo dos artigos 223, 324, 496, primeira parte, 507, 1.002 e 1.013 do CPC/15, apontados como violados nas razões recursais.

Desse modo, dada a ausência de prequestionamento, afigura-se inviável o exame da irresignação quanto ao ponto (aplicação da Súmula 211/STJ).

3. DA PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DE MARCA.

O acórdão recorrido entendeu que a pretensão anulatória deduzida pela recorrida não estaria sujeita aos efeitos da prescrição, pois, segundo a regra do art. 6º bis (3) da Convenção da União de Paris (CUP), não há prazo para se pleitear a nulidade de marca registrada de má-fé.

Conforme se pode depreender da leitura do aresto impugnado, o Tribunal *a quo* entendeu que o pedido de registro da marca mista *SORVETES ZEQUINHA* é circunstância apta a evidenciar a má-fé da recorrente, haja vista que a marca de titularidade da recorrida (*ZECA'S*), anteriormente registrada no mesmo segmento de atividades (fabricação e comércio de sorvetes), é notoriamente conhecida.

A solução da controvérsia, portanto, envolve a análise do conceito de marca notoriamente conhecida, da caracterização da má-fé da recorrente e da prescritibilidade da pretensão anulatória.

3.1. Das marcas notoriamente conhecidas.

Conforme assentado por esta Terceira Turma por ocasião do julgamento do REsp 1.232.658/SP (DJe 25/10/2012), a proteção conferida às marcas varia de acordo com o grau de conhecimento que elas desfrutam no mercado. Como regra, vigoram 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. Direitos marcários concedidos à luz de diferentes legislações, ainda que tenham por objeto a mesma marca, são absolutamente distintos, susceptíveis de proteção autônoma em cada um dos Estados. 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.

Há, no entanto, duas exceções a esses princípios positivadas na Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), cuja razão de ser é a circunstância de que algumas marcas, dado seu elevado grau de conhecimento pelo mercado consumidor, ultrapassam o âmbito de proteção conferido pelo registro. Trata-se do que a LPI denomina de "marcas de alto renome" (art. 125) e de "marcas notoriamente conhecidas" (art. 126).

Na primeira hipótese, ocorre uma mitigação do princípio da especialidade, pois a Lei assegura "proteção especial, em todos os ramos de atividade".

Já na segunda, ocorre um temperamento do princípio da territorialidade, uma vez que o diploma normativo de regência confere à marca "proteção especial, independentemente de estar registrada no Brasil" (art. 126 da LPI).

Conforme o Manual de Marcas, publicação criada e disponibilizada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em seu sítio na internet, marcas notoriamente conhecidas "São as marcas registradas em outro país que gozam de grande conhecimento no mercado, em função do expressivo reconhecimento perante aos consumidores, e que gozam de proteção especial independentemente de estarem previamente depositadas ou registradas no Brasil" (disponível em www.manualdemarcas.inpi.gov.br).

A classificação de uma marca como notoriamente conhecida, conforme previsto nos arts. 126 da LPI e 6º bis (1) da CUP serve a um propósito específico, o de garantir que algum sinal registrado em outro país unionista também goze de proteção no Brasil (mesmo não tendo sido, aqui, objeto de registro), assegurando-se, assim, efeito extraterritorial à marca em razão do seu grau de conhecimento pelo público. Eis o teor das normas citadas:

> Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
>
> § 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.
>
> § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.
>
> Art. 6º bis
>
> (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir,

> quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Da leitura deste último dispositivo mencionado, depreende-se que o *status* de marca notória pressupõe, ainda, que a autoridade do país – na hipótese do Brasil, o INPI – a considere como dotada de tal atributo.

Com efeito, "Da mesma forma que ocorre com a marca de alto renome, compete ao INPI avaliar a marca como notoriamente conhecida, caracterizando malferimento ao princípio da separação dos poderes – e, consequentemente, invasão na seara do mérito administrativo da autarquia federal – qualquer digressão do Poder Judiciário a esse respeito" (REsp 1.583.007/RJ, Quarta Turma, DJe 10/5/2021). No mesmo sentido: REsp 1.190.341/RJ (Quarta Turma, DJe 28/2/14) e REsp 1.124.613/RJ (Terceira Turma, DJe 8/9/15).

Ocorre que, na hipótese dos autos, ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem, a marca de titularidade da recorrida (*ZECA'S*) não pode ser enquadrada nessa classificação especial, haja vista que (i) se trata de sinal registrado, exclusivamente, no Brasil e (ii) não há reconhecimento, pelo INPI, de que tal marca é notoriamente conhecida.

Não se pode confundir, como parece ter feito o acórdão recorrido, a fama de que determinada marca possa gozar perante um público consumidor específico com a proteção especial consagrada nos arts. 126 da LPI e 6º bis (I) da CUP – normas que tutelam situações específicas, diversas daquela discutida nestes

autos, e que, por isso, não podem irradiar efeitos sobre a presente hipótese.

De fato, versando os dispositivos em questão acerca de exceção ao princípio da territorialidade, e estando ausente tal circunstância fática na espécie (marca registrada em outro país, mas não no Brasil), inexiste razão jurídica apta a atrair sua incidência.

A premissa sobre a qual se fundou o acórdão impugnado (tratar-se de marca notória, protegida pelo art. 126 da LPI), portanto, está equivocada, de modo que, como corolário, a consequência jurídica que decorreu de sua adoção – presunção de má-fé da recorrente ao depositar marca semelhante à da recorrida – deve ser alijada.

3.2. Da prescrição.

Afastada, nos termos acima delineados, a única circunstância que conduziu à conclusão do acórdão recorrido acerca da configuração da má-fé da recorrente ao postular o registro da marca mista *SORVETES ZEQUINHA*, e não tendo sido invocados outros fatores pelo Tribunal de origem aptos a dar suporte a tal conclusão, impõe-se examinar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão anulatória.

De se perceber, a propósito, que nem mesmo o INPI, em suas manifestações nos autos (apesar de advogar a favor da declaração da nulidade), emitiu qualquer consideração sobre eventual notoriedade da marca impugnada, tampouco sobre os registros terem sido obtidos de má-fé.

Depreende-se dos autos que a recorrente possui dois registros referentes à mesma marca – *SORVETES ZEQUINHA* –, depositados em 29/9/2000

e em 8/8/2013 e concedidos em 3/10/2006 e em 19/7/2016 (e-STJ fl. 1191).

A presente ação anulatória, por sua vez, foi ajuizada em 27/9/2018 (e-STJ fl. 19).

O Tribunal *a quo* entendeu tratar-se de pretensão não sujeita a prazo prescricional, em razão do disposto no art. 6º bis (3) da Convenção da União de Paris ("Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé").

Todavia, tendo sido descaracterizada a má-fé da recorrente no presente julgamento, o que inviabiliza o reconhecimento da imprescritibilidade, deve ser aplicada a regra geral contida na Lei de Propriedade Industrial, segundo a qual "prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão" (art. 174).

Destaque-se, por oportuno, que a aplicabilidade desse dispositivo tem sido reiteradamente reconhecida por esta Corte Superior, conforme se pode verificar, ilustrativamente, dos seguintes precedentes: REsp 1.306.335/RJ (Quarta Turma, DJe 16/5/2017); REsp 899.839/RJ (Terceira Turma, DJe 01/10/2010); e AgRg no REsp 1.353.422/RJ (Terceira Turma, DJe 3/3/2015).

Acerca da incidência do prazo prescricional para arguição de nulidade de marcas, estudo doutrinário conduzido por GIACCHETTA e LEITE elucida:

> [...] nos termos do Artigo 174 da Lei da Propriedade Industrial, prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão, o que, segundo alguns autores, tornaria o registro inatacável.
>
> E, de fato, isso ocorre com as marcas que tiveram algum vício na sua concessão, em quaisquer das hipóteses do artigo 124 da Propriedade Industrial, e, em especial, o mencionado inciso VI. O instituto da prescrição tem como finalidade garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais,

> fulminando qualquer pretensão de nulidade 5 (cinco) anos após a concessão do registro.
>
> Ora, qualquer terceiro eventualmente prejudicado teve diversas oportunidades para opor-se ao registro, instaurar processo administrativo de nulidade e, ainda, cinco anos para ajuizar uma ação de nulidade.
>
> (GIACCHETTA, André Zonaro e LEITE, Márcio Junqueira. Ação declaratória e a relação jurídica tripartite decorrente dos direitos de propriedade industrial, *in* ROCHA, Fabiano de Bem da (Organizador), *Capítulos de Processo Civil na Propriedade Industrial*, Lumen Juris, 2009, p. 22)

Entender que a ação de nulidade seria imprescritível, sem qualquer evidência concreta acerca da má-fé do titular da marca impugnada, equivaleria a esvaziar completamente o conteúdo normativo do dispositivo invocado, fazendo letra morta da opção legislativa.

Outro efeito deletério advindo dessa compreensão seria a instabilidade jurídica que acarretaria ao titular do registro e, por contaminação, a todo o sistema de defesa da propriedade industrial.

De fato, como bem anotado por DANNEMANN (*et al.*), entender que o titular da marca esteja indefinidamente sujeito à decretação de invalidade do registro obtido, mesmo depois de ter seguido todas as etapas do longo período de tramitação do procedimento administrativo para sua aquisição – acrescido dos cinco anos do prazo para ajuizamento da ação de nulidade – teria como consequência instaurar o pânico em relações e situações jurídicas perfeitas e acabadas, indo de encontro àquilo que o instituto da prescrição justamente visa proteger: a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais (*Propriedade intelectual no Brasil*. Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000, p. 321)

Vale consignar, outrossim, a existência de relevante posição doutrinária no sentido de que nem mesmo a existência de má-fé na obtenção do registro – hipótese prevista pelo art. 6º bis (3) da CUP – poderia conduzir ao

reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão anulatória, conforme anotado por 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, de cuja lição extrai-se a seguinte passagem:

> 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.
>
> 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).

Ademais, de acordo com o assentado por ocasião do julgamento do REsp 1.149.403/RJ (Terceira Turma, DJe 29/11/2013), a imprescritibilidade não constitui regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em hipóteses excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas, bens públicos. Os demais casos devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais.

Diante de todo o exposto, a conclusão inafastável é a de que o acórdão impugnado, ao reconhecer a imprescritibilidade da pretensão deduzida pela recorrida, está a merecer reforma.

4. DA HIPÓTESE DOS AUTOS.

No particular, portanto, considerando (i) o prazo de cinco anos (art.

174 da LPI) de que dispunha a recorrida para deduzir sua pretensão anulatória em face dos registros marcários da recorrente; (ii) que tais registros foram concedidos em 3/10/2006 e em 19/7/2016 (e-STJ fl. 1191); e (iii) que a ação foi proposta em 27/9/2018, deve ser reconhecida a prescrição em relação ao primeiro registro (n. 822.670.712).

Como corolário dessa compreensão, tendo em vista (i) que ambas as marcas da recorrente contêm o mesmo elemento nominativo (*SORVETES ZEQUINHA*); (ii) que o registro acobertado pelos efeitos da prescrição da pretensão de nulidade possui vigência, pelo menos, até o ano de 2026; e (iii) que o pedido de abstenção de uso veiculado na inicial diz respeito exclusivamente à expressão *ZEQUINHA* (e-STJ fl. 18), o presente recurso, na parte conhecida, deve ser julgado parcialmente procedente, a fim de que seja decretada a prescrição da pretensão anulatória do registro n. 822.670.712 e, consequentemente, julgado improcedente o pedido de abstenção de uso do termo *ZEQUINHA* (uma vez que, estando prescrita a pretensão relativa ao primeiro registro, a recorrente possui o direito de utilizar-se da expressão registrada para designar seus produtos).

5. DISPOSITIVO.

Forte em tais razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE, para decretar a prescrição da pretensão anulatória em relação ao registro n. 822.670.712 e julgar improcedente o pedido de abstenção de uso do termo *ZEQUINHA*.

Em razão da sucumbência parcial, a maior para a recorrida, condeno esta ao pagamento de 70% das despesas processuais e 70% dos honorários

advocatícios, que ficam arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, incumbindo à recorrente o pagamento do percentual restante (30%).

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2022/0094049-1 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.994.997 / PE**

Números Origem: 08089456320204050000 08143074620184058300 8089456320204050000
8143074620184058300 822670712906608228

PAUTA: 28/02/2023 JULGADO: 28/02/2023

Relatora
Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	CONSTELACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA
ADVOGADO	:	EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
RECORRIDO	:	INDUSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA
ADVOGADOS	:	JOSÉ PINTEIRO DA COSTA BISNETO - PE023391 JOÃO FAUSTO JOSÉ COUTINHO MIRANDA - PE019948
RECORRIDO	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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:

A Terceira Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial e deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente), Paulo de Tarso Sanseverino e Marco Aurélio Bellizze votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.