



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1766773 - RJ (2018/0239912-8)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE : PERMABOND LLC
ADVOGADOS : MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER E OUTRO(S) - RJ102961
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
ROBERTA XAVIER DA SILVEIRA CALAZANS - RJ103650
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RECORRIDO : PERMABOND ADESIVOS LTDA
RECORRIDO : JOAO BATISTA SILVA NETO
ADVOGADO : MARCELO DE VICENTE E OUTRO(S) - SP174437
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REGISTRO. ANULAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO. MÁ-FÉ. SOLICITANTE. TITULAR. PAÍS UNIONISTA. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. ART. 6º BIS DA CUP. PEDIDOS CUMULATIVOS. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n°s 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia à verificação **i)** da existência de má-fé do requerente do registro da marca em litígio e das consequências jurídicas aplicáveis; **ii)** do prazo prescricional que deve ser considerado no caso, **iii)** da competência da Justiça Federal para o julgamento dos pedidos cumulativos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico e **iv)** da adequação da verba honorária fixada na hipótese.
3. O art. 124 da LPI expressamente veda o registro, como marca, de sinal que reproduza ou imite marca anterior já registrada ou, se não registrada, de que o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, quando ambas designarem produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, ensejando confusão ou associação.
4. Além da observância principiológica que rege o tema, o registro de uma marca deve observar seu cunho distintivo, reclamando o ineditismo em seu ramo de atividade, o que não se verifica na hipótese vertente, em que é patente a imitação da marca, o que contamina, de forma inexorável, a validade do ato administrativo registral.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o prazo para requerer o cancelamento do registro é de 5 (cinco) anos (art. 6º, bis, 2), ressalvada a hipótese de má-fé, em que o requerimento poderá ser feito a qualquer tempo pelo interessado (art. 6º, bis, "3"). Precedentes.
6. Os pedidos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico não são meros desdobramentos da questão principal. Ambos requerem ação própria e direta contra os primeiros recorridos, sem a necessidade de intervenção do INPI, o que afasta a competência da Justiça Federal.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília, 22 de novembro de 2022.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1766773 - RJ (2018/0239912-8)

RELATOR : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**
RECORRENTE : PERMABOND LLC
ADVOGADOS : MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER E OUTRO(S) - RJ102961
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
ROBERTA XAVIER DA SILVEIRA CALAZANS - RJ103650
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RECORRIDO : PERMABOND ADESIVOS LTDA
RECORRIDO : JOAO BATISTA SILVA NETO
ADVOGADO : MARCELO DE VICENTE E OUTRO(S) - SP174437
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REGISTRO. ANULAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO. MÁ-FÉ. SOLICITANTE. TITULAR. PAÍS UNIONISTA. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. ART. 6º BIS DA CUP. PEDIDOS CUMULATIVOS. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n°s 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia à verificação **i)** da existência de má-fé do requerente do registro da marca em litígio e das consequências jurídicas aplicáveis; **ii)** do prazo prescricional que deve ser considerado no caso, **iii)** da competência da Justiça Federal para o julgamento dos pedidos cumulativos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico e **iv)** da adequação da verba honorária fixada na hipótese.
3. O art. 124 da LPI expressamente veda o registro, como marca, de sinal que reproduza ou imite marca anterior já registrada ou, se não registrada, de que o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, quando ambas designarem produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, ensejando confusão ou associação.
4. Além da observância principiológica que rege o tema, o registro de uma marca deve observar seu cunho distintivo, reclamando o ineditismo em seu ramo de atividade, o que não se verifica na hipótese vertente, em que é patente a imitação da marca, o que contamina, de forma inexorável, a validade do ato administrativo registral.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o prazo para requerer o cancelamento do registro é de 5 (cinco) anos (art. 6º, bis, 2), ressalvada a hipótese de má-fé, em que o requerimento poderá ser feito a qualquer tempo pelo interessado (art. 6º, bis, "3"). Precedentes.
6. Os pedidos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico não são meros desdobramentos da questão principal. Ambos requerem ação própria e direta contra os primeiros recorridos, sem a necessidade de intervenção do INPI, o que afasta a competência da Justiça Federal.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por PERMABOND LLC, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ANULAÇÃO DE REGISTRO DA MARCA PERMABOND. ABSTENÇÃO DE USO. CANCELAMENTO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO. ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL. CUMULAÇÃO OBJETIVA PERMITIDA APENAS ENTRE OS PRIMEIROS. POSIÇÃO DE RÉU DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. CADUCIDADE. PROVA DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL. PROTEÇÃO ESPECIAL. ART. 126 DA LEI 9.279-96.

I - Nas ações objetivando a invalidação de registro de marca, figura o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, na condição de réu.

II - É admitida a cumulação entre os pedidos de invalidação e abstenção de uso, cuja competência para o respectivo processo e julgamento é da Justiça Federal (art. 109 da CRFB), ante a conexão por prejudicialidade.

III - Por tratar-se de res inter alios, particulares, dita cumulação objetiva não alcança eventuais pedidos de cancelamento de endereço eletrônico e de alteração de nome empresarial.

IV - É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se nas atribuições exclusivas das autarquias federais, razão pela qual o controle da legalidade dos atos administrativos, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, somente diz respeito àqueles já exarados, ou seja, aos privilégios marcários já concedidos, e não àqueles ainda pendentes de apreciação.

V - A caducidade é fato extintivo do registro e, conseqüentemente, da proteção marcária.

VI - Se o caderno de provas não traz indícios suficientes à comprovação da exploração comercial da marca PERMABOND, no território nacional, pela sociedade estrangeira, a despeito da notícia de registros obtidos em outros países; bem como é insuficiente para se conferir a proteção especial do art. 126 da Lei 9.279-96, a improcedência do pedido de anulação de registro obtido por terceiro, no Brasil, é medida que se impõe.

VII - Desprovida a apelação de PERMABOND, LCC.

VIII - Providas as apelações de JOÃO BATISTA SILVA NETO e PERMABOND ADESIVOS LTDA, bem assim a do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, para julgar improcedentes os pedidos. Ônus sucumbenciais invertidos" (fl. 1.991 e-STJ).

Os embargos de declaração opostos pelas partes foram rejeitados (fls. 2.035/2.045 e-STJ).

Em suas razões, a recorrente aponta a violação dos arts. 2º, V, 124, XXIII, 143, 173 e 195, III, da Lei nº 9.279/1996; 10 da Convenção da União de Paris (ratificada pelo Decreto nº 75.572/1975); 20, §4º, do Código de Processo Civil de 1973 e 327 do Código de Processo Civil de 2015.

Sustenta, em síntese, que **i)** evidenciada a má-fé no ato de registro, a sua anulação prescinde da comprovação da notoriedade da marca; **ii)** tendo o Sr. JOSÉ BATISTA SILVA NETO, ora recorrido, trabalhado na empresa recorrente é evidente a

sua má-fé ao requerer a caducidade da marca e, em seguida, depositar o registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) com o mesmo nome, e em benefício próprio, sem o consentimento expresso do efetivo titular, pessoa jurídica estrangeira; **iii)** o registro de marca caducada feito por ex-empregado da empresa recorrente caracteriza o desvio de clientela e configura a concorrência desleal, punível em nosso ordenamento jurídico; **iv)** a Justiça Federal é competente para julgar o pedido cumulativo de abstenção de uso da marca, conexo ao pleito de nulidade do registro; e **v)** considerando que a sentença foi de parcial procedência em favor da recorrente, não é razoável a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no patamar máximo.

Após a apresentação das contrarrazões (fls. 2.129/2.142 e-STJ), o recurso especial foi admitido na origem (fls. 2.149/2.152 e-STJ), ascendendo a esta Corte Superior.

É o relatório.

VOTO

O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n°s 2 e 3/STJ).

A irresignação merece prosperar em parte.

i. Sinopse fática

Originalmente, a recorrente PERMABOND LLC. ajuizou ação sob o rito ordinário contra a PERMABOND ADESIVOS LTDA. (primeira recorrida), JOÃO BATISTA SILVA NETO (segundo recorrido) e o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (terceiro recorrido), pleiteando, em suma, a adjudicação ou, alternativamente, a anulação de registros já concedidos à primeira recorrida para as marcas PERMABOND e PERBOND, o indeferimento de registros pendentes de análise pelo terceiro recorrido, assim como a abstenção de uso das aludidas marcas, supostamente a ela pertencentes.

Os pedidos foram parcialmente providos pelo juízo sentenciante, sendo

"(...) decretada a nulidade dos registros n° 821.177.230; 826.422.560 e, 826.467.377, referentes à marca PERMABOND, concedidos para a empresa Ré, PERMABOND ADESIVOS LTDA, devendo esta proceder a ALTERAÇÃO de seu nome empresarial, no prazo de 60 (sessenta) dias do trânsito em julgado, com exclusão do elemento característico PERMABOND, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), na hipótese de descumprimento da medida, bem como ao CANCELAMENTO do nome de domínio www.permabond.com.br, oficiando-se o Registro.BR para cumprimento da decisão" (fl. 1.705 e-STJ).

Além disso, a primeira recorrida foi condenada a se abster do uso da marca PERMABOND, sob pena de multa diária também no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo sido, ainda, igualmente repartidas as custas processuais. Não houve a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença.

O TRF da 2ª Região, a seu turno, negou provimento ao apelo da ora recorrente e deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelos recorridos, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, arbitrando, a cargo da autora, honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do presente apelo nobre, a PERMABOND LLC. alega, em suma, que **i)** a notoriedade da marca não é pressuposto para a anulação do registro quando evidenciada a má-fé do requerente; **ii)** a utilização da marca estrangeira a partir de um registro requerido de má-fé configura o desvio de clientela e a concorrência desleal, **iii)** a Justiça Federal é competente para o julgamento dos pedidos cumulativos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico e **iv)** os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em valor desproporcional, reclamando redução.

Em suas contrarrazões, os recorridos PERMABOND ADESIVOS LTDA. e JOÃO BATISTA SILVA NETO sustentam que

"(...) o primeiro registro foi concedido em 17/9/2002, mas a presente ação foi ajuizada apenas em setembro de 2013, quando já se encontrava prescrita, nos termos do art. 98 e art. 174, respectivamente, da Lei n.º 9.279/96 -LPI" (fl. 2.138 e-STJ).

Cinge-se a controvérsia, portanto, à verificação **i)** da existência de má-fé do requerente do registro da marca em litígio e das consequências jurídicas aplicáveis; **ii)** do prazo prescricional que deve ser considerado no caso, **iii)** da competência da Justiça Federal para o julgamento dos pedidos cumulativos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico e **iv)** da adequação da verba honorária fixada na hipótese.

ii. Da ausência de prequestionamento

Primeiramente, cumpre observar que a matéria versada no art. 195, V, da Lei nº 9.279/1996, apontado como violado no recurso especial, não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula nº 211/STJ: *"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."*

Observa-se, ainda, que, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do art. 1.022 do CPC/2015, o que nem sequer foi ventilado nas razões do presente recurso.

A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS

LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS - HERDEIROS SÓCIOS EM CONDOMÍNIO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA.

01. Inviável o recurso especial na parte em que a insurgência recursal não estiver calcada em violação a dispositivo de lei, ou em dissídio jurisprudencial.

02. Avaliar o alcance da quitação dada pelos recorridos e o que se apurou a título de patrimônio líquido da empresa, são matérias insuscetíveis de apreciação na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

03. Inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados na origem, apesar da interposição de embargos de declaração.

04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.

05. O pedido de abertura de inventário interrompe o curso do prazo prescricional para todas as pendengas entre meeiro, herdeiros e/ou legatários que exijam a definição de titularidade sobre parte do patrimônio inventariado.

06. Recurso especial não provido" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/4/2017).

Não se conhece do apelo nobre nesse ponto.

iii. Da alegada má-fé do solicitante do registro

A recorrente PERMABOND LLC. fundamenta os seus pedidos na alegação de que os registros impugnados teriam sido depositados de má-fé por JOÃO BATISTA SILVA NETO com o propósito de se apropriar ilícitamente da marca mundialmente conhecida "PERMABOND" e explorá-la, no Brasil, no mesmo segmento comercial de adesivos de alta performance em que ela atua internacionalmente.

Argumenta que o segundo recorrido teria sido empregado em uma de suas empresas, o que evidenciaria a sua má-fé ao requerer a caducidade da marca e, em seguida, registrá-la em benefício próprio, sem o consentimento expresso da efetiva titular.

O acórdão recorrido, no entanto, entendendo que o mencionado registro marcário não estava cumprindo sua função social e que, também, a alegada notoriedade da marca estrangeira não foi comprovada na via administrativa, concluiu que,

"(...) nesse contexto de absoluta vacância da marca ' PERMABOND' não há como considerar ilegais ou feitos de má-fé os pedidos de registro para a aludida marca, depositados pela sociedade brasileira PERMABOND ADESIVOS LTDA. e por JOÃO BATISTA SILVA NETO" (fl. 1.990 e-STJ - grifou-se).

De fato, a sociedade empresarial PERMABOND LLC. foi titular do registro para a marca nominativa "PERMABOND" até 11/4/2006, quando foi declarada a sua caducidade. E, em 17/10/2006, o INPI anulou o seu registro, não tendo a ora recorrente interposto recurso contra essa decisão.

Assim, embora tenha sido titular do registro marcário durante algum tempo, a sociedade empresarial estrangeira não utilizou sua marca no País, não

solicitou a prorrogação do seu registro no prazo legalmente estabelecido e, ainda, não impugnou a decisão que reconheceu a caducidade da marca.

Além disso, a alegada notoriedade (alto renome) da marca "PERMABOND" não foi reconhecida na via administrativa, pois o INPI (terceiro recorrido), autarquia federal detentora do poder regulamentar quanto ao tema, concluiu que a ora recorrente não teria apresentado provas suficientes para caracterizar o conhecimento da marca no segmento de mercado idêntico ou similar, nos termos da Resolução nº 260/2010 - INPI (Diretrizes de Análise de Marcas).

Com efeito, segundo a manifestação do INPI, por meio da Procuradoria Federal da 2ª Região:

"(...) no que se refere a esse último requisito e após, mais uma vez, analisar tanto as alegações apresentadas pela autora, bem como igualmente observar a vasta documentação acostada aos autos, a Autarquia, ora recorrente, continua sem identificar evidências comprovadas de conhecimento prévio da marca em litígio no segmento de mercado idêntico ou similar. Isto é, não foram identificados em tais documentos elementos de convicção acerca da notoriedade e mesmo do amplo conhecimento da marca PERMABOND, em nome da autora no Brasil.

(...)

Consoante ressaltado pela área técnica do INPI em sua manifestação, 'a documentação anexada pela autora, a mesma se baseia em material publicitário e de divulgação da marca PERMABOND em vários países estrangeiros, inclusive sendo apresentados os registros da marca que foram obtidos fora do Brasil'.

Ou seja, os documentos da Autora não comprovam de forma inequívoca que a marca é notoriamente conhecida no Brasil, exigência fundamental para a aceitação deste dispositivo legal, conforme definido anteriormente" (fl. 1.820 e-STJ - grifou-se).

Todavia, segundo a jurisprudência do STJ,

"(...) a finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)" (REsp 1.105.422/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/5/2011, DJe 18/5/2011).

Com efeito, o sistema jurídico pátrio adota um sistema atributivo para obtenção do registro de propriedade de marca, prevendo algumas situações que originam direito de preferência; e outras, que vedam expressamente a obtenção do registro, sempre lastreadas na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário.

A propósito, em recente julgamento, esta Turma reconheceu que

"(...) a Lei nº 9.279/96 expressamente veda o registro, como marca, de sinal que reproduza ou imite marca anterior (já registrada ou - se não registrada - de que o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade) quando ambas designarem produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins e, em razão disso, houver

possibilidade de confusão ou de associação" (REsp 1.848.033/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 12/11/2021 - grifou-se).

Deveras, de acordo com a Lei nº 9.279/1996,

"(...)

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

(...)

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia" (grifou-se).

Logo, constando dos autos que o segundo recorrido, o Sr. JOÃO BATISTA SILVA NETO, trabalhava em empresa do mesmo ramo e tinha prévio conhecimento da existência da marca, é evidente que a sua tentativa de se apropriar da ideia original para explorar comercialmente, no Brasil, produtos similares, e no mesmo ramo de atuação da concorrente internacional, constitui ato de evidente má-fé.

Não fosse assim, seria possível que qualquer pessoa conhecedora de alguma marca, ideia ou produto de sucesso no estrangeiro, mas que ainda não teria renome ou notoriedade no Brasil, livremente os reproduzisse e os comercializasse sem que o seu titular fosse consultado ou devidamente remunerado.

Como bem acentuado pelo juiz federal sentenciante,

"(...)

A proteção à propriedade intelectual visa proteger o inventor, o criador no caso das marcas, privilegiando a inventividade e a criatividade. Assim, é um bem para as empresas como diversos outros, patrimônio destas, que pode vir a ser objeto de negociação quando da venda de ativos. Logo, a simples transferência de titularidade de empresas, não importa extinção do direito sobre suas marcas.

Outrossim, concordo com a sanção da caducidade pela falta de uso de marcas pelo seu titular, estando prevista na Lei nº. 9.279/96, claramente com o intuito de exigir um efetivo exercício do direito, afinal ideias não devem nunca ser limitadas, sendo possível que uma marca não aproveitada por determinado titular, venha a ser útil e importante para outro, obviamente sem nenhum tipo de oportunismo e aproveitamento.

Não parece ser o caso presente, afinal a Autora foi clara em afirmar que o sócio da 1ª Ré e 2º Réu da presente ação, Sr. João Batista Silva Neto, trabalhou em empresas do mesmo ramo, e tinha conhecimento da existência da marca PERMABOND. Esta alegação não foi objeto de contestação devendo ser presumida como verdadeira, na forma do Artigo 302 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a caducidade deve ser declarada pelo INPI nas hipóteses legais (Artigo 143 da Lei nº. 9.279/96), mas a perda do

direito de uso da marca, não deve representar total liberdade para registro para titulares do mesmo ramo mercadológico, sob pena de retirar valor da criatividade, inventividade, etc., ou seja, as principais razões da existência da proteção à propriedade intelectual.

*Destarte, se a marca é protegida em outros países do mundo e já foi protegida no Brasil, seu titular ou aquele que tem direito de sê-lo, é apenas a empresa que a criou ou quem a sucedeu. **Considerar que uma empresa nacional pode se utilizar de uma marca registrada anteriormente, em outros locais do mundo, é permitir que pessoa estranha à titularidade usufrua dos direitos inerentes aquela.***

*Não concordo com esta solução e não aceito desvalorizar a criatividade, ao possibilitar que alguém utilize marca de outra empresa, sem seu consentimento ou vínculo contratual. **Até a declaração de caducidade deve ter limites razoáveis, sob pena de punir todo o mercado concorrencial. Os consumidores, por acreditarem estar adquirindo um produto vendido em diversos países, o titular da marca por motivos óbvios, e os demais concorrentes por não poderem contar com uma estratégia de marketing eficiente contra uma marca conhecida internacionalmente"** (fl.1.702 e-STJ - grifou-se).*

Na hipótese, é alta possibilidade de que a marca "PERMABOND" reproduzida no Brasil seja confundida ou associada com a mesma marca comercializada em outros diversos países, o que igualmente atrai as disposições contidas no art. 10 bis da CUP:

"(...)

Art. 10 bis (1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

Art. 10 bis (2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

Art. 10 bis (3) Deverão proibir-se particularmente:

1º Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

"(...)"

Esta Terceira Turma também já decidiu que

*"(...) o direito de exclusividade do uso da marca não deve ser exercido de modo a impedir o uso de marca semelhante deferido para produto de classe diferente, **excetuados os casos de marca notória ou de alto renome, bem como os casos de evidente má-fé"** (REsp 863.975/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/8/2010, DJe de 16/11/2010 - grifou-se).*

E, também de acordo com a jurisprudência até então consolidada no STJ,

*"(...) o reconhecimento da marca como notoriamente conhecida ou de alto renome, por si só, **atrai presunção relativa de má-fé** (rectius uso indevido) por parte do terceiro registrador, **cabendo prova em sentido contrário"** (REsp 1.306.335/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 16/5/2017 - grifou-se).*

No mencionado precedente, foi destacado que,

*"(...) como anota a doutrina 'a norma ora objeto de discussão, muito mais do que fixar, no domínio da propriedade industrial, o repúdio a atos de fraude, contém mecanismo de grande conteúdo pragmático: inverte o ônus da prova de má-fé, facilitando, com isso, a repressão a requerimentos espúrios que, de outra forma, poderiam permanecer impunes diante da complexidade ou até impossibilidade de coleta de provas concludentes. **O dispositivo parte do princípio lógico de que os empresários atuantes em determinado setor não poderiam, razoavelmente, desconhecer a existência de certas marcas**' (IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à lei de propriedade industrial. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 271 - grifou-se)".*

Logo, sendo evidente a impostura do segundo recorrido - ao tentar se apropriar, sem consentimento, de marca de que tinha pleno conhecimento, cujo titular é sediado em país unionista, para distinguir produto ou serviço idêntico ou semelhante, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia -, é inevitável a conclusão de que houve afronta direta aos arts. 124, V e XXIII, da LPI e 10 (bis) da Convenção da União de Paris, cuja aplicação, como defendido nas razões recursais, não está condicionada ao reconhecimento da notoriedade da marca.

Nesse ponto, merece ser divisado que o reconhecimento do alto renome da marca, nos termos do art. 125 da LPI, assegura proteção especial em todas as classes de registro. Já a disposição do art. 124 dessa mesma Lei, enumera as diversas situações que impedem o registro como marca, dentre as quais aquelas estabelecidas nos incisos V e XXIII, que, como visto, se amoldam com perfeição à espécie.

Em outros termos: o reconhecimento do alto renome de uma determinada marca implica proteção especial em todas as categorias de produtos, mas isso não significa que as marcas que não sejam reconhecidas como tal não estejam minimamente protegidas. Como exemplo, merece ser lembrado o direito de prioridade previsto no art. 127 da Lei nº 9.279/1996.

A título de ilustração, a Profª MAITÊ CECÍLIA FABBRI MORO afirma que, ao se analisar o pedido de registro,

*"(...) deve-se verificar se não existe marca idêntica ou similar anterior para o mesmo ramo de atividade. Sobre a anterioridade, importante destacar o direito de prioridade. Para avaliar se a marca é anterior ou prova de uso anterior a essa data, estará constituída a anterioridade, ensejando possíveis insurgências com o registro da marca posterior, inclusive o indeferimento desta. **Também há possibilidade de ser considerada data anterior que não a data do depósito do INPI: a data do depósito em outro país membro da Convenção da União de Paris. Trata-se do denominado 'direito de prioridade'**. Essa possibilidade, prevista na própria convenção (art. 4º) e expressamente regulada no art. 127 da lei brasileira, garante a data do primeiro depósito feito em qualquer país-membro da União, desde que o requerente apresente o pedido em apresente o pedido nos demais países seis meses subsequentes ao primeiro depósito" (in. Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorga por outros Institutos da propriedade intelectual, São Paulo, SARAIVA, 2013, pág. 47 - grifou-se).*

Consequentemente, mesmo não tendo sido reconhecido o alto renome da

marca "PERMABOND" no Brasil, ainda assim o art. 124 da LPI, frise-se, impede o registro que "(...) reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos" (inciso V) ou de

"(...) sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia" (inciso XXIII).

Além disso, não se pode perder de vista que, além da observância principiológica que rege o tema, o registro de uma marca deve observar seu cunho distintivo, reclamando o ineditismo em seu ramo de atividade, o que não se verifica na hipótese vertente, em que a má-fé do depositante, ex-empregado da efetiva titular da marca, desponta de forma latente dos elementos coligidos aos autos, tendo em vista a patente imitação da marca e dos produtos comercializados, o que contamina, de forma inexorável, a validade do ato administrativo registral.

Logo, o apelo nobre merece prosperar nesse particular.

iv. Da prescrição aplicável

Nas contrarrazões apresentadas ao recurso especial, os recorridos PERMABOND ADESIVOS LTDA. e JOÃO BATISTA SILVA NETO sustentam que

"(...) o primeiro registro foi concedido em 17/9/2002, mas a presente ação foi ajuizada apenas em setembro de 2013, quando já se encontrava prescrita, nos termos do art. 98 e art. 174, respectivamente, da Lei n.º 9.279/96 – LPI" (fl. 2.138 e-STJ).

Todavia, a compreensão sedimentada no STJ é no sentido de que

*"(...) 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')**" (REsp 1.149.403/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2013, DJe 29/11/2013 - grifou-se).*

No mesmo sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO COM BASE NA MÁ-FÉ. IMPRESCRITIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NOTORIEDADE DA MARCA AO TEMPO DO REGISTRO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A Lei n. 9.279/96 (art. 174) estabelece a prescrição quinquenal para a pretensão de nulidade do registro, tendo a Convenção da União de Paris de 1883 - CUP (art. 6 bis, 3) excepcionado a regra ao determinar que não haverá prazo para se anular as marcas registradas com má-fé.

2. As marcas notoriamente conhecidas (LPI, art. 136) e de alto renome (LPI, art. 125) mereceram uma especial proteção do legislador, notadamente em

razão do princípio que as rege, de repressão ao enriquecimento sem causa, pelo aproveitamento econômico parasitário, já que o Brasil, na qualidade de país unionista, tem o dever de combater a concorrência desleal.

3. Assim, por gozarem de prestígio perante seu mercado atuante e do público em geral, o reconhecimento da marca como notoriamente conhecida ou de alto renome, por si só, atrai presunção relativa de má-fé (rectius uso indevido) por parte do terceiro registrador, cabendo prova em sentido contrário.

4. Tratando-se de marca notória, em razão do amparo protetivo diferenciado da norma - para fins de imprescritibilidade da ação anulatória -, basta ao requerente a demonstração de que a marca reivindicada era notoriamente conhecida, ao tempo do registro indevido, para obter, em seu favor, a inversão do ônus da prova da má-fé em face do requerido, anterior registrador e, como reverso, a boa-fé do reivindicante.

5. Na hipótese, verifica-se que a recorrente não impugna o fundamento crucial que deu substrato à sentença e ao acórdão - inexistência de prova da notoriedade da marca no Brasil ao tempo do registro -, pois, repita-se, limitou-se a discutir a presunção de má-fé da recorrida, o que atrai a incidência da Súm. 283 do STF.

Ademais, chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, com relação à existência de provas que poderiam reconhecer a notoriedade da marca nos idos de 1975, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm. 7 do STJ.

6. Recurso especial não provido" (REsp 1.306.335/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 16/5/2017 - grifou-se).

Tratando, pois, a presente hipótese de pedido de anulação de registro eivado de incontestada má-fé, a excepcionalidade prevista no art. 6º bis (3) da CUP, isto é, a regra de que "(...) não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé" deve prevalecer e ser aplicada no caso concreto.

Nesse passo, embora o acórdão recorrido tenha afastado a má-fé do segundo recorrido, acabou por também não reconhecer a suposta prescrição da pretensão anulatória do registro, motivo pelo qual deve ser mantido nesse ponto.

v. Da competência da Justiça Federal para o julgamento do pedido cumulativo de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico

O acórdão recorrido concluiu que a Justiça Federal não deteria a competência para julgar os pedidos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico.

Defende a recorrente que, ao assim proceder, o

"(...) E. Tribunal a quo não observou o disposto no artigo 173 da Lei de Propriedade Industrial, pois o legislador deixou claro que o Juiz Federal, nos autos da ação de nulidade de registro marcário, poderá julgar o pedido de abstenção de uso dessa marca" (fl. 2.074 e-STJ).

Argumenta, ainda, que "(...) a abstenção do uso da marca 'PERMABOND' in casu deve ser considerada em todos os âmbitos, inclusive, no nome comercial e no sítio eletrônico da empresa Recorrida, sob pena de violação ao referido dispositivo legal" (fl.

2.074 e-STJ).

Todavia, conquanto se reconheça que o art. 173 da LPI autorize, expressamente, a cumulação do pedido de anulação com o pedido de abstenção do uso da marca, inclusive quando requerido liminarmente, essa previsão não abrange a possibilidade de se cumular, na mesma ação, outros pedidos que não decorram diretamente da eventual declaração de nulidade do registro, cuja presença do INPI é indispensável e, por isso, determinante da competência da Justiça Federal.

E, ao contrário do alegado, os pedidos de alteração de nome comercial e de cancelamento do endereço eletrônico não são meros desdobramentos da questão principal. Diversamente, o pedido de alteração de nome comercial não é consequência da ordem de abstenção do uso da marca, tampouco o pleito de cancelamento do endereço eletrônico deriva automaticamente da anulação registral. Ambos requerem ação própria e direta contra os primeiros recorridos, sem a necessidade de intervenção do INPI, o que afasta a competência da Justiça Federal.

De fato, segundo o art. 327 do Código de Processo Civil de 2015, a cumulação de pedidos é permitida apenas quando i) sejam os pedidos compatíveis entre si, ii) seja competente para conhecer deles o mesmo juízo e iii) seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DE REGISTRO. INCLUSÃO DO ITEM 95 DA CLASSE 40 NO REGISTRO DA MARCA PREVER QUE DECORREU DE ORDEM JUDICIAL EM AÇÃO PROPOSTA PELA PRÓPRIA DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO VERIFICADA. DIFERENTES PARTES E CAUSAS DE PEDIR. COISA JULGADA QUE NÃO PODE PREJUDICAR TERCEIROS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCAS PREVER E PREVIR. MARCA POSTERIOR REGISTRADA NA MESMA CLASSE E NA MESMA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DO QUE A MARCA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 124, INCISO XIX, DA LEI N. 9.279/96. MARCAS NOMINATIVAS SEMELHANTES. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. MESMA ESPECIFICAÇÃO. SERVIÇOS QUE, SE NÃO IDÊNTICOS, DEVEM SER PRESUMIDOS COMO SEMELHANTES OU AFINS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA EM AÇÃO EM QUE SE DISCUTE O PRÓPRIO REGISTRO DE MARCA. CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE JUÍZOS DIVERSOS. ART. 292, § 1º, DO CPC/73 (ART. 327, § 1º, DO CPC/15).

(...)

11. Pedido de indenização por danos morais e materiais que decorre não da nulidade do registro em si, mas, sim, de eventual utilização indevida da marca anteriormente registrada.

12. Embora seja possível a cumulação do pedido de nulidade de registro de marca com o pedido de abstenção de uso, em razão da previsão expressa do art. 173 da LPI, não se mostra possível a cumulação do pedido de indenização por danos materiais e morais.

13. Cumulação que apenas se mostra possível quando o mesmo juízo for competente para conhecer dos diferentes pedidos, o que não é o caso, considerando que a ação de nulidade deve tramitar, por força do art. 175 da LPI, na Justiça Federal. Inteligência do art. 292, § 1º, do CPC/73 (art. 327, § 1º, do CPC/15). Precedentes deste Superior

Tribunal.

14. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO" (REsp 1.848.033/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 12/11/2021 - grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR DE SUA MARCA REGISTRADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização em razão de uso indevido de marca registrada.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. **As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal; no entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. Precedente da 2ª Seção (Recurso Repetitivo).**

4. Agravo interno no recurso especial não provido" (AgInt nos EDcl no REsp 1.782.271/RS, Rel. Ministra Nancy Andrichi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020 - grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. ABSTENÇÃO DE USO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NOME COMUM. EXCLUSIVIDADE AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. **Inexistindo discussão acerca da nulidade do registro de marca, em que é necessária a participação do INPI, mas apenas sobre a exclusividade de uso, a competência é da Justiça Estadual.**

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

3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 767.452/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe 4/6/2019 - grifou-se).

Portanto, tratando-se de pedidos cumulativos que não são cognoscíveis pelo juízo federal recorrido, o aresto recorrido não comporta reforma também nesse aspecto.

vi) Dispositivo

Ante o exposto, **conheço parcialmente** e, nessa extensão, **dou parcial provimento ao recurso especial** para anular os registros n°s 821.177.230, 826.422.560 e 826.467.377 referentes à marca "PERMABOND", concedidos à recorrida PERMABOND ADESIVOS LTDA.

Em consequência, inverteo a sucumbência e fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da recorrente no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando prejudicado o pedido de

readequação da verba honorária formulado.

É o voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2018/0239912-8

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.766.773 / RJ

Números Origem: 01326975920134025101 1326975920134025101 201351011326972

PAUTA: 22/11/2022

JULGADO: 22/11/2022

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. OSNIR BELICE

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : PERMABOND LLC
ADVOGADOS : MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER E OUTRO(S) -
RJ102961
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
ROBERTA XAVIER DA SILVEIRA CALAZANS - RJ103650
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RECORRIDO : PERMABOND ADESIVOS LTDA
RECORRIDO : JOAO BATISTA SILVA NETO
ADVOGADO : MARCELO DE VICENTE E OUTRO(S) - SP174437
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS, pela parte RECORRENTE: PERMABOND LLC

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, deu parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

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

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.