

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 964.780 - SP (2007/0070598-6)

RELATOR : **MINISTRO HÉLIO QUAGLIA BARBOSA**
RECORRENTE : **BF UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA E OUTRO**
ADVOGADO : **JEFERSON WADY SABBAG E OUTRO(S)**
RECORRIDO : **LAUTREC PUBLICIDADE S/A E OUTROS**
ADVOGADO : **HÉLIO FABBRI JUNIOR E OUTRO(S)**

EMENTA

PROPRIEDADE INTELECTUAL, INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCAS E PATENTES . "JUEGO DEL MILLION" X "JOGO DO MILHÃO". FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC. CADUCIDADE. ARTS. 142 E 143 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SISTEMA DECLARATIVO. CADUCIDADE. EFEITOS *EX TUNC*. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Após a propositura da ação, se algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do litígio, compete ao magistrado apreciá-lo, até de ofício, no momento do julgamento (art. 462 do Código de Processo Civil).

2. O detentor da marca registrada perderá o registro, por caducidade, se a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse e decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil ou se o uso tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou, ainda, se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação, que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro (Lei de Propriedade Industrial, art. 143, incisos I e II).

3. Vigê no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso.

4. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Massami Uyeda, Antônio de Pádua Ribeiro, Fernando Gonçalves e Aldir Passarinho Junior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Hélio Quaglia Barbosa.

Brasília (DF), 21 de agosto de 2007.

Superior Tribunal de Justiça

MINISTRO HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Relator



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2007/0070598-6

REsp 964780 / SP

Números Origem: 1926884 192688400 1926884201 5400 542000

PAUTA: 16/08/2007

JULGADO: 16/08/2007

Relator

Exmo. Sr. Ministro **HÉLIO QUAGLIA BARBOSA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **HÉLIO QUAGLIA BARBOSA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO**

Secretária

Bela. **CLAUDIA AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE BECK**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : BF UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA E OUTRO

ADVOGADO : JEFERSON WADY SABBAG E OUTRO(S)

RECORRIDO : LAUTREC PUBLICIDADE S/A E OUTROS

ADVOGADO : HÉLIO FABBRI JUNIOR E OUTRO(S)

ASSUNTO: Civil - Propriedade Industrial - Marca - Abstenção de uso

CERTIDÃO

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

O julgamento do presente feito fica adiado, por indicação do Sr. Ministro Relator.

Brasília, 16 de agosto de 2007

CLAUDIA AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE BECK
Secretária

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 964.780 - SP (2007/0070598-6)

RELATOR : **MINISTRO HÉLIO QUAGLIA BARBOSA**
RECORRENTE : **BF UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA E OUTRO**
ADVOGADO : **JEFERSON WADY SABBAG E OUTRO(S)**
RECORRIDO : **LAUTREC PUBLICIDADE S/A E OUTROS**
ADVOGADO : **HÉLIO FABBRI JUNIOR E OUTRO(S)**

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HÉLIO QUAGLIA BARBOSA (Relator):

Trata-se de recurso especial, interposto por B.F. UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA e TVSBT - CANAL 4 DE SÃO PAULO, com fulcro no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa ora se transcreve:

"EMENTA: Prejudicial de caducidade da marca "Jogo do Milhão" - Afastada.

SENTENÇA - Nulidade - Julgamento 'extra petita' - Inocorrência - Preliminar rejeitada.

AGRAVO RETIDO - Recurso contra despacho sem cunho decisório - Despacho de mero expediente - Aplicação do art. 504 do CPC - Agravo não conhecido.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Uso indevido de marca de terceiros - Contrafação caracterizada - Abstenção do uso - Dever de indenizar - Sentença confirmada - Apelos não providos" (fl. 244).

Sustentam os recorrentes violação dos arts. 462 e 332 do Código de Processo Civil, bem como divergência jurisprudencial; alegam que "o v. acórdão negou vigência ao artigo 462 do CPC ao desconsiderar fato extintivo do direito das Recorridas. Com efeito, ao reverso do que decidido, as Recorridas não são detentoras da propriedade da marca 'EL JUEGO DEL MILLION' na medida em que os registros de fls. 74/75 e 13/14 da medida cautelar, foram cancelados pelo INPI por nunca terem usado a marca no Brasil, via 'Declaração de Caducidade', conforme atestam as publicações oficiais ocorridas em 21/06/2005 e 28/06/2005" (fls. 414/417).

Aduzem que "houve violação do art. 332 do CPC, posto que foram

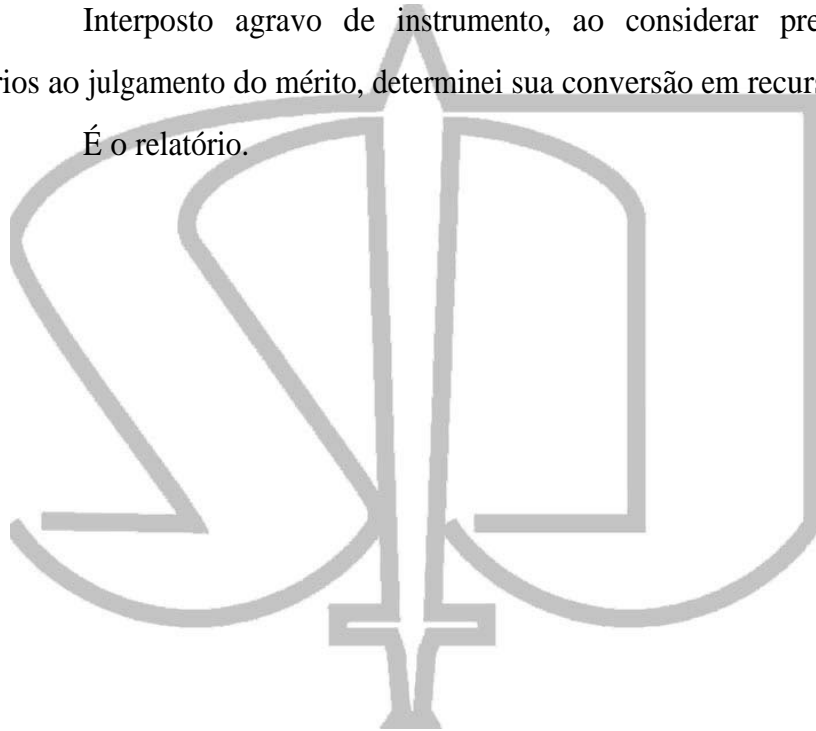
Superior Tribunal de Justiça

desprezados as provas e os fundamentos relevantes da causa, na exata medida em que o cancelamento dos registros das marcas 'EL JUEGO DEL MILLION' pelo INPI tornou as Recorridas carecedoras do direito pelo qual se amparava a demanda" (fl. 268); provocam dissenso jurisprudencial com o REsp n. 36.306/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira.

Apresentadas as contra-razões, o recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, por incidir a Súmula 7 e por não ter sido realizado o cotejo analítico da divergência.

Interposto agravo de instrumento, ao considerar presentes os elementos necessários ao julgamento do mérito, determinei sua conversão em recurso especial (fl. 470).

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 964.780 - SP (2007/0070598-6)

RELATOR : **MINISTRO HÉLIO QUAGLIA BARBOSA**
RECORRENTE : **BF UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA E OUTRO**
ADVOGADO : **JEFERSON WADY SABBAG E OUTRO(S)**
RECORRIDO : **LAUTREC PUBLICIDADE S/A E OUTROS**
ADVOGADO : **HÉLIO FABBRI JUNIOR E OUTRO(S)**

EMENTA

PROPRIEDADE INTELECTUAL, INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCAS E PATENTES . "JUEGO DEL MILLION" X "JOGO DO MILHÃO". FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC. CADUCIDADE. ARTS. 142 E 143 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SISTEMA DECLARATIVO. CADUCIDADE. EFEITOS *EX TUNC*. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Após a propositura da ação, se algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do litígio, compete ao magistrado apreciá-lo, até de ofício, no momento do julgamento (art. 462 do Código de Processo Civil).
2. O detentor da marca registrada perderá o registro, por caducidade, se a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse e decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil ou se o uso tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou, ainda, se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação, que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro (Lei de Propriedade Industrial, art. 143, incisos I e II).
3. Vigê no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso.
4. Recurso especial conhecido e provido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HÉLIO QUAGLIA BARBOSA (Relator):

1. Tratam os autos de ação de abstenção de uso da marca "O JOGO DO MILHÃO", cumulada com indenizatória proposta por Lautrec Publicidad S.A., Tomasella Administração e Participações Ltda. e Entertainment Production Group Brasil Ltda. contra BF Utilidades Domésticas Ltda. e TVSBT Canal 4 de São Paulo S.A.

Afirmaram os autores ser os legítimos detentores do registro da marca "EL JUEGO DEL MILLION" (registros ns. 819.718.777 e 819.718.785), que estaria sendo indevidamente usada pelos réus, ora recorrentes, na exibição do programa televisivo "O

Superior Tribunal de Justiça

JOGO DO MILHÃO", no canal SBT.

O Juiz sentenciante condenou os réus à abstenção do uso da marca dos autores, aplicada multa diária, bem como ao pagamento de indenização equivalente à remuneração, que seria devida caso tivesse sido autorizada legalmente a exploração (fls. 85/95); o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação, assentando que *"a contrafação foi caracterizada, pois houve o uso de marca alheia para a designação do mesmo tipo de produto, qual seja, entretenimento, comunicação e publicidade"* (fl. 253), antes anotando ser objeto de inovação recursal a arguição de caducidade da marca, e afastando, ademais, a prejudicial, por ser matéria afeta à competência da Justiça Federal, afetando atribuição do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI (fl. 247).

Os recorrentes asseveram, preambularmente, que, pese embora a questão da caducidade ser da competência da Justiça Federal, não houve pleito de reconhecimento daquela pelo Tribunal estadual, mas apenas informaram que *"o INPI cancelou os registros da marca 'EL JUEGO DEL MILLION', extinguindo os fatos constitutivos do suposto direito das Recorridas, por falta de uso do sinal no Brasil"* (fls. 264/265); aduzem ainda que *"houve sim procedimento administrativo perante o INPI visando à declaração de caducidade dos registros, porquanto tal órgão não efetuou os devidos cancelamentos de ofício, mas sim após ter sido acionado através dos requerimentos apresentados pelas ora Recorrentes em 11/01/2005 [...]"* (fl. 265).

2. Presentes os requisitos de admissibilidade, uma vez que a matéria federal está prequestionada, e, em relação à alínea "c", em caso de dissídio notório, dispensadas são as formalidades para sua caracterização.

3. Após o julgamento da ação e antes do julgamento da apelação, os recorrentes informaram que os autores já não detinham mais a marca "EL JUEGO DEL MILLION", uma vez que o INPI teria declarado a caducidade do registro, com fulcro no art. 142, inciso III, da Lei n. 9.279/96, *verbis*:

"Art. 142. O registro da marca extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou

Superior Tribunal de Justiça

serviços assinalados pela marca;

III - **pela caducidade**; ou

IV - pela inobservância do disposto no art. 217." (destaquei).

Segundo a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 143 e incisos, o detentor da marca registrada perderá o registro, por caducidade, se a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse e decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil ou se o uso tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação, que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

4. A propósito, às fls. 289 e 290, constam documentos extraídos de consulta à Base de Marcas do INPI, que comprovam a extinção dos registros 819718785 (classe 41 : 20 - 40) e 819718777 (classe 38 : 10), ambos em 3.12.2004, por caducidade (fls. 289/290); ademais, consta também uma terceira consulta àquela base de dados, que informa o deferimento da marca "O JOGO DO MILHÃO" ao TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A, sob o registro 821756087, classe 38 : 10 (fl. 291).

Dessa forma, sendo os atos administrativos em questão extintivos dos direitos dos autores e constitutivos do direito dos réus, havia de se aplicar à espécie o art. 462 do Código de Processo Civil, cuja redação se segue:

"Art. 462. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença".

Concluindo, "a regra do art. 462 do CPC não se limita apenas ao juiz de primeiro grau, mas também ao tribunal, se o fato é superveniente à sentença" (NEGRÃO, Theotônio; GOUVÊA, José Roberto F. *Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor*. 38a. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 524, nota 15 ao art. 462).

Dentro de idêntica orientação, tem-se o julgado paradigmático, deste Tribunal Superior, que, ao apreciar tema de propriedade industrial assemelhado ao dos autos, dirimiu a controvérsia do modo espelhado na ementa ora transcrita, em tudo aplicável à espécie:

"DIREITOS COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. COLIDÊNCIA DE MARCA (REGISTRO NO INPI) COM NOME COMERCIAL (ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA SOCIEDADE NA JUNTA COMERCIAL). CADUCIDADE DO REGISTRO. COMPROVAÇÃO APRESENTADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 462, CPC INSTÂNCIA ESPECIAL. RECURSO PREJUDICADO.

I - Aplica-se o art. 462 do Código de Processo Civil também na instância especial.

II - O autor, ex-detentor de registro de marca no INPI, perde seu suporte jurídico para insurgir-se contra a utilização do nome comercial de outra empresa uma vez declarada, em processo próprio, a caducidade do seu registro." (RESP n. 36.306/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 19.5.1997, p. 20.638).

5. Registre-se, por oportuno, que, no que tange ao sistema de proteção de marcas e patentes, vige no Brasil o sistema declarativo, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso.

José Carlos Tinoco Soares, ao comentar a adoção pela legislação brasileira do sistema declarativo, cita lição de BENTO DE FARIA:

"Não é pelo fato do registro que o negociante ou fabricante adquire-a, a propriedade preexiste àquela, que apenas constata a apropriação da marca garantindo-a contra as usurpações de terceiros, enquanto alguém não se mostra com melhor direito, proveniente de posse anterior, e este é o pensamento e espírito da lei, pois apesar do registro ser feito com todas as formalidades, publicação e depósito, ela dá ao prejudicado a faculdade de fazer valer seu direito, mediante ação de nulidade de registro, donde se induz que o que firma a propriedade da marca é a posse legítima anterior" (*Marcas vs. Nome Comercial Conflitos*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000, p. 94)

Ainda a respeito do sistema declarativo do registro de marcas e patentes, prossegue o autor a relacionar doutrinadores de escol, destacando-se, dentre aqueles, GAMA CERQUEIRA, *verbis*:

"Quanto às marcas, dissemos, então, que o registro ou depósito, prescrito ou

Superior Tribunal de Justiça

facultado pela lei, não tem o efeito de originar a sua propriedade, a qual se adquire pela ocupação, advertindo, porém, que a proteção legal dessa propriedade pode subordinar-se essencialmente ao registro, ou independe dessa formalidade administrativa, conforme o sistema adotado no direito de cada país" (op. cit. fl. 95).

Esta Corte Superior de Justiça já teve oportunidade de apreciar a questão, no julgamento do Recurso Especial n. 29.878/RJ, cuja relatoria coube ao eminente Ministro Cesar Asfor Rocha; na ocasião, o Ministro Ruy Rosado de Aguiar atribuiu, em seu voto vencido, efeitos *ex tunc* ao ato administrativo declaratório da caducidade do registro de marca ou patente pelo seu não uso. Confira-se excerto do voto-vista:

"Quando a caducidade do registro de marca decorre do não uso, tenho que o efeito do cancelamento é *ex tunc*. Se o titular nunca usou do direito que lhe decorria do registro, foi a continuidade dessa inação que resultou na perda; logo, o reconhecimento da caducidade é simples declaração do fato que se constituiu ao longo do tempo, somando-se dia a dia, e que a cada dia se acrescia um pouco, consolidando-se ao término do período indicado no art. 94 da Lei 5.772/71, isto é, depois do decurso de dois anos contados da concessão do registro. Vencido esse tempo, a partir de seu termo final produz efeitos o cancelamento do registro.

O registro da marca tem por finalidade preservar o direito de uso com exclusividade. Se não há a atualização para a qual o registro é feito, desaparece o motivo de sua existência e não há razão para preservar direitos que não foram usados, a expressar, na verdade, uma apropriação de nenhum significado social".

Anote-se que, na mesma ocasião, expressou o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira filiação à tese de que opera efeitos *ex tunc* a declaração de caducidade de marca pelo não uso, ao entender que "*não se deve prestigiar a inércia da parte*" (trecho do voto no REsp n. 29.878/RJ), ressaltando, inclusive, que, como na espécie, o processo de cancelamento do registro veio a concretizar-se ainda no curso da causa.

Acresce, ainda, outro precedente do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o cunho declaratório do registro de marca, bem como da declaração de caducidade, a qual opera efeitos *ex tunc*, confira-se:

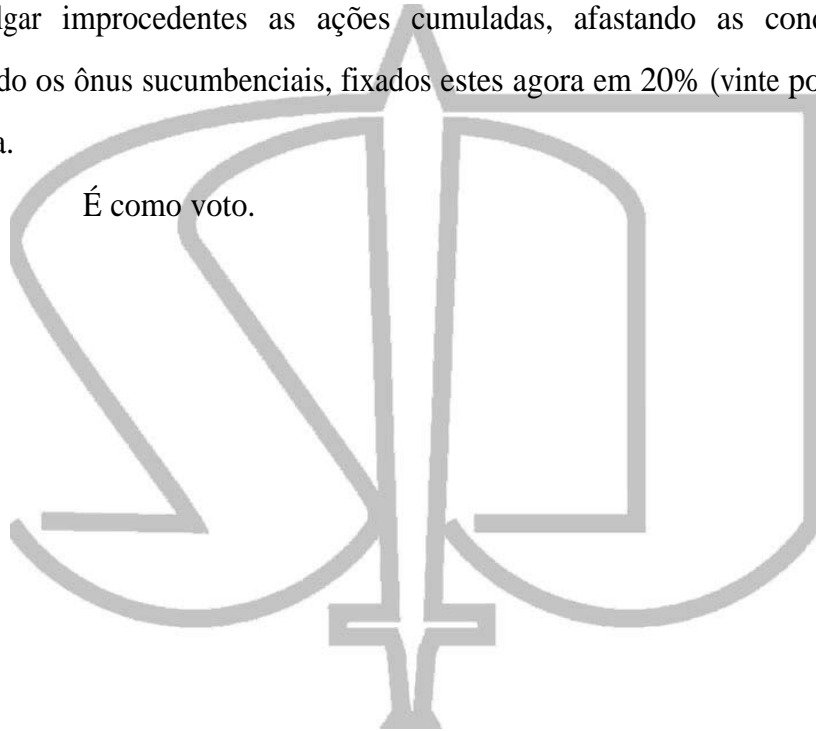
"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. ÓBICE DA

COLIDÊNCIA. CADUCIDADE DO PRIMEIRO REGISTRO. DECISÃO POSTERIOR.

Ante o conteúdo preponderantemente declaratório do ato que reconhece a caducidade de marca, por desuso, afasta-se o óbice anteriormente posto ao registro de nova marca, por colidência com a que veio a ser declarada caduca, já que o efeito '*ex tunc*' da declaração não atrita com o conteúdo constitutivo negativo do registro anterior, de caráter complementar." (REsp n. 14.739/RJ, relator Ministro Dias Trindade, Quarta Turma, DJ de 13.12.1993, p. 27.462).

5. Por esses fundamentos, conheço do recurso especial e lhe dou provimento, para julgar improcedentes as ações cumuladas, afastando as condenações impostas e invertendo os ônus sucumbenciais, fixados estes agora em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2007/0070598-6

REsp 964780 / SP

Números Origem: 1926884 192688400 1926884201 5400 542000

PAUTA: 16/08/2007

JULGADO: 21/08/2007

Relator

Exmo. Sr. Ministro **HÉLIO QUAGLIA BARBOSA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **HÉLIO QUAGLIA BARBOSA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA DE MACEDO**

Secretária

Bela. **CLAUDIA AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE BECK**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : BF UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA E OUTRO

ADVOGADO : JEFERSON WADY SABBAG E OUTRO(S)

RECORRIDO : LAUTREC PUBLICIDADE S/A E OUTROS

ADVOGADO : HÉLIO FABBRI JUNIOR E OUTRO(S)

ASSUNTO: Civil - Propriedade Industrial - Marca - Abstenção de uso

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **LUIZ DE ALENCAR ARARIPE JR.**, pela parte: RECORRENTE: BF UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA;

Dr(a). **CAIO PERALTA**, pela parte: RECORRIDA: LAUTREC PUBLICIDADE S/A

CERTIDÃO

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

A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Massami Uyeda, Antônio de Pádua Ribeiro, Fernando Gonçalves e Aldir Passarinho Junior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 21 de agosto de 2007

CLAUDIA AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE BECK
Secretária