

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.631.874 - SP (2014/0126765-3)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : PRÓ EDUCAÇÃO GUARULHENSE LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
CRISTIANE ANGÉLICA LONGO E ALVARENGA - SP172726
RECORRIDO : PROGRESSO EDUCACIONAL LTDA
ADVOGADO : WILLI ROSTIN JUNIOR E OUTRO(S) - SP173829

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DE USO.

- 1- Ação ajuizada em 11/1/2007. Recurso especial interposto em 22/2/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016.
- 2- Controvérsia que se cinge em definir o marco inicial do prazo prescricional da pretensão de abstenção de uso de marca.
- 3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
- 4- A pretensão de abstenção de uso de marca nasce para seu titular com a violação do direito de utilização exclusiva, tutelado pelo art. 129, *caput*, da Lei n. 9.279/1996.
- 5- Diante do contexto dos autos, em que a autorização para utilização da marca foi conferida por ato de mera liberalidade da recorrida – titular do direito de uso exclusivo –, a pretensão inibitória nasceu a partir do momento em que foi desrespeitada pela recorrente a data assinalada como termo final de vigência da autorização.
- 6- Recurso Especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 25 de outubro de 2016(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

RECURSO ESPECIAL Nº 1.631.874 - SP (2014/0126765-3)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE : PRÓ EDUCAÇÃO GUARULHENSE LTDA

ADVOGADOS : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941

CRISTIANE ANGÉLICA LONGO E ALVARENGA - SP172726

RECORRIDO : PROGRESSO EDUCACIONAL LTDA

ADVOGADO : WILLI ROSTIN JUNIOR E OUTRO(S) - SP173829

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso especial interposto por PRÓ EDUCAÇÃO GUARULHENSE LTDA., com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

Ação: de rescisão contratual e de abstenção de uso de marca, ajuizada por PROGRESSO EDUCACIONAL LTDA. em face da recorrente.

Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a recorrente a se abster de utilizar a marca “Progresso”, sob pena de multa fixada em R\$ 1.000,00 (mil reais) para cada violação.

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela recorrente.

Embargos de declaração: opostos pela recorrente, foram parcialmente acolhidos, para fixar que a abstenção do uso da marca deve vigorar a partir do ano letivo seguinte ao do trânsito em julgado do acórdão.

Recurso especial: alega violação dos arts. 126, 178, § 10, IX, e 1.126 do CC/1916; 133, 482, 2.028 e 2.044 do CC/2002; e 129, § 1º, da Lei n. 9.279/1996. Aduz que a regra de prescrição aplicável à espécie deve ser aquela do art. 178, § 10, IX, do CC/1916, segundo a qual prescreve em cinco anos “a ação por ofensa ou dano causados ao direito de propriedade, contado o prazo da data em que se deu a mesma ofensa ou dano”. Alega que o uso da expressão “Progresso”, na composição de sua marca, foi autorizado contratualmente pelos sócios da recorrida. Afirma que, dada a inexistência, no contrato entabulado, de

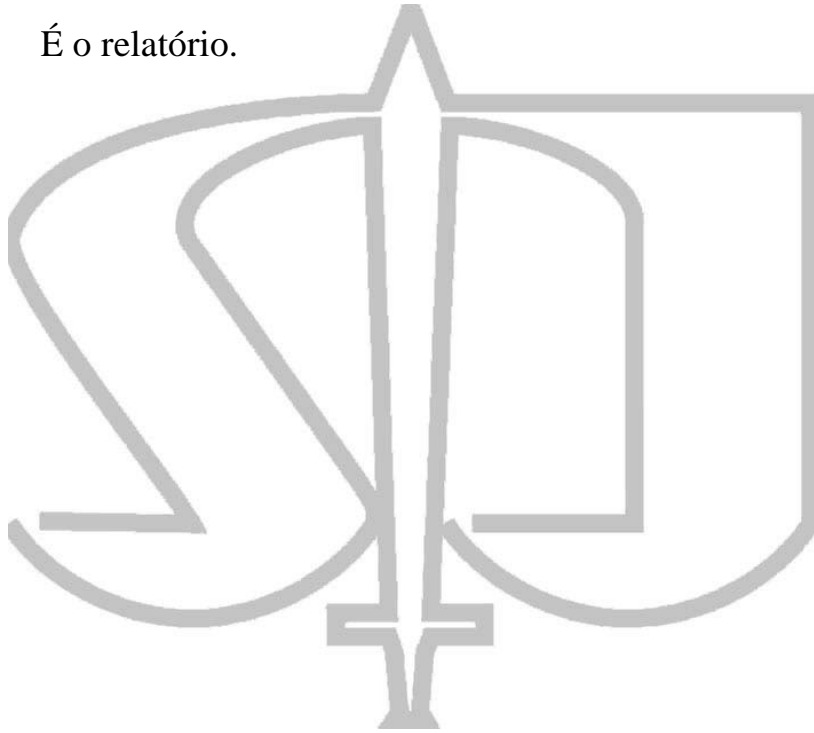
Superior Tribunal de Justiça

termo final para utilização da marca, deve ser reconhecido que seu uso possui prazo indeterminado. Refere que detém direito de precedência, pois ostenta condição de terceiro de boa-fé e usava a marca há mais de seis meses.

Decisão de admissibilidade: o TJ/SP negou seguimento ao recurso especial.

Agravo: interposto pela recorrente, foi autuado como recurso especial.

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.631.874 - SP (2014/0126765-3)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE : PRÓ EDUCAÇÃO GUARULHENSE LTDA

ADVOGADOS : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941

CRISTIANE ANGÉLICA LONGO E ALVARENGA - SP172726

RECORRIDO : PROGRESSO EDUCACIONAL LTDA

ADVOGADO : WILLI ROSTIN JUNIOR E OUTRO(S) - SP173829

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

VOTO

Cinge-se a controvérsia em definir o marco inicial do prazo prescricional da pretensão de abstenção de uso de marca.

1- SÍNTESE FÁTICA

No que interessa à solução da controvérsia, vale destacar que os juízos de primeiro e segundo graus entenderam que o decurso do lapso prescricional teve início a partir da data da publicação do pedido de registro da marca “Colégio Progresso Centro”, formulado pela recorrente perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI em dezembro de 2006.

Esta, por seu turno, sustenta que deve ser considerada como marco inicial da prescrição a data do primeiro uso que fez da expressão “Progresso” (1984) ou, alternativamente, a data de assinatura, pelos sócios das empresas em litígio, do instrumento particular de compra e venda, cessão e transferência de direitos, o qual autorizou a utilização daquela expressão por prazo indeterminado (2001).

Da análise dos autos, todavia, infere-se que o INPI concedeu à recorrida o registro da marca “Progresso” em 7/8/1990 (e-STJ Fl. 22), a qual foi devidamente utilizada pela recorrente até meados de agosto de 2006, quando seus sócios foram notificados extrajudicialmente de que a permissão de uso vigoraria

somente até o último dia daquele ano (e-STJ Fls. 23/24).

Diante do não acatamento dos termos da notificação, foi ajuizada, após o escoamento do prazo mencionado, a presente ação inibitória.

Os juízos de primeiro e segundo graus, ao examinarem a controvérsia, afastaram a alegação de prescrição invocada na contestação e reconheceram a violação do direito de exclusividade, determinando à recorrente, como corolário, que se abstenha de utilizar a marca “Progresso” como título de seu estabelecimento.

2- DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (arts. 126 e 1.126 do CC/1916; 133, 482, 2.028 e 2.044 do CC/2002; e 129, § 1º, da Lei n. 9.279/1996).

O acórdão recorrido não decidiu acerca das normas que constam dos arts. 126 e 1.126 do CC/1916; 133, 482, 2.028 e 2.044 do CC/2002; e 129, § 1º, da Lei n. 9.279/1996, apesar da interposição de embargos de declaração. Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível quanto às respectivas questões. Aplica-se, neste caso, a Súmula 211/STJ.

3- DO MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO INIBITÓRIA DE USO DE MARCA (alegação de violação dos arts. 178, § 10, IX, do CC/1916 e dissídio jurisprudencial).

No que se refere ao **prazo** prescricional incidente sobre a pretensão de abstenção de uso de marca, o STJ possui entendimento firmado no sentido de que devem ser aplicadas as regras constantes do art. 177, segunda parte, do CC/1916. É o que se depreende dos seguintes julgados: RCDESP no AgRg no REsp 691.474/RS, **Quarta Turma**, DJe 13/12/2013; AgRg no Ag 854.216/GO,

Terceira Turma, DJe 05/08/2013; e REsp 418.580/SP, **Terceira Turma**, DJ 10/03/2003.

Quanto ao **marco inicial** de sua fluência, todavia, não há jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal.

A prescrição, em breves linhas, pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação.

Como a regra insculpida no art. 189 do CC estabelece que a pretensão nasce para seu titular quando **violado o direito** subjacente, infere-se que, tratando-se de abstenção de uso de marca, a pretensão surge a partir do momento em que se constata que o direito de utilização exclusiva (tutelado pelo art. 129, *caput*, da Lei n. 9.279/1996) foi ofendido por ato de terceiro.

Na hipótese, portanto, o cerne da controvérsia reside em definir quando esse direito foi efetivamente violado pela recorrente.

O exame dos autos revela que a autorização para utilização da marca “Progresso” foi conferida por ato de mera liberalidade da titular do direito de uso exclusivo.

Nesse contexto, havendo expressa manifestação de interesse da recorrida em cessar os efeitos da autorização, a partir da data assinalada como termo final de vigência da liberalidade (31/12/2006, e-STJ Fl. 24) é que o uso da marca, pela recorrente, passou a representar violação ao direito de exclusividade, momento em que, via de consequência, nasceu a pretensão inibitória.

Portanto, independentemente do prazo que se entenda aplicável à hipótese, **não há que se falar em prescrição**, pois a presente ação foi distribuída em 11/1/2007 (e-STJ Fl. 2), menos de um mês após a violação do direito.

Forte nessas razões, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso especial.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2014/0126765-3 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.631.874 / SP**

Números Origem: 120328 15222007 2240120070015227 224012007001522700 6076164 692007
71473566520088260000 91473566520088260000

EM MESA

JULGADO: 25/10/2016

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **CARLOS ALBERTO CARVALHO VILHENA**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : PRÓ EDUCAÇÃO GUARULHENSE LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941
 CRISTIANE ANGÉLICA LONGO E ALVARENGA - SP172726
RECORRIDO : PROGRESSO EDUCACIONAL LTDA
ADVOGADO : WILLI ROSTIN JUNIOR E OUTRO(S) - SP173829

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

CERTIDÃO

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

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

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