

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.736.835 - RJ (2017/0314599-8)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : PRAXIS CONSULTORIA E INFORMACAO DESPORTIVA S/C LTD
ADVOGADOS : JOSE ANTONIO BALIEIRO LIMA - SP103745
LUÍS FELIPE BALIEIRO LIMA - SP142981
RECORRIDO : SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
ADVOGADOS : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737
NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276
RAFAEL LACAZ AMARAL - RJ112096
LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA JURÍDICA. DIREITO DESPORTIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 128, § 1º, DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. EXPRESSÃO DE USO COMUM OU GENÉRICO. MARCA EVOCATIVA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO REGISTRAL. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA HIPÓTESE. PRETENSÃO RECONVENCIONAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA HARMONIA E SEPARAÇÃO DE PODERES.

1. Ação de nulidade ajuizada em 21/10/2003. Recurso especial interposto em 18/10/2013 e concluso ao Gabinete em 12/1/2018.

2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca "PRAXIS" à recorrente e os efeitos do resultado dessa análise sobre o trâmite do pedido de registro da mesma expressão pela recorrida perante o INPI.

3. Considerando-se o fato de a Classe 42 da NCL(7) não servir para identificar exclusivamente serviços privativos da advocacia, bem como as especificidades ínsitas ao Direito Desportivo, cuja Justiça especializada ostenta natureza administrativa, é de se concluir que a prestação de consultorias e informações nessa área, pela recorrente, não pode ser tida – exceto se devida e casuisticamente comprovado, circunstância não ventilada no acórdão recorrido – como atividade que viola os ditames do art. 1º, II, da Lei 8.906/94 e 4º, parágrafo único, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.

4. Como consectário, o ato concessivo do registro marcário impugnado não apresenta a nulidade apontada, pois foram cumpridos os requisitos exigidos pelo art. 128, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial.

5. A marca em questão (PRAXIS) não se enquadra na definição de marca evocativa, na medida em que seu elemento nominativo não se relaciona com as características ou com a função dos serviços prestados por seu titular.

6. A regra do art. 124, VI, da LPI não inviabiliza, *a priori*, o registro de sinais comuns ou vulgares, devendo-se analisar, cumulativamente, se tais expressões guardam relação com o produto ou o serviço que a marca visa distinguir ou se elas são empregadas comumente para designar alguma de suas características, circunstâncias não verificadas no particular.

Superior Tribunal de Justiça

7. À míngua de qualquer notícia apontando para a ocorrência de ilegalidades praticadas pelo INPI no curso da tramitação do procedimento administrativo registral iniciado pela recorrida, tem-se que inexistente razão jurídica apta a justificar a interferência do Judiciário na espécie, sob risco de ofensa ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes.

8. Recurso especial parcialmente 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, dar parcial provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Impedido o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Dr(a). NANCY SATIKO CAIGAWA, pela parte RECORRIDA: SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES.

Brasília (DF), 19 de junho de 2018(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.736.835 - RJ (2017/0314599-8)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : PRAXIS CONSULTORIA E INFORMACAO DESPORTIVA S/C LTD
ADVOGADOS : JOSE ANTONIO BALIEIRO LIMA - SP103745
LUÍS FELIPE BALIEIRO LIMA - SP142981
RECORRIDO : SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
ADVOGADOS : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737
NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276
RAFAEL LACAZ AMARAL - RJ112096
LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora): Cuida-se de recurso especial interposto por PRAXIS CONSULTORIA E INFORMAÇÃO DESPORTIVA S/C, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

Ações: (i) de nulidade de registro marcário, ajuizada por SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES em face da recorrente e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, por meio da qual objetiva anular o ato administrativo concessivo da marca nominativa "PRAXIS". Na reconvenção apresentada, a recorrente objetiva impedir a concessão do registro marcário requerido pela recorrida concernente à mesma expressão.

(ii) declaratória de inexistência de infração, ajuizada pela recorrida em face da recorrente, na qual pretende garantir que o uso que faz da marca "PRAXIS" não viola direitos titulados por esta.

Sentença: (i) julgou improcedente o pedido deduzido na ação de nulidade e procedente a reconvenção, para, "declarando a validade do registro da marca PRAXIS nº 821067567, decretar a nulidade da marca da empresa [recorrida], registrada sob nº 824964101, [...], determinando ao INPI o imediato e definitivo arquivamento do pedido de registro da marca por parte da empresa autora"; e (ii)

Superior Tribunal de Justiça

julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação declaratória.

Acórdão recorrido: deu provimento à apelação interposta pela recorrida, ficando assim redigida sua parte dispositiva (e-STJ Fl.621):

De todo o exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PARA:

(i) declarar a nulidade do registro de marca nominativa (nº 821.067.567), para identificar serviços da classe internacional 42, titularizado por PRÁXIS CONSULTORIA E INFORMAÇÃO DESPORTIVA S.C., por ofensa ao disposto no art. 128, § 1º da Lei 9.279-96, o que significa a procedência do pedido principal;

(ii) declarar a inexistência de infração ao direito marcário (art. 4º do Código de Processo Civil), decorrente da utilização, pelo apelante, do termo PRAXIS, estilizado (marca mista), objeto de depósito para fins de proteção marcária (nº 824964101); o que significa a procedência do pedido declaratório formulado nos autos nº 2005.51.01.514834-4);

(iii) julgar improcedente o pedido reconvenicional.

Recurso especial: alega violação dos arts. 124, V e XIX, e 128, § 1º, da Lei 9.279/96. Argumenta que, ao contrário do que decidiu o Tribunal *a quo*, “exerce efetiva e lícitamente todas as atividades descritas em seu contrato social, para as quais sua marca foi devidamente registrada” (e-STJ Fl.652). Afirma que há distinção entre prestar serviços jurídicos, que são dotados de classificação própria e restritos a advogados, e prestar serviços na área jurídica, que abrangem atividades não exclusivas de advogados. Esclarece que atua junto a Tribunais Desportivos, os quais, por ostentarem natureza de órgãos administrativos, não exigem que somente profissionais da área do Direito possam neles atuar. Defende a tese de que a recorrida utiliza indevidamente a marca “PRAXIS”, de sua

Superior Tribunal de Justiça

titularidade, o que é capaz de causar confusão no público consumidor. Sustenta que o signo em questão é passível de registro, pois apresenta distintividade e não guarda relação com o segmento de atuação comercial de seu titular.

É o relatório.



Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.736.835 - RJ (2017/0314599-8)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : PRAXIS CONSULTORIA E INFORMACAO DESPORTIVA S/C LTD
ADVOGADOS : JOSE ANTONIO BALIEIRO LIMA - SP103745
LUÍS FELIPE BALIEIRO LIMA - SP142981
RECORRIDO : SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
ADVOGADOS : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737
NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276
RAFAEL LACAZ AMARAL - RJ112096
LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora): pósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca "PRAXIS" à recorrente e os efeitos do resultado dessa análise sobre o trâmite do pedido de registro da mesma expressão pela recorrida perante o INPI.

1. RESUMO DA CONTROVÉRSIA

A recorrente é titular da marca nominativa "PRAXIS" (cujo pedido foi depositado em 3/9/1998 e deferido em 8/5/2001), registrada sob o n. 821067567, referente à classe 42 da NCL(7) e à especificação "Serviços prestados na área jurídica".

A recorrida, por sua vez, depositou, em 27/9/2002, pedido de registro (n. 824964101) para marca mista identificada pela mesma expressão ("PRAXIS"), mas relativa à especificação "programas de computador", produtos que integram a classe 09 da NCL(8). O exame de tal pedido, contudo, foi sobrestado no órgão competente até o julgamento final das presentes demandas.

Este recurso especial tem origem em duas ações propostas pela recorrida em face da recorrente.

Superior Tribunal de Justiça

A primeira objetiva alcançar provimento jurisdicional que declare a nulidade do ato administrativo de outorga do registro marcário n. 821067567, sob o fundamento de que “sua concessão viola frontalmente o disposto no art. 128, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial (LPI)” (e-STJ FI.4), pois, segundo alega, uma das atividades desenvolvidas pela recorrente (“consultoria em Direito Desportivo”) é privativa de advogados ou sociedades de advogados devidamente registrados nos quadros da OAB, circunstância que não se verifica no particular.

Vale destacar que, por meio da reconvenção apresentada nestes autos, a recorrente deduziu pretensão destinada a obstar o deferimento do pedido de registro da marca “PRAXIS” à recorrida, ao argumento de que sua concessão importaria em violação de seus direitos sobre marca já registrada, além de representar usurpação de seu nome empresarial.

A segunda ação ajuizada pela recorrida, por sua vez, tem como finalidade obter prestação jurisdicional, de cunho declaratório, que afirme seu direito de utilizar a expressão “PRAXIS” nos programas de computador por ela comercializados, de modo que se reconheça a ausência de violação à marca titulada pela recorrente (registro n. 821067567).

Ao apreciar as pretensões formuladas, o juízo de primeiro grau reconheceu não haver nulidade a macular o registro precitado, “uma vez que, entre as atividades da [recorrente], está a prestação de consultoria jurídica em direito desportivo, pelo que resta cumprido o requisito do artigo 128, parágrafo primeiro da LPI” (e-STJ FI.539). Entendeu também que, como a expressão “PRAXIS” integra o nome empresarial da recorrente, a recorrida não poderia pleitear seu registro, à vista da vedação imposta pelo art. 124, V, da LPI. Por fim, afirmou que o depósito da marca em questão foi procedido com anterioridade por aquela, fato que, igualmente, constitui impedimento ao registro postulado por esta.

O juízo de segundo grau, por seu turno, decidiu em sentido diverso. Para ele, a recorrente não pode exercer licitamente a atividade assinalada pela marca de que é titular, motivo pelo qual o registro respectivo está eivado de nulidade. Além disso, na medida em que o signo "PRAXIS" constitui termo de uso comum ou vulgar, a anterioridade do depósito marcário pela recorrente não pode impedir a obtenção da proteção pretendida pela recorrida, não havendo, outrossim, que se falar em infração praticada por ela em decorrência da utilização desta expressão em sua atividade empresarial.

As principais teses defendidas nas razões do especial são as seguintes: (i) deve ser feita a devida distinção entre prestação de serviços na área jurídica (atividade que integra os objetivos sociais da recorrente) e prestação de serviços jurídicos *stricto sensu*, sendo certo que apenas estes últimos constituem atividade privativas de advogados; (ii) a utilização da expressão "PRAXIS" pela recorrida colide com a marca da qual é titular e com seu nome empresarial, evidenciando possibilidade de gerar confusão no público consumidor; e (iii) não há que se cogitar de impossibilidade de registro do termo em questão, uma vez que apresenta distintividade e não guarda relação com o segmento de atuação de seu titular.

2. DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA MARCA DA RECORRENTE

2.1. Análise do requisito do art. 128, § 1º, da Lei 9.279/96

O primeiro ponto a ser enfrentado para solução da presente controvérsia diz respeito a definir se houve ou não o cumprimento, pela

recorrente, do pressuposto de registrabilidade exigido pelo art. 128, § 1º, da LPI, dispositivo que serviu de fundamento para o Tribunal de origem declarar a nulidade do registro n. 821067567. Eis o teor da norma referida (sem destaque no original):

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º **As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente**, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

A regra estabelece a obrigatoriedade de a atividade exercida pelo requerente do registro marcário, lícita e efetivamente, ser compatível com os produtos ou serviços designados pelos sinais cuja proteção está sendo vindicada.

Para avaliação do preenchimento desse requisito, o requerente deve declarar tal condição no próprio pedido de registro, incumbindo ao INPI o exame da compatibilidade entre o produto ou o serviço indicado com o estatuto ou contrato social da empresa.

De acordo com o que se depreende das premissas fáticas assentadas pelos juízos de origem, a recorrente constituiu-se como sociedade cujo objetivo é “proporcionar a formação e preparação de recursos humanos para o desenvolvimento do desporto, através de serviços de consultoria e informação em Direito Desportivo, Administração Desportiva e Marketing, Comunicação Visual, Informática e Lazer, bem como o desenvolvimento e criação de programas e sistemas de computador” (e-STJ Fl.616, transcrição da cláusula segunda do contrato social juntado a fls. 173/81).

Dessa forma, infere-se, sem maiores esforços interpretativos, que a atividade especificada no registro marcário em questão – serviços prestados na

área jurídica – apresenta-se em conformidade com aquela declarada em seus atos constitutivos.

O acórdão recorrido, todavia, com arrimo nos arts. 1º, II, da Lei 8.906/94 e 4º, parágrafo único, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, reconheceu que a atividade de consultoria em Direito Desportivo não pode ser exercida licitamente pela recorrente, uma vez que a prestação de serviços jurídicos é atribuição privativa da advocacia, condição que ela não satisfaz. Como corolário, declarou-se a nulidade do registro de sua marca.

2.2. Da classificação de Nice e da prestação de serviços jurídicos

Como é sabido, todos os países signatários do Acordo de Nice (15/6/1957) devem aplicar a Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o registro de marcas, seja como classificação principal, seja como classificação auxiliar (especificação).

Tal Classificação, à época do depósito da marca “PRAXIS” pela recorrente no INPI (Revisão n. 7), previa como incluídas na Classe 42 (classe para a qual lhe foi concedido o registro impugnado), subsumidas ao título “serviços jurídicos”, as seguintes atividades: serviços de arbitragem, consultoria em propriedade intelectual, gestão de direitos autorais, licenciamento em propriedade intelectual, pesquisas jurídicas, serviços de vigilância em propriedade intelectual e serviços jurídicos.

Duas inferências decorrem daí.

Em primeiro lugar, constata-se que não se trata de Classe que engloba exclusivamente atividades restritas a advogados ou sociedades de advogados

registradas na OAB, do que são exemplos claros a elaboração de pesquisas jurídicas e a prestação de serviços de vigilância em propriedade intelectual.

Em segundo lugar, depreende-se que a expressão "serviços jurídicos", contida no título da Classe 42 da NCL(7), possui natureza genérica (*lato sensu*), na medida em que tal classificação contém especificação homônima, que, nesse contexto, só pode servir para identificar a prestação de serviços jurídicos *stricto sensu* (esses, sim, privativos da advocacia).

2.3. Da atividade de prestação de serviços de consultoria e informação em Direito Desportivo

O Direito Desportivo, como é cediço, constitui um ramo do Direito que apresenta diversas peculiaridades, a principiar pelo fato de que os órgãos encarregados da distribuição da justiça especializada não integram o sistema judiciário estatal.

É o que se pode inferir do disposto no art. 217, § 1º, da Constituição da República, que condiciona o acesso ao Judiciário, no que concerne às "ações relativas à disciplina e às competições desportivas", ao esgotamento das "instâncias da justiça desportiva, regulada em lei".

Vale dizer, a formalização da demanda perante o Poder Judiciário exige o esgotamento de fase prévia, de natureza precipuamente administrativa.

De se recordar que tal condicionamento não colide com a norma do inc. XXXV do art. 5º da Carta Magna (garantia de acesso à jurisdição), conforme assentado pela Corte Constitucional (ADI 2.139 MC e ADI 2.160 MC, DJE de 23/10/2009).

A Justiça Desportiva, portanto, pode ser definida como "uma

instituição de direito privado dotada de interesse público, tendo como atribuição dirimir as questões de natureza desportiva definidas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, formada por um conjunto de instâncias autônomas e independentes das entidades de administração do desporto" (DECAT, Scheyla Althoff. *Direito Processual Desportivo*. Belo Horizonte: Del Rey, 2014. p. 40).

Outra evidência de que os órgãos dessa Justiça não compartilham das mesmas características de órgãos integrantes da estrutura judiciária estatal reside nos fatos de ela estar ligada ao Poder Executivo (Ministério dos Esportes) e de o bacharelado em Direito sequer figurar como condição imprescindível para acesso à função de membro dos Tribunais de Justiça Desportiva (art. 55, § 4º, da Lei 9.615/98).

2.4. Da hipótese dos autos

À vista do que foi exposto até aqui, considerando-se o fato de a Classe 42 da NCL(7) não servir para identificar exclusivamente serviços privativos da advocacia, bem como as especificidades ínsitas ao Direito Desportivo, fica claro que eventual prestação de serviços de consultoria e informação nessa área não pode ser tida – exceto se devida e casuisticamente comprovado, circunstância não ventilada no acórdão recorrido – como atividade que viola os ditames do art. 1º, II, da Lei 8.906/94 e 4º, parágrafo único, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, a seguir transcritos:

Art. 1º São atividades privativas de advocacia:

- I - a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais;
- II - as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.

Art. 4º A prática de atos privativos de advocacia, por profissionais e sociedades não inscritos na OAB, constitui exercício ilegal da profissão. Parágrafo

único. É defeso ao advogado prestar serviços de assessoria e consultoria jurídicas para terceiros, em sociedades que não possam ser registradas na OAB.

Ademais, dado o leque de atividades desenvolvidas pela recorrente com vistas a alcançar o objetivo social de proporcionar a formação e preparação de recursos humanos para o desenvolvimento do desporto – tais como a prestação de serviços de consultoria e informação em Direito Desportivo, Administração Desportiva e Marketing, Comunicação Visual, Informática e Lazer e desenvolvimento e criação de programas e sistemas de computador –, destoa da razoabilidade eleger apenas uma delas para, isoladamente do contexto maior em que inserida, justificar a anulação de seu registro marcário concedido há mais de 17 anos.

Diante disso, a pretensão da recorrida deduzida na ação de nulidade não comporta acolhida.

3. DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO A DIREITO MARCÁRIO

Superada a questão precedente, passa-se ao exame do pleito formulado na ação declaratória de inexistência de infração a direito marcário proposta pela recorrida.

Quanto ao ponto, verifica-se que o acórdão impugnado fundamentou seu entendimento no óbice de registrabilidade previsto no inc. VI do art. 124 da LPI, reconhecendo que o signo “PRAXIS” consiste em termo de uso comum ou vulgar, caracterizando marca evocativa, de modo que a anterioridade do depósito marcário pela recorrente não pode impedir seu uso pela recorrida.

Estabelece o dispositivo citado:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

De um lado, é preciso consignar que sinais evocativos ou sugestivos são aqueles formados por expressões que evocam ou sugerem características do produto ou serviço assinalado pela marca, mediante relações de referência indireta.

Disso decorre, ao contrário do que constou no aresto recorrido, que o sinal registrado pela recorrente não pode ser enquadrado nessa definição, uma vez que a expressão "PRAXIS" não guarda qualquer relação com as características ou com a função dos serviços prestados por seu titular (já descritos no capítulo anterior).

Por outro lado, no que concerne ao fato de a marca em questão ser formada por palavra de caráter comum ou vulgar, sobreleva destacar que o dispositivo legal invocado pelo Tribunal de origem não apresenta impedimento absoluto ao seu registro.

De fato, a leitura do inc. VI do art. 124 da LPI revela a necessidade de se verificar o preenchimento dos seguintes pressupostos, cumulativamente, para fins de se concluir pela inviabilidade de concessão do direito de exclusividade: (i) que se trate de sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo; e (ii) que esse sinal ou (a) tenha relação com o produto ou o serviço que a marca visa distinguir; ou (b) seja comumente empregado para designar alguma característica do produto a ser distinguido.

Diante disso, na medida em que, conforme assentado anteriormente, a expressão "PRAXIS" não se relaciona com os serviços prestados pela recorrente ou com suas características, a conclusão impositiva é de que a pretensão declaratória de ausência de infração ao direito marcário deduzida pela recorrida não comporta acolhimento.

4. DA PRETENSÃO DE IMPEDIR A CONCESSÃO DO REGISTRO MARCÁRIO PLEITEADO PELA RECORRIDA (Processo INPI n. 824964101)

Por derradeiro, a fim de encerrar a prestação jurisdicional, resta a análise do pleito deduzido na reconvenção apresentada pela recorrente.

É de ver que tal pretensão se cinge à declaração de "irregistrabilidade do pedido de registro da marca PRAXIS, nº 824964101, na classe 09, determinando ao Reconvindo o imediato e definitivo arquivamento do pedido de registro" (e-STJ Fl.257).

Sucedo que, não havendo, até o momento, ato administrativo concessivo ou denegatório do registro postulado pela recorrida, "mas apenas regular procedimento tendente à obtenção da proteção marcária", conforme assentado pelo acórdão impugnado (e-STJ Fl.621), infere-se que o acolhimento da pretensão da recorrente implicaria, a toda evidência, ingerência despropositada no âmbito de atribuições específicas conferidas legalmente ao INPI, órgão integrante da estrutura do Poder Executivo responsável pela análise dos requerimentos e pela concessão dos registros de direitos de propriedade industrial, de acordo com os termos da Lei 9.279/96.

Dessa forma, à míngua de qualquer notícia apontando para a ocorrência de ilegalidades praticadas pela autarquia no curso da tramitação do

procedimento administrativo supra citado, tem-se que inexistente razão jurídica apta a justificar a interferência do Judiciário no particular, sob risco de ofensa ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes (art. 2º da Constituição da República).

Forte nessas razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de declaração de nulidade da marca "PRAXIS" (registro n. 821067567) e de declaração de ausência de infração a direito marcário formulados pela recorrida nas ações propostas.

(i) Diante da sucumbência recíproca das partes no que concerne à demanda englobando a ação de nulidade e a reconvenção, cada uma deve suportar as despesas a que deu causa e arcar com os honorários advocatícios aos patronos da parte adversa, fixados em R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

(ii) À recorrida incumbe, ainda, o pagamento de honorários advocatícios referentes à ação declaratória de ausência de infração a direito marcário, arbitrados em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas correspondentes.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2017/0314599-8 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.736.835 / RJ**

Números Origem: 05272403020034025101 200351015272400

EM MESA

JULGADO: 19/06/2018

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Ministro Impedido

Exmo. Sr. Ministro : **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Presidente da Sessão

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

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : PRAXIS CONSULTORIA E INFORMACAO DESPORTIVA S/C LTD

ADVOGADOS : JOSE ANTONIO BALIEIRO LIMA - SP103745

LUÍS FELIPE BALIEIRO LIMA - SP142981

RECORRIDO : SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES

ADVOGADOS : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA - SP133737

NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276

RAFAEL LACAZ AMARAL - RJ112096

LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929

INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **NANCY SATIKO CAIGAWA**, pela parte RECORRIDA: **SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES**

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 da Sra. Ministra Relatora.

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

Superior Tribunal de Justiça

Impedido o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

