

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.158.657 SÃO PAULO

RELATOR : **MIN. EDSON FACHIN**
RECTE.(S) : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS
ABNT
ADV.(A/S) : LUIZ OLIVEIRA DA SILVEIRA FILHO
ADV.(A/S) : GONTRAN ANTAO DA SILVEIRA NETO
RECDO.(A/S) : TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
RECDO.(A/S) : TARGET EDITORA GRAFICA LTDA.
ADV.(A/S) : CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS (OAB
1713/DF)
ADV.(A/S) : GERALDO EVANDRO PAPA
INTDO.(A/S) : INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE
INTELLECTUAL
ADV.(A/S) : NEWTON SILVEIRA

DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o primeiro, e acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o segundo. Vejamos as respectivas ementas:

“Propriedade industrial. Ausência de cerceamento. Litispendência não configurada. Referência à expressão ABNT tão somente para indicar a origem das normas comercializadas, e o que neste feito não se discute, portanto sem ofensa marcária. Improcedência do pedido cominatório, com indenização cumulada. Litigância temerária bem reconhecida. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (eDOC 8, p. 150).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NORMAS TÉCNICAS. ABNT. COMERCIALIZAÇÃO POR TERCEIROS. USO DA MARCA. FAIR USAGE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA.

1. Controvérsia limitada a definir se, na comercialização, por terceiros, de normas técnicas da ABNT, é possível associar marcas registradas pela referida entidade de normalização, à luz das disposições contidas na Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial).

RE 1158657 / SP

2. O titular do registro da marca no INPI, ressalvadas as exceções legais, tem o direito de usá-la com exclusividade. Precedentes.

3. Impossibilidade de dissociar, de um lado, o direito de comercialização de normas técnicas por terceiro e, de outro, o direito ao uso da marca registrada pelo ente normalizador, considerando o disposto no art. 132, I, da Lei nº 9.279/1996, que veda ao titular da marca a prática de qualquer ato que impeça comerciantes ou distribuidores de utilizá-la em sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização.

4. Presente a circunstância de que a ora recorrida (TARGET) tem em seu favor um provimento jurisdicional que a autoriza a comercializar as normas técnicas de titularidade da ABNT, é forçoso reconhecer o seu direito de fazer referência às marcas nominativa e figurativa de titularidade da autora – nome e logo –, apenas para indicar a origem das normas por ela comercializadas.

5. Inexiste ilegalidade na aplicação da pena por litigância de má-fé na hipótese em que a parte infringe o dever legal de expor os fatos em juízo conforme a verdade, apartando-se da lealdade e da boa-fé.

6. Recurso especial não provido.” (eDOC 10, p. 93)

Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 172 e eDOC10, p. 167).

Nos recursos extraordinários, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, “a”, alega-se ofensa aos artigos 5º, LV; 93, IX; 114 e 5º, XXXI e XXIX (eDOC 9, 20/36) e 5º, XXIX (eDOC 10, p. 175/189)

É o relatório. Decido.

A irresignação não merece prosperar.

Vejam os seguintes trechos do acórdão do TJ/SP (eDOC 8, p. 152):

“No mais, o feito presente se há de examinar, então, diante da própria limitação a que procedeu a autora, quando veiculou sua pretensão e o que reiterou para refutar a alegação de

RE 1158657 / SP

litispendência. Ou seja, como ela diz em sua inicial, não se examina senão a questão da utilização de suas marcas pela ré, assim não a questão da venda das normas ou de sua tutela autoral. Afere-se, tão só, a proteção de seu nome e marca, conforme ressalva que a autora aponta, justamente, na sentença proferida no feito em curso perante a Justiça Federal (fls. 218, primeiro parágrafo) e que, inclusive, lhe foi desfavorável, mesmo negada a incidência da tutela do direito autoral, mercê da previsão contida no artigo 8º, I, da LDA, ademais tal como se contém, ainda, no parecer de fls. 618/630, da lavra do Prof. Newton Silveira.

(...)

Pois, examinada a ata notarial de fls. 74/132, não se encontra, mesmo nas folhas e imagens indicadas pela autora, o ilícito por ela descrito. Na sua apresentação, a ré não se associa, de qualquer modo, ao nome ou marca da autora, tal como quando desenvolveram, de 2001 a 2006, uma parceria comercial. Depois, na sequência do que se retirou dos cadernos vendidos (fls. 102V/104, 105/109, 109v/114, por exemplo), a ré tem seu nome e marca, nominativa e figurativa, apresentados separadamente, logo ao início. Apenas se menciona o logo e nome da autora na transcrição da norma (v.g. Fls. 104, 107, 111v), quando, afinal, se apresente o conteúdo da mesma norma e, assim, a ela associada o sinal ABNT, portanto a designar sua origem.”

O STJ, por sua vez, assim se pronunciou:

“Na espécie, contudo, é impossível dissociar, de um lado, o direito de comercialização de normas técnicas por terceiro e, de outro, o direito ao uso da marca registrada pelo ente normalizador, considerando o disposto no art. 132, I, da Lei nº 9.279/1996, que veda ao titular da marca a prática de qualquer ato que impeça comerciantes ou distribuidores de utilizá-la em sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização.”(eDOC

RE 1158657 / SP

10, p. 120)

Na espécie, constata-se que o Tribunal de origem e o STJ apreciaram a matéria com fundamento em legislação infraconstitucional (LDA e Lei 9.279/96). Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

É firme a jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissão do recurso extraordinário que, a pretexto de ofensa a garantias e princípios constitucionais, se pretende a exegese de legislação infraconstitucional, configurando, assim, hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal.

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 19 de setembro de 2018.

Ministro **EDSON FACHIN**

Relator

Documento assinado digitalmente

*Impresso por: 068.564.748-27 RE 1158657
Em: 20/09/2018 - 13:17:41*