

# Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.643.007 - SP (2016/0075028-4)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA  
RECORRENTE : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT  
ADVOGADOS : MANOEL JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - SP028797  
AMÉRICO LOURENÇO MASSET LACOMBE E OUTRO(S) - SP024923  
GONTRAN ANTÃO DA SILVEIRA NETO - SP136157A  
CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA - DF000530  
RECORRIDO : TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
RECORRIDO : TARGET EDITORA GRAFICA LTDA  
ADVOGADOS : GERALDO EVANDRO PAPA E OUTRO(S) - SP094792  
ADEMIR COELHO ARAÚJO E OUTRO(S) - DF018463  
CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS  
INTERES. : INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL -  
"AMICUS CURIAE"  
ADVOGADO : NEWTON SILVEIRA E OUTRO(S) - SP015842

## EMENTA

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).

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.

## ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Moura Ribeiro, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator, dando provimento ao recurso especial, a decide a Terceira Turma, por maioria, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze (Presidente),

# *Superior Tribunal de Justiça*

Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator .

Brasília (DF), 21 de novembro de 2017(Data do Julgamento)

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA  
Relator



RECURSO ESPECIAL Nº 1.643.007 - SP (2016/0075028-4)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator):

Trata-se de recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

*"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"* (e-STJ fl. 1.045).

Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados.

Em suas razões recursais (e-STJ fls. 1.075-1.096), a recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:

a) arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal e 330, I, e 331, § 2º, e 420 do Código de Processo Civil/1973 – houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial, indispensável para fins de comprovação do uso indevido da marca "ABNT" pelas demandadas;

b) art. 535 do CPC/1973 – não foram sanados os vícios indicados nos embargos de declaração opostos na origem, a implicar negativa de prestação jurisdicional;

c) arts. 125, 129, 130 e 131 da Lei nº 9.279/1996 – a ABNT é exclusivamente responsável pela gestão do processo de elaboração de normas técnicas brasileiras, sendo vedado o uso de suas marcas, nominativa e figurativa, sem a devida e expressa autorização, e

d) arts. 17 e 18 do CPC/1973 - deve ser afastada a multa por litigância de má-fé.

Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 1.143-1.155), e inadmitido o recurso na origem, determinou-se a conversão do agravo (AREsp nº 888.579/SP) em recurso especial para melhor exame da matéria.

É o relatório.

# Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.643.007 - SP (2016/0075028-4)

## VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator):

A irresignação não merece prosperar.

1) Breve resumo da demanda

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) contra TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. e TARGET EDITORA GRÁFICA LTDA.

Consta da inicial que a ABNT, no ano de 2001, firmou com a primeira ré contrato de parceria visando ao incremento das vendas de normas técnicas de sua titularidade.

Relata que, pelo referido acordo, *"a primeira ré viabilizaria o suporte técnico de informática e software, e a autora forneceria o conteúdo das normas e a garantia de origem pela aposição de sua marca ABNT, para que as vendas das normas fossem feitas em meio eletrônico"* (e-STJ fl. 4).

A autora destaca que, a despeito do encerramento da parceria em abril de 2006, a primeira ré continuou a comercializar normas técnicas de titularidade da ABNT, ingressando, para tanto, com um ação judicial perante a Justiça Federal, tendo por objeto o reconhecimento de que o exercício de reserva de domínio de direitos autorais sobre normas técnicas é ilegítimo e abusivo.

Afirma a autora que as normas técnicas por ela desenvolvidas, dado o seu caráter voluntário, gozam da proteção do direito autoral e do direito marcário, não podendo ser reproduzidas sem autorização expressa.

Destaca a recorrente que o que se busca com a presente demanda é apenas impedir a utilização da marca "ABNT" por parte das rés, além de condená-las ao pagamento de indenização pelo uso indevido de propriedade industrial, tendo em vista que a questão envolvendo a possibilidade de venda do conteúdo dessas normas já está sendo discutida na ação que tramita na Justiça Federal.

Quanto ao ponto, defende que, mesmo que fosse reconhecido em favor das rés o direito de comercializar suas normas técnicas, apenas o texto da norma poderia ser reproduzido, não se admitindo o uso de suas marcas sob qualquer forma ou pretexto, dada a objetiva proteção

# Superior Tribunal de Justiça

legal que recai sobre elas.

Em face da previsão contida no art. 8º da Lei nº 9.610/1998, o magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou improcedente o pedido, entendendo, em síntese, que "*as normas técnicas da autora enquadram-se como verdadeiros procedimentos normativos e, por essa razão, não são objeto de proteção de direito autoral, afetando reflexivamente a proteção que se conferem às marcas*" (e-STJ fl. 845 - grifou-se).

Sob distinto viés, atinente apenas ao direito de propriedade industrial, o Tribunal local negou provimento ao subsequente recurso de apelação pelos seguintes fundamentos:

(...)

*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 (i.g. fls. 104, 107, 111v), quando, afinal, se apresenta o conteúdo da mesma norma e, assim, a ela associada o sinal ABNT, portanto a designar sua origem.*

*Ora, e se não se discute neste feito a possibilidade de negociar o conteúdo das normas, não se pode impor à ré que, ao fazê-lo, simplesmente omita a referência à origem do conteúdo que fornece. Aliás, bem ao contrário. Simplesmente que, em meio ao material fornecido, se transcreve o teor da norma com a remissão, que já a integra, ao continente em que se contém. É a norma tal (NBR) da ABNT, com seu símbolo próprio. Uma só representação.*

*Insista-se, isto se considera diferente de a ré associar, longe do conteúdo da norma, o nome e marca da autora à sua própria apresentação no mercado. É a exata diferença de que dão conta os documentos juntados pela apelada, do tempo em que mantinha parceria com a autora e já após a sua cessação (fls. 518/526).*

*Com efeito, na vigência da relação contratual, as marcas de ambas as partes eram estampadas no material de publicidade respectivo como um recurso atrativo, longe do conteúdo da norma técnica, conforme se vê, por exemplo, no documento juntado à fls. 526, e o que não é mais visto no documento de fls. 524.*

*Daí afastar-se, como se fez na origem, a alegação de contrafação ou uso indevido. E sem contar outro parecer juntado, agora do mesmo autor citando que, em verdade, dada a finalidade precípua da ABNT, de elaboração de normas técnicas gerais, de uso geral, reconhecida como de utilidade pública e mediante designação oficial, do CONMETRO, possível a utilização indistinta, como de certificação, da marca ABNT (fls. 528/541, em especial fls. 539/540). Ou seja, o exato sentido de vinculá-la à designação identificativa da norma técnica, de uso geral, e não a usurpação indevida para confundir o usuário sobre a procedência do serviço prestado ou sobre a procedência da produção do texto fornecido. Dito de modo claro, do material trazido ao feito não se infere qualquer potencial confusão sobre quem seja a ré ou sobre serviço que preste, nada vinculado à autora" (e-STJ fls. 1.048-1.049).*

# Superior Tribunal de Justiça

Cinge-se a controvérsia, portanto, 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).

## 2) Da afronta a dispositivos constitucionais

Não cabe a esta Corte, em recurso especial, examinar suposta violação de dispositivos constitucionais, tendo em vista os precisos termos do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988.

## 3) Da negativa de prestação jurisdicional

No que tange ao art. 535 do CPC/1973, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos declaratórios, que somente se configura quando, na apreciação do recurso, o Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida e não foi.

Registra-se, por oportuno, que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão, o que foi feito.

A propósito:

*"PROCESSO CIVIL. AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.*

*1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifica a existência dos vícios na lei indicados.*

*2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia.*

(...)

*4. Agravo regimental desprovido" (AgRg no Ag 1.176.665/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/5/2011, DJe 19/5/2011).*

Concretamente, verifica-se que o Tribunal local enfrentou a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, concluindo que a apresentação do nome e da marca da recorrente na transcrição das normas técnicas comercializadas pela

# Superior Tribunal de Justiça

recorrida serve apenas ao propósito de designar a sua origem, sem ofensa ao direito de propriedade industrial.

Não se pode confundir, portanto, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação com decisão contrária aos interesses da parte.

#### 4) Do cerceamento de defesa

De acordo com a jurisprudência desta Corte, sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, a teor do que dispõe o art. 131 do Código de Processo Civil/1973: "*O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento*".

Para negar a produção de prova pericial, o magistrado de primeiro grau de jurisdição assentou-se na seguinte premissa:

(...)

*A prova documental que instrui a inicial e contestação, assim como as demais provas da mesma natureza juntada posteriormente pelas partes é suficiente para afastar a ocorrência de violação das marcas pertencentes à autora" (e-STJ fl. 844).*

Nessa mesma linha de entendimento, constou do voto condutor do acórdão recorrido que,

*(...) no contexto do thema decidendum, a prova era essencialmente documental, sabidamente produzida na fase postulatória. Mesmo a autora asseverou, na vestibular, que a prova da contrafação ou da indevida usurpação já se continha em ata notarial que fez juntar. Daí não se reconhecer havido cerceamento, por conta do julgamento antecipado, sem a realização de perícia a que, ainda na inicial, se aludiu de forma genérica, de resto do mesmo modo pelo qual a questão foi referida no apelo" (e-STJ fl. 1.048).*

Assim, modificar a conclusão do tribunal de origem, soberano quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas, além daquelas já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, haja vista o óbice da Súmula nº 7/STJ.

# Superior Tribunal de Justiça

Nesse sentido:

*"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. CONCLUSÕES DA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. (...)*

(...)

*2. Quanto à negativa de vigência ao art. 333 da Lei Adjetiva Cível, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a análise da necessidade ou não de produção de prova, qualquer que seja o momento processual ou o motivo que leve a tanto, é atribuição da instância ordinária. Eventual reforma desta decisão importaria em reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado para este magistrado pela Súmula n. 7 deste Tribunal. Precedentes. (...)"* (REsp 1.248.536/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/6/2011, DJE 29/6/2011).

*"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...) REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07/STJ. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSONANTE COM O DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. (...)*

(...)

*5. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às instâncias ordinárias, e o seu reexame, na estreita via do recurso especial, encontra o óbice de que trata o verbete nº 7, da Súmula desta Corte.*

*6. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. (...)"* (AgRg no REsp 1.149.920/MT, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 26/10/2010).

Ademais, mediante análise das provas documentais (ata notarial e respectivos anexos) apresentadas juntamente com a petição inicial, o acórdão recorrido deixou perfeitamente delineada a forma como ocorreu a utilização das marcas da ABNT, sendo despicienda a produção de outras provas.

## 5) Dos direitos intelectuais

Antes de mais nada, é preciso estabelecer as diferenças existentes entre o Direito de Propriedade Industrial e o Direito de Autor, não obstante estarem ambos inseridos na acepção do termo "Direitos Intelectuais".

Diante da insuficiência da classificação tripartida clássica dos direitos em pessoais, reais e obrigacionais, Edmond Picard defendeu a necessidade da criação de uma quarta



# Superior Tribunal de Justiça

categoria de direitos, ressaltando que

*(...) os romanos não perceberam que uma coisa puramente intelectual pudesse ser objeto de um direito.*

*(...)*

*No entanto, a noção dos direitos sobre as coisas intelectuais penetrava a pouco e pouco na Ciência, com espantosa lentidão. Foi preciso esperar pela época contemporânea para que fosse definitivamente admitida. Talvez que a dificuldade de fazer entrar esses direitos numa das três categorias correntes não fosse estranha à resistência que sofreram. Quando já não foi possível deferir mais, achou-se natural introduzi-los na terceira, na dos direitos reais, visto que, como disse no § 44, era considerada como uma espécie de armazém geral, destinado a receber o que não obtinha lugar nas duas primeiras, e que, evidentemente, não podia encontrar-se-lhes a menor analogia com os direitos obrigacionais. Por isso, acostumaram-se a dizer Propriedade artística, Propriedade literária, Propriedade industrial, como se dizia propriedade de um imóvel ou de um móvel material. (...)*

*Os resultados irracionais desta assimilação não se fizeram esperar. Da coisa material à coisa intelectual, as diferenças de natureza e de origem são grandíssimas para que o mesmo regime jurídico possa convir. E assim que tomando a sério a identidade das duas 'propriedades', muitos espíritos não explicavam porque uma era tida, em princípio, como perpétua, ao passo que se limitava parcimoniosamente a duração da outra. Por isso as regras de transmissão não se adaptavam, assim como havia um sem-número de outros embates e atritos.*

*Esta situação impressionou-me tanto mais, quanto mais me dediquei a um estudo especial dos direitos intelectuais protegidos pelas patentes de invenção. Meditei na questão. Em 1877, tive a audácia de propor que se juntasse um quarto termo à Divisão clássica dos romanos, sob o rótulo 'Direitos intelectuais'. Desenvolvi esta ideia num artigo de Revista, cuja novidade e importância, Lehr, professor da Universidade de Lausanne, pretendeu assinalar. Tratem destes direitos à parte, dizia eu, e conforme a sua verdadeira natureza: renunciem a fazê-los entrar a golpes de maço (martelo) nos direitos reais, e todas as contradições que atormentam os legisladores e os juristas desaparecerão como por encanto.*

*Esta doutrina muito simples teve depois voga, e a tal ponto que já não conhecem o seu autor, o que seguramente, é o mais claro sinal de uma descoberta destinada a vulgarizar-se por uma prática em que a verdade se universaliza na fraternidade vaga do anônimo. Encontrou na vida jurídica corrente, apesar das resistências de alguns romanistas irredutíveis que alegavam ser um ataque à bela harmonia sacrossanta e infrangível do seu Direito preferido. Foi adotada como base absoluta na Lei belga de 1886 sobre direitos de autor. Porfiou-se mesmo em evitar a palavra 'propriedade' para designar a plenitude do direito sobre uma produção da inteligência. O termo 'Monopólio' parece, com efeito, convir melhor, porque especializa a matéria e evita a ambigüidade." (O direito puro, traduzido por Afonso Celso Furtado Rezende, Campinas: Romana, 2004, págs. 96-97)*

De acordo com o renomado jurista belga, nos direitos intelectuais (*jura in re intellectuali*) estão compreendidas

*(...) as invenções e descobertas industriais, as obras de arte e de literatura, os*

# Superior Tribunal de Justiça

*modelos e desenhos de fábrica, as marcas de comércio e as denominações, os planos, as cartas missivas – tudo o que tem uma existência puramente intelectual, própria e original, antes da sua expressão e da sua realização em corpos materiais, máquinas, quadros, estátuas, livros, móveis, estofos, papel [podendo] sob essa forma psíquica, contanto que dotados de novidade, (...) tomar-se objeto de direitos de uma natureza especial.” (ob. cit., pág. 85 - grifou-se)*

Na definição trazida por Carlos Alberto Bittar, os direitos intelectuais

*(...) são aqueles referentes às relações entre a pessoa e as coisas (bens) imateriais que criam e trazem a lume, vale dizer, entre os homens e os produtos de seu intelecto, expressos sob determinadas formas, como expressões do espírito criativo humano, [incidindo] sobre as criações do gênio humano, manifestadas em formas sensíveis, estéticas ou utilitárias, ou seja, voltadas, de um lado, à sensibilização e à transmissão de conhecimentos e, de outro, à satisfação de interesses materiais do homem na vida diária.*

*No primeiro caso, cumprem-se finalidades estéticas (de deleite, de beleza, de sensibilização, de aperfeiçoamento intelectual, como nas obras de literatura, de arte e de ciência); no segundo, objetivos práticos (de uso econômico, ou doméstico, de bens finais resultantes da criação, como móveis, automóveis, máquinas, aparatos, obras de desenho industrial e outros), plasmando-se no mundo do Direito, em razão dessa diferenciação, dois sistemas jurídicos especiais, para a respectiva regência, a saber: o do Direito do Autor e o do Direito de Propriedade Industrial (ou Direito Industrial).*

*(...)*

*Assim, os direitos intelectuais encontram regulamentação diversa, perante as especificidades das criações, em dois ramos do Direito, cada qual sujeito, apartado o substrato comum, a regras próprias, edificadas, depois do trabalho científico, em duas Convenções Internacionais que, criando União entre Estados para sua defesa, assentaram os respectivos princípios básicos, influenciando o Direito interno de todos os países do mundo, ou seja: a) a de Paris, de 1833, sobre direitos industriais; e b) a de Berna, de 1886, sobre direitos autorais.*

*(...)*

*Nesse contexto, reservou-se ao Direito de Autor a regência das relações jurídicas decorrentes da criação e da utilização de obras intelectuais estéticas, integrantes da literatura, das artes e das ciências. Ao Direito de Propriedade Industrial (ou Direito Industrial) conferiu-se a regulação das relações referentes às obras de cunho utilitário, consubstanciadas em bens materiais de uso empresarial, por meio de patentes (invenção, modelo de utilidade, modelo industrial e desenho industrial) e marcas (de indústrias, de comércio, ou de serviço e de expressão, ou sinal de propaganda). “(Direito de autor, 6. ed. rev., atual. e ampl. por Eduardo C. B. Bittar - Rio de Janeiro: Forense, 2015, págs. 2-3 - grifou-se)*

A subdivisão das denominadas "criações do espírito" em obras estéticas e utilitárias já traz a primeira dificuldade de se afirmar, com absoluta segurança, em qual dessas categorias estariam inseridas as normas técnicas, que visam tanto ao aperfeiçoamento intelectual quanto à satisfação de utilidades materiais.

## 6) Do papel da ABNT na atividade de normalização

A atividade de normalização, segundo a definição trazida pela própria ABNT em seu sítio eletrônico (<http://www.abnt.org.br/normalizacao/o-que-e/o-que-e>), é aquela que

*(...) estabelece, em relação a problemas existentes ou potenciais, prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva com vistas à obtenção do grau ótimo de ordem em um dado contexto. Consiste, em particular, na elaboração, difusão e implementação das Normas. A normalização é, assim, o processo de formulação e aplicação de regras para a solução ou prevenção de problemas, com a cooperação de todos os interessados, e, em particular, para a promoção da economia global."*

No Guia de Termos e Expressões comuns à atividade de normalização, também publicado pela ABNT, o conceito de norma técnica está assim delimitado:

*"Documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido, que fornece, para uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características para produtos, serviços, processos, sistemas de gestão, pessoas, enfim, nos mais variados campos." (Guia de termos e expressões utilizados na normalização, Rio de Janeiro: ABNT; SEBRAE, 2012, pág. 34)*

Esse mesmo guia traz a definição adotada pela Organização Mundial do Comércio (OMC), que identifica a norma técnica como sendo o

*(...) documento aprovado por uma instituição reconhecida, que fornece, para uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características para os produtos ou os processos e métodos de produção relacionados e cuja observância não é obrigatória. Também pode incluir prescrições em matéria de terminologia, símbolos, embalagem, marcação ou rotulagem aplicáveis a um produto, processo ou método de produção, ou tratar exclusivamente delas." (ob. cit., pág. 35)*

Para melhor compreender o processo de inserção da atividade de normalização no mundo e a sua transformação ao longo dos anos à luz das novas exigências da sociedade, vem bem a calhar o seguinte trecho da obra "História da Normalização Brasileira":

*(...)*

*O trabalho humano se torna material por meio de procedimentos, regras, instruções, modelos, que podem ser repetidos, ensinados e aprendidos. Sem essa condição fundamental – a expressão do conhecimento em regras compreensíveis pelo outro – a civilização material não tem condições de se reproduzir. Ensinar e aprender a criar são atos que requerem uma linguagem comum.*

*As sociedades humanas sempre dispuseram de instrumentos e instituições capazes de atender a essa exigência. Tão naturais e corriqueiros eram, contudo, os veículos da transmissão desse conhecimento, que raramente seus*

# Superior Tribunal de Justiça

*registros foram salvos da passagem do tempo. Outras vezes, eles eram tão preciosos que pereceram, silenciosamente, cercados pelo segredo da profissão, guardados nos arquivos do Rei.*

*Em determinado momento, contudo, na história do Ocidente, certos procedimentos produtivos, antes rotineiros ou triviais, limitados a uma atividade econômica ou a uma determinada região geográfica, alcançaram um novo patamar.*

*A escala social dos empreendimentos humanos, no campo da batalha e na economia, tornou evidentes os ganhos em eficiência oferecidos pela melhor organização do 'saber fazer'. O que antes era regulado pelo hábito ou costume começou a ser impresso em livros e transmitido a outro anônimo.*

*A partir desta transformação, a norma técnica, em seu sentido moderno, começava a nascer. Primeiro, naturalmente, por estímulo direto do Estado; depois, pelas exigências crescentes da manufatura industrial. Permitindo a construção de marinhas de guerra e de armamentos em série, ou oferecendo simplesmente maior confiança na aquisição e no uso de produtos industriais, o 'como fazer', no sentido técnico da expressão, começava a ser publicado, divulgado e preservado de forma sistemática.*

*Assim, imposta pelos governos aos seus fornecedores ou resultado do mero entendimento de engenheiros, cientistas e empreendedores, a normalização técnica avançará por séculos, graças aos impulsos sucessivos da internacionalização do comércio e da produção e das vagas de inovação tecnológica. Mais tarde, terão seu peso próprio as novas exigências da proteção ao consumidor, à saúde humana e ao meio ambiente.*

*Nesse sentido, a norma técnica traz a marca da cultura e da economia capaz de criá-la. Onde o Estado comandava as relações econômicas e sociais, direta será sua influência sobre sua produção e organização. Onde o conhecimento tecnológico foi disseminado por universidades e empresas privadas, ele nascerá de múltiplas fontes. Por fim, quando os países ordenarem suas relações em um cenário de paz, a norma técnica emergirá." (História da normalização brasileira, Rio de Janeiro: ABNT, 2011, págs. 4-5)*

Do referido estudo, ainda consta que

*(...) não existe, no conjunto das nações industrializadas, um modelo único de relacionamento entre setor privado e Estado para a elaboração de normas técnicas, ainda que sua história passe por fases semelhantes. O movimento pela normalização, tal como emergiu no Reino Unido, pode ser considerado o fruto de uma iniciativa espontânea de engenheiros e empresas, mas logo a seguir seu sucesso passa a depender de uma articulação internacional e, em pouco tempo, o Estado lhe emprestou alguma forma de chancela oficial.*

*A atividade industrial certamente está na sua raiz, mas um impulso decisivo pode ser produzido por conflitos bélicos e, naturalmente, por exigências induzidas pelos governos." (ob. cit., pág. 37)*

No Brasil, o estímulo estatal à elaboração de normas técnicas tornou-se mais visível a partir do momento em que a ABNT, fundada em 28 de setembro de 1940, passou a receber recursos públicos, ora sob a forma de auxílio, ora a título de contribuição destinada à "elaboração de normas, especificações e métodos de ensaio de materiais necessários ao

# Superior Tribunal de Justiça

*progresso da indústria nacional e, especialmente, tendo em vista as necessidades dos serviços públicos civis da União"* (art. 1º do Decreto-Lei nº 7.103/1944, posteriormente modificado pela Lei nº 2.166/1954).

Com a edição da Lei nº 4.150, de 21 de novembro de 1962, como forma de orientar as concorrências públicas, as normas técnicas da ABNT passaram a ter observância obrigatória

*"(...) nos serviços públicos concedidos pelo Governo Federal, assim como nos de natureza estadual e municipal por ele subvencionados ou executados em regime de convênio, nas obras e serviços executados, dirigidos ou fiscalizados por quaisquer repartições federais ou órgãos paraestatais, em todas as compras de materiais por eles feitas, bem como nos respectivos editais de concorrência, contratos ajustes e pedidos de preços"* (art. 1º).

Nessa mesma oportunidade, a ABNT foi alçada à condição de órgão de utilidade pública, ficando mantida a subvenção estatal mediante dotação orçamentária específica, desde que aplicadas as rendas que auferisse na manutenção de sua administração, instalações, laboratórios e serviços, ou seja, enquanto não visasse o lucro (art. 5º).

Analisando o tema sob a ótica dos direitos fundamentais consagrados na atual ordem constitucional, Anna Candida da Cunha Ferraz, ao tratar a atividade de normalização como uma função pública delegada, afirma que

*"(...) a função de normalização técnica prevê o estabelecimento de normas técnicas que ordenem, coordenem e balizem a produção de bens e serviços, com a finalidade de modelar o mercado em proveito do próprio produtor e do desenvolvimento econômico e visa à proteção e à defesa de direitos fundamentais essenciais como a vida, a saúde, a segurança, o meio ambiente etc. Disso tudo resulta, inelutavelmente, que a atividade de 'normalização técnica', ditada para a atuação dos vários setores produtivos da sociedade e para os órgãos do setor público, importando em disciplina do exercício de atividades amparadas pelo texto constitucional para o fim de proteger o exercício de outros direitos fundamentais e promover o desenvolvimento nacional reveste-se da natureza de função pública; é atividade de interesse público, essencial para a salvaguarda de direitos e para propiciar o desenvolvimento; trata-se, na verdade, do exercício de um poder-dever do Estado, expressa e implicitamente ditado pela Constituição." (O posicionamento institucional da ABNT e das Normas Técnicas no quadro dos direitos fundamentais. In Revista mestrado em direito: Unifio - Centro Universitário FIEO, v. 6, n. 1, págs. 63-95, jan./jun. 2006 - grifou-se)*

Com o advento da Lei nº 5.966/1973, foi instituído o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro), integrado por entidades públicas ou privadas que exercessem atividades relacionadas com metrologia, normalização industrial e certificação da qualidade de produtos industriais (art. 1º, parágrafo único).

# Superior Tribunal de Justiça

Atualmente, por força da Resolução Conmetro nº 7, de 24 de agosto de 1992, figura a ABNT como único Foro Nacional de Normalização, tendo como missão coordenar, orientar e supervisionar o processo de elaboração de normas brasileiras, além de elaborar e editar referidas normas, conforme Cláusula 1º do Termo de Compromisso firmado entre o governo brasileiro e a instituição referida.

Cumpram também registrar que a origem de suas receitas vem explicitada em seu estatuto social, que assim dispõe:

*"Art. 43º As receitas e recursos da ABNT provêm das anuidades pagas pelos seus sócios, da venda de publicações, da prestação de serviços técnicos, de recursos financeiros provenientes de convênios e doações, bem como de outras fontes compatíveis com seus objetivos, em conformidade com propostas da Diretoria Executiva, constantes no plano anual de atividades da Associação, aprovado pelo Conselho Deliberativo."*

O custeio da atividade desempenhada pela ABNT, portanto, não é suportado somente com a venda de normas técnicas, mas por diversas outras receitas, inclusive públicas, que se destinam, igualmente, a fomentar o processo de normalização, devendo ser ressaltada, mais uma vez, a sua natureza de entidade privada sem fins lucrativos.

## 7) Do direito autoral e da sua aplicação às normas técnicas

As discussões doutrinárias a respeito da incidência das regras de proteção ao direito autoral sobre a atividade de normalização não se limitam à subdivisão das criações intelectuais em estéticas e utilitárias, a atrair, cada qual, a aplicação de um ramo específico do Direito, mas também se estabelece em função do ordenamento jurídico nacional que, por razões políticas e de interesse público, excluiu expressamente da proteção dos direitos autorais, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.610/1998,

(...)

*I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;*

*II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;*

*III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções;*

*IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;*

*V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;*

*VI - os nomes e títulos isolados;*

*VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias*

# Superior Tribunal de Justiça

*contidas nas obras.* "(grifou-se)

Em tais hipóteses o legislador estabeleceu simples limitações à incidência da tutela do direito autoral, não porque não fossem propriamente "criações do espírito", não sujeitas à proteção legal nem sequer em tese, mas por motivos normalmente associados à prevalência do interesse público.

No caso dos procedimentos normativos, a razão para assim ter agido o legislador está intimamente imbricada com o caráter social e econômico das normas técnicas, que possuem como objetivos práticos, entre outros, a organização do mercado, a redução do desperdício, o aumento da qualidade de bens e serviços, a orientação das concorrências públicas, o incremento da produtividade com a consequente redução dos custos de bens e serviços, a contribuição para o aumento da economia do país, o desenvolvimento e a consolidação da tecnologia, a redução de litígios e a dissuasão da concorrência desleal.

Com efeito, para não haver o engessamento do conhecimento, seja de que natureza for, tampouco o comprometimento da livre concorrência e da livre iniciativa, a própria Lei de Direitos Autorais restringe seu âmbito de incidência elencando diversas hipóteses em que não há proteção de exclusividade, tal como destacado.

Em contrapartida, a absoluta ausência de proteção legal é capaz de engendrar um indesejado efeito colateral, qual seja, o desestímulo ao desenvolvimento de normas técnicas ou a procura por novos meios de financiamento desse mister, com enormes prejuízos para a coletividade como um todo. Diante de interesses contrapostos, cabe ao legislador estabelecer a escala de prioridades.

Ressalta-se, a propósito, que diversas foram as propostas de, por meio do devido processo legislativo, incluir as normas técnicas como obras protegidas pela Lei nº 9.610/1998, a exemplo do PLC nº 1.984/2002 e do PLC nº 2/2006, mas nenhuma delas teve o êxito esperado.

Há quem defenda que, além da existência de expressa disposição de lei afastando da proteção dos direitos autorais os procedimentos normativos, as normas técnicas não seriam propriamente "criações do espírito".

Em artigo intitulado *Norma técnica, direito de autor e direito do consumidor*, Silmara Chinellato acentua que

(...)

*O direito de autor é fundado na criação da obra de engenho ou*

# Superior Tribunal de Justiça

*obra intelectual, denominada 'criação de espírito', na qual ele projeta muito de sua personalidade, razão de haver duas vertentes na composição deste direito: direitos morais – direitos da personalidade – e direitos patrimoniais.*

(...)

*Embora o elenco do art. 7º da Lei nº 9.610/98 não seja taxativo, sendo meramente exemplificativo, nem toda obra é passível de ser abrangida pelo Direito de Autor porque nela não se reconhece a necessária criatividade suscetível de ser protegida como direito intelectual, não obstante possa, em tese, ser tutelada de outra forma, por diferentes normas que não as de Direito de autor.*

*Diferentemente das limitações a esse Direito – que configuram não incidência, em determinados casos, da tutela autoral à obra, em princípio protegida, há hipóteses em que o legislador, por razões várias, exclui a obra do alcance da lei, inclusive por política legislativa ou por interesse público.*

(...)

*A Doutrina brasileira não tem dúvidas em aplicar a não incidência do Direito de Autor a procedimentos normativos, como se vê, por exemplo, nas lições de Carlos Alberto Bittar por nós avalizadas, que enfatiza a preponderância de interesses coletivos a afastar a tutela autoral a certas obras, inclusive aos procedimentos normativos.*

*Não há tutela autoral a eles nem a sua forma de expressão, por falta de criatividade. Sendo meras descrições, não há como proteger a forma pela qual é feita a descrição da norma técnica.*

(...)

*Como já se afirmou, segundo as Diretivas elaboradas pela ISO, a disposição das normas técnicas não segue a livre inspiração da criatividade humana, já que se trata de normas, mas a uma padronização, rigorosamente comandada, balizada e controlada, visando à uniformização.*

(...)

*Com tão rigoroso e abrangente parâmetro, de observância obrigatória, não se poderá vislumbrar criação, individualidade, originalidade, mas mera descrição.*

*Assim, não há como se proteger pelo Direito de Autor a 'forma de expressão' das normas que, longe de conter criatividade, obedece a regras rígidas para a descrição." (20 anos do Código de Defesa do Consumidor: estudos em homenagem ao Professor José Geraldo Brito Filomeno, São Paulo: Atlas, 2010, págs. 34-50 - grifou-se)*

Nessa mesma linha de pensar, José de Oliveira Ascensão assevera que

(...)

*Se a obra é a forma de uma criação do espírito, necessariamente haverá que exigir nesta o caráter criativo.*

*É difícil determinar o quantum desta criação. Não podemos confundir obra com obra de qualidade: uma pornochanchada não deixa de ser uma obra protegida. Mas tem de haver um mínimo de criatividade ou originalidade, que por vezes se torna até essencial para determinar se há violação de direito de autor preexistente.*

(...)

*Em casos extremos a ausência desse caráter não poder deixar de sobressair. Assim, um texto contendo a mera descrição de um processo não tem o caráter criativo que se exige, como não o tem a locução comum de um*



# Superior Tribunal de Justiça

*jogo de futebol ou outro acontecimento. Quer dizer, quando se passa da criação para a descrição, quando há descoberta e não inovação, quando é o objeto que comanda em vez de o papel predominante ser o da visão do autor – saímos do âmbito da tutela. A presunção de qualidade criativa cessa quando se demonstrar que foi o objeto que se impôs ao autor, que afinal nada criou.” (Direito Autoral. 2ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 1997, págs. 50-51 - grifou-se)*

Dessa mesma opinião comunga Karin Grau-Kuntz, ao afirmar a inexistência desses requisitos – originalidade e criatividade – na atividade de normalização:

(...)

*A palavra técnica denota um vínculo entre o conhecimento e sua aplicação prática. A expressão originalidade, por sua vez, reporta a uma forma elaborada de expressão comunicada.*

*Uma expressão poderá ser técnica e ao mesmo tempo original. Por exemplo, um texto técnico poderá ser expresso de forma original, isto é, de uma forma diversa daquela que comumente tem, quando se trata de expressar um conhecimento técnico, que geralmente pressupõe assertivas empíricas e descritivas. Isto não faz porém de qualquer expressão técnica expressão original.*

*Lançando mão de uma ilustração, quando um sujeito aplica de forma pioneira um determinado conhecimento de forma prática, nos referimos a ele como inventor, e não como um autor. Supondo que ele comunique a sua invenção na forma de poema, nesse caso ele será o inventor da invenção e o autor do poema que versa sobre a invenção. Mas ele nunca será autor porque descreveu a invenção, mas sim porque a descreveu de forma elaborada (como poema, no exemplo), fazendo-a original.*

(...)

*A criatividade é uma característica humana. Nesse sentido é comum podermos qualificar um trabalho técnico, ou qualquer outro tipo de expressão intelectual, como criativo. O ser criativo não os faz, porém, passíveis de proteção pelo direito sobre bens intelectuais.*

*Por mais criativa que possa vir a ser, a aplicação de um conhecimento para um fim prático novo, por exemplo, só será protegida pelo direito de patente quando o seu resultado – a invenção – lograr satisfazer os pressupostos de proteção da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. No mesmo sentido, uma expressão intelectual poderá ser criativa sem ser, ao mesmo tempo, original, o que a tiraria do âmbito de proteção do Direito de Autor, posto ser a originalidade (e não a criatividade) o pressuposto de proteção.” (Normas técnicas e direito de autor, in Boletim da ASPI, 2005, São Paulo, págs. 7-13)*

Diversa, contudo, é a percepção de Nuno Pires de Carvalho, ao defender que a criatividade existe onde o criador – individual ou coletivo – pode fazer escolhas para chegar ao mesmo resultado, o que denominou como "princípio ou condição da alternatividade". Referindo-se às normas técnicas da ABNT, sustenta o ex-diretor (1999-2015) da Divisão de Políticas de Concorrência e Propriedade Intelectual da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), com sede em Genebra, que

(...) *há maneiras e maneiras de redigir e apresentar uma norma. Não só as fases*

# Superior Tribunal de Justiça

*procedimentais de cada atividade podem ser organizadas de modo diferente, como também a sua apresentação não tem que seguir um formato único. A ABNT tem alternativas à sua disposição para fazer as normas. Há criatividade nelas, por mais módica que seja, o que as torna passíveis de proteção pelo direito de autor.*

*Além disso, como se disse, as normas técnicas são a expressão de fases ordenadas de produção de bens e serviços. Devem ser apresentadas e redigidas de modo a ser bem e facilmente compreendidas por seus destinatários. Fica claro que tem que haver mérito criativo na elaboração das normas, na medida em que a sua maior ou menor clareza e a melhor ou pior organização das instruções que contêm influem no resultado. Não estamos perante a simples enumeração de fatos, como um catálogo telefônico ou uma lista de clientes de uma empresa. O elaborador da norma, singular ou coletivo, tem que fazer escolhas: más escolhas levam a normas de difícil cumprimento e muitas vezes incompreensíveis; boas escolhas geram normas efetivas e eficazes." (Normas técnicas e direito de autor: breve análise do caso ABNT, Revista da ABPI, nº 132, págs. 32-42, set./out. 2014 - grifou-se)*

Em outra passagem de seu texto, Nuno Pires de Carvalho assevera:

*(...)*

*Em primeiro lugar a ideia de que normas técnicas são procedimentos normativos, e que por isso, com relação à dicotomia ideia/expressão, correspondem ao conceito de ideia, e não ao de expressão, resulta tanto de uma leitura equivocada do inciso I do artigo 8º da lei quanto de uma falta de compreensão do que são normas técnicas. De um lado, o inciso I do artigo 8º não exclui da proteção a expressão literária de procedimentos técnicos, e sim os procedimentos técnicos em si mesmos.*

*De outro, as normas técnicas da ABNT não são procedimentos normativos, e sim a expressão da organização de procedimentos normativos. Um procedimento é o 'Ato ou efeito de proceder; modo de agir, de proceder, comportamento; processo, método'. Ora, uma norma técnica não é um método, um ato, um comportamento: é a enunciação do método, do ato, do comportamento. Na verdade o inciso I do artigo 8º exprime alguns exemplos de ideias, as quais não são protegidas pelo direito de autor como tais, e sim, eventualmente (se novas, suficientemente inventivas e suscetíveis de aplicação industrial), pelas patentes. As normas da ABNT contêm ideias, mas não são ideias. Para dar um exemplo, as normas da ABNT estão para os procedimentos técnicos padronizados da mesma maneira que o conjunto de relatório descritivo e de reivindicações da patente estão para a invenção reivindicada. O relatório descritivo e as reivindicações são expressão literária; a invenção é a ideia. O direito exclusivo gerado pela patente incide sobre esta. O direito de autor incidiria sobre aqueles, não fosse a natureza de título público da patente e, portanto, de ato oficial, nos termos do inciso IV do artigo 8º da Lei nº 9.610/1998" (ibidem - grifou-se).*

Diversos outros aspectos poderiam suscitar dúvidas a respeito do tema, a exemplo da disposição contida no art. 5º, "h", da Lei de Direitos Autorais, que considera obra coletiva aquela "*criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores,*

# Superior Tribunal de Justiça

*cujas contribuições se fundem numa criação autônoma".*

De fato, o procedimento de elaboração de normas técnicas, comum à maioria dos organismos de normalização, é realizado por variados comitês técnicos, encarregados de estudar as propostas de normalização, ouvir os interessados e formular o plano de normalização, envolvendo, por conseguinte, o trabalho de diversas pessoas para, enfim, chegar a um consenso, nem sempre obtido por unanimidade. Ao final, o resultado desse consenso ainda dependerá da aprovação posterior por um organismo reconhecido para se tornar uma norma técnica.

No caso da ABNT, conforme consta de sua página eletrônica na rede mundial de computadores, o processo de elaboração de uma norma técnica

*(...) é iniciado a partir de uma demanda, que pode ser apresentada por qualquer pessoa, empresa, entidade ou organismo regulamentador, que estejam envolvidos com o assunto a ser normalizado.*

*A pertinência da demanda é analisada pela ABNT e, sendo viável, o assunto é levado ao Comitê Técnico correspondente para inserção em seu Programa de Normalização Setorial (PNS). Caso não exista Comitê Técnico relacionado ao assunto, a ABNT propõe a criação de um novo Comitê Técnico, que pode ser um Comitê Brasileiro (ABNT/CB), um Organismo de Normalização Setorial (ABNT/ONS) ou uma Comissão de Estudo Especial (ABNT/CEE).*

*O assunto é discutido amplamente pelas Comissões de Estudo, com a participação aberta a qualquer interessado, independentemente de ser ou não associado à ABNT, até atingir consenso, gerando então um Projeto de Norma.* (<http://www.abnt.org.br/normalizacao/elaboracao-e-participacao/como-se-elaboram> - grifou-se).

José de Oliveira Ascensão registra que, em Portugal,

*(...) o Decreto-Lei n.º 165/83, de 27 de Abril, relativo às normas editadas pela Direcção-Geral de Qualidade, dispõe no art. 18.º que as normas e outras publicações normativas são equiparadas às obras colectivas; e que o direito de autor correspondente às publicações normativas pertence à Direcção-Geral de Qualidade, sempre que não colida com os direitos de outras entidades" (Direito de autor e direitos conexos: direito civil, Coimbra: Coimbra Ed., 2008, pág. 473 - grifou-se).*

No entanto, voltando aos requisitos que considera indispensáveis para a incidência da proteção legal do direito do autor, Silmara Chinellato acentua que

*(...) não se trata de obra coletiva que pressupõe criação intelectual, pois as normas técnicas foram elaboradas por pessoas diversas que, por sua vez, aproveitaram-se da experiência e conhecimento de outras, configurando extrato de reiteradas práticas que observam ou respeitam a experiência do passado, somada à do presente, caracterizando-se como máximas de experiência." (ob. cit., pág. 38)*

# Superior Tribunal de Justiça

Pelo mesmo fundamento, alguns estudiosos afirmam que as normas técnicas também não estariam inseridas na dicção do art. 7º, XIII, da Lei nº 9.610/1998, que protege as coletâneas ou compilações, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual, justamente diante da ausência desse último atributo.

A despeito dos fortes argumentos contrários à proteção do Direito Autoral no tocante às normas técnicas, vale registrar, apenas para futura reflexão, que diversos são os países desenvolvidos nos quais essas normas técnicas estão protegidas por esse ramo do Direito.

Nos Estados Unidos da América, as normas técnicas são protegidas pelo direito autoral, conforme artigo publicado pela American National Standards Institute (ANSI):

*(...) The Copyright Act protects standards along with all works of authorship, and although the Act has been revised and amended several times in recent years, Congress has made no exception for standards. When the government references copyrighted standards into law, rules, or regulations therefore, the same considerations that underlie copyright protection for non-government-referenced standards apply. The approach that should be taken in such cases is to balance the standards developer's right to copyright protection for its works of authorship against the public's right to reasonable access to the standard."*

(<https://share.ansi.org/shared%20documents/News%20and%20Publications/Critical%20Issues/Copyright%20on%20Standards%20in%20Regulations/Copyright%20on%20Standards%20in%20Regulation.pdf>)

Na Alemanha, o resultado do trabalho de normalização desenvolvido pela Deutsche Industrienorm (DIN) é publicado pela sua subsidiária, editora Beuth Verlag, constando a seguinte advertência em seu endereço eletrônico:

*(...)*

*All documents, including downloaded documents, are protected by copyright and may only be used at one workstation.*

*The unauthorized reproduction or distribution of a work protected by copyright, or making such a work publicly accessible over the Internet, is illegal and a criminal offence, and leads to claims for damages.*

*The document is an Acrobat® PDF file that cannot be changed and is intended for use on one workstation. In downloading the document, you obtain a single workstation licence for saving this document to your computer. The electronic file covered by this licence may not be copied, transmitted or posted to any network under any circumstances without the permission of the copyright holder.*

*You may print out and archive only one printed copy of this PDF file. This single workstation licence and permission for printing one copy applies to every copy purchased and paid for.*

# Superior Tribunal de Justiça

*The printed copy is protected without limitation by national and international copyright law and may not be photographed or reproduced in any other form. It may not be resold under any circumstances."*  
(<https://www.beuth.de/en/help/copyright>)

Um outro artigo publicado pela ANSI noticia que, em recente demanda judicial envolvendo os interesses de entidades de normalização, foi reconhecida a proteção do direito autoral em relação às normas técnicas, mesmo quando incorporadas à legislação federal:

*(...) The American National Standards Institute (ANSI), the coordinator of the U.S. standards and conformity assessment system, is very pleased with the recent U.S. District Court ruling in favor of ASTM International, the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), whose standards are incorporated into federal law. The District Court Judge held that Plaintiffs' standards did not enter the public domain upon their incorporation by reference into federal regulations and did not thereby lose their copyright protection. "*  
([https://www.ansi.org/news\\_publications/news\\_story?menuid=7&articleid=5e86f650-bcb6-4995-b03b-097d5480aa12](https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=5e86f650-bcb6-4995-b03b-097d5480aa12))

A esse respeito, defendem alguns doutrinadores que a obrigatoriedade de observância ao conteúdo de normas técnicas, quando inseridas em textos legais, a exemplo do art. 39, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tem o efeito de alçar esses normativos à categoria de atos oficiais, igualmente desprotegidos à luz do Direito Autoral (art. 8º, IV, da Lei nº 9.610/1998) e acessíveis a qualquer do povo.

Esse raciocínio, no entanto, não parece correto. A obrigatoriedade do uso de determinado equipamento de proteção (*v.g.* extintor de incêndio), ainda que determinada por lei, não implica a sua distribuição gratuita a todos os que dele necessitam para a sua segurança.

O tema apresenta enorme complexidade e, no momento apropriado, exigirá maiores reflexões, levando em conta, inclusive, o atual estágio de desenvolvimento tecnológico da atividade industrial, em confronto com a assertiva de que a atividade de normalização não passa da mera descrição da experiência colhida ao longo dos anos.

Deixando de lado as inúmeras discussões doutrinárias a respeito do assunto e a diversidade de tratamento conferido à matéria no plano internacional, fato é que, no ordenamento jurídico nacional, a expressa exclusão dos procedimentos normativos da proteção conferida pela Lei de Direitos Autorais, associada às frustradas tentativas de modificação da lei no âmbito do Poder Legislativo, aparenta ser uma barreira intransponível à disciplina das normas técnicas por esse específico ramo do Direito.

# Superior Tribunal de Justiça

Por outro ângulo, também é razoável a interpretação de que o art. 8º, I, da Lei nº 9.610/1998, ao excluir os procedimentos normativos da proteção legal, refere-se apenas às ideias que deles emanam, estas sim de livre acesso e disposição, e não à forma como elas foram apresentadas após a realização de um processo criativo, ou seja, não se exclui da proteção a expressão literária de procedimentos técnicos, e sim os procedimentos técnicos em si mesmos, em reforço à previsão contida no inciso VII do art. 8º da Lei nº 9.610/1998, segundo o qual não é objeto de proteção como direitos autorais o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.

De todo modo, sem comprometimento definitivo com as teses ora apresentadas e em virtude do limitado objeto do presente recurso, circunscrito à alegação de ofensa a dispositivos da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), passa-se à análise do tema sob o enfoque trazido nas razões recursais.

## 8) Do Direito de Propriedade Industrial e da sua aplicação às normas técnicas

Assim como o Direito do Autor, o Direito de Propriedade Industrial possui matriz constitucional, consoante o disposto no art. 5º, XXIX, da Constituição Federal de 1988:

(...)

*XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;"*

Ao Direito de Propriedade Industrial, conforme lição doutrinária anteriormente citada,

*(...) conferiu-se a regulação das relações referentes às obras de cunho utilitário, consubstanciadas em bens materiais de uso empresarial, por meio de patentes (invenção, modelo de utilidade, modelo industrial e desenho industrial) e marcas (de indústrias, de comércio, ou de serviço e de expressão, ou sinal de propaganda). Em seu âmbito, ainda dentro da denominada teoria da concorrência desleal, são abarcados nomes comerciais, segredos industriais e outros bens de natureza incorpórea e de uso empresarial." (BITTAR, pág. 3 - grifou-se).*

Diante da quase infinita diversidade de matérias passíveis de integrar o conteúdo das normas técnicas, é fácil vislumbrar situações em que os procedimentos técnicos que se busca padronizar estarão protegidos pelo Direito de Propriedade Industrial, por qualquer das modalidades previstas nos três primeiros incisos do art. 2º da Lei nº 9.279/1996:

# Superior Tribunal de Justiça

*"Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:*

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;*
- II - concessão de registro de desenho industrial;*
- III - concessão de registro de marca;"(grifou-se)*

Como bem esclarece Nuno Pires de Carvalho, "*ao contrário do que ocorre com a aplicabilidade do direito autoral, nunca se contestou a patenteabilidade de produtos e processos convertidos – com ou sem o consentimento dos inventores – em conteúdo de normas técnicas*" (ob. cit., pág. 41).

Em outro artigo doutrinário intitulado "*Patentes e Normas Técnicas: Do Direito de Indústria e de Comércio à Exclusividade de Exploração Econômica de Tecnologias*", Fabíola Wüst Zibetti procura distinguir o papel de cada um dos sistemas inerentes às técnicas de produção e a sua aplicação na indústria e no comércio, ressaltando o seguinte:

*(...)*

*As técnicas encontram-se na base de toda atividade econômica. Entre a criação de uma nova técnica e sua aplicação na indústria ou no comércio, contudo, existe um caminho a ser percorrido e que encontra limites impostos pelos sistemas de patentes e de normalização técnica.*

*Na atualidade, em sentido amplo, ambos os sistemas regulam o uso de técnicas no âmbito do mercado. Enquanto o sistema de normalização confere os contornos técnicos, por meio do estabelecimento de normas técnicas relacionadas a produtos, processos e serviços, nos limites dos quais se permite o exercício de uma atividade econômica; o sistema de patentes estabelece os limites da exclusividade de uso de determinada técnica no exercício de uma atividade econômica."*

(<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=132d6c1408f24924> - grifou-se)

Ilustrando a situação em que os dois sistemas se confrontam, afirma a estudiosa que

*(...) se a patente abarcar o conteúdo técnico de uma norma, surge outro foco de tensão. Para ilustrar essa situação, basta observar o que ocorre quando uma tecnologia patenteada é incorporada em uma norma técnica. Para que o usuário de uma norma técnicas possa cumprir com as exigências nela prescritas, ele precisa obter a autorização do titular da patente, sem a qual incorrerá em infração. Se o usuário não conseguir obter uma licença de uso da tecnologia incorporada na norma, ele fica impossibilitado de se conformar com a norma e, por conseguinte, seu direito de exercício da atividade econômica pode ser inviabilizado. Portanto, a incorporação de direitos de propriedade intelectual nas normas pode criar elevadas barreiras à entrada em mercados normalizados, especialmente quando as normas se revestem de um caráter mandatário." (ibidem)*

# Superior Tribunal de Justiça

Enfim, essas curtas notas introdutórias, a par de demonstrarem a existência de íntima relação entre o Direito de Propriedade Industrial e a atividade de normalização, deixam transparecer o quão extenuante seria o estudo das diversas nuances que envolvem a matéria.

Não sendo esse, contudo, o objeto da presente demanda, passa-se ao exame da controvérsia destes autos, 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).

## 9) Da indissociabilidade do direito de venda e do direito ao uso da marca

É importante esclarecer que aqui não se está a discutir o direito de utilização da marca de certificação para fins de agregar valor ao produto que atende às especificações contidas em determinada norma técnica, mas o direito de utilização da marca registrada pelo órgão certificador perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), na comercialização de suas normas técnicas por terceiros.

Registra-se, novamente, que a questão envolvendo a possibilidade de venda dessas normas por terceiros também não está sendo discutida nesta demanda, mas em outra que tramita na Justiça Federal.

Feitas essas considerações, importa estabelecer a premissa de que o titular do registro da marca no INPI, ressalvadas as exceções legais, tem o direito de usá-la com exclusividade, conforme iterativos precedentes desta Corte Superior:

*"CIVIL. EMPRESA. LOGOMARCA. REGISTRO. INPI. USO. EXCLUSIVIDADE.*

*1 - O titular do registro da marca no INPI tem direito de usá-la com exclusividade. Precedentes iterativos desta Corte.*

*2 - No caso concreto, não obstante reconhecido pelas instâncias ordinárias ser o boneco 'equilibrino' (desenho estilizado de um eixo cardan com características humanas) produto do intelecto do autor (ora recorrido), trata-se de representação gráfica que é parte integrante da marca da empresa (ora recorrente), com registro hígido no INPI, o que faz concluir pela improcedência do pleito indenizatório.*

*3 - Recurso especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial, invertidos os ônus da sucumbência." (REsp 843.774/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 12/6/2008, DJe 4/8/2008 - grifou-se).*

*"AÇÃO COMINATÓRIA. INPI. REGISTRO. NULIDADE INCIDENTAL. MARCA. EXPRESSÃO 'NO BREAKS' E SIGLA 'UPS'. EXCLUSIVIDADE DE USO PELO TITULAR DO REGISTRO.*

*(...)*

*2. Estando registrada a marca no INPI, não é possível a sua utilização por*



# Superior Tribunal de Justiça

*terceiro antes de desconstituído o respectivo registro via ação própria, ausente no caso dos autos qualquer particularidade capaz de excepcionar essa orientação.*

*3. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 325.158/SP, Rel. pl acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/8/2006, DJ 9/10/2006 - grifou-se)*

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.

O preceito legal em comento está assim redigido:

*“Art. 132. O titular da marca não poderá:  
I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;”*

Consoante lição doutrinária, é o que se denomina *fair usage*, que interfere nos efeitos resultantes do registro da marca, estabelecendo “*limitações à exclusividade atribuída ao titular, com vistas aos interesses da concorrência, do consumidor, ou da liberdade de palavra*” (BARBOSA, Denis Borges, *Uma introdução à propriedade industrial*. 2. ed., rev. e atual, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, pág. 844).

No caso em apreço, 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 – sentença proferida nos autos da Ação Ordinária nº 2006.61.00.010071-0, confirmada no julgamento da Apelação Cível nº 0010071-65.2006.4.03.6100/SP (TRF da 3ª Região) –, é forçoso reconhecer o seu direito de fazer referência às marcas nominativa e figurativa da autora (ABNT) – nome e logo –, apenas para indicar a origem das normas por ela comercializadas.

## 10) Da litigância de má-fé

A aplicação da pena de litigância de má-fé, na espécie, vem calcada no fato de que a parte autora, ao ajuizar a presente demanda, noticiou a cassação do provimento liminar outrora

# Superior Tribunal de Justiça

concedido na demanda que tramitava na Justiça Federal, relacionada com o direito de comercialização de normas técnicas por terceiros, não obstante já ter ciência da prolação de sentença julgando procedente o pedido formulado naquela ação.

A questão está assim delimitada na sentença de primeiro grau de jurisdição:

(...)

*Além da rejeição do pedido, há que se reconhecer que a autora agiu com intenso dolo processual, ao omitir, com o propósito de induzir o juízo em erro e obter tutela antecipada, a existência de sentença, proferida nos autos da ação ordinária, ajuizada pela corre Target Engenharia e Consultoria Ltda. perante a 21ª Vara Cível da Justiça Federal do Estado de São Paulo, na qual objetiva a garantia do direito de mencionar as normas técnicas, que julgou procedente o pedido, para que a autora (ali ré) se abstinhasse da prática de qualquer ato que prejudicasse, dificultasse ou impedisse o acesso e utilização do conteúdo das normas técnicas pela corre (ali autora, conforme se verifica a fls. 213/218 e da interposição de recurso de apelação pela autora em 10.12.2007 (fls. 220), oito meses antes de ajuizar a presente demanda, preferindo realçar e transcrever a decisão proferida em sede de agravo de instrumento que revogara a tutela antecipada, restabelecida posteriormente por outra decisão interlocutória daquele juízo ao receber a apelação (fls. 693), com o registro de que essa última decisão foi proferida quando já ajuizada a demanda.*

*Ora, se a autora já sabia da existência da sentença ao tempo do ajuizamento da ação que lhe foi desfavorável e com conteúdo mandamental de natureza inibitória, ao omitir deste juízo e destacando decisão proferida em sede de cognição sumária ao julgar agravo de instrumento, o que efetivamente pretendeu? Evidentemente facilitar o acolhimento de sua tese e obter tutela antecipada que, em verdade, colidiu com o teor mandamental daquela sentença.*

*Com isso, a autora infringiu o dever legal de expor os fatos em juízo conforme a verdade, apartando-se da lealdade e boa-fé (art. 14, I e II do CPC), incorrendo nas penas de litigância de má-fé, por conduta omissiva que se equipara à alteração da verdade dos fatos sobre os quais o juízo deveria ter conhecimento, já que ocorridos antes do ajuizamento da demanda" (e-STJ fls. 847-848 - grifou-se).*

Se assim ocorreu, deve ser mantida a pena de litigância de má-fé, aplicada com fundamento nos arts. 17, II, e 18 do CPC/1973, fixada a indenização respectiva em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da parte ré e multa de 1% (um por cento) sobre a mesma base de cálculo a ser vertida aos cofres públicos.

Destaca-se, a propósito, que "*é desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé*" (REsp nº 1.133.262/ES, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 3/6/2015, DJe 4/8/2015).

# *Superior Tribunal de Justiça*

11) Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2016/0075028-4      **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.643.007 / SP**

Números Origem: 01839745620088260100 1839745620088260100 5830020081839743 990104635594

PAUTA: 19/09/2017

JULGADO: 19/09/2017

**Relator**

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

Presidente da Sessão

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

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **LINDÔRA MARIA ARAÚJO**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT  
ADVOGADOS : MANOEL JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - SP028797  
AMÉRICO LOURENÇO MASSET LACOMBE E OUTRO(S) - SP024923  
GONTRAN ANTÃO DA SILVEIRA NETO - SP136157A  
CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA - DF000530  
RECORRIDO : TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
RECORRIDO : TARGET EDITORA GRAFICA LTDA  
ADVOGADOS : GERALDO EVANDRO PAPA E OUTRO(S) - SP094792  
ADEMIR COELHO ARAÚJO E OUTRO(S) - DF018463  
CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS  
INTERES. : INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - "AMICUS  
CURIAE"  
ADVOGADO : NEWTON SILVEIRA E OUTRO(S) - SP015842

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

**SUSTENTAÇÃO ORAL**

Dr. CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA, pela parte RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT

Dr. GERALDO EVANDRO PAPA, pela parte RECORRIDA: TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e TARGET EDITORA GRAFICA LTDA

**CERTIDÃO**

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

Após o voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, negando provimento ao recurso especial, pediu vista, antecipadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Aguardam os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze (Presidente), Moura Ribeiro e Paulo de Tarso Sanseverino.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2016/0075028-4      **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.643.007 / SP**

Números Origem: 01839745620088260100 1839745620088260100 5830020081839743 990104635594

PAUTA: 19/09/2017

JULGADO: 03/10/2017

**Relator**

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

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT  
ADVOGADOS : MANOEL JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - SP028797  
AMÉRICO LOURENÇO MASSET LACOMBE E OUTRO(S) - SP024923  
GONTRAN ANTÃO DA SILVEIRA NETO - SP136157A  
CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA - DF000530  
RECORRIDO : TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
RECORRIDO : TARGET EDITORA GRAFICA LTDA  
ADVOGADOS : GERALDO EVANDRO PAPA E OUTRO(S) - SP094792  
ADEMIR COELHO ARAÚJO E OUTRO(S) - DF018463  
CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS  
INTERES. : INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - "AMICUS  
CURIAE"  
ADVOGADO : NEWTON SILVEIRA E OUTRO(S) - SP015842

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:

"Adiado por indicação da Sra. Ministra Nancy Andrighi para a Sessão do dia 10/10/2017"

# Superior Tribunal de Justiça

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.643.007 - SP (2016/0075028-4)**

**RELATOR** : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**  
**RECORRENTE** : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT  
**ADVOGADOS** : MANOEL JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - SP028797  
AMÉRICO LOURENÇO MASSET LACOMBE E OUTRO(S) - SP024923  
GONTRAN ANTÃO DA SILVEIRA NETO - SP136157A  
CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA - DF000530  
**RECORRIDO** : TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
**RECORRIDO** : TARGET EDITORA GRAFICA LTDA  
**ADVOGADOS** : GERALDO EVANDRO PAPA E OUTRO(S) - SP094792  
ADEMIR COELHO ARAÚJO E OUTRO(S) - DF018463  
CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS  
**INTERES.** : INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - "AMICUS CURIAE"  
**ADVOGADO** : NEWTON SILVEIRA E OUTRO(S) - SP015842

## VOTO-VISTA

**A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI:**

Cuida-se de recurso especial interposto pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.

**Ação:** de obrigação de não fazer e de reparação por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada pela recorrente em face de TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e TARGET EDITORA GRÁFICA LTDA., devido ao uso não autorizado da marca “ABNT”.

**Sentença:** julgou improcedente o pedido.

**Acórdão:** negou provimento à apelação interposta pela recorrente.

**Recurso especial:** alega violação dos arts.: 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal; 17, 18, 330, I, e 331, § 2º, 420, 535 do CPC/73; e 125, 129, 130 e 131 da Lei nº 9.279/96. Assevera que houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que o uso da marca “ABNT”, sem expressa autorização, é vedado pela LPI. Pugna pelo afastamento da multa por

litigância de má-fé.

**Voto do Relator, e. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva:** nega provimento ao recurso especial, ao argumento de que é impossível dissociar, de um lado, o direito das recorridas de comercializar as normas técnicas elaboradas pela recorrente e, de outro, o direito ao uso da marca registrada pelo ente normalizador.

Revisados os fatos, decide-se.

Inicialmente, consigne-se que estou de acordo com o voto do e. Min. Relator quanto: (i) à impossibilidade de exame da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial; (ii) à inocorrência de negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem; (iii) à incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que se refere à necessidade de produção de outras provas; e (iv) à aplicação de pena por litigância de má-fé.

Relembro que o propósito recursal é, tão somente, definir se o uso não autorizado da marca “ABNT”, no material comercializado pelas recorridas, infringe as disposições da Lei de Propriedade Industrial.

Não constitui objeto da controvérsia, portanto, examinar a licitude dessa comercialização, tampouco se discute se a Lei de Direitos Autorais confere ou não proteção às normas técnicas produzidas pela entidade normalizadora (recorrente).

Depreende-se dos autos que a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS e TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. firmaram, no ano de 2001, um Acordo de Parceria com o objetivo de desenvolver e explorar comercialmente produtos resultantes da associação de programas de computador (*software*) produzidos por esta com as normas técnicas elaboradas por aquela. Ou seja, a parceira firmada garantia aos usuários interessados que consultassem e/ou adquirissem, por meio eletrônico, as normas compiladas pela

recorrente (fls. 38/48).

Após o encerramento da parceria, todavia, as recorridas continuaram a comercializar os produtos desenvolvidos em conjunto, conduta cuja licitude é objeto de ação própria que tramita perante a Justiça Federal.

No que concerne especificamente ao objeto desta demanda, verifica-se que o Acordo precitado estabelecia que o material produzido pelo ente normalizador e pela empresa de tecnologia seria comercializado com duas marcas distintas, uma de titularidade da recorrente, outra das recorridas (fl. 46). Vale dizer, a marca “ABNT” estaria afixada nos produtos em questão.

O acórdão recorrido, ao proceder à análise da matéria, assentou que,

[...] em meio ao material fornecido, se transcreve o teor da norma com a remissão, que já a integra, ao continente em que se contém. É a norma *tal* (NBR) da ABNT, com seu símbolo próprio. Uma só representação.

Insista-se, isto se considera diferente de a ré associar, longe do conteúdo da norma, o nome ou marca da autora à sua própria apresentação no mercado. É a exata diferença de que dão conta os documentos juntados pela apelada, do tempo em que mantinha parceria com a autora e já após a sua cessação [...] (fls. 1.048/9)

A Lei de Propriedade Industrial, por seu turno, estabelece, em seu art. 132, I, que o titular da marca não pode impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem a marca que integra o produto quando de sua comercialização.

De fato, eventual provimento jurisdicional no sentido de obstar a divulgação da marca no próprio produto em que está afixada teria como efeito prático, ainda que por via transversa, impedir sua comercialização, dada a relação de indissociabilidade que guardam entre si.

É importante consignar, outrossim, que o Tribunal de origem, soberano na apreciação do acervo probatório dos autos, concluiu que, “do material trazido ao feito não se infere qualquer potencial confusão sobre quem seja a ré ou sobre o serviço que preste, nada vinculado à autora” (fl. 1.049).



# *Superior Tribunal de Justiça*

Diante desse contexto, tendo-se assentado como premissas (i) que a presente controvérsia não tem como objeto examinar a licitude ou não da comercialização dos produtos desenvolvidos e elaborados conjuntamente pela recorrente e pelas recorridas, (ii) que a marca do ente normalizador é elemento que integra os produtos comercializados, e (iii) que não há possibilidade de se gerar confusão no público consumidor, infere-se, como corolário, que a pretensão da recorrente não encontra o amparo jurídico pretendido.

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



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2016/0075028-4      **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.643.007 / SP**

Números Origem: 01839745620088260100 1839745620088260100 5830020081839743 990104635594

PAUTA: 19/09/2017

JULGADO: 10/10/2017

**Relator**

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

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHA**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT  
ADVOGADOS : MANOEL JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - SP028797  
AMÉRICO LOURENÇO MASSET LACOMBE E OUTRO(S) - SP024923  
GONTRAN ANTÃO DA SILVEIRA NETO - SP136157A  
CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA - DF000530  
RECORRIDO : TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
RECORRIDO : TARGET EDITORA GRAFICA LTDA  
ADVOGADOS : GERALDO EVANDRO PAPA E OUTRO(S) - SP094792  
ADEMIR COELHO ARAÚJO E OUTRO(S) - DF018463  
CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS  
INTERES. : INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - "AMICUS  
CURIAE"  
ADVOGADO : NEWTON SILVEIRA E OUTRO(S) - SP015842

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:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrichi, acompanhando o voto do Sr. Ministro-Relator, negando provimento ao recurso especial, pediu vista, o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Aguardam os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e Paulo de Tarso Sanseverino.

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.643.007 - SP (2016/0075028-4)**

**RELATOR** : **MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**  
**RECORRENTE** : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT  
**ADVOGADOS** : MANOEL JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - SP028797  
AMÉRICO LOURENÇO MASSET LACOMBE E OUTRO(S) -  
SP024923  
GONTRAN ANTÃO DA SILVEIRA NETO - SP136157A  
CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA - DF000530  
**RECORRIDO** : TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
**RECORRIDO** : TARGET EDITORA GRAFICA LTDA  
**ADVOGADOS** : GERALDO EVANDRO PAPA E OUTRO(S) - SP094792  
ADEMIR COELHO ARAÚJO E OUTRO(S) - DF018463  
CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS  
**INTERES.** : INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL -  
"AMICUS CURIAE"  
**ADVOGADO** : NEWTON SILVEIRA E OUTRO(S) - SP015842

**VOTO-VENCIDO**

**O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO:** Trata-se de ação de obrigação de não fazer e de reparação por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT (ABNT) contra TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. e TARGET EDITORA GRÁFICA LTDA. (empresas TARGET), devido ao uso não autorizado da marca “ABNT”.

A sentença julgou o pedido improcedente sob o fundamento de que as normas técnicas não são objeto de proteção de direito autoral, afetando reflexamente a guarida que se confere às marcas, uma vez que elas, normas técnicas, se enquadram como verdadeiros procedimentos normativos.

Interposta apelação pela ABNT a sentença foi mantida, porém, sob fundamento delimitado ao âmbito do direito de propriedade industrial, no sentido de que não se afigura possível impor às empresas TARGET a omissão da origem do conteúdo das normas técnicas que disponibiliza para seus clientes, com o seu símbolo próprio.

O recurso especial interposto pela ABNT firmou-se nas teses de que foram violados **(1)** os arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF, em razão do cerceamento de defesa diante do indeferimento do pleito de produção de prova pericial; **(2)** o art. 535 do CPC/73, porque não foram sanados os vícios indicados nos embargos de declaração; **(3)** os arts. 125, 129, 130 e 131 da Lei nº 9.279/96, em virtude da vedação ao uso da marca ABNT sem autorização; e, **(4)** os arts. 17 e 18 do CPC/73, porque não ficou

configurada a litigância de má-fé.

O voto do eminente Relator, em breve resumo, **(1)** afastou a possibilidade de análise de dispositivos constitucionais em recurso especial; **(2)** rechaçou a tese de negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal *a quo*; **(3)** aplicou o óbice da Súmula nº 7 do STJ quanto a necessidade de produção de prova pericial; **(4)** afastou a ilegalidade na aplicação da pena por litigância de má-fé; e, **(5)** negou provimento ao recurso especial, reconhecendo o direito das empresas TARGET de fazerem referência às marcas nominativa e figurativa de titularidade da ABNT - nome e logo -, apenas para indicar a origem das normas por ela comercializadas.

O voto-vista da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI acompanhou o Relator para negar provimento ao recurso especial, asseverando que o titular da marca não pode impedir que comerciantes ou distribuidores a utilizem no produto quando de sua comercialização, por força do disposto no art. 132, I, da Lei nº 9.279/96.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a incidência da proteção conferida à marca ABNT no material comercializado pelas empresas TARGET.

As partes mantinham uma parceria comercial em que as empresas TARGET viabilizavam o suporte técnico e de *software*, enquanto a ABNT fornecia o conteúdo das normas. Cessado o acordo de parceria em abril de 2006, as empresas TARGET continuaram a disponibilizar as normas ABNT na sua plataforma digital aos seus clientes, com o uso da respectiva marca.

Não está em furo a análise da licitude da comercialização dos produtos desenvolvidos e elaborados conjuntamente pelas partes, que é objeto de outra demanda.

O objeto deste feito é outro, mais restrito, pois se limita a definir se foi violado o direito marcário pelas empresas TARGET ao comercializarem as normas técnicas da ABNT sem autorização e mediante o uso de seus signos nominativo, misto e figurativo (logotipo).

Penso não incidir ao caso o disposto no art. 132, I, da Lei nº 9.279/96 (LPI), que autoriza a utilização da marca na comercialização do produto, no que se refere ao uso pelas empresas TARGET do logotipo ABNT.

É certo que a marca indica a fonte, mas quando é utilizada como recurso atrativo para os clientes das empresas TARGET, com o uso do logotipo característico da ABNT, ela está ultrapassando a função de referência de origem para

servir como instrumento comercial.

O registro da marca confere ao seu proprietário o direito exclusivo de sua utilização, nos termos do art. 129 da LPI:

*Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu **uso exclusivo em todo o território nacional**, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.*

O art. 130 da LPI enumera os direitos do titular da marca de ceder seu registro ou pedido de registro, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação.

Por sua vez, o art. 131 da lei de regência assegura a proteção ao uso da marca em *papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.*

A marca é um sinal distintivo que tem as funções principais de identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.

Na definição de PONTES DE MIRANDA, marca é o mais típico sinal distintivo de produto ou de mercadoria. [...] No regime da livre concorrência, a marca de indústria e de comércio procura afirmar à clientela que se mantém a qualidade do produto ou mercadoria enquanto se mantém a marca (**Tratado de Direito Privado**. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2013. Tomo XVII: Direito das coisas; propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos), pág. 75).

JOÃO DA GAMA CERQUEIRA define que marca é *todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa* (**Tratado da Propriedade Industrial**. 3ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris. 2012, vol. I, pág. 253).

Anote-se que o uso da marca é facultativo, não estando nenhum comerciante obrigado a assinalar por esse meio os produtos que fabrica ou as mercadorias de comercializa. Somente são obrigatórios os sinais ou marcas por necessidades de ordem pública, para fins de polícia, de higiene e fiscais ou para

atender aos interesses do comércio e da indústria do país em suas relações internacionais, conforme exemplifica JOÃO DA GAMA CERQUEIRA:

*[...] as marcas desse gênero ou consistem no simples nome e endereço do fabricante, sem revestir forma distintiva, ou em um sinal único, igual para todos, como o sinal de aferição de pesos e medidas, o contraste de metais preciosos, a palavra Brasil nos volumes que contêm gêneros alimentícios destinados ao estrangeiro, a bandeira nacional ou as cores verde e amarela em marcas de exportação, etc. (op.cit., pág. 264).*

O cerne da proteção do direito marcário está na **exclusividade** no uso da marca, somente sendo possível sua utilização por terceiros mediante autorização do proprietário do signo distintivo, o que não se verifica na hipótese.

A utilização pelas empresas TARGET do emblema com que a ABNT é amplamente conhecida fere seu direito de exclusividade e configura aproveitamento econômico parasitário, por se utilizar do prestígio e confiabilidade por ela adquiridos ao longo do tempo.

A função primordial da marca é individualizar e identificar o produto, distinguindo-o de seus similares pela denominação adotada (marcas nominativas) ou pelo próprio emblema (marcas figurativas ou mistas). Ainda que exista provimento jurisdicional autorizando as empresas TARGET a comercializarem as normas técnicas de titularidade da ABNT, não se afigura possível o uso das marcas mistas e figurativas da ABNT, bastando para tal fim que se faça menção apenas à marca nominativa.

A marca nominativa, como o próprio nome diz, não aceita nenhuma conotação figurativa ou fantasiosa, mas o uso puro e simples de uma ou mais palavras ou a combinação de letras e/ou algarismos. A marca figurativa ou emblemática é o sinal constituído por desenho, imagem, figura, símbolo ou qualquer outro tipo de elemento figurativo. A marca mista, por sua vez, é constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou de elementos nominativos, cuja grafia se apresente de forma estilizada (<http://manualdemarcas.inpi.gov.br>, visualizado aos 27/10/2017).

A proteção conferida às marcas figurativas e mistas é a mais significativa, configurando-se como os mais relevantes sinais distintivos de produtos e mercadorias, identificáveis imediatamente pelos consumidores.

O uso deste signo mais forte (logotipo), leva os consumidores a acreditarem que o produto é impresso, distribuído e divulgado na forma eletrônica pela própria ABNT quando, na verdade, a comercialização é praticada pelas empresas

TARGET.

Ocorre, desse modo, a apropriação do prestígio da marca alheia para promover sua própria atividade, e não apenas identificar a origem de determinado conteúdo. Na hipótese sob análise, qual seria a diferença em adquirir a norma diretamente da ABNT ou das empresas TARGET? Nenhuma!

Os atualizadores da obra de PONTES DE MIRANDA destacam que na atualidade a marca não tem, apenas, a função de assegurar direitos e interesses meramente individuais, *mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado* (op.cit., p. 81).

O Tribunal paulista bem destacou que as empresas TARGET fazem uso das marcas figurativas e mistas da ABNT (logotipo):

*[...] 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 apresenta o conteúdo da mesma norma e, assim, a ela **associada o sinal ABNT**, portanto a designar sua origem.* (e-STJ, fl. 1.048 - sem destaques no original)

Os documentos citados no acórdão estadual correspondem às e-STJ, fls. 137, 145 e 154, onde claramente se vê o uso do símbolo ABNT.

Ao contrário da conclusão do julgado de origem, o uso do logotipo gera confusão na clientela, fazendo-a acreditar que a impressão, distribuição ou divulgação em meio eletrônico é feito em parceria com a ABNT, o que não é verdade após o fim do acordo comercial entre as empresas.

Registre-se que configura concorrência desleal a confusão ou associação indevida com os produtos ou com a atividade industrial ou comercial de um concorrente, conforme definido no art. 10 *bis* da Convenção de Paris, promulgada pelo Decreto nº 75. 572, de 8 de abril de 1975:

*Artigo 10 bis*

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

2) **Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.**

3) **Deverão proibir-se particularmente:**

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

2. as falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

3. as indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.

A prática da concorrência desleal é vedada pela LPI, conforme previsto no seu art. 2º, V:

*Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:*

*V - repressão à concorrência desleal.*

As empresas TARGET, ao se utilizarem do logotipo da ABNT, violaram as regras éticas de competição induzindo a um desvio fraudulento de clientela.

Em suma, as empresas TARGET podem e devem citar a norma; só não podem usar o logo ABNT. Não pagaram por isso!

Desse modo, considerando que as empresas TARGET não estão simplesmente fazendo referência à marca ABNT para indicar a origem das normas por elas comercializadas, mas estão na verdade associando a marca ABNT à sua atividade, entendo que é o caso de se dar provimento ao recurso especial para determinar que as empresas TARGET se abstenham de utilizar as marcas figurativas ou mistas ABNT (logotipo) na divulgação das normas técnicas, seja por meio impresso ou eletrônico, inclusive no *website* delas, limitando-se ao uso da marca nominativa para a divulgação do material, sob pena de incidir na multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Condeno as empresas TARGET ao pagamento de danos materiais e morais, em razão do uso parasitário do logotipo ABNT, conforme for apurado em liquidação de sentença, tudo acrescido de honorários que fixo em 15% sobre o montante desta condenação.

Nessas condições, rogando vênias ao eminente Relator, bem como à eminente Ministra Nancy Andrighi, ambos com brilhantes e bem fundamentadas posições jurídicas, **DOU PROVIMENTO** ao recurso especial.



# *Superior Tribunal de Justiça*

É o voto.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2016/0075028-4      **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.643.007 / SP**

Números Origem: 01839745620088260100 1839745620088260100 5830020081839743 990104635594

PAUTA: 21/11/2017

JULGADO: 21/11/2017

**Relator**

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

Presidente da Sessão

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

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **LINDÔRA MARIA ARAÚJO**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT  
ADVOGADOS : MANOEL JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - SP028797  
AMÉRICO LOURENÇO MASSET LACOMBE E OUTRO(S) - SP024923  
GONTRAN ANTÃO DA SILVEIRA NETO - SP136157A  
CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA - DF000530  
RECORRIDO : TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
RECORRIDO : TARGET EDITORA GRAFICA LTDA  
ADVOGADOS : GERALDO EVANDRO PAPA E OUTRO(S) - SP094792  
ADEMIR COELHO ARAÚJO E OUTRO(S) - DF018463  
CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS  
INTERES. : INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - "AMICUS  
CURIAE"  
ADVOGADO : NEWTON SILVEIRA E OUTRO(S) - SP015842

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:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Moura Ribeiro, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator, dando provimento ao recurso especial, a Terceira Turma, por maioria, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze (Presidente), Nancy Andriahi e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator