

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.719.131 - MG (2018/0010220-9)**

**RELATOR** : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**  
**RECORRENTE** : KOCH DO BRASIL PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA  
**ADVOGADOS** : MARCO ANTÔNIO CORRÊA FERREIRA - MG001445  
ANDRÉ PERDIGÃO VIANA - MG104996  
VINICIUS DE ANDRADE SIMOES E OUTRO(S) - MG143585  
CAMILA ROCHA GUERRA - MG155965  
**RECORRIDO** : KOCH METALURGICA S.A  
**ADVOGADOS** : ANDRÉ FRIEDRICH DORNELES - RS059288  
PAULO HENRIQUE SCHNEIDER - RS058713  
ELTON WILLI SPODE - RS041843  
GEAN CARLOS KERBER NUNES - RS096057  
**INTERES.** : TECNOMETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES MECÂNICAS LTDA

**EMENTA**

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 3. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA INTEMPESTIVAMENTE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. PRESCRIÇÃO. AFERIÇÃO DE ACORDO COM CADA UMA DAS PRETENSÕES CUMULADAS. VIOLAÇÃO DE MARCA. CONTAGEM. TEORIA DA *ACTIO NATA*. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 5. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DA MARCA. RECONHECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. ATUAÇÃO COLABORATIVA DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. As questões suscitadas como omissas foram expressamente decididas pelo Tribunal de origem, com a indicação, clara e coerente, de todos os fundamentos adotados como razão de decidir, ainda que em sentido contrário, o que afasta a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015.

2. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada pelo acórdão recorrido, ao fundamento de que foi dada oportunidade para manifestação das partes acerca dos documentos juntados posteriormente. Alterar essa conclusão implica no reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice do enunciado n. 7/STJ.

3. Excepcionalmente, pode ser admitida a juntada de documentos relevantes para a formação do livre convencimento motivado, desde que não haja má-fé na juntada extemporânea e o direito ao contraditório seja observado pelo Julgador. Precedentes.

4. A análise de prescrição de pretensão deve levar em consideração cada uma das pretensões cumuladas, em razão dos diferentes direitos cuja tutelada é pleiteada, bem como dos atos de violação declinados como causa do pedido.

5. A pretensão de abstenção de uso de marca para comercialização de bens tem prazo prescricional deflagrado pelo conhecimento da violação – teoria da *actio nata*. Precedentes.

6. A colocação no mercado de produtos identificados com marca objeto de direito exclusivo de terceiros é ato de contrafação acarreta para o usurpador o dever de indenizar os danos decorrentes.

7. Ainda que a solidariedade não seja expressamente prevista na Lei n. 92.79/1996, a responsabilidade civil é solidária para todos os autores e co-autores que adotem condutas danosas ao direito protegido de outrem, conforme sistema geral de responsabilidade estabelecido no art. 942 do CC/2002.

8. As empresas recorrentes, integrantes do mesmo grupo empresarial, atuaram ativamente na colocação dos bens contrafeitos no mercado: enquanto uma fabrica os bens, a outra oferta-os à comercialização, sendo, portanto, responsáveis solidárias pelo dano causado

# *Superior Tribunal de Justiça*

pela diluição da marca.

**9. Recurso especial desprovido.**

## **ACÓRDÃO**

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro (Presidente), Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 11 de fevereiro de 2020 (data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator



**RECURSO ESPECIAL Nº 1.719.131 - MG (2018/0010220-9)**

**RELATÓRIO**

**O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:**

Cuida-se de recurso especial interposto por Koch do Brasil Projetos Industriais Ltda. e Tecnometal Engenharia e Construções Mecânicas Ltda., fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional.

Depreende-se dos autos, que Koch Metalúrgica S.A. propôs a ação de obrigação de não fazer cumulada com pedidos reparação de danos materiais e morais contra a recorrente e Tecnometal Engenharia e Construções Mecânicas Ltda., cujos pedidos foram parcialmente procedentes nos termos do seguinte dispositivo (e-STJ, fl. 837):

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para determinar que a requerida Koch do Brasil Projetos Industriais Ltda. abstenha-se de utilizar a marca KOCH de maneira semelhante à marca da requerente, retirando-a, com até 30 (trinta) dias, de todos os locais em que esta está veiculada, inclusive em veículos, uniformes de empregados ou prestadores de serviços, materiais publicitários de qualquer espécie, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de sua majoração, na hipótese de descumprimento.

Interpostas apelações pelas ora recorrente e recorrida, o Tribunal de origem deu parcial provimento aos dois recursos, em acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 1.049):

**APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DA MARCA.**

1. A marca registrada destina-se a distinguir e individualizar determinando produto no mercado (art. 123, inciso I da Lei n.º 9.279/96) sendo que, nesta condição, ao proprietário do seu registro, é garantida a proteção de utilização exclusiva da marca.

2. O titular da marca possui a prerrogativa de utilizá-la, de maneira exclusiva, no âmbito da especialidade da classe para o qual foi registrada, em todo o território nacional pelo prazo de duração do registro no INPI.

3. Comprovada a anterioridade do registro da marca no INPI, deve ser acolhido o pedido inicial, para impedir que outra empresa a utilize a mesma marca, já que passível de induzir o consumidor a erro.

**V.V. EMENTA: COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - VERBA DO ADVOGADO E NÃO DA PARTE.**

Os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado e não a parte,

# *Superior Tribunal de Justiça*

não podendo haver sua compensação.

Contra esse acórdão, as três empresas litigantes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Sobreveio, então, a interposição dos primeiros recursos especiais (REsp n. 1.595.595/MG), providos para reconhecer a existência de vício de omissão e determinar o retorno dos autos para novo julgamento. Baixados os autos ao Tribunal de origem, foram reapreciados os aclaratórios, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 1.480):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA, DE ACORDO COM DECISÃO DO STJ. CUMPRIMENTO DECISÃO TRIBUNAL SUPERIOR. ACOLHER RECURSO. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando decisão do Superior Tribunal de Justiça afirma que existe omissão no acórdão.

Contra este acórdão, foram opostos novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Nas razões do especial, as recorrentes alegam violação dos arts. 373, 436, 437, 489 e 1.022 do CPC/2015; 130 e 219 do CPC/1973; 205, 264 e 265 do CC/2002; e 123 e 124 da Lei n. 9.279/1996; bem como dissídio jurisprudencial.

Sustentam que, a despeito do rejuízo do julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se manifestou acerca das questões reconhecidas como omissas no julgamento do recurso especial anterior. Isso porque o novo acórdão não se pronunciou acerca da alegação de que alguns registros marcários se encontram extintos.

Aduzem que o prejuízo do cerceamento de defesa é manifesto, uma vez que houve o julgamento pela improcedência da demanda, sem se assegurar às recorrentes oportunidade para se manifestarem adequadamente sobre os documentos comprobatórios juntados inoportunamente. Acrescentam que a sentença foi fundamentada nessa "extensa documentação (mais de 50 páginas)" (e-STJ, fl. 1.526), de modo que sua sucinta pronúncia referida pelo Tribunal de origem não abarcou a integralidade dos documentos, mesmo porque não houve tempo hábil para preparação de ampla defesa e contraditório substancial. Acrescentam ainda que o indeferimento de perícia requerida para demonstrar a distinção técnica entre as atividades das partes recorrentes e recorrida também resultou em cerceamento de defesa, quanto à averiguação de efetiva colidência de marcas.

# *Superior Tribunal de Justiça*

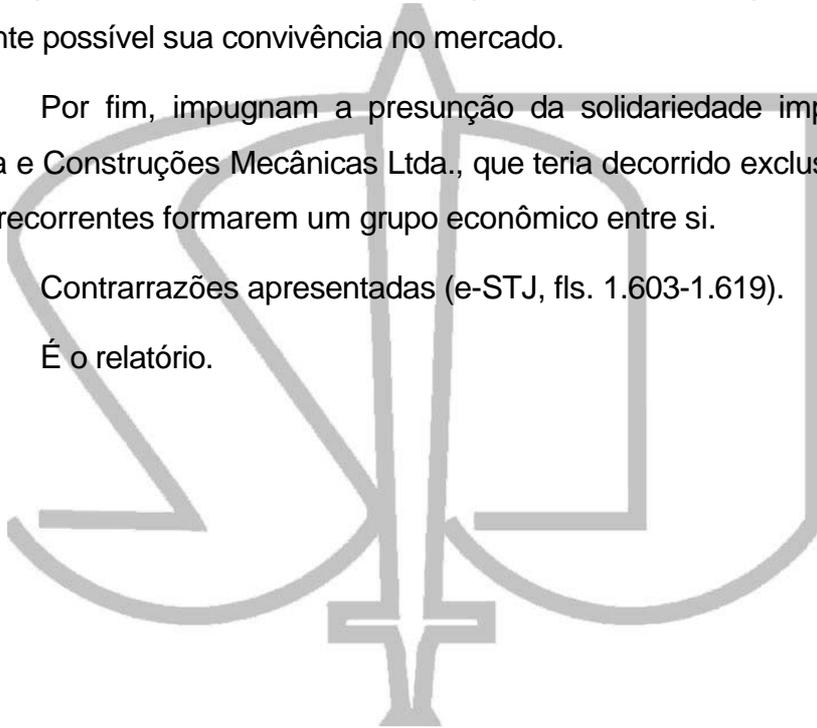
Acerca do mérito da demanda, as recorrentes afirmam a ocorrência de prescrição, uma vez que a fundação de Koch do Brasil Projetos Industriais Ltda ocorreu em 1998, e a ação foi proposta tão somente em março de 2010, portanto, após o transcurso do prazo decadencial decenal.

Subsidiariamente, sustentam que a proteção marcária deve observar o princípio da especialidade, de modo que somente os produtos específicos para os quais obtido o registro da marca há direito de sua exploração exclusiva, e não para todos os produtos daquela classe. Tratando-se de produtos distintos, por consequência, seria juridicamente possível sua convivência no mercado.

Por fim, impugnam a presunção da solidariedade imposta à Tecnometal Engenharia e Construções Mecânicas Ltda., que teria decorrido exclusivamente do fato de ambas as recorrentes formarem um grupo econômico entre si.

Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 1.603-1.619).

É o relatório.



**RECURSO ESPECIAL Nº 1.719.131 - MG (2018/0010220-9)**

**VOTO**

**O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR):**

Além da adequação da tutela jurisdicional entregue pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, devolve-se a esta Terceira Turma a controvérsia acerca da extensão da proteção marcária dentro da classe de registro especificada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, bem como da responsabilidade solidária pela venda de produtos com violação de marca registrada.

**1. Da adequação da tutela jurisdicional: alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015**

Da leitura da decisão desta relatoria prolatada no bojo do REsp n. 1.595.595/MG), nota-se que seu provimento decorreu expressamente da ausência de manifestação quanto à alegação de juntada extemporânea de documentos, bem como da alegação de extinção dos registros de algumas classes.

Cotejando-se a referida decisão e o acórdão do Tribunal local, que reapreciou os embargos de declaração (e-STJ, fls. 1.480-1.488), há a expressa apreciação das referidas questões, ainda que a conclusão alcançada seja diametralmente oposta à pretendida.

Nesse cenário, é relevante transcrever o seguinte trecho do acórdão impugnado (e-STJ, fls. 1.484-1.486):

Esclareço mais que, com relação ao momento da juntada dos documentos, coaduno com o entendimento de que não há óbice algum a que sejam analisados, sob pena de malferir o princípio da "Verdade Real", norteador do Processo Civil moderno.

Neste sentido, mesmo que a juntada de documentos ocorra fora do prazo previsto pelo art. 396 do CPC/73, aplicável ao caso, o magistrado deve mantê-los nos autos, acaso sejam pertinentes, relevantes ou úteis para a elucidação dos fatos suscitados pelas partes, já que deve o juiz utilizar das provas em benefício do esclarecimento da verdade, explorando ao máximo a potencialidade do processo.

.....  
..  
Conforme consta do voto, esta discricionariedade encontra limites no direito constitucional à ampla defesa, que garante à parte todos os meios legais para a demonstração de seus interesses. Por tal razão, destaquei que a parte ré teve vista dos documentos, não havendo que se falar em violação ao princípio supramencionado.  
Cumpra elucidar que os documentos mencionados são aqueles de f. 720 e seguintes dos autos, juntados aos autos em 14.01.2013.  
Em 04.02.2013, a parte ré, pediu pelo seu desentranhamento e, na eventualidade deste argumento não ser acolhido, manifestou-se sobre os documentos, confira:

.....  
..  
Cumpra elucidar que os documentos mencionados são aqueles de f. 720 e seguintes dos autos, juntados aos autos em 14.01.2013.  
Em 04.02.2013, a parte ré, pediu pelo seu desentranhamento e, na eventualidade deste argumento não ser acolhido, manifestou-se sobre os documentos, confira: [...]

Por sua vez, acerca da abstenção da utilização da marca, o acórdão que reapreciou os embargos de declaração acrescentou à fundamentação o fato de que o parcial provimento ao recurso de apelação teria reconhecido a limitação do "dever de abstenção de uso tão somente para as classes/serviços específicas às quais possua a autora registro junto ao INPI, discriminadas no documento de f. 37" (e-STJ, fl. 1.487), os quais seriam incontroversos, em razão da confissão de que "comercializa alguns dos produtos daquelas classes" (e-STJ, fl. 1.487).

Portanto, ainda que o julgamento não tenha satisfeito a pretensão das ora recorrentes, o acórdão foi suficientemente fundamentado e decidiu, de forma clara e coerente, todas as questões devolvidas à sua apreciação, não havendo que se cogitar de nulidade do acórdão de fls. 1.480-1.488 (e-STJ).

**2. Do cerceamento de defesa: alegação de violação dos arts. 373, 436 e 437 do CPC/2015 e 130 do CPC/1973**

Também não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa.

Com efeito, as instâncias ordinárias são as destinatárias das provas, competindo-lhes a apreciação soberana da necessidade, utilidade e relevância dessas provas produzidas. Nesse passo, ainda que a prova documental deve ser carreada aos autos no momento da petição inicial ou da contestação, a regra processual não é absoluta. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a juntada tardia de documentos, desde

que respeitado o contraditório e ausente a má-fé.

Nesse sentido (sem destaques no original):

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE FATO NÃO SUSCITADO NO MOMENTO OPORTUNO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO. JUÍZO DE CONTROLE E DE REVISÃO.

.....  
...

2. Outrossim, trata-se de um juízo de controle e de revisão, **admitindo-se a juntada de novos documentos desde que seja para comprovar fatos anteriormente alegados, obedecido o contraditório e ausente a má fé.** Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 294.057/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24/9/2013)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. DECISÕES DE MÉRITO. NECESSIDADE. DOCUMENTO. JUNTADA. APELAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE RESPEITADO O CONTRADITÓRIO E INOCORRENTE A MÁ-FÉ. FALSIDADE DE DOCUMENTO. ÔNUS DA PROVA. ARGÜIDOR. PROVA. INICIATIVA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OU CONFUSÃO.

.....  
...

- **A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e incorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC.** Precedentes. Na espécie, contudo, o banco teve a oportunidade de, no incidente de falsidade, produzir todas as provas que entendesse necessárias com vistas a demonstrar a inidoneidade do recibo de pagamento, mas preferiu quedar-se inerte, dispensando inclusive a prova pericial. Diante disso, operou-se a coisa julgada material, conforme prevista no art. 467 do CPC, de sorte que não cabia às instâncias ordinárias rediscutir tal controvérsia no âmbito do processo principal.

.....  
...

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 980.191/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/3/2008).

No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem foi expresso em reconhecer que a prova documental era relevante e que as partes contrárias haviam se manifestado nos autos. Para desconstituir essas conclusões seria imprescindível o reexame de fatos e provas, o que é vedado na estreita via do recurso especial, nos termos do enunciado n. 7/STJ.

Do mesmo modo, a questão acerca da existência de prova constitutiva do direito judicialmente vindicado é matéria sujeita ao juízo soberano das instâncias ordinárias. Tendo o Tribunal *a quo* reconhecido como demonstrada a existência de registros marcários, bem como a existência de confissão acerca da comercialização de produtos da classe em que obtido o registro de marca, não há como se rever a conclusão do acórdão recorrido, ante a incidência do referido enunciado n. 7/STJ.

Desse modo, não é possível o conhecimento do recurso especial quanto a esses pontos.

### **3. Da prescrição: alegação de violação dos arts. 205 do CC/2002 e 219 do CPC/1973**

Dos pedidos formulados na petição inicial se verifica a extensão da pretensão da recorrida, que, em razão de direitos marcários adquiridos pelos registros obtidos junto ao INPI, se insurge contra a utilização do termo KOCH para identificação *i)* da empresa e *ii)* dos produtos que comercializa. Assim, a ação veiculada pretende impor o dever de abstenção da utilização do termo KOCH tanto a título de nome empresarial como a título de marca.

Contra essas pretensões, sustentam as recorrentes a ocorrência da prescrição, aduzindo a possibilidade de convivência de ambas, uma vez que já coexistem desde a constituição da recorrente Koch do Brasil Projetos Industriais Ltda. Além disso, afirma-se a ausência da própria violação do direito material, porquanto termo central de sua denominação empresarial, KOCH, é também o sobrenome do fundador da referida empresa.

Em relação à pretensão da recorrida de abstenção de uso do termo KOCH por qualquer forma, as recorrentes se opõem, sustentando a prescrição da pretensão. Asseveram que o prazo prescricional decenal deveria ser contatado desde o registro do nome empresarial, o que se deu em maio de 1998, momento em que passa a explorar o termo ora *sub judice*. Todavia, a presente ação de obrigação de não fazer somente teria sido proposta em 10/3/2010.

De fato, há precedentes desta Corte Superior em que se reconheceu a incidência do prazo prescricional decenal para a pretensão de abstenção de exploração de marca registrada, cujo termo inicial deve ser aferido à luz da *actio nata*.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E NOME EMPRESARIAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

PRETENSÃO INIBITÓRIA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. PRAZO DE 10 ANOS. REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO PERMANENTE. PRAZO DE 5 ANOS. MARCO INICIAL QUE SE RENOVA A CADA DIA.

1. Ação ajuizada em 28/3/2011. Recursos especiais interpostos em 30/3/2017 e 4/4/2017 e conclusos à Relatora em 29/9/2017.

2. O propósito recursal é definir se as pretensões de abstenção de uso de marca e nome empresarial e de reparação de danos decorrentes da utilização não autorizada de sinais registrados estão prescritas.

3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

4. **A pretensão concernente à abstenção de uso de marca ou nome empresarial nasce para o titular do direito protegido a partir do momento em que ele toma ciência da violação perpetrada (princípio da *actio nata*), incidindo sobre ela o prazo prescricional de 10 anos.**

5. A notificação extrajudicial, no particular, constitui instrumento hábil à comprovação de que o alegado uso indevido do signo distintivo era conhecido por seu titular, no mínimo, a partir da data nela aposta (momento em que poderia ter ajuizado a ação cabível), o que dá ensejo a reconhecer como prescrita a pretensão inibitória, em razão do decurso do prazo aplicável.

6. O prazo prescricional para propositura de ação indenizatória por uso não autorizado de marca é quinquenal, sendo que seu termo inicial nasce a cada dia em que o direito é violado. Precedentes.

- RECURSO ESPECIAL DE WALTER BELTRAME & CIA LTDA CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

- RECURSO ESPECIAL DE BELTRAME & IRMÃOS LTDA PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n.1.696.899/RS, Rel. **Min. Nancy Andrighi**, Terceira Turma, DJe 21/9/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que mesmo questões de ordem pública devem ser objeto de prequestionamento. Precedentes.

2. **A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o prazo de prescrição da ação para abstenção do uso do nome ou marca é de vinte anos**, sendo quinquenal o prazo para reparação de danos decorrentes do uso indevido. Precedentes.

3. O caráter continuado da conduta faz com que a prescrição só

alcance a indenização por utilização indevida do nome com mais de cinco anos do ajuizamento da ação.

4. Tendo o afastamento da indenização por dano moral se dado sob o fundamento de ausência de pedido, não pode haver redistribuição da sucumbência decorrente do ponto se a autora não postulou a respeito e, portanto, não foi sucumbente.

5. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.137.328/AM, Rel. **Min. Maria Isabel Gallotti**, Quarta Turma, DJe 10/5/2019)

Nesse passo, apesar de a prescrição ser matéria preliminar, a definição do ato violador e do momento em que se materializa a violação ao direito passa a ser matéria imprescindível à verificação da contagem do prazo prescricional.

Para tanto, deve-se analisar a pretensão de abstenção de uso de forma destacada em razão das diferentes naturezas jurídicas dos direitos envolvidos.

Quanto ao nome empresarial, nota-se que nem sequer há sucumbência das recorrentes, uma vez que o acórdão manteve a sentença de primeiro grau, consignando-se, a respeito do tema, que (e-STJ, fl. 1.060/1.063):

Quanto ao nome empresarial, conforme afirmado pelo magistrado, sua proteção se dá no âmbito do Estado da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos do empresário individual ou da sociedade empresária.

.....  
..

*In casu*, como os nomes empresariais em conflito foram registrados em Unidades Federativas distintas, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Assim, a utilização do nome empresarial tal qual registrado perante a junta comercial não foi considerada afronta a direito da recorrida, tampouco há determinação para abstenção de sua utilização.

De outra parte, no que se refere à utilização do termo KOCH para comercialização de bens, a prescrição acabou afastada pelo Tribunal de origem, com o seguinte fundamento (e-STJ, fl. 1.056):

[...] a violação ao direito de marca se protraí no tempo, de modo que a cada momento em que as rés comercializam os produtos discutidos são gerados direitos próprios reabrindo-se, a cada vez, o prazo prescricional

# Superior Tribunal de Justiça

Pois bem, nesse contexto, evidencia-se que a pretensão que deve ser apreciada no presente recurso especial fica adstrita à oferta em mercado consumidor de bens e serviços com signo distintivo assemelhado à sua marca registrada. Portanto, o ato que dá ensejo à violação cuja prescrição foi afastada não pode ser confundido com a utilização do termo KOCH enquanto nome empresarial – porquanto este já foi tido como lícito.

Além disso, não se pode perder de vista que os regramentos de nome empresarial e marca não se confundem, do mesmo modo que também não se equiparam a utilidade e finalidade de cada um dos objetos de direito tutelados.

Isso porque o nome empresarial tem por objetivo a identificação do ente social: lembrando a lição de Carvalho de Mendonça, é pelo nome comercial que se individualiza e assinala o patrimônio e as responsabilidades assumidas no exercício mercantil (Tratado de Direito Comercial, Ed. Freitas de Bastos, 1963, p. 143). Por sua vez, a marca se presta a identificar o próprio produto ou serviço ofertado ao mercado, de modo que se trata do objeto explorado pela atividade empresarial, e não da pessoa que exerce essa atividade (nesse sentido, é vasta a jurisprudência desta Corte Superior: REsp n. 1.804.960/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 2/10/2019; REsp n. 1.763.419/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1º/10/2018; REsp n. 1.327.773/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15/2/2018; entre outros).

Além dessa distinção essencial entre os institutos, o nascimento da proteção jurídica também é distinto. O direito à marca somente se origina do registro perante o órgão competente, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em consequência da adoção do sistema atributivo pela Lei n. 9.279/1996. Por sua vez, a proteção ao nome empresarial se inicia a partir de seu registro na Junta Comercial competente, tendo eficácia, a princípio, restrita ao respectivo Estado federado.

A modesta proteção ao nome empresarial reconhecida pela Lei de Propriedade Industrial, no caso de confronto entre marca e nome empresarial, somente assegura o exercício do direito de precedência, nos termos de seu art. 129, § 1º. Portanto, diante da inexistência de debate acerca de eventual direito de preferência, que nem mesmo seria possível na situação fática *sub judice*, não se pode admitir que a mera preservação do nome dê ensejo ao direito à exploração de termo central para identificação

de bens ou serviços comercializados.

Assim, destacada a finalidade de cada um dos institutos, é possível se antever efeitos distintos para cada violação de bens jurídicos imateriais. Diferentemente da violação por conflito de nome empresarial, que, em tese, seria ato permanente, que se protraí no tempo, a violação de marca pode ser pontual ou reiterada, impondo-se a análise contextual do ato violador.

Com efeito, a oferta de um único bem contrafeito já é suficiente para fazer nascer para o titular tanto o direito à imposição da retirada do bem, como o direito à indenização decorrente do uso indevido. Do mesmo modo, a oferta esporádica de bens leva à conclusão de que há a prática de diversos atos, cada qual causador de dano e, portanto, apto a ensejar a pretensão e a deflagrar a contagem do prazo prescricional correspondente. Há ainda a possibilidade de uma empresa desenvolver-se tão somente mediante a exploração de marca alheia, situação que configuraria um ato continuado. Cada uma dessas situações produzem violações de ordens distintas, o que deve ser levado em consideração não só na apuração do dano e da sanção aplicável, como também para determinar a pretensão e o prazo prescricional correspondente.

Feitas essas considerações, não se pode pretender o cômputo do prazo prescricional para a utilização indevida da marca KOCH desde a inscrição dos atos constitutivos da recorrente, ocorrida em 1998, porque não é o nome empresarial que deu ensejo ao reconhecimento da violação da marca. De fato, o ato ilícito reconhecido soberanamente pelas instâncias ordinárias é precisamente a oferta aos consumidores de produtos semelhantes aos comercializados pela recorrida e para os quais somente ela detém o registro, desde 1958.

É nesse cenário que deve ser compreendido o entendimento das instâncias ordinárias de que "a violação a direitos da propriedade intelectual, como nome empresarial e marca, se prolonga no tempo" e que, por isso, "toda e cada vez que as rés comercializam um produto com a marca discutida, surge uma eventual violação ao direito" (e-STJ, fl. 830), especialmente quando não há, nos autos, debate ou alegação acerca de eventual conhecimento prévio da prática ofensiva (fato incontroverso nestes autos) para fins de incidência da teoria da *actio nata*. Aliás, ao que consta da demanda, ao tomar conhecimento da conduta comercial apontada foi providenciada notificação extrajudicial em 30/9/2009 (e-STJ, fls. 42-48), tendo a ação sido proposta em 10/3/2010.

Portanto, tendo-se apontado como ato violador a oferta de bens com símbolo semelhante à marca registrada, o qual não era de prévio conhecimento, tampouco havia autorização ou anuência, devem ser estes atos considerados como termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de abstenção de utilização indevida.

### **3. Da solidariedade das recorrentes**

Afastada a prescrição e mantida a conclusão do acórdão de origem acerca da existência de violação do direito de exploração exclusiva da marca registrada, impõe-se verificar a solidariedade da condenação imposta a ambas as recorrentes.

Com efeito, a sentença havia julgado improcedente a demanda contra a litisconsorte passiva Tecnometal Engenharia e Construção Ltda., conforme razões explicitadas em julgamento de aclaratórios (e-STJ, fl. 866):

Saliento que não há omissão em relação à ré Tecnometal, uma vez que não restou comprovado o uso indevido da marca objeto da lide pela referida ré, razão pela qual, em relação a ela, o feito foi julgado improcedente.

Nos termos do acórdão recorrido, no entanto, verifica-se que o Tribunal local condenou a litisconsorte passiva Tecnometal Engenharia e Construção Ltda. com a seguinte fundamentação (e-STJ, fl. 1.060):

Com relação ré Tecnometal Engenharia e Construção Ltda., verifico pelos documentos de fis. 49/56, reproduzidos de seu site, que ela divulga e comercializa os produtos da ré Koch do Brasil S/A, sendo ambas do mesmo grupo.

Desse modo, não há que se falar em improcedência da demanda com relação a ela.

Extrai-se, portanto, que a condenação se deu em virtude da divulgação e comercialização de produtos da Koch do Brasil Projetos Industriais Ltda., com a qual compõe grupo econômico. A questão posta perpassa por assentar os limites da responsabilidade pela exposição à venda de produtos contrafeitos.

Nesse cenário, é importante consignar que a contrafação é a reprodução, no todo ou em parte, de marca registrada, ou sua imitação – quando a imitação possa induzir confusão. Por meio dela, dilui-se a própria identidade do fabricante, criando-se na mente dos consumidores confusão sobre quem são os competidores e duplicando fornecedores para um mesmo produto (nesse sentido: REsp n. 1.032.014/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,

Terceira Turma, DJe 4/6/2009).

A colocação desses bens contrafeitos no mercado podem ser concretizadas pelo próprio fabricante ou por meio de terceiros, os quais se disponham à levar os bens contrafeitos à efetiva exposição à venda. Nesses últimos casos é nítido que a participação do terceiro é determinante para a criação daquela confusão acerca dos competidores, dificultando sobremaneira a vinculação do produto ao seu fabricante, função precípua do instituto da marca.

Assim, a violação do instituto marcário acaba sendo realizada não apenas pela fabricação de produto similar e imitação da marca, mas também pelos atos subsequentes que efetivamente introduzem no mercado a oferta dos bens contrafeitos. Tem-se aí a prática de uma causalidade comum, em que ambas as empresas recorrentes concorreram efetivamente para o abalo ao direito exclusivo da exploração de marca registrada.

É verdade que não há na Lei n. 9.279/1996 a previsão de hipóteses de solidariedade do dever de reparar decorrentes de atos de contrafação. Entretanto, à míngua de regra específica, não se encontra a responsabilidade dos causadores do dano num vácuo legislativo absoluto, devendo-se aplicar, ao caso dos autos, a norma geral prevista no art. 942 do CC/2002.

Com efeito, disciplina o Código Civil que os co-autores de violações a direitos de outrem respondem solidariamente pela obrigação de indenizar:

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, **se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.**

Parágrafo único. **São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores** e as pessoas designadas no art. 932 .

Desse modo, até mesmo uma eventual distinção acerca da proporção de concorrência de cada uma das condutas para causação do dano indenizável não pode ser oposta à recorrida, na condição de vítima da violação marcária.

Diante desse contexto fático, em que é possível se discriminar condutas lesivas de ambas as empresas recorrentes, a existência de grupo econômico apenas incrementa o ônus probatório daquele que pretende obstar a comprovação do fato constitutivo do direito à prestação jurisdicional. Noutros termos, tratando-se de empresas

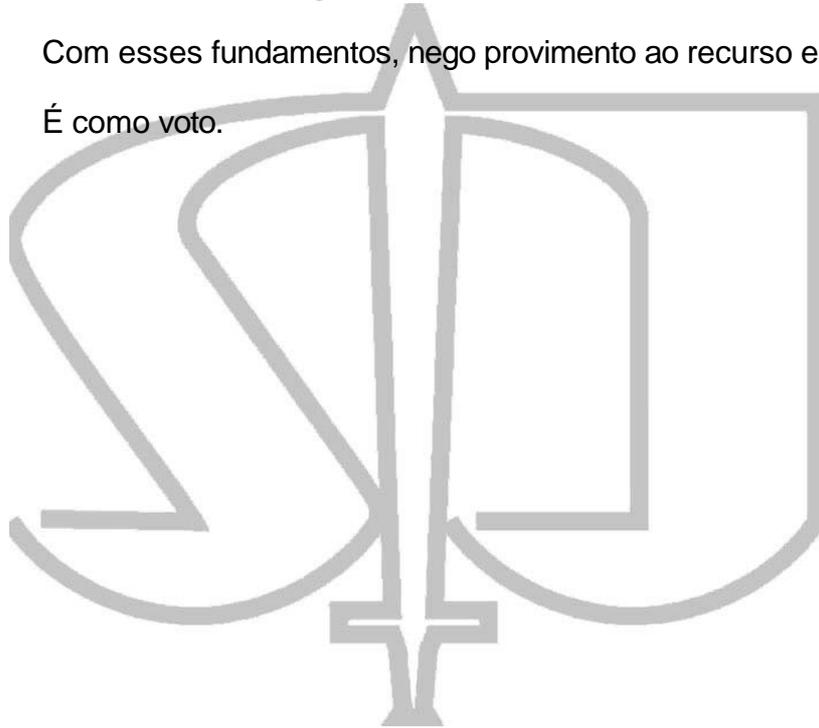
# *Superior Tribunal de Justiça*

tão umbilicalmente associadas, a prova de que a recorrente Tecnometal Engenharia e Construção Ltda. desconhecia a exploração marcária indevida dependeria de demonstração fático-probatória, a qual não foi sequer debatida nos autos desta demanda.

Isso porque, ao que consta dos autos, a recorrente Tecnometal Engenharia e Construção Ltda. não se trata de empresa voltada à intermediação de vendas e compras de produtos, mas sim de grupo econômico que desenvolve soluções de engenharia e no desenvolvimento de equipamentos voltados para mineração, siderurgia, terminais portuários, termoelétricas, óleo e gás, fertilizantes, cimento, celulose e agroindústria.

Com esses fundamentos, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2018/0010220-9

**PROCESSO ELETRÔNICO**

**REsp 1.719.131 /  
MG**

Números Origem: 10024111004842 10024111004842007 10048421420118130024 111004842 201600954836

PAUTA: 11/02/2020

JULGADO: 11/02/2020

**Relator**

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

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Subprocurador-Geral da República

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

Secretário

Bel. **WALFLAN TAVARES DE ARAUJO**

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : KOCH DO BRASIL PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA  
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO CORRÊA FERREIRA - MG001445  
ANDRÉ PERDIGÃO VIANA - MG104996  
VINICIUS DE ANDRADE SIMOES E OUTRO(S) - MG143585  
CAMILA ROCHA GUERRA - MG155965

RECORRIDO : KOCH METALURGICA S.A  
ADVOGADOS : ANDRÉ FRIEDRICH DORNELES - RS059288  
PAULO HENRIQUE SCHNEIDER - RS058713  
ELTON WILLI SPODE - RS041843  
GEAN CARLOS KERBER NUNES - RS096057

INTERES. : TECNOMETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES MECÂNICAS LTDA

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações

**SUSTENTAÇÃO ORAL**

Dr(a). **ANDRÉ PERDIGÃO VIANA**, pela parte RECORRENTE: KOCH DO BRASIL PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

**CERTIDÃO**

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

A Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro (Presidente), Nancy Andrichi, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.