

RECURSO ESPECIAL Nº 1.393.123 - SP (2013/0222621-7)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE : SISTEMA DE ENSINO POLIEDRO VESTIBULARES LTDA
ADVOGADOS : RICARDO DO NASCIMENTO E OUTRO(S) - SP130218
ANA PAULA DE AGUIAR TEMPESTA - SP168511
RECORRIDO : ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL POLIEDRO LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO CASSAB - SP043129
FELIPE ROBERTO CASSAB E OUTRO(S) - SP196248

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. RECONVENÇÃO. REGISTRO PERANTE O INPI. EXCLUSIVIDADE. NULIDADE DA MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO JUÍZO ELEITO.

1. Reconvenção movida pela ré em ação de abstenção de uso de marca, alegando ser proprietária da marca registrada em seu nome perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
2. Não pode o Tribunal de Justiça Estadual, em ação de abstenção de uso de marca, afastar o pedido da proprietária da marca declarando a nulidade do registro ou irregularidade da marca, eis que lhe carece competência.
3. Reconhecida a propriedade da marca em nome da ré-reconvinte, deve ser reconhecida a exclusividade e deferido o pedido de abstenção de uso de sua marca por parte da autora-reconvinda, enquanto perdurar válido o seu registro perante o órgão autárquico.
4. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Após o voto-vista do Ministro Marco Buzzi (Presidente) acompanhando a relatora, a Quarta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto da relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi (Presidente) (voto-vista) e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília (DF), 18 de fevereiro de 2020 (Data do Julgamento)

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora

RECURSO ESPECIAL Nº 1.393.123 - SP (2013/0222621-7)

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Trata-se de recurso especial interposto por Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares Ltda contra acórdão que recebeu a seguinte ementa:

Nome comercial e marca - Ação de obrigação de não utilizar o vocábulo "Poliedro" como marca e nome comercial c/c pedido de cancelamento de inscrição do nome empresarial e indenização - Concorrência desleal - Reconvenção - Sentença de parcial procedência para obstar a ré de usar a expressão "Poliedro" como nome comercial, alterar o registro do nome comercial suprimindo o referido termo e extinguir o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de abstenção de uso da marca - Apela a autora e a ré - Expressão científica contida em nome empresarial de forma isolada não merece proteção segundo artigo 9º, alínea c, da instrução 104 do DNRC - Determina o artigo 124, inciso XVIII, da Lei 9610/98 também não ser registrável como marca termo utilizado na ciência - Recurso da ré parcialmente provido e recurso da autora improvido.

Sustenta o recorrente violação aos arts. 124 e 129 da Lei 9.279/96, 535 do Código de Processo Civil de 1973, bem como dissídio.

Alega em suas razões, sic e-STJ fls. 2.249:

... em decorrência do registro marcário que obteve perante o órgão competente, a Recorrente possui, de forma incontestável, o direito de propriedade erga omnes e uso exclusivo sobre a marca POLIEDRO para assinalar serviços de ensino e educação de qualquer natureza e grau, em todo o território nacional.

Assevera que a ação de nulidade de ato administrativo movida pela recorrida em face da recorrente foi julgada improcedente perante a Justiça Federal e sustenta:

Portanto, conclui-se que a Recorrida está impedida de utilizar a expressão POLIEDRO, como marca, isoladamente e/ou com destaque, podendo empregá-la, única e tão somente, como "nome empresarial", da exata forma em que foi arquivada no cartório de

Superior Tribunal de Justiça

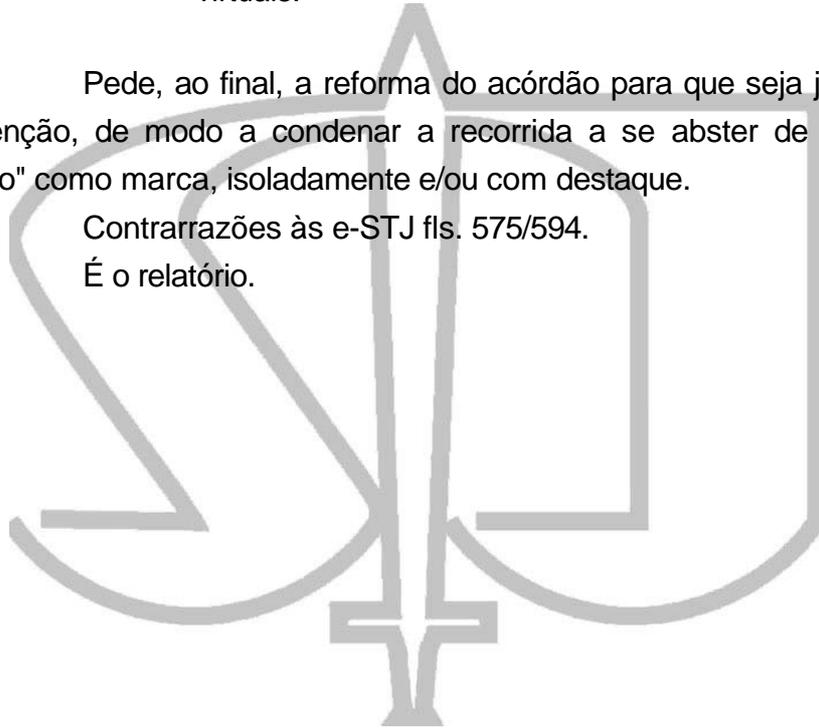
registro de pessoas jurídicas de São Paulo, qual seja, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL POLIEDRO LTDA.

Neste diapasão, em que pese todo respeito, o recurso de Apelação interposto pela Recorrente haveria de ter sido provido integralmente, julgando-se procedente a Reconvenção, para o fim de condenar a Recorrida a se abster da utilização da expressão POLIEDRO como marca, isoladamente e/ou com destaque, excluindo-a de impressos, folhetos, panfletos, outdoor, da rede Internet, como nome de domínio e quaisquer outros meios físicos e virtuais.

Pede, ao final, a reforma do acórdão para que seja julgada procedente a reconvenção, de modo a condenar a recorrida a se abster de utilizar a expressão "Poliedro" como marca, isoladamente e/ou com destaque.

Contrarrazões às e-STJ fls. 575/594.

É o relatório.



Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.393.123 - SP (2013/0222621-7)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE : SISTEMA DE ENSINO POLIEDRO VESTIBULARES LTDA
ADVOGADOS : RICARDO DO NASCIMENTO E OUTRO(S) - SP130218
ANA PAULA DE AGUIAR TEMPESTA - SP168511
RECORRIDO : ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL POLIEDRO LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO CASSAB - SP043129
FELIPE ROBERTO CASSAB E OUTRO(S) - SP196248

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. RECONVENÇÃO. REGISTRO PERANTE O INPI. EXCLUSIVIDADE. NULIDADE DA MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO JUÍZO ELEITO.

1. Reconvenção movida pela ré em ação de abstenção de uso de marca, alegando ser proprietária da marca registrada em seu nome perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
2. Não pode o Tribunal de Justiça Estadual, em ação de abstenção de uso de marca, afastar o pedido da proprietária da marca declarando a nulidade do registro ou irregularidade da marca, eis que lhe carece competência.
3. Reconhecida a propriedade da marca em nome da ré-reconvinte, deve ser reconhecida a exclusividade e deferido o pedido de abstenção de uso de sua marca por parte da autora-reconvinda, enquanto perdurar válido o seu registro perante o órgão autárquico.
4. Recurso especial provido.

VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora): A questão em debate nos presentes autos diz respeito à exclusividade do uso de marca pela recorrente.

Os autos remontam ação de abstenção de uso de nome comercial e de marca, movida pela autora-recorrida, em que postulou o seguinte (e-STJ fls. 29/30):

Julgar TOTALMIENTE PROCEDENTE a presente demanda para:

- 1) Tornando definitiva a tutela antecipada, condenar a Ré a abster-se de usar o sinal expressão POLIEDRO, como marca, título de estabelecimento e nome empresarial, sob pena de pagamento de multa pecuniária diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidamente atualizada até a data de seu efetivo pagamento;
- 2) Anular a inscrição do nome empresarial da Ré, de modo que seja suprimida a expressão POLIEDRO por outra que não a imite ou reproduza o elemento diferenciador do nome empresarial e título de estabelecimento da Autora, devendo para tanto ser endereçado Ofício ao 1º Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São José dos Campos;
- 3) Condenando a Ré ao pagamento de indenização à Autora, pela ilicitude praticada, por danos emergentes e lucros cessantes, em conformidade com os artigos 209 e 210, II, da Lei de Propriedade Industrial, a ser apurada em liquidação de sentença;
- 4) Arbitrar o *quantum* devido à Autora, a título de danos morais, relativamente ao abalo à sua imagem no mercado e reputação, em virtude dos atos ilícitos praticados;
- 5) Condenar a Ré ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como honorários advocatícios que V. Exa. houver por bem arbitrar, tudo corrigido monetariamente até a data de seu efetivo pagamento.

A recorrente (ré na ação de abstenção), por sua vez, apresentou reconvenção alegando ser proprietária do registro da marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

No pedido de reconvenção postulou (e-STJ fl. 919):

Por todo o exposto e dúvida alguma persistindo a respeito sobre os direitos legitimamente adquiridos pela empresa Reconvinte, garantidos por nossa Constituição Federal e demais leis aplicáveis

à espécie e, face às peculiaridades do caso concreto, requer a Reconvinte digno-se Vossa Excelência, julgar TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reconvensão para o fim de condenar a Reconvinda a se abster da utilização da expressão POLIEDRO como marca, isoladamente e/ou com destaque, excluindo-a de impressos, folhetos, panfletos, outdoor, na rede Internet, como nome de domínio e outros documentos, com o que estará Vossa Excelência fazendo Justiça.

Vê-se, pois, que ambos os litigantes buscaram a exclusividade no uso do termo POLIEDRO, bem como impedir o adversário de utilizar a expressão em suas atividades.

O júzo de primeiro grau sentenciou o feito julgando parcialmente procedente o pedido da autora/recorrida, unicamente no que toca à abstenção de uso do nome comercial.

Entendeu o julgador singular que o autor havia registrado o nome comercial antes, mas o réu, por sua vez, havia registrado a marca antes do autor perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI (e-STJ fl. 2.065).

Anotou que a proteção do nome comercial se daria no âmbito estadual (onde registrado em cartório) e que ficou provado nos autos que não houve desvio de clientela (e-STJ fl. 2.068).

Quanto ao pedido relativo à marca propriamente dita, foi afastado em razão da incompetência e da existência de lide pendente na Justiça Federal (e-STJ fl. 2.065):

Afastado e sem julgamento do mérito fica o pedido de abstenção de utilização da marca, em razão da já exposta competência Federal e da lide pendente.

Assim constou do dispositivo da sentença (e-STJ fl. 2.070):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação tão-somente para determinar à requerida SISTEMA DE ENSINO POLIEDRO LTDA. que se abstenha de utilizar, em seu nome comercial, a expressão POLIEDRO, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00; e DETERMINAR que no prazo de 30 (trinta) dias promova a alteração de seu registro, para a finalidade de afastar de seu nome comercial a expressão já referida, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00. Em consequência, JULGO O PROCESSO,

Superior Tribunal de Justiça

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, quanto ao pedido referente à utilização da marca, com base no art. 267, IV, do Código de Processo Civil.

Em apelação, a ora recorrente (ré-reconvinte) se voltou contra a referida sentença apresentando o seguinte pedido (e-STJ fl. 2.120):

EX POSITIS, requer a Apelante, sempre com todo acatamento e respeito, que este Eg. Tribunal de Justiça CONHEÇA e DE PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, para o fim de:

a) declarar a nulidade da r. sentença de mérito de fis. 1.883/1.893, ordenando a devolução dos autos ao MM. Juízo de 1ª Instância, para que aprecie:

(...)

b) ou, caso assim não entendam Vossas Excelências, requerer que este Eg. Tribunal de Justiça enfrente todas as questões trazidas nas presentes razões de Apelação, reformando a r. decisão de mérito, para o fim de que seja a ação ordinária julgada TOTALMENTE IMPROCEDENTE, por outro lado, seja a Reconvencção julgada PROCEDENTE, em parte, condenando a Autora, ora Apelada, a se abster da utilização da expressão POLIEDRO como marca, isoladamente e/ou com destaque, excluindo-a de impressos, folhetos, panfletos, outdoor, da rede Internet, como nome de domínio e quaisquer outros meios físicos e virtuais, com o que estarão Vossas Excelências fazendo Justiça.

Houve também apelação da ora recorrida (e-STJ fl. 2.131/2.148).

O Tribunal de origem, ao apreciar as apelações, reformou a sentença para julgar totalmente improcedente o pedido deduzido pela parte autora, mas manteve a improcedência do pedido contido na reconvencção.

Para tanto, no que concerne à matéria contida no pedido de reconvencção, assim constou do julgado:

Consta nos autos que a autora registrou o nome comercial "Escola de Educação Infantil Poliedro Ltda." em 06/01/1978 na cidade de São Paulo, ou seja, em data anterior à constituição da empresa ré

"Sistema de Ensino Poliedro Ltda.", realizado em 19/10/1995 na cidade de São José dos Campos - SP.

A autora apenas se preocupou em fazer o registro do nome comercial, deixando para momento posterior fazer o registro de marca no INPI.

Após realizar a constituição de sua empresa na junta comercial a ré tratou de registrar a marca "Poliedro" na autarquia federal, que foi concedido em 18/08/1998.

Ocorre que ao tentar registrar a logomarca "Poliedro" no INPI a autora teve seu pedido indeferido, tanto na esfera administrativa quanto na judicial federal, por já existir o registro da marca da ré.

A ré instalou filial na Capital, fato que ensejou a presente demanda, pois a similaridade de nomes segundo a autora gerou confusão.

(...)

No mérito o litígio recai sucintamente sobre invocar: a) o registro anterior do nome comercial da autora "Escola de Educação Infantil Poliedro Ltda." para abstenção de uso e alteração do posterior registro do nome comercial da ré "Sistema de Ensino Poliedro Ltda."; b) o nome comercial da autora "Escola de Educação Infantil Poliedro Ltda." constituído em momento anterior para abstenção de uso da marca registrada pela ré "Poliedro," c) o uso anterior da marca "Poliedro" pela autora, sem registro, para abstenção de uso da marca registrada da ré "Poliedro" e d) o registro da marca "Poliedro" pela ré para abster a autora de utilizar a expressão como marca.

Em razão da Lei de Propriedade Industrial nº 9279 de 1996 (LPI) o Departamento Nacional de Registro do Comércio editou a instrução normativa de nº 104 que dispõe sobre a formação de nome empresarial e sua proteção, além de outras providências.

Dentre as disposições destacam-se a do artigo 8º que estabelece critérios para análise de identidade e semelhança dos nomes empresariais e a do artigo 9º que determina quais expressões não são exclusivas, ou melhor, não são passíveis de proteção:

Art. 8º - Ficam estabelecidos os seguintes critérios para a análise de identidade e semelhança dos nomes empresariais, pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM:

I - entre firmas, consideram-se os nomes por inteiro, havendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos;

II - entre denominações:

a) consideram-se os nomes por inteiro, quando compostos por expressões comuns, de fantasia, de uso generalizado ou vulgar, ocorrendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos;

b) quando contiverem expressões de fantasia incomuns, serão elas analisadas isoladamente, ocorrendo identidade se homógrafas e semelhança se homófonas.

Art. 9º - Não são exclusivas, para fins de proteção, palavras ou expressões que denotem:

a) denominações genéricas de atividades;

b) gênero, espécie, natureza, lugar ou procedência;

c) termos técnicos, científicos, literários e artísticos do vernáculo nacional ou estrangeiro, assim como quaisquer outros de uso comum ou vulgar;

d) nomes civis.

Parágrafo único. Não são suscetíveis de exclusividade letras ou conjunto de letras, desde que não configurem siglas.

(Sublinhado)

No caso dos autos o termo questionado "Poliedro" trata-se de expressão científica, a qual isoladamente não merece proteção segundo o entendimento do citado artigo 9º, alínea "c".

O vocábulo merece o mesmo grau de proteção que a Lei de propriedade industrial dá aos termos comuns, vulgares, ou seja, somente restará protegido quando associado a outros termos.

Dessa forma, diferente dos pedidos exarados na inicial, os nomes comerciais registrados da autora e da ré gozarão de proteção quando tomados por inteiro.

Considerando que serão idênticas as denominações quando homógrafas e semelhantes quando homófonas, conforme versa o artigo 8º, inciso II, alínea "a", da referida instrução normativa, não há que se falar em identidade, muito menos em semelhança comparando os nomes comerciais da autora "Escola de Educação Infantil Poliedro Ltda." e da ré "Sistema de Ensino Poliedro Ltda".

Não fossem assim examinados, inúmeros seriam os casos de identidade, a exemplo: os jornais "Folha de São Paulo," "Estado de São Paulo" e "Diário de São Paulo."

Sendo assim, os nomes comerciais das empresas litigantes são constituídos por termos que individualmente não merecem proteção, dentre eles o vocábulo "Poliedro".

Análogo raciocínio impõe não ser cabível a pretensão da autora de

obstar a ré de usar a marca "Poliedro" por reproduzir o termo presente o nome comercial dela (autora).

Ainda nesse sentido, determina o artigo 124, inciso XVIII da LPI, não ser registrável como marca "termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir".

Compreendendo expressão das ciências matemáticas, o vocábulo "Poliedro" não pode ser registrado como marca de entidade de ensino. Dessa maneira, ainda que vigente o registro da marca, não merece proteção.

Ressalta-se que o termo registrado poderia gozar de abrigo jurídico caso possuísse outros elementos que o acompanhassem, como outras expressões ou sinais que o distinguissem.

Não merecendo proteção o vocábulo "Poliedro" registrado pela ré como marca, também não há sentido falar em direito de preferência da autora sobre a expressão, conforme o § 1º, do artigo 129, da LPI, por utilizá-la desde data anterior como marca (sem registro).

Portanto, merece acolhimento o pedido da ré para se julgar totalmente improcedente a ação ordinária. Não merece acolhimento o pedido para que se dê acolhida à reconvenção. E, também, não merece acolhimento o recurso da autora.

Dessarte, dá provimento parcial ao recurso da ré e nega-se provimento ao recurso da autora.

Tendo havido sucumbência recíproca, cada parte suportará as despesas que teve e os honorários de seus advogados.

Em sede de embargos de declaração, o Tribunal acrescentou:

Alega a embargante possuir registro da marca "Poliedro" no INPI, portanto não poderia a embargada utilizar a expressão como marca, conforme preceitua o artigo 124, inciso XIX e o artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96.

Sustenta que a recorrida somente poderia empregar a expressão "Poliedro" da exata forma em foi arquivada no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas de São Paulo, ou seja, "Escola de Educação Infantil Poliedro Ltda".

Por fim, assevera que a decisão negou vigência aos referidos dispositivos ao não prover os pedidos exarados na reconvenção.

A decisão colegiada é clara no sentido de que a expressão "Poliedro" isoladamente não goza de proteção conforme o artigo 9º,

alínea "c" da instrução normativa nº 104 (para análise de identidade e semelhança dos nomes empresariais) editada pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio.

Análogo raciocínio foi utilizado com fundamento no artigo 124, inciso XVIII da LPI para determinar-se que o referido vocábulo também não merece proteção de forma isolada, mesmo que registrado como marca. Ademais, cumpre observar que o embargante favoreceu-se do raciocínio traçado no caso do nome comercial, porém, agora pretende que o oposto seja entendido quanto à proteção do referido termo como marca. Nada mais contraditório.

No caso, verifica-se que o Tribunal de origem adentrou na análise da própria concessão da marca à ré-reconvinte, para afirmar que o registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial não lhe garantiria o uso exclusivo.

Ocorre que aquela Corte local, de jurisdição Estadual, sequer tem competência para adentrar a referida matéria e desconstituir a marca ou mesmo qualquer de seus atributos.

Como o próprio Tribunal de origem reconheceu, trata-se de competência da Justiça Federal, com necessária intervenção do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Neste sentido, convém mencionar os seguintes precedentes desta Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. JUSTIÇA ESTADUAL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA PELO PRÓPRIO TITULAR. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DO INPI. VIOLAÇÃO AO ART. 129 DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

1. Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil se todas as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia são apreciadas, de forma fundamentada, sobrevindo, porém, conclusão em sentido contrário ao almejado pela parte.

2. A apreciação quanto à possível indenização devida entre particulares decorrente da prática de concorrência desleal é competência da Justiça estadual. Precedente.

3. Compete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI avaliar uma marca como notoriamente conhecida. Precedente.

4. A desconstituição do registro por ação própria é necessária para

que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional. (REsp 325158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284). Não há previsão legal para autorizar a retirada da eficácia de ato administrativo de concessão de registro marcário sem a participação do INPI e sem o ajuizamento de prévia ação de nulidade na Justiça Federal.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1189022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 02/04/2014)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA COMERCIAL. REGISTRO. PROTEÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA.

Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não é lícito vedar-lhe o uso pela respectiva titular.

(REsp 136.812/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/04/2007, p. 262)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. REGISTRO NÃO INVALIDADO. ABSTENÇÃO DE USO IMPOSTA PELA JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO INPI. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não se pode impedir que seu titular dela faça uso.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no AREsp 426.647/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 11/09/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INPI. MARCA. NULIDADE INCIDENTAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que, embora a Lei nº 9.279/96 preveja, em seu art. 56, § 1º, a possibilidade de alegação de nulidade do registro como matéria de defesa, a melhor interpretação desse dispositivo indica que ele deve estar inserido numa ação própria, na qual que discuta, na Justiça Federal, a nulidade do registro.

2. Agravo regimental não provido.

Superior Tribunal de Justiça

(AgRg no REsp 254.141/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 28/06/2012)

Ora, se o Tribunal entendeu que os nomes comerciais são distintos e que não há confusão ou desvio de clientela, trata-se de questão independente da análise da marca.

Se, de outro lado, reconheceu-se que a marca é de propriedade da reconvinte, não há como se pronunciar sobre os seus atributos e requisitos naquela Corte.

E deve-se ressaltar que, com o reconhecimento da propriedade, o uso deve ser pleno, aí entendida também a proteção aos direitos inerentes ao registro de propriedade da marca (exclusividade, territorialidade, etc).

Estando vigente o registro da marca em nome da ré-reconvinte, possui ela todos os respectivos direitos inerentes (LPI, art. 129).

Ressalte-se mais uma vez que aqui não se está a discutir a validade do termo Poliedro como marca, ou a força da marca, ou mesmo a correção da concessão pelo órgão competente. Tal matéria se reserva unicamente à competência da Justiça Federal.

Tampouco se está a afastar o nome comercial registrado pela autora-recorrida no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas de São Paulo.

Discute-se na reconvenção o uso da marca registrada.

Assim, reconhecido no acórdão que a ré é detentora da marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, inviável pronunciamento jurisdicional que a desconstitua nesta sede, devendo ser reconhecido o pedido constante da reconvenção (e-STJ fls. 919) para que a autora-reconvinda se abstenha de utilizar a marca de propriedade da ré-reconvinte.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar procedente o pedido da reconvenção e determinar que a autora-reconvinda se abstenha de utilizar a expressão "Poliedro" como marca para designar serviços de ensino e educação, ressalvado o uso de seu nome empresarial já registrado. Custas pela sucumbente e honorários na reconvenção em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa na reconvenção.

É como voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2013/0222621-7 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.393.123 / SP**

Números Origem: 11472004 20110000320330 20120000328719 4796924 4796924000
91365045020068260000 994061182104

PAUTA: 26/11/2019

JULGADO: 26/11/2019

Relatora

Exma. Sra. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO BUZZI**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **RENATO BRILL DE GOES**

Secretária

Dra. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : SISTEMA DE ENSINO POLIEDRO VESTIBULARES LTDA
ADVOGADOS : RICARDO DO NASCIMENTO E OUTRO(S) - SP130218
 ANA PAULA DE AGUIAR TEMPESTA - SP168511
RECORRIDO : ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL POLIEDRO LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO CASSAB - SP043129
 FELIPE ROBERTO CASSAB E OUTRO(S) - SP196248

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

CERTIDÃO

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

Após o voto da relatora dando provimento ao recurso especial, PEDIU VISTA antecipada o Ministro Marco Buzzi (Presidente). Aguardam os Ministros Antonio Carlos Ferreira e Raul Araújo. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.393.123 - SP (2013/0222621-7)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE : SISTEMA DE ENSINO POLIEDRO VESTIBULARES LTDA
ADVOGADOS : RICARDO DO NASCIMENTO E OUTRO(S) - SP130218
ANA PAULA DE AGUIAR TEMPESTA - SP168511
RECORRIDO : ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL POLIEDRO LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO CASSAB - SP043129
FELIPE ROBERTO CASSAB E OUTRO(S) - SP196248

VOTO-VISTA

EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI:

Trata-se de recurso especial interposto por SISTEMA DE ENSINO POLIEDRO VESTIBULARES LTDA, com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido, em sede de apelação, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Na origem, a ora recorrida ajuizou ação cominatória de obrigação de não fazer, cumulada com pedido de cancelamento de nome comercial, sob a alegação de que possuía a marca "POLIEDRO" anteriormente à ora recorrente, ainda que sem o registro no órgão competente, explorando-a na prestação de serviços de educação pré-escolar, ensino fundamental e médio. Além de contestação, a ora recorrente apresentou reconvenção, pleiteando a cessação do uso pela autora da palavra "POLIEDRO" como marca, nome empresarial e título de estabelecimento, pois detém com exclusividade a proteção do registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI.

A demanda foi julgada **parcialmente** procedente, para determinar ao requerido, ora recorrente, que se abstinhasse de utilizar, em seu nome comercial, a expressão "POLIEDRO" (fls. 2.060/2.070, e-STJ), tendo sido afastado pelo magistrado o pedido formulado na reconvenção.

Em sede de apelação, a Corte Estadual **reformou** a decisão de primeiro grau de jurisdição, julgando o feito totalmente **improcedente**, assim como a reconvenção, fundamentando, para tanto, que "*compreendendo expressão das ciências matemáticas, o vocábulo 'Poliedro' não pode ser registrado como marca de entidade de ensino*"; e, por consequência, "*não merecendo proteção o vocábulo 'Poliedro' registrado pela ré como marca, também não há sentido falar em direito de preferência da autora sobre a expressão, conforme o § 1º, do artigo 129, da LPI*" (fl. 2.220, e-STJ).

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

Nome comercial e marca - Ação de obrigação de não utilizar o vocábulo "Poliedro" como marca e nome comercial c/c pedido de cancelamento de inscrição do nome empresarial e indenização - Concorrência desleal - Reconvenção - Sentença de parcial procedência para obstar a ré de usar a expressão "Poliedro" como nome comercial, alterar o registro do nome comercial suprimindo o referido termo e extinguir o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de abstenção de uso da marca ~ Apela a autora e a ré - Expressão científica contida em nome empresarial de forma isolada não merece proteção segundo artigo 9º, alínea c, da instrução 104 do DNRC - Determina o artigo 124, inciso XVIII, da Lei 9610/98 também não ser registrável como marca termo utilizado na ciência - Recurso da ré parcialmente provido e recurso da autora improvido.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.

A empresa SISTEMA DE ENSINO POLIEDRO VESTIBULARES LTDA interpôs recurso especial, sustentando, além de dissídio pretoriano, violação aos arts. 124 e 129 da Lei n.º 9.279/1996 e, ainda, 535 do CPC/1973. Defendeu que possui o direito de propriedade da marca "POLIEDRO", reconhecido perante o **órgão competente** (INPI) e, ainda, **judicialmente**, pois, em outro feito, que tramitou na Justiça Federal, foi declarada a improcedência do pedido contido na ação de nulidade de registro marcário movida também pela recorrida em face da recorrente.

Requeru, ao final, a reforma do acórdão para que seja julgada procedente a reconvenção, de modo a condenar a recorrida a se abster de utilizar a expressão "POLIEDRO" como marca, isoladamente e/ou com destaque.

Contrarrazões apresentada às fls. 575/594 (e-STJ).

Após a prolação de voto da eminente relatora, dando provimento ao reclamo, para, reformando a instância ordinária, julgar **procedente** o pedido apresentado na reconvenção do feito original, pedi vista para melhor análise do caso.

É o breve relatório.

Passa-se, a seguir, ao voto.

O inconformismo, em conformidade com o voto proferido pela relatoria, **merece** prosperar.

1. Da leitura dos autos, observa-se que a Corte Estadual, em sede de apelação, para indeferir o pleito contido na reconvenção, **analisou o pedido de abstenção do uso da marca pela empresa ora recorrida sob o prisma da invalidade de seu registro.**

No ponto, o Tribunal de origem, consoante se observa da leitura das razões

contidas às fls. 2.220 (e-STJ), asseverou que:

(...) os nomes comerciais das empresas litigantes são constituídos por termos que individualmente não merecem proteção, dentre eles o vocábulo "Poliedro".

Análogo raciocínio impõe não ser cabível a pretensão da autora de obstar a ré de usar a marca "Poliedro" por reproduzir o termo presente o nome comercial dela (autora).

Ainda nesse sentido, determina o artigo 124, inciso XVIII da LPI, não ser registrável como marca "termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir".

Compreendendo expressão das ciências matemáticas, o vocábulo "Poliedro" não pode ser registrado como marca de entidade de ensino. Dessa maneira, ainda que vigente o registro da marca, não merece proteção.

Ressalta-se que o termo registrado poderia gozar de abrigo jurídico caso possuísse outros elementos que o acompanhassem, como outras expressões ou sinais que o distinguissem.

Não merecendo proteção o vocábulo "Poliedro" registrado pela ré como marca, também não há sentido falar em direito de preferência da autora sobre a expressão, conforme o § 1º, do artigo 129, da LPI, por utilizá-la desde data anterior como marca (sem registro).

Portanto, merece acolhimento o pedido da ré para se julgar totalmente improcedente a ação ordinária. **Não merece acolhimento o pedido para que se dê acolhida à reconvenção.**

E, em sede de embargos de declaração, arrematou (fl. 2.235, e-STJ):

A decisão colegiada é clara no sentido de que a expressão "Poliedro" isoladamente não goza de proteção conforme o artigo 90, alínea "c" da instrução normativa no 104 (para análise de identidade e semelhança dos nomes empresariais) editada pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio.

Observa-se, na hipótese, como bem asseverou a ilustre relatora, que a Corte Estadual avançou no exame da própria concessão da marca à empresa reconvinte, para, peremptoriamente, afastar o uso exclusivo do registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

Isso porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a invalidade do registro marcário, obtido pelo titular perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal, sendo que, ao juiz estadual não é possível sequer incidentalmente fazê-lo (**REsp 1132449/PR**, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012).

Em idêntico sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - NULIDADE DE PATENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. A atual jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual, embora o art. 56, § 1º, da Lei 9.279/1996, preveja a possibilidade de se alegar, em matéria de defesa, a nulidade da patente, a melhor interpretação a ser dada ao aludido dispositivo legal é no sentido de que essa alegação deve se dar em ação autônoma a ser ajuizada perante a Justiça Federal. Precedentes.

2. A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. Precedentes.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional, como pela alínea "c".

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1590046/SP, Rel. Ministro **MARCO BUZZI**, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. NULIDADE DE REGISTRO. MATÉRIA DE DEFESA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA AÇÃO AUTÔNOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E PARTICIPAÇÃO DO INPI. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 56, § 1º; 57; 175 E 205, da Lei 9.279/96.

1. Ação de reparação por danos materiais, compensação por danos morais e abstenção de uso de marca, ajuizada em 15.12.1999. Recurso especial concluso ao Gabinete em 11.10.2011.

2. Discussão relativa à possibilidade de reconhecimento incidental de nulidade ou ineficácia de registro de marca, alegada como matéria de defesa.

3. Não obstante exista a previsão legal expressa de que o ajuizamento da ação de nulidade de registro de marca se dará "no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito" (art. 175), não há qualquer disposição acerca da possibilidade de arguição da nulidade como matéria de defesa, como se dá na hipótese de ação cujo objeto seja a nulidade de patente.

4. Ainda que a lei preveja, em seu art. 56, § 1º, a possibilidade de alegação de nulidade da patente como matéria de defesa, a melhor interpretação de tal dispositivo aponta no sentido de que ele deve estar inserido no contexto de uma ação autônoma, em que se discuta, na Justiça Federal, o próprio registro.

5. Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma. Interpretar a lei deste modo equivaleria a

conferir ao registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa.

6. A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1281448/SP, Rel. Ministra **NANCY ANDRIGHI**, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 08/09/2014)

Era, portanto, defeso à justiça estadual fazer qualquer análise sobre a validade da marca, mormente porque no caso **foi intentada pela recorrida ação de nulidade de registro perante a justiça federal**, a qual restou julgada **improcedente**. É hígido e legal, por conseguinte, a marca nominativa utilizada pela recorrente, tendo sido, inclusive, como destacado na instância ordinária, **objeto de apreciação judicial junto à esfera jurisdicional competente**.

Por fim, cumpre destacar que, consoante o conjunto probatório constante dos autos e exteriorizado no acórdão recorrido, a marca "POLIEDRO" é de propriedade exclusiva da recorrente que a utiliza na área educacional, ante o seu registro válido perante o INPI.

É, aliás, o que disciplina o art. 129 da Lei n.º 9.279/1996:

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.

Assim, como afirma a eminente relatora, "*reconhecido no acórdão que a ré é detentora da marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, inviável pronunciamento jurisdicional que a desconstitua nesta sede, devendo ser reconhecido o pedido constante da reconvenção (e-STJ fls. 919) para que a autora-reconvinda se abstenha de utilizar a marca de propriedade da ré-reconvinte*" (fl. 12 de seu voto).

Nesse diapasão:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. REGISTRO NÃO INVALIDADO. ABSTENÇÃO DE USO IMPOSTA PELA JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO INPI. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI,

não se pode impedir que seu titular dela faça uso.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no AREsp 426.647/RJ, Rel. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 11/09/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE ADVERSA ACOLHIDA PELA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE AJUSTAR O ACÓRDÃO ESTADUAL À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito." (REsp 1281448/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 08/09/2014).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 862.862/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 24/06/2016)

Concluindo, uma vez que ambas as partes, conforme atesta o conjunto fático-probatório dos autos, exploram a atividade de prestação de ensino no mesmo ramo (pré-escola e fundamental) e na mesma territorialidade (município de São Paulo), **é necessário**, na hipótese, **dar efetividade ao direito de proteção** ao nome comercial e marca "POLIEDRO" utilizado pela ora recorrente, o qual, inclusive, já foi reconhecido administrativa e judicialmente.

2. Ante o exposto, acompanho o voto proferido pela Ministra Isabel Gallotti para **dar provimento** ao recurso especial nos termos da deliberação precedente.

É como voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2013/0222621-7 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.393.123 / SP**

Números Origem: 11472004 20110000320330 20120000328719 4796924 4796924000
91365045020068260000 994061182104

PAUTA: 18/02/2020

JULGADO: 18/02/2020

Relatora

Exma. Sra. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO BUZZI**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS**

Secretária

Dra. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : SISTEMA DE ENSINO POLIEDRO VESTIBULARES LTDA
ADVOGADOS : RICARDO DO NASCIMENTO E OUTRO(S) - SP130218
ANA PAULA DE AGUIAR TEMPESTA - SP168511
RECORRIDO : ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL POLIEDRO LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO CASSAB - SP043129
FELIPE ROBERTO CASSAB E OUTRO(S) - SP196248

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

CERTIDÃO

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

Após o voto-vista do Ministro Marco Buzzi (Presidente) acompanhando a relatora, a Quarta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto da relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi (Presidente) (voto-vista) e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.