



Súmula n. 143

SÚMULA N. 143

Prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial.

Referências:

CC/1916, art. 178, § 10, IX.

Lei n. 5.772/1971, art. 59.

Precedentes:

REsp	10.564-SP	(3ª T, 26.11.1991 — DJ 09.03.1992)
REsp	19.355-MG	(2ª S, 28.10.1992 — DJ 1º.02.1993)
REsp	26.752-SP	(4ª T, 15.06.1993 — DJ 09.08.1993)
REsp	34.983-SP	(4ª T, 13.12.1993 — DJ 21.02.1994)

Segunda Seção, em 14.06.1995

DJ 23.06.1995, p. 19.648

RECURSO ESPECIAL N. 10.564-SP (91.0008263-5)

Relator: Ministro Nilson Naves

Relator designado: Ministro Eduardo Ribeiro

Recorrente: Vulcabrás S/A — Ind. Com.

Recorrida: Pandy Confecções Indústria e Comércio Ltda

Advogados: Waldemar Álvaro Pinheiro e outros e Meire Ribeiro
Cambraia e outros

EMENTA

Marca. Violação. Prescrição.

O prazo prescricional de que cuida o art. 178, § 10, IX, do Código Civil é aplicável quando se trate do direito à reparação do dano, decorrente do desrespeito ao direito do titular da marca. Não à ação em que intente fazer cessar a violação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer do recurso especial e, por maioria, dar-lhe provimento, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Brasília (DF), 26 de novembro de 1991 (data do julgamento).

Ministro Nilson Naves, Presidente

Ministro Eduardo Ribeiro, Relator designado

DJ 09.03.1992

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nilson Naves: Em ação de modificação de nome comercial, intentada por Vulcabrás S/A Indústria e Comércio contra Pandy Confecções

Indústria e Comércio Ltda, as instâncias ordinárias acolheram a prescrição do art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil. Veja-se o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, reproduzindo os fundamentos de outro julgado do mesmo Tribunal:

Esta colenda Câmara, reiteradamente, tem sustentado ser quinquenal, nos termos do art. 178, § 10, item IX, do Código Civil, o prazo prescricional relativo à violação do “nome comercial” (cf. Apelação Cível n. 40.372-1, de Campinas).

Com efeito, na Apelação Cível n. 263.011, de Jundiá, julgada em 11.10.1977, sendo Relator o Desembargador Almeida Camargo (RT, vol. 510/84), ao enfrentar a questão, esta colenda Câmara, com base na lição da doutrina e da jurisprudência ditada pelo Excelso Pretório, confirmou o entendimento de que, apesar da divergência entre os doutos, prevalece hoje a posição pela qual o direito sobre o “nome comercial” constitui uma propriedade, à semelhança do que ocorre com o direito sobre marcas de fábrica e do comércio, motivo pelo qual, em temas de ações por violação ao “nome comercial” aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, que vem previsto no art. 178, § 10, item IX, do Código Civil.

Aliás, a colenda Sexta Câmara Civil asseverou que a ação ordinária de abstenção do uso de nome comercial tinha um prazo de decadência de seis meses a que aludia o art. 10, item II, do Decreto n. 1.236, de 1904, certo que o Código da Propriedade Industrial disciplinou de outro modo a questão e concede ação de nulidade no prazo de cinco anos, contados da data da expedição do registro inicial do nome comercial (art. 156, § 1º, do Decreto-Lei n. 7.903, de 1945), conforme precedente que indicou no seu acórdão unânime, em 15.06.1962, na Apelação Cível n. 115.008, de São Paulo, Relator o Desembargador Martiniano de Azevedo.

Esse entendimento foi reiterado, mais recentemente, pela mesma colenda Sexta Câmara Civil, ao, por votação unânime, quanto à questão do lapso prescricional, afirmar ino correr a pretendida prescrição, porque, “o direito sobre o nome comercial, apesar da divergência doutrinária, constitui um direito de propriedade e sujeita-se, portanto, ao lapso prescricional do art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil”. Assim se manifestou a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Embargos ao Recurso Extraordinário n. 46.579, em 16.10.1960: “aplicação do art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil, em lugar do art. 177 do mesmo Código e do art. 442 do Código Comercial, não pode reputar-se ofensivo à letra da lei, porque se apóia na teoria da propriedade do nome comercial, sustentada por notáveis juristas nomeadamente Carlos de Carvalho, que a exprimiu no Decreto n. 916, de 1880, de sua lavra” (do voto do Desembargador Ferreira Prado na Apelação Cível n. 15.812-1, de São Paulo, em 17.10.1981, RJTJESP, Ed. LEX, vol. 77/187).

Assim, também, tem entendido a colenda Quinta Câmara Civil ao sustentar que a prescrição, na ação para proteção do “nome comercial” é quinquenal,

nos termos do art. 178, § 10, item IX, do Código Civil, razão pela qual deve ser pronunciada na hipótese da demanda ser intentada, como é o caso destes autos, após o quinquênio contado da data do arquivamento dos atos constitutivos da ré (acórdão unânime nos Embargos Infringentes n. 286.425, de Campinas, em 11.12.1980, Relator Desembargador Nogueira Garcez, RJTJESP, Ed. LEX, vol. 70/228).

2. A autora interpôs recurso especial: pela alínea **a**, alega que o acórdão recorrido violou o art. 177 do Código Civil (“que estabelece prazo vintenário para a prescrição de ações pessoais, como a presente”); pela alínea **c**, aponta dissídio com julgados do STF, TFR e de outros tribunais.

3. Admitido, veio o recurso ter ao Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nilson Naves (Relator): Dizendo-se proprietária da marca “Panda”, quer a autora seja a ré compelida a excluir de sua denominação social a palavra “Pandy”. A questão não chegou a ter solução porque acolhida a prescrição. Controverte-se agora em torno do seu prazo: de cinco anos, como afirmaram as instâncias ordinárias, entendendo tratar-se, o nome comercial, de propriedade, daí aplicável o referido art. 178, § 10, inciso IX; de vinte anos, como quer a autora, considerando, no essencial, que, na espécie, não se trata de propriedade, daí ter invocado o art. 177, quanto ao prazo das ações pessoais.

2. Dentre os acórdãos trazidos para a demonstração do dissídio, a recorrente citou o do RE n. 46.597, de 1961, Sr. Ministro Cândido Motta, com essa ementa: “Ação para desfazer o mesmo nome registrado. Prescrição. Invocação de direito comum, como subsidiário do comercial. Aplicação do art. 177 do Código Civil. A ação não está prescrita”. Mas esse acórdão acabou reformado, em sessão plenária, no julgamento dos embargos, relatados pelo Sr. Ministro Villas Boas, conforme essa ementa: “Embargos opostos a acórdão que, conhecendo do recurso extraordinário, lhe deu provimento, para cassar decreto de prescrição de ação legitimada pelo art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 2.627/1940. Recebimento. A aplicação do art. 178, § 10, IX, do Código Civil, em lugar do art. 177 do mesmo Código e do art. 442 do Código Comercial, não pode reputar-se ofensiva à letra da lei, porque se apóia na teoria da propriedade do nome comercial, sustentada por notáveis juristas, nomeadamente Carlos de Carvalho

que a exprimia no Decreto n. 916 de 1890, da sua lavra. Restabelecimento da decisão da Justiça local” (*in* RTJ-20/270).

Quando dos embargos o que ficou entendido foi que não se poderia, no julgamento do recurso extraordinário, ter-se por ofendido o art. 177, porquanto a orientação local, ao aplicar o art. 178, § 10, inciso IX, dera, ao menos, razoável interpretação à lei. Veja-se o que disse o Sr. Relator, ao final de seu voto:

O meu voto, ainda agora com a latitude determinada pelo art. 101, III, **a**, da Constituição, não concorda *data venia*, com a anulação do veredicto da Justiça local, porque a antinomia entre este e o art. 177 do Código Civil, pressuposto irrefragável do conhecimento e provimento do apelo excepcional, só se esboçaria com o repúdio, por absurda, da teoria da propriedade do nome comercial que, embora sujeita a controvérsia, é, todavia, de lançamento muito firme.

De resto, verificada a prescrição por um texto federal, dentre alguns que podiam ser invocados, convém a esta Corte Suprema, na órbita da sua competência, se plenamente não a aprova, acatar a decisão proferida na causa.

Assim, por este entendimento restrito que, de modo algum, significa uma definição, respeitosamente recebo os embargos.

3. O que interessa é que o acórdão dos embargos, conquanto tenha afirmado cuidar-se de matéria polêmica, ressaltou que a propriedade do nome comercial possuía “lançamento muito firme”. Em consequência, duas coisas se me apresentam: a dificuldade do recurso com base na alínea **a**; a falta de serventia para o dissídio do RE n. 46.597, visto que alterado em grau de embargos.

4. Para o dissídio, a recorrente citou outros acórdãos, entre os quais dois do Tribunal Federal de Recursos, do ano de 1971, Sr. Ministro Décio Miranda. Um deles, a AC n. 29.655, com essa ementa: “Propriedade industrial. Nome da empresa. Cabível ação cominatória para constranger à modificação do nome colidente. O prazo de prescrição da ação é o da lei comum. Procedência da ação”. Noutro, AC n. 31.021, afirmou, em seu voto: “Não cogitando de prazo de prescrição para a ação de mudança de nome a legislação específica, desde o art. 10, § 3º, do Decreto n. 916, de 24.10.1890, até o art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n. 2.627, de 26.10.1940, também dele não tratando Lei n. 4.726, de 18.07.1965, que mais se ateu à parte adjetiva do registro do comércio, é bem de ver que esse prazo é o da lei comum, ou seja, o do art. 177 do Código Civil”.

5. Respeitáveis as duas posições. Pelo que andei lendo, a tendência é a de acatar o prazo menor, com a qual me afeição. Embora o Sr. Ministro Décio Miranda tenha dito, na AC n. 31.021, que não era de se estranhar o prazo maior,

o certo é que tal prazo, como deixou entrever o Sr. Ministro Cunha Peixoto, em passagem citada na RT n. 491/40, repugna as normas de comércio. No artigo da RT n. 491, anotaram os seus autores Luiz e Thomás Leonardos: “A proteção ao nome comercial, em sua função objetiva, como objeto de propriedade industrial, pertence, assim, à mais aceita tradição no Direito brasileiro e encontra amplo respaldo na própria Constituição Federal ao incluir, entre as garantias à propriedade, a da exclusividade do nome comercial (art. 153, § 24)”.

6. Temos julgados, recentes, do Supremo Tribunal e já deste Superior Tribunal. Ei-los, por suas ementas:

Recurso extraordinário. Nome comercial. Em se tratando de nome fantasia, a propriedade há de ser reconhecida a quem primeiro o registrou. Entretanto, a ação por violação a nome comercial prescreve em cinco anos, de conformidade com entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no ERE n. 46.597 (RTJ 20/270) e a teor do art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil.

A autora propôs a ação seis anos depois da ré haver registrado o nome fantasia semelhante, portanto, quando já ocorrera a prescrição.

Recurso da autora não conhecido e provido o recurso da ré (STF, RE n. 104.497, de 1990, Sr. Ministro Carlos Madeira).

Nome comercial. Ação de preceito cominatório, cumulada com pedido de perdas e danos.

O direito sobre o nome comercial, segundo entendimento hoje prevalecente na doutrina e na jurisprudência, constitui uma propriedade, à semelhança do que ocorre com as marcas de fábrica e de comércio, motivo pelo qual, em ações por violação de seu uso exclusivo, se aplica o lapso prescricional previsto no art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil.

Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp n. 4.055, de 1991, Sr. Ministro Barros Monteiro)

7. Conheço, pois, do recurso especial, pela alínea c, mas lhe nego provimento.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro: Está a questão em saber se aplicável à hipótese o prazo prescricional de que cogita o art. 178, § 10, IX, do Código Civil, fixando-o em cinco anos, quando se trate de ofensa ou dano causado ao direito de propriedade.

Longamente se debateu sobre a natureza do direito do titular da marca, discutindo-se quanto a ser possível classificá-lo como de propriedade.

Tenho para mim que como tal haverá de ser considerado, não subsistindo, em relação ao tema, as dúvidas que existem quando se trata de nome comercial. Abstenho-me, entretanto, de sobre a matéria deter-me mais longamente, uma vez que, por outra razão, entendo não incidir a norma no caso ora em apreciação.

No julgamento do REsp n. 3.185, de que fui relator, e que o recorrente fez juntar aos autos, decidiu esta Turma que o citado dispositivo poderia aplicar-se quando se cogitasse de ação de reparação do dano. Não, se objetivasse impedir continuasse a violação do direito. Transcrevo trecho do voto que então proferi:

A aplicabilidade do item IX à espécie em exame sujeita-se a controvérsia. De todo desnecessário, entretanto, dela cogitar neste julgamento. Refere-se o dispositivo à pretensão relativa a dano na propriedade, já verificado. Assim, a demanda que pleiteie indenização sujeita-se à prescrição quinquenal, tendo como termo inicial a data em que se verificou o dano. Ora, no caso em julgamento foi negado pedido de reparação, fundado em perdas e danos. Cingiu-se a condenação a que se abstinasse a ré de futuras violações ao direito da autora. Relativamente a isso não incide a norma invocada.

Não é outra a autorizada opinião de *Carpenter*, a afirmar que a prescrição de que ali se cogita é da ação civil, “cujo fim é a indenização do prejuízo causado a quem sofreu dano na sua propriedade” (Da Prescrição - 3ª ed. - Editora Nacional de Direito - p. 716).

Reputo indispensável a distinção, pena de chegar-se a conclusões inaceitáveis. Tome-se o exemplo da ofensa à propriedade de um imóvel, que importasse esbulho. Se o prazo prescricional é de cinco anos, significará isso que, decorrido o quinquênio, não mais poderá o proprietário reaver a posse? O absurdo da resposta afirmativa foi salientado por *Câmara Leal*, conforme transcrito em acórdão à fl. 253. Impossível concluir não pudesse o proprietário reivindicar o bem. Isso envolveria a perda de um dos principais atributos da propriedade, embora mais dilargado o prazo prescricional quando se trate de ação real.

Útil, se me afigura, discernir, no caso, como usualmente se admite em teoria geral, entre direitos absolutos e relativos. Nos primeiros, oponíveis a todos, incluem-se os reais. Os relativos vinculam determinadas pessoas. Podem nascer, entre outras causas, da violação de um direito absoluto. Assim o proprietário tem direito de exigir, de todos, o respeito a sua propriedade. A prescrição rege-se

pelas normas pertinentes aos direitos reais. Violado, entretanto, aquele direito, surge um outro, de pedir reparação do dano. Este, de natureza pessoal, tem prazo de prescrição distinto.

Decorrido o prazo de cinco anos, prescreve o direito do proprietário da marca de pleitear reparação dos danos que, do desrespeito a ele, lhe tenha advindo. Dela, entretanto, não deixou de ser titular. Nem perdeu a propriedade seus atributos. Poderá demandar sejam impedidas outras ofensas ou que cesse a existente. O prazo prescricional será o das ações reais, como assinalado pelo Desembargador *Oliveira Leite*, do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas, em acórdão cuja cópia se encontra nos autos.

Conheço, pois, do recurso, não só pela divergência, que me parece caracterizada, até mesmo com acórdão desta Turma, como por ter sido contrariada a lei, e dou-lhe provimento para que se prossiga, em 1º grau, no julgamento da causa, *data venia* do eminente Relator.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Cláudio Santos: Sr. Presidente, encontra-se no bojo destes autos interessante questão pertinente à prescrição de ação do titular de marca, tendo em vista o seu uso na denominação comercial por outra empresa. O eminente Sr. Ministro-Relator Nilson Naves conheceu do recurso especial em face do dissídio e negou-lhe provimento. Os eminentes Srs. Ministros Eduardo Ribeiro e Dias Trindade, também conheceram, mas para dar-lhe provimento. Parece-me que entre o eminente Sr. Ministro-Relator e o primeiro voto discordante do eminente Sr. Ministro Eduardo Ribeiro, não há nenhuma controvérsia quanto ao direito aplicável à relação entre titular e marca, qual seja um direito de propriedade. O Sr. Ministro-Relator, entretanto, concluiu que a prescrição ocorreria por decurso do prazo de cinco anos, enquanto o Sr. Ministro Eduardo Ribeiro manifestou em seu voto que, para alguns efeitos, essa prescrição não ocorreria nesse prazo, mas, sim, no decurso de vinte anos. Essa, portanto, é a questão.

No voto do eminente Sr. Ministro-Relator, encontro o seguinte: “Para o dissídio, a recorrente citou outros acórdãos, entre os quais dois são do Tribunal Federal de Recursos, do ano de 1971, do Sr. Ministro Décio Miranda: um deles, a Apelação Cível n. 29.655, com esta ementa: ‘Propriedade industrial. Nome da empresa. Cabível ação combinatória para constranger à modificação do nome

colidente. O prazo de prescrição da ação é o da lei comum. Procedência da ação'; noutro, Apelação Cível n. 31.021, afirmou em seu voto: 'Não cogitando de prazo de prescrição para ação de mudança de nome, a legislação específica desde o art. 10, § 3º, do Decreto n. 916, de 24.10.1890, até o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 2.627, de 26.10.1940, também nele não tratando Lei n. 4.726, de 18.07.1965, que mais se ateuve à parte adjetiva do registro do comércio, é bem de ver que este prazo é o da lei comum, ou seja, o do art. 177 do Código Civil”.

Continua, ainda, o eminente Ministro-Relator: “respeitáveis as duas posições — pelo que andei lendo, a tendência é de acatar o prazo menor, com o qual me afeiçoô.

Embora o Sr. Ministro Décio Miranda tenha dito, na Apelação Cível n. 31.021, que não era de se estranhar, o prazo maior, o certo é que tal prazo — como deixou entrever o Sr. Ministro Cunha Peixoto em passagem citada na RT n. 491/40 — repugna as normas de comércio.

No artigo da RT n. 491, anotaram seus autores, Luís e Thomás Leonardos: ‘A proteção ou nome comercial em sua função objetiva, como objeto de propriedade industrial, pertence, assim, à mais aceita tradição no Direito Brasileiro e encontra amplo respaldo na própria Constituição Federal, ao incluir, entre as garantias à propriedade, a exclusividade do nome comercial’.”

Finalmente, o Sr. Relator cita um acórdão da Quarta Turma deste Tribunal, sendo Relator o Sr. Ministro Barros Monteiro, assim ementado:

Nome comercial. Ação de preceito combinatório cumulada com pedido de perdas e danos. O direito sobre o nome comercial, segundo o entendimento hoje prevalente na doutrina e na jurisprudência constitui uma propriedade à semelhança do que ocorre com as marcas de fábrica e de comércio; motivo pelo qual, em ações por violação de seu uso exclusivo, aplica-se o lapso prescricional previsto no art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil. Recurso especial não conhecido.

Já o Sr. Ministro Eduardo Ribeiro trouxe à colação lição de Câmara Leal, pela qual se recomenda uma certa distinção. Disse o Sr. Ministro Eduardo Ribeiro:

Reputo indispensável a distinção. Pena de chegar-se a conclusões inaceitáveis. Toma-se o exemplo da ofensa à propriedade de um imóvel, que importasse esbulho. Se o prazo prescricional é de cinco anos, significará que, decorrido o quinquênio, não mais poderá o proprietário reaver a posse? O absurdo da resposta afirmativa foi salientado por Câmara Leal, conforme transcrito em

acórdão à fl. 253. Impossível concluir não pudesse o proprietário reivindicar o bem. Isso envolveria perda de um dos principais atributos da propriedade, embora mais dilargado o prazo prescricional quando se trate de ação real. Útil, se me afigura, discernir, no caso, como usualmente se admite em teoria geral, entre direitos absolutos e relativos. Nos primeiros, oponíveis a todos, incluem-se os reais. Os relativos vinculam determinadas pessoas. Podem nascer, entre outras causas, da violação de um direito absoluto. Assim, o proprietário tem direito de exigir, de todos, o respeito a sua propriedade. A prescrição rege-se pelas normas pertinentes aos direitos reais. Violado, entretanto, aquele direito, surge um outro, de pedir reparação do dano. Este, de natureza pessoal, tem prazo de prescrição distinto.

Decorrido o prazo de cinco anos, prescreve o direito do proprietário da marca de pleitear reparação dos danos que, do desrespeito a ele, tenha-lhe advindo. Dela, entretanto, não deixou de ser titular, nem perdeu a propriedade seus atributos. Poderá demandar sejam impedidas outras ofensas ou que cesse a existente.

Concluo aqui a reprodução do voto do eminente Sr. Ministro Eduardo Ribeiro, pedindo vênias ao eminente Sr. Ministro-Relator para filiar-me a esse entendimento. Compreendendo-se a relação como de direito de propriedade, parece-me que outra não poderá ser a solução, senão esta, de admitir-se a prescrição para a reparação do dano, mas sem que isso importe em perda do direito de propriedade do titular da marca — no caso a marca “Panda”, utilizada por outra empresa em sua denominação social como “Pandy”, nomes facilmente confundíveis.

Entendo que não está prescrito, *data venia*, o direito para o titular da marca reivindicar que outra empresa não utilize esta marca, seja em qualquer produto, ou no próprio nome comercial.

Acompanho o voto do Sr. Ministro Eduardo Ribeiro.

RECURSO ESPECIAL N. 19.355-MG (92.0004644-4)

Relator: Ministro Nilson Naves
Relator designado: Ministro Eduardo Ribeiro
Recorrente: Panda Promoções e Eventos Ltda

Recorrida: Vulcabrás S/A Indústria e Comércio
Advogados: Samia Amin Santos e outros, e Francisco Silviano Brandão
e outros

EMENTA

Marca. Violação. Prescrição.

O prazo prescricional de que cuida o art. 178, § 10, IX, do Código Civil é aplicável quando se trate do direito à reparação do dano, decorrente do desrespeito ao direito do titular da marca. Não à ação em que se intente fazer cessar a violação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e, por maioria, dar-lhe parcial provimento, vencidos, em parte, os Srs. Ministros Relator e Barros Monteiro, que proviam o recurso em maior extensão. Acompanharam o voto do Sr. Ministro Eduardo Ribeiro, os Srs. Ministros Dias Trindade, Athos Carneiro, Waldemar Zveiter, Fontes de Alencar e Sálvio de Figueiredo. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Cláudio Santos.

Brasília (DF), 28 de outubro de 1992 (data do julgamento).

Ministro Bueno de Souza, Presidente

Ministro Eduardo Ribeiro, Relator designado

DJ 1º.02.1993

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nilson Naves: Em ação ordinária, Vulcabrás S/A Indústria e Comércio pleiteou fosse Panda Serviços Esportivos S.C. Ltda condenada a modificar sua denominação social, a abster-se de usar a expressão “Panda” como marca e a compor perdas e danos, e a ré invocou, a seu favor, a prescrição do art. 178, § 10, IX, do Código Civil, mas o despacho saneador não lhe deu razão, por aplicável à espécie o art. 177. Agravou, sem êxito, *in verbis*:

Na espécie dos autos, rebela-se a agravante contra o despacho saneador de fl. 73, que desacolheu a preliminar de prescrição da ação, fundado no argumento de se tratar de ação pessoal, sujeita à prescrição vintenária estabelecida no art. 177 do Código Civil e não à prescrição quinquenal prevista no art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil.

O despacho impugnado examinou bem a matéria e deu à questão a melhor solução, uma vez que a jurisprudência dos Tribunais vem se orientando que o prazo prescricional é da lei comum (cf. Apel. n. 29.655 da Guanabara e Apel. n. 62.040 de Monte Azul Paulista, publicados na RJTJESP, n. 99/197/198).

No corpo do referido acórdão, o referido aresto do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, estabeleceu o seguinte: “Em outras palavras, não teria sentido limitar, p. ex. a cinco anos (lapso prescricional) obrigação negativa de usurpação ou imitação de marca ou nome comercial. A prática desse teor sofre veto total no tempo. A obrigação de *non facienda* é permanente, ante a própria natureza do direito de que é o verso... (apel. cível citada).

Embora encontre, na doutrina, defensores da tese de que o prazo prescricional se opere em cinco (5) anos (Gama Cerqueira e Túlio Ascarelli, *in* RT n. 159), a orientação predominante na jurisprudência é a fixada pelo STF, considerando como ocorrendo a prescrição das ações por violação do nome comercial, o prazo é do direito comum, tendo por inaplicável a Lei n. 1.236, de 1904 (cf. STF, Segunda Turma, acórdão de 04.05.1962, no RE n. 49.857).

Diante do exposto, mantenho o despacho recorrido, que se acha muito bem fundamentado, tanto na forma como no fundo, e que, por isso mesmo, recomenda muito seu jovem e ilustre prolator. Nego provimento, pois, ao agravo.

Interpôs recurso extraordinário, com arguição de relevância, inadmitido aquele e subindo esta ao Supremo Tribunal Federal, que converteu o extraordinário em especial, na medida da arguição. Despachou, após, o Desembargador Vaz de Mello:

O recurso, no entanto, fora inadmitido, determinando-se, porém, que se processasse a arguição de relevância, concomitantemente interposta (fl. 40) e a Suprema Corte, considerando não estar preclusa a matéria de nível legal, deduzida na mesma arguição e que, diante do art. 105, III, **a** e **c**, da CF, ocorreria conversão, *ipso iure*, do RE em REsp, determinou a devolução do instrumento para o exame de sua admissibilidade (fls. 109-110).

Vê-se dos autos que o próprio e eminente Desembargador Relator do v. aresto recorrido observa que o tema é polêmico, havendo, “na doutrina, defensores da tese de que o prazo prescricional se opera em cinco (5) anos” (fl. 36).

A recorrente, a seu turno e ao que me parece, conseguiu demonstrar a divergência pretoriana e isso, sem dúvida, justifica a admissão do REsp, pela letra

c do permissivo constitucional, sem prejuízo do outro fundamento, em face do que dispõe o Enunciado n. 292 da Súmula-STF, aplicável à espécie.

Admitindo, assim, o REsp interposto e considerando que o fora antes da Lei n. 8.038/1990 mando que se abra vista dos autos, sucessivamente, à recorrente e à recorrida, para que, cada uma, no prazo de dez dias, apresente suas razões.

Com razões e contra-razões, subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nilson Naves (Relator): Na sessão do dia 12 de maio, sugeri à Turma que submetesse este processo à Seção, de acordo com o disposto no art. 14, inciso II, do nosso Regimento. Disse o seguinte, naquele momento, fls. 168-169 (lê).

2. No REsp n. 10.564, onde fiquei vencido, proferi esse voto:

Dizendo-se proprietária da marca “Panda”, quer a autora seja a ré compelida a excluir de sua denominação social a palavra “Pandy”. A questão não chegou a ter solução porque acolhida a prescrição. Controverte-se agora em torno do seu prazo: de cinco anos, como afirmaram as instâncias ordinárias, entendendo tratar-se, o nome comercial, de propriedade, daí aplicável o referido art. 178, § 10, inciso IX; de vinte anos, como quer a autora, considerando, no essencial, que, na espécie, não se trata de propriedade, daí ter invocado o art. 177, quanto ao prazo das ações pessoais.

2. Dentre os acórdãos trazidos para a demonstração do dissídio, a recorrente citou o do RE n. 46.597, de 1961, Sr. Ministro Cândido Motta, com essa ementa: “Ação para desfazer o mesmo nome registrado. Prescrição. Invocação de direito comum, como subsidiário do comercial. Aplicação do art. 177 do Código Civil. A ação não está prescrita”. Mas esse acórdão acabou reformado, em sessão plenária, no julgamento dos embargos, relatados pelo Sr. Ministro Villas Boas, conforme essa ementa: “Embargos opostos a acórdão que, conhecendo do recurso extraordinário, lhe deu provimento, para cassar decreto de prescrição de ação legitimada pelo art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 2.627/1940. Recebimento. A aplicação do art. 178, § 10, IX, do Código Civil, em lugar do art. 177 do mesmo Código e do art. 442 do Código Comercial, não pode reputar-se ofensiva à letra da lei, porque se apóia na teoria da propriedade do nome comercial, sustentada por notáveis juristas, nomeadamente Carlos de Carvalho que a exprimia no Decreto n. 916, de 1890, da sua lavra. Restabelecimento da decisão da Justiça local” (in RTJ-20/270).

Quando dos embargos o que ficou entendido foi que não se poderia, no julgamento do recurso extraordinário, ter-se por ofendido o art. 177, porquanto a orientação local, ao aplicar o art. 178, § 10, inciso IX, dera, ao menos, razoável interpretação à lei. Veja-se o que disse o Sr. Relator, ao final de seu voto:

O meu voto, ainda agora com a latitude determinada pelo art. 101, III, **a**, da Constituição, não concorda *data venia*, com a anulação do veredicto da Justiça local, porque a antinomia entre este e o art. 177 do Código Civil, pressuposto irrefragável do conhecimento e provimento do apelo excepcional, só se esboçaria com o repúdio, por absurda, da teoria da propriedade do nome comercial que, embora sujeita a controvérsia, é, todavia, de lançamento muito firme.

De resto, verificada a prescrição por um texto federal, dentre alguns que podiam ser invocados, convém a esta Corte Suprema, na órbita da sua competência, se plenamente não a aprova, acatar a decisão proferida na causa.

Assim, por este entendimento restrito que, de modo algum, significa uma definição, respeitosamente recebo os embargos.

3. O que interessa é que o acórdão dos embargos, conquanto tenha afirmado cuidar-se de matéria polêmica, ressaltou que a propriedade do nome comercial possuía “lançamento muito firme”. Em consequência, duas coisas se me apresentam: a dificuldade do recurso com base na alínea **a**; a falta de serventia para o dissídio do RE n. 46.597, visto que alterado em grau de embargos.

4. Para o dissídio, a recorrente citou outros acórdãos, entre os quais dois do Tribunal Federal de Recursos, do ano de 1971, Sr. Ministro Décio Miranda. Um deles, a AC n. 29.655, com essa ementa: “Propriedade industrial. Nome da empresa. Cabível ação cominatória para constranger à modificação do nome colidente. O prazo de prescrição da ação é o da lei comum. Procedência da ação”. Noutro, AC n. 31.021, afirmou, em seu voto: “Não cogitando de prazo de prescrição para a ação de mudança de nome a legislação específica, desde o art. 10, § 3º, do Decreto n. 916, de 24.10.1890, até o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 2.267, de 26.10.1940, também dele não tratando Lei n. 4.726, de 18.07.1965, que mais se ateva à parte adjetiva do registro do comércio, é bem de ver que esse prazo é o da lei comum, ou seja, o do art. 177 do Código Civil”.

5. Respeitáveis as duas posições. Pelo que andei lendo, a tendência é a de acatar o prazo menor, com a qual me afeiçoou. Embora o Sr. Ministro Décio Miranda tenha dito, na AC n. 31.021, que não era de se estranhar o prazo maior, o certo é que tal prazo, como deixou entrever o Sr. Ministro Cunha Peixoto, em passagem citada na RT n. 491/40, repugna as normas de comércio. No artigo da RT n. 491, anotaram os seus autores Luiz e Thomás Leonardos: “A proteção ao nome comercial, em sua função objetiva, como objeto de propriedade

industrial, pertence, assim, à mais aceita tradição no Direito brasileiro e encontra amplo respaldo na própria Constituição Federal ao incluir, entre as garantias à propriedade, a da exclusividade do nome comercial (art. 153, § 24)”.

6. Temos julgados, recentes, do Supremo Tribunal e já deste Superior Tribunal. Ei-los, por suas ementas:

Recurso extraordinário. Nome comercial.

Em se tratando de nome fantasia, a propriedade há de ser reconhecida a quem primeiro o registrou. Entretanto, a ação por violação a nome comercial prescreve em cinco anos, de conformidade com entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no ERE n. 46.597 (RTJ 20/270) e a teor do art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil.

A autora propôs a ação seis anos depois da ré haver registrado o nome fantasia semelhante, portanto, quando já ocorrera a prescrição.

Recurso da autora não conhecido e provido o recurso da ré (STF, RE n. 104.497, de 1990, Sr. Ministro Carlos Madeira).

Nome comercial. Ação de preceito cominatório, cumulada com pedido de perdas e danos.

O direito sobre o nome comercial, segundo entendimento hoje prevalecente na doutrina e na jurisprudência, constitui uma propriedade, à semelhança do que ocorre com as marcas de fábrica e de comércio, motivo pelo qual, em ações por violação de seu uso exclusivo, se aplica o lapso prescricional previsto no art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil.

Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp n. 4.055, de 1991, Sr. Ministro Barros Monteiro).

7. Conheço pois do recurso especial, pela alínea **c**, mas lhe nego provimento.

3. Em meu voto, pelo visto, conhecia do recurso especial pela alínea **c** e lhe negava provimento, adotando, em consequência, a prescrição regida pelo art. 178, § 10, inciso IX. Apesar de ter ali ficado vencido, quero, no caso presente, reiterar o meu entendimento, *data venia*. Portanto, coloco-me em divergência com o acórdão recorrido, onde o Tribunal mineiro adotou a prescrição estabelecida no art. 177. O recurso especial é viável, a meu sentir, por ambos os seus fundamentos. Dele conheço e lhe dou provimento, para pronunciar a prescrição.

VOTO

O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro: Sr. Presidente, no precedente citado pelo eminente Relator, o Sr. Ministro Nilson Naves, proferi voto e me permito lê-lo. (Lê):

Está a questão em saber se aplicável à hipótese o prazo prescricional de que cogita o art. 178, § 10, IX, do Código Civil, fixando-o em cinco anos, quando se trate de ofensa ou dano causado ao direito de propriedade.

Longamente se debateu sobre a natureza do direito do titular da marca, discutindo-se quanto a ser possível classificá-lo como de propriedade.

Tenho para mim que como tal haverá de ser considerado, não subsistindo, em relação ao tema, as dúvidas que existem quando se trata de nome comercial. Abstenho-me, entretanto, de sobre a matéria deter-me mais longamente, uma vez que, por outra razão, entendo não incidir a norma no caso ora em apreciação.

No julgamento do REsp n. 3.185, de que fui Relator, e que o recorrente fez juntar aos autos, decidi esta Turma que o citado dispositivo poderia aplicar-se quando se cogitasse de ação de reparação do dano. Não, se objetivasse impedir continuasse a violação do direito. Transcrevo trecho do voto que então proferi:

A aplicabilidade do item IX à espécie em exame sujeita-se a controvérsia. De todo desnecessário, entretanto, dela cogitar neste julgamento. Refere-se o dispositivo à pretensão relativa a dano na propriedade, já verificado. Assim, a demanda que pleiteie indenização sujeita-se à prescrição quinquenal, tendo como termo inicial a data em que se verificou o dano. Ora, no caso em julgamento foi negado pedido de reparação, fundado em perdas e danos. Cingiu-se a condenação a que se abstivesse a ré de futuras violações ao direito da autora. Relativamente a isso não incide a norma invocada.

Não é outra a autorizada opinião de *Carpenter*, a afirmar que a prescrição de que ali se cogita é da ação civil, "cujo fim é a indenização do prejuízo causado a quem sofreu dano na sua propriedade" (Da Prescrição - 3ª ed. - Editora Nacional de Direito - p. 716).

Reputo indispensável a distinção, pena de chegar-se a conclusões inaceitáveis. Tome-se o exemplo da ofensa à propriedade de um imóvel, que importasse esbulho. Se o prazo prescricional é de cinco anos, significará isso que, decorrido o quinquênio, não mais poderá o proprietário reaver a posse? O absurdo da resposta afirmativa foi salientado por *Câmara Leal*, conforme transcrito em acórdão à fl. 253. Impossível concluir não pudesse o proprietário reivindicar o bem. Isso envolveria a perda de um dos principais atributos da propriedade, embora mais dilargado o prazo prescricional quando se trate de ação real.

Útil, se me afigura, discernir, no caso, como usualmente se admite em teoria geral, entre direitos absolutos e relativos. Nos primeiros, oponíveis a todos, incluem-se os reais. Os relativos vinculam determinadas pessoas. Podem nascer, entre outras causas, da violação de um direito absoluto. Assim, o proprietário tem direito de exigir, de todos, o respeito a sua propriedade. A prescrição rege-se pelas normas pertinentes aos direitos reais. Violado, entretanto, aquele direito, surge um outro, de pedir reparação do dano. Este, de natureza pessoal, tem prazo de prescrição distinto.

Decorrido o prazo de cinco anos, prescreve o direito do proprietário da marca de pleitear reparação dos danos que, do desrespeito a ele, lhe tenha advindo. Dela, entretanto, não deixou de ser titular. Nem perdeu a propriedade seus atributos. Poderá demandar sejam impedidas outras ofensas ou que cesse a existente. O prazo prescricional será o das ações reais, como assinalado pelo Desembargador *Oliveira Leite*, do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas, em acórdão cuja cópia se encontra nos autos.

Adotando estes fundamentos e pedindo vênias ao eminente Relator, que proferiu douto voto, conheço do recurso pelo dissídio, mas nego-lhe provimento.

VOTO

O Sr. Ministro Dias Trindade: Sr. Presidente, parece-me que a prescrição é vintenária, porque não se trata de ação de dano, senão de ação para coibir uso da marca.

Acompanho o eminente Ministro Eduardo Ribeiro, *data venia* do Ministro-Relator.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Athos Carneiro: Cuida-se de ação promovida por *Vulcabrás S/A Indústria e Comércio* contra *Panda Serviços Esportivos S/C Ltda*, afirmando-se a autora proprietária da marca nominativa “Panda”, com direito portanto de impedir que a demandada use da aludida marca em sua denominação social; postula, destarte, a condenação da ré a excluir de seu nome a expressão “Panda”, abstendo-se de usá-la como marca ou insígnia ou expressão de propaganda, devendo outrossim compor perdas e danos. A ré invocou a prescrição quinquenal, a teor do art. 178, § 10, IX, do Código Civil.

Em decisão de saneamento, o juiz rejeitou a argüida prescrição. Agravou a demanda, sem êxito, interpôs, então, recurso extraordinário, convertido em recurso especial. O eminente Relator, Ministro *Nilson Naves*, invocando voto vencido que proferira no REsp n. 10.564, recorrente a mesma firma Vulcabrás, entendeu que ocorrera a prescrição, conhecendo do recurso e ao mesmo dando total provimento.

O eminente Ministro Eduardo Ribeiro igualmente reportou-se ao voto prolatado no REsp n. 10.564, para conhecer do recurso pelo dissídio, mas negar-lhe provimento.

Afirmado hodiernamente que o direito à marca ou ao nome comercial constitui direito de propriedade, impende verificar se a esse direito aplica-se a regra do art. 178, § 10, IX, do CC, e/ou em que limites ocorre tal incidência.

A egrégia Quarta Turma, no REsp n. 4.055, Relator o eminente Ministro Barros Monteiro, alusivo à lide entre firmas proprietárias de nomes comerciais contendo expressões similares, decidiu pela prescrição de ação de preceito cominatório, cumulada com perdas e danos, sob a ementa seguinte:

Nome comercial. Ação de preceito cominatório, cumulada com pedido de perdas e danos.

O direito sobre o nome comercial, segundo entendimento hoje prevalecente na doutrina e na jurisprudência, constitui uma propriedade, à semelhança do que ocorre com as marcas de fábrica e de comércio, motivo pelo qual, em ações por violação de seu uso exclusivo, se aplica o lapso prescricional previsto no art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil.

Recurso especial não conhecido.

Ao voto do Relator aderiram, sem explicitações, os Ministros Sálvio de Figueiredo e Athos Carneiro, ausentes os Ministros Bueno de Souza e Fontes de Alencar.

Devo, todavia, reformular em parte a posição então adotada, pois restei convencido pelos argumentos expendidos pelo eminente Ministro Eduardo Ribeiro, como redator designado no REsp n. 10.564, a saber:

Longamente se debateu sobre a natureza do direito do titular da marca, discutindo-se quanto a ser possível classificá-lo como de propriedade.

Tenho para mim que como tal haverá de ser considerado, não subsistindo, em relação ao tema, as dúvidas que existem quando se trata de nome comercial.

Abstenho-me, entretanto, de sobre a matéria deter-me mais longamente, uma vez que, por outra razão, entendo não incidir a norma no caso ora em apreciação.

No julgamento do REsp n. 3.185, de que fui Relator, e que o recorrente fez juntar aos autos, decidi esta Turma que o citado dispositivo poderia aplicar-se quando se cogitasse de ação de reparação do dano. Não, se objetivasse impedir continuasse a violação do direito. Transcrevo trecho do voto que então proferi:

A aplicabilidade do item IX à espécie em exame sujeita-se a controvérsia. De todo desnecessário, entretanto, dela cogitar neste julgamento. Refere-se o dispositivo à pretensão relativa a dano na propriedade, já verificado. Assim, a demanda que pleiteie indenização sujeita-se à prescrição quinquenal, tendo como termo inicial a data em que se verificou o dano. Ora, no caso em julgamento foi negado pedido de reparação, fundado em perdas e danos. Cingiu-se a condenação a que se abstinésse a ré de futuras violações ao direito da autora. Relativamente a isso não incide a norma invocada.

Não é outra a autorizada opinião de *Carpenter*, a afirmar que a prescrição de que ali se cogita é da ação civil, “cujo fim é a indenização do prejuízo causado a quem sofreu dano na sua propriedade” (Da Prescrição, 3ª ed. - Editora Nacional de Direito - p. 716).

Reputo indispensável a distinção, pena de chegar-se a conclusões inaceitáveis. Tome-se o exemplo da ofensa à propriedade de um imóvel, que importasse esbulho. Se o prazo prescricional é de que cinco anos, significará isso que, decorrido o quinquênio, não mais poderá o proprietário reaver a posse? O absurdo da resposta afirmativa foi salientado por *Câmara Leal*, conforme transcrito em acórdão à fl. 253. Impossível concluir não pudesse o proprietário reivindicar o bem. Isso envolveria a perda de um dos principais atributos da propriedade, embora mais dilargado o prazo prescricional quando se trate de ação real.

Útil se me afigura, discernir, no caso, como usualmente se admite em teoria geral, entre direitos absolutos e relativos. Nos primeiros, oponíveis a todos, incluem-se os reais. Os relativos vinculam determinadas pessoas. Podem nascer, entre outras causas, da violação de um direito absoluto. Assim o proprietário tem direito de exigir, de todos, o respeito a sua propriedade. A prescrição rege-se pelas normas pertinentes aos direitos reais. Violado, entretanto, aquele direito, surge um outro, de pedir reparação do dano. Este, de natureza pessoal, tem prazo de prescrição distinto.

Decorrido o prazo de cinco anos, prescreve o direito do proprietário da marca de pleitear reparação dos danos que, do desrespeito a ele, tenha-lhe advindo. Dela, entretanto, não deixou de ser titular. Nem perdeu a propriedade seus atributos. Poderá demandar sejam impedidas outras ofensas ou que cesse a existente. O prazo prescricional será o das ações reais, como assinalado pelo

Desembargador *Oliveira Leite*, do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas, em acórdão cuja cópia se encontra nos autos.

O eminente Ministro Cláudio Santos, no mesmo julgamento do REsp n. 10.564, tendo pedido vista, aderiu ao voto do Ministro Eduardo Ribeiro, com as seguintes conclusões:

Decorrido o prazo de cinco anos, prescreve o direito do proprietário da marca de pleitear reparação dos danos que, do desrespeito a ele, lhe tenha advindo. Dela, entretanto, não deixou de ser titular, nem perdeu a propriedade seus atributos. Poderá demandar sejam impedidas outras ofensas ou que cesse a existente.

Concluo aqui a reprodução do voto do Eminentíssimo Sr. Ministro Eduardo Ribeiro, pedindo vênias ao eminente Sr. Ministro-Relator para filiar-me a esse entendimento. Compreendendo-se a relação como de direito de propriedade, parece-me que outra não poderá ser a solução, senão esta, de admitir-se a prescrição para a reparação do dano, mas sem que isso importe em perda do direito de propriedade do titular da marca — no caso a marca “Panda”, utilizada por outra empresa em sua denominação social como “Pandy”, nomes facilmente confundíveis.

Entendo que não está prescrito, *data venia*, o direito para o titular da marca reivindicar que outra empresa não utilize esta marca, seja em qualquer produto, ou no próprio nome comercial.

Pelo exposto, adotando tais fundamentos e reformulando anterior orientação, acompanho o magistério dos votos majoritários na egrégia Terceira Turma, para entender prescrita, nos termos do art. 178, § 10, IX, do Código Civil, apenas a pretensão às perdas e danos ocorrentes até a data da citação inicial, e para declarar não prescritas as pretensões com pedido cominatório. Isso importa em *conhecer do recurso e dar-lhe provimento apenas parcial*.

É o voto.

RETIFICAÇÃO DE VOTO

O Sr. Ministro Dias Trindade: Sr. Presidente, peço que se retifique o meu voto, pois estou de inteiro acordo com o Ministro Athos Carneiro que votou no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial.

RETIFICAÇÃO DE VOTO

O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro: Sr. Presidente, estou de pleno acordo com as conclusões do eminente Ministro Athos Carneiro, que são perfeitamente coerentes com o entendimento que tenho. Parece-me, aliás, que o Sr. Ministro Dias Trindade perfilha o mesmo entendimento. Está prescrito o direito de pleitear a reparação de danos que se houverem verificado antes do quinquênio e não mais do que isso.

Peço que retifique minha conclusão, que é no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento.

VOTO

O Sr. Ministro Barros Monteiro: Sr. Presidente, com a vênua, mantenho a posição adotada, quando do julgamento do Recurso Especial n. 4.055, de que fui relator, entendendo que a prescrição abrange também as pretensões relativas ao preceito cominatório.

Acompanho o Sr. Ministro Nilson Naves.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter: Sr. Presidente, assim como manifestado na Terceira Turma, peço vênua ao eminente Ministro-Relator para acompanhar os votos proferidos pelos Eminentes Ministros Eduardo Ribeiro, Dias Trindade e Athos Carneiro.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Fontes de Alencar: Acompanho o voto do eminente Ministro Eduardo Ribeiro.

VOTO

O Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo: Acompanho o voto do Sr. Ministro Eduardo Ribeiro e dos que se seguiram na mesma direção.

RECURSO ESPECIAL N. 26.752-SP

Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo

Recorrentes: Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas Tatu S/A e
outro

Advogados: Lanir Orlando e outros

Recorrida: Marchesan — Defensivos e Aplicações Ltda

Advogados: Walter Rodrigues de Rezende Junior e outro

EMENTA

Civil. Prescrição. Ação de abstenção do uso de marca. Arts. 177 e 178, § 10, IX, CC. Precedentes. Recurso provido.

O lapso quinquenal de prescrição previsto no art. 178, § 10, IX, do Código Civil, somente se aplica, no âmbito do direito comercial, às ações por meio das quais se busca reparação pelo uso indevido de marca ou nome comercial.

Aquelas em que se pretenda a mera abstenção, a cessação do uso, porque em essência ações reais, se sujeitam à disciplina do art. 177 do mesmo diploma legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso. Votaram com o Relator os Ministros Barros Monteiro e Fontes de Alencar. Ausentes, ocasionalmente, os Ministros Bueno de Souza e Athos Carneiro.

Brasília (DF), 15 de junho de 1993 (data do julgamento).

Ministro Fontes de Alencar, Presidente

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator

EXPOSIÇÃO

O Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo: Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas Tatu S/A e outra ajuizaram ação ordinária de preceito cominatório, contra Marchesan Defensivos e Aplicações Ltda, objetivando compelir a ré a retirar a expressão “Marchesan” de sua denominação social e desistir do pedido de registro de marca junto ao INPI.

O juiz, acolhendo, em parte, a postulação, determinou à ré exclusão referida expressão de seu nome comercial, bem como se abstinésse do uso da mesma como marca, título de estabelecimento ou insígnia.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, apreciando apelação interposta pela suplicada, deu-lhe provimento, acolhendo preliminar de prescrição suscitada com base no art. 178, § 10, IX, do Código Civil.

O voto condutor do acórdão, da relatoria do Des. Barbosa Pereira, no que interessa, está assim fundamentado:

Não se pode confundir marca de indústria ou de comércio com o nome comercial ou denominação social, pois a primeira constitui o sinal distintivo de determinado produto ou mercadoria, enquanto que o segundo serve para designar a pessoa do comerciante ou a empresa. Tanto é assim que o art. 119 do Código de Propriedade Industrial exclui da sua proteção o nome comercial ou de empresa e o título de estabelecimento.

Entretanto, no que concerne à prescrição, os dois conceitos se confundem, já que tanto o nome como a marca são objeto de direito de propriedade, sendo expresso, com relação à marca, o art. 59 do mesmo Código. Incide, portanto, a regra do art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil, segundo o qual prescreve em cinco anos a ação por ofensa ou dano causados ao direito de propriedade; contado da data em que se deu a mesma ofensa ou dano.

Alegam as autoras, em recurso especial, contrariedade ao art. 177 do Código Civil, argumentando não ser objeto da ação intentada o de apurar danos, mas sim o de proteger o seu direito de exclusividade de uso da marca “Marchesan”.

Traz à colação acórdão do extinto Tribunal Federal de Recursos e dos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro e São Paulo buscando demonstrar divergência interpretativa em relação ao tema.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo (Relator): A ação de que se trata visa à proteção do direito de exclusividade de uso de marca.

As sociedades autoras possuem registros, junto ao INPI, datados de 1981 e 1982, de sua marca “Marchesan”, e ao longo dos anos vêm atuando no ramo de fabricação e comercialização de implementos, máquinas e produtos agrícolas.

A empresa-ré, por seu turno, que veio a se constituir em 1984, tendo por objeto social a exploração de defensivos agrícolas, traz ínsita, como característica principal de sua denominação social, a expressão “Marchesan”.

O que pretendem as autoras é unicamente seja imposta à ré, ora recorrida, obrigação de excluir de seu nome comercial referida expressão, bem como de cessar sua utilização como marca, título de estabelecimento, insígnia ou qualquer outro sinal distintivo. Não buscam reparação de danos pelo uso indevido, hipótese em que, aí sim, teria aplicabilidade o disposto no art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil.

In casu, como sustentado pelas recorrentes, tem incidência a regra geral relativa à prescrição, insculpida no art. 177 do mesmo diploma.

Neste sentido decidiu a Terceira Turma deste Tribunal, quando do julgamento do REsp n. 10.564-SP:

Marca. Violação. Prescrição.

O prazo prescricional de que cuida o art. 178, § 10, IX, do Código Civil é aplicável quando se trate do direito à reparação do dano, decorrente do desrespeito ao direito do titular da marca. Não à ação em que intente fazer cessar a violação.

Do voto condutor do acórdão, da lavra do Sr. Ministro Eduardo Ribeiro, reproduzo excerto que bem demonstra a orientação adotada:

No julgamento do REsp n. 3.185, de que fui Relator, e que o recorrente fez juntar aos autos, decidi esta Turma que o citado dispositivo (art. 178, § 10, IX, CC) poderia aplicar-se quando se cogitasse de ação de reparação do dano. Não, se objetivasse impedir continuasse a violação do direito. Transcrevo trecho do voto que então proferi:

A aplicabilidade do item IX à espécie em exame sujeita-se a controvérsia. De todo desnecessário, entretanto, dela cogitar neste julgamento. Refere-se o dispositivo a pretensão relativa a dano na propriedade, já verificado.

Assim, a demanda que pleiteie indenização sujeita-se à prescrição quinquenal, tendo como termo inicial a data em que se verificou o dano. Ora, no caso em julgamento foi negado pedido de reparação, fundado em perdas e danos. Cingiu-se a condenação a que se abstinhasse a ré de futuras violações ao direito da autora. Relativamente a isso não incide a norma invocada.

Não é outra a autorizada opinião de *Carpenter*, a afirmar que a prescrição de que ali se cogita é da ação civil, "cujo fim é a indenização do prejuízo causado a quem sofreu dano na sua propriedade" (Da Prescrição - 3ª ed. - Editora Nacional de Direito - p. 716).

Reputo indispensável a distinção, pena de chegar-se a conclusões inaceitáveis. Tome-se o exemplo da ofensa à propriedade de um imóvel, que importasse esbulho. Se o prazo prescricional é de cinco anos, significará isso que, decorrido o quinquênio, não mais poderá o proprietário reaver a posse? O absurdo da resposta afirmativa foi salientado por Câmara Leal, conforme transcrito em acórdão à fl. 253. Impossível concluir não pudesse o proprietário reivindicar o bem. Isso envolveria a perda de um dos principais atributos da propriedade, embora mais dilargado o prazo prescricional quando se trate de ação real.

Útil, se me afigura, discernir, no caso, como usualmente se admite em teoria geral, entre direitos absolutos e relativos. Nos primeiros, oponíveis a todos, incluem-se os reais. Os relativos vinculam determinadas pessoas. Podem nascer, entre outras causas, da violação de um direito absoluto. Assim o proprietário tem direito de exigir, de todos, o respeito a sua propriedade. A prescrição rege-se pelas normas pertinentes aos direitos reais. Violado, entretanto, aquele direito, surge um outro, de pedir reparação do dano. Este, de natureza pessoal, tem prazo de prescrição distinto.

Decorrido o prazo de cinco anos, prescreve o direito do proprietário da marca de pleitear reparação dos danos que, do desrespeito a ele, lhe tenha advindo. Dela, entretanto, não deixou de ser titular. Nem perdeu a propriedade seus atributos. Poderá demandar sejam impedidas outras ofensas ou que cesse a existente. O prazo prescricional será o das ações reais, como assinalado pelo Desembargador Oliveira Leite, do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas, em acórdão cuja cópia se encontra nos autos.

Comungo, às inteiras, desse entendimento. Apenas a ação indenizatória, por meio da qual se busque reparação pelo indevido uso de marca, está sujeita ao lapso quinquenal. Não assim a ação que vise à abstenção, à cessação do uso, porque em essência ação real, destinada à defesa do direito de propriedade da marca, oponível *erga omnes*. Aplicável, em casos tais, o disposto no art. 177, CC, cuja aplicação foi negada pelo v. acórdão recorrido.

No que toca ao alegado dissenso pretoriano, reputo-o devidamente demonstrado apenas em relação ao aresto do extinto Tribunal Federal de Recursos, que sufragou tese no sentido de que “o prazo de prescrição para a ação de mudança de nome... é o da lei comum, ou seja, o do art. 177 do Código Civil”. Conquanto esse paradigma tenha vindo aos autos por cópia não devidamente autenticada, dela constou indicação do Diário da Justiça em que publicado, o mesmo não se tendo verificado relativamente ao julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, da mesma forma carreado por cópia despida da necessária autenticação. Já o aresto emanado do mesmo Tribunal de Justiça de São Paulo, prolator da decisão recorrida, não se presta a lavrar a divergência (Enunciado n. 13 da Súmula-STJ).

Em face do exposto, conhecendo do recurso por ambos os fundamentos, dou-lhe provimento para, afastada a ocorrência da prescrição, determinar prossiga a egrégia Câmara julgadora no exame das demais questões devolvidas ao seu conhecimento.

VOTO

O Sr. Ministro Barros Monteiro: Sr. Presidente, já sufraguei orientação semelhante àquela adotada pelo acórdão recorrido. Todavia, em sentido oposto já assentou a Segunda Seção deste Tribunal em julgamento ocorrido no ano passado (REsp n. 19.355-0-MG, relator para o acórdão Ministro Eduardo Ribeiro).

Por essa razão, rendendo-me à diretriz adotada pela Seção referida, acompanho o eminente Relator.

RECURSO ESPECIAL N. 34.983-SP

Relator: Ministro Fontes de Alencar

Recorrentes: Oeste Dental Ltda e outro

Recorrida: ICI Brasil S/A

Advogados: Lanir Orlando e outro, e Luiz Leonardos e outros

EMENTA

Direito de propriedade. Dano. Prescrição. Abstenção do uso de marca.

A ação para reparação do dano pelo uso indevido de marca prescreve em cinco anos; àquela que visa à cessação do seu uso aplica-se o lapso previsto no art. 177 do Código Civil.

Súmula n. 80 do STJ.

Matéria de fato. Súmula n. 7 do STJ.

Recurso especial não conhecido.

Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, não conhecer do recurso. Votaram com o Relator os Srs. Ministros *Sálvio de Figueiredo*, *Barros Monteiro*, *Antônio Torreão Braz* e *Dias Trindade*, convocado nos termos do art. 1º da Emenda Regimental n. 3/1993.

Brasília (DF), 13 de dezembro de 1993 (data do julgamento).

Ministro Fontes de Alencar, Presidente e Relator

DJ 21.02.1994

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Fontes de Alencar: Trata-se de ação ordinária proposta por *ICI Brasil S/A* contra *Oeste Dental Ltda* e *Dencril Comércio e Indústria de Plástico Ltda*, objetivando a obtenção do uso da marca “Polycron”, além de indenização pelo prejuízo causado.

A Egrégia Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a matéria prescricional, mantendo a sentença que julgara parcialmente procedente a ação, pelos seguintes fundamentos:

O MM. Juiz bem decidiu a questão quanto a prescrição da ação, pois, de fato a posição jurisprudencial que prevalece é a de que “O direito sobre a marca de fábrica e de comércio constitui uma propriedade”, aplicando-se, portanto o prazo prescricional do art. 178, § 10, IX, do Código Civil, já que a empresa Dencril tem divulgado desde 30.11.1983 a utilização da marca “Polycron” (fl. 411), não cabendo, assim, almejada indenização, quanto a perdas e danos, pois sequer ficaram demonstrados.

Quanto a abstenção do uso da marca “Polycron” não cabe a aplicação do artigo já mencionado, por não se tratar, nesta parte, de ofensa a dano causado ao direito de propriedade, mas sim de abstenção do uso da marca em questão, aplicando-se, assim, a regra do art. 177 do Código Civil (“ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 anos, ...”).

Não há também, como acolher a carência da ação quanto à primeira ré, pois, esta deveria ter deixado de usar a marca ao menos quando de sua citação para responder a ação.

No mérito, a procedência da ação é de rigor, haja vista que a marca “Polykron” e a “Polycron” podem causar confusão ao consumidor, pois a pequena diferença está na escrita de uma única letra, diferença esta não identificada auditivamente. (fls. 555 a 556)

Inconformados, os recorrentes manifestaram recurso especial com fulcro no art. 105, III, **a** e **c**, da Constituição Federal, alegando violação do art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial, por não ter o acórdão reconhecido também a prescrição referente a ação para abstenção do uso da marca; argüiram, ainda carência da ação e disse que as marcas “Polykron” e “Polycron” estão incluídas em classe diversa.

Pelo despacho de fls. 639 a 640 o recurso foi admitido.

VOTO

O Sr. Ministro Fontes de Alencar (Relator): As instâncias ordinárias, ao julgarem parcialmente procedente a ação, consideraram que quanto ao pedido de perdas e danos a ação acha-se prescrita, nos termos do art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil, porém com relação a abstenção do uso da marca a prescrição não se consumara, por ser o lapso de 20 anos.

Tal entendimento está pacificado consoante se percebe do julgamento do REsp n. 19.355, relatado pelo Ministro Eduardo Ribeiro, perante a Segunda Seção, de que resultou acórdão assim ementado:

Marca. Violação. Prescrição.

O prazo prescricional de que cuida o art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil é aplicável quando se trate do direito à reparação do dano, decorrente do desrespeito ao direito do titular da marca. Não à ação em que se intente fazer cessar a violação. (fl. 595)

Em caso idêntico, também se pronunciou esta Turma, no REsp n. 12.592, relatado pelo Ministro Sálvio de Figueiredo, em cujo voto se lê:

(...) Apenas a ação indenizatória por meio da qual se busque reparação pelo indevido uso de marca está sujeita ao lapso quinquenal. Não assim a ação que vise à abstenção, à cessação do uso, porque em essência ação real, destinada à defesa do direito de propriedade da marca, oponível *erga omnes*. Aplicável, em casos tais, o disposto no art. 177, CC.

Inocorreu, pois, a invocada afronta ao art. 178, § 10, inciso IX, CC, a cuja disciplina não se submete a hipótese vertente.

Neste particular, não ocorre afronta à lei federal.

A alegação de dissídio pretoriano, por sua vez, não logra êxito, pois os paradigmas trazidos à colação acham-se superados, em face do posicionamento da Segunda Seção deste Tribunal. Há no caso incidência da Súmula n. 80 do STJ.

Quanto à alegância de carência da ação ao argumento de que:

não existe qualquer comprovação nos autos de que a primeira ré tenha continuado a comercializar artigos/produtos, fabricados pela segunda ré, (fl. 570).

Nítido é o caráter de reexame da matéria fática.

Aliás, o acórdão ao repelir a preliminar correspondente registrou:

Não há também, como acolher a carência de ação, quanto à primeira ré, pois, esta deveria ter deixado de usar a marca ao menos quando de sua citação para responder a ação (fl. 556).

Neste aspecto, a incidência da Súmula n. 7-STJ é de rigor.

Finalmente, trazem os recorrentes alguns julgados para sustentar que estando as marcas “Polykron” das recorrentes e “Polycron” da recorrida, incluídas em classes diversas, nada impede o registro da marca.

Os arestos colacionados não prestam para a caracterização do dissenso pretoriano, porquanto não guardam similitude ou identidade com a situação fática dos autos.

Para tanto, basta a transcrição do seguinte trecho da sentença:

Forçoso é reconhecer, igualmente, que, a despeito da destinação final do produto fabricado ser distinta, o produto químico é o mesmo (resina acrílica), podendo causar, por evidente, confusão ao público consumidor, que, em última análise, associa a marca ao produtor ou fabricante.

Desse modo, merece proteção o fabricante, proprietário de marca, para distinguir produto, mercadoria ou mesmo serviço, que seja semelhante, relativo ou afim, ao mesmo ramo de atividade. (fl. 491)

Registre-se que a argüição de dissenso de jurisprudência já fora repelida quando do juízo prévio de admissibilidade (fl. 40).

Destarte, não conheço do presente recurso.

