

RECURSO ESPECIAL Nº 1.387.244 - DF (2012/0199491-3)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
RECORRENTE : QUICK FOOD LANCHES E REFEIÇÕES LTDA
ADVOGADO : EUCLIDES JUNIOR CASTELO BRANCO DE SOUZA E OUTRO(S)
RECORRIDO : RP ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES LTDA
ADVOGADO : MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:

Trata-se de recurso especial interposto por QUICK FOOD LANCHES E REFEIÇÕES LTDA. com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.

Extraí-se dos autos que a recorrida ajuizou ação inibitória para que a recorrente se abstenha de usar a marca "Dona Lenha", que estaria desautorizada em razão da recusa em se adequar aos padrões de exploração. A partir de junho de 2005, a rede passou por mudança conceitual que não contou com a adesão da recorrida, apesar de convite para adaptação ao novo padrão.

A recorrente contestou, afirmando possuir autorização para o uso da marca.

A ação foi julgada improcedente, pois a recorrente foi autorizada pela recorrida a utilizar o nome fantasia desde 18.5.2001. A sentença registrou que a não adequação aos padrões da marca poderiam dar ensejo a outras pretensões, mas não à inibição do uso do nome.

O acórdão recorrido consignou que os sócios da autora ingressaram no quadro societário da ré e licenciaram o uso do nome fantasia a título precário. Apesar de deixarem a sociedade ré posteriormente, a autorização foi expressamente mantida. Portanto, o uso foi autorizado, mas caberia à ré manter os padrões da marca.

Assim, a apelação foi provida nos termos da seguinte ementa:

"MARCA. PROTEÇÃO LEGAL. REGISTRO. LICENÇA.

1 - O empresário só é considerado titular do direito de exclusividade, em relação à marca, após expedido certificado de registro, que tem natureza constitutiva.

2 - A proteção legal da marca tem o objetivo de reprimir a concorrência desleal, evitar enriquecimento com esforço alheio e impedir a confusão entre os clientes.

3 - A confusão entre os clientes e a não observância dos padrões dos produtos e

Superior Tribunal de Justiça

dos serviços pela licenciada demonstra o uso indevido da marca, o que autoriza a tutela inibitória para impedir a sua utilização.

4 - Apelação provida" (e-STJ, fl. 456).

Os embargos declaratórios subsequentes foram rejeitados.

No recurso especial, a parte sustenta violação do art. 535, I e II, do CPC porque as seguintes questões não foram aclaradas nos embargos declaratórios:

- a) a possibilidade de, esgotado o prazo de validade do registro, o titular pretender exercer o controle do uso da marca pelo licenciado;
- b) a causa de pedir invocada na inicial foi a falta de autorização do uso da marca; embora tenha reconhecido a existência de autorização, o acórdão obistou o uso visto que a licenciada não observara as especificações dos produtos e serviços e não aceitara firmar contrato de franquia;
- c) a recorrida juntou documentos na véspera do julgamento, que foram considerados apesar de não serem fatos novos, e sim provas tardias ou reiteradas de fatos antigos;
- d) as condições de uso da marca, para produzirem efeitos limitadores ao licenciado, devem constar do contrato, de limitações anotadas no INPI ou do regulamento de uso, o que não ocorreu no caso em exame;
- e) a conduta da recorrida é contraditória e viola a boa-fé, porquanto autorizou formalmente o uso da marca para, posteriormente, pretender impor a abstenção do uso.

Além disso, argumenta que houve contrariedade ao art. 460 do CPC, tendo em vista a ocorrência de julgamento *extra petita*. A causa de pedir invocada na inicial foi a falta de autorização do uso da marca; o acórdão reconheceu a existência de autorização, mas obistou o uso porquanto a licenciada não observara as especificações dos produtos e serviços e não aceitara firmar contrato de franquia.

Sustenta contrariedade aos arts. 133, 142, I, e 139 da Lei n. 9.279/96 e 333, I e II, do CPC porque o direito de controle do uso da marca pelo licenciador é temporariamente limitado à

Superior Tribunal de Justiça

validade do registro da marca. No caso, o uso da marca pelo recorrido extinguiu-se em 16.11.2009, e isso implicou o fim do direito do controle de uso. Não houve prova da prorrogação do registro, devendo ser presumida a extinção ante a inexistência de prova em contrário.

Aponta ofensa aos arts. 129, 130, II, 136, II, e 147 da Lei n. 9.279/96 e 475 do CPC, aduzindo que não foram impostas condições para uso da marca com efeitos limitadores ao licenciado e que eventual confusão da clientela decorrente da não padronização só é relevante quando o uso não está autorizado.

Aduz infringência ao art. 462 do CPC, pois os julgadores do Tribunal de origem levaram em conta documentos juntados às vésperas do julgamento do recurso. Tais documentos não se referiam a fatos novos, mas eram, na verdade, provas tardias ou reiteradas de fatos antigos.

As contrarrazões não foram apresentadas (e-STJ, fl. 551).

Inadmitido o recurso na origem (e-STJ, fls. 552/555), ascenderam os autos por força de provimento de agravo de instrumento (e-STJ, fl. 628).

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.387.244 - DF (2012/0199491-3)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. LICENÇA DE USO. PROTEÇÃO LEGAL. ALTERAÇÃO CONCEITUAL DA MARCA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO LICENCIADO AOS NOVOS PADRÕES.

1. Não há julgamento *extra petita* quando a decisão judicial permanece adstrita ao pedido e causa de pedir manifestados pelo autor na inicial.

2. O Tribunal *a quo* não é obrigado a enfrentar questão que lhe foi submetida apenas nos embargos de declaração, situação em que a parte não objetiva corrigir imperfeições do julgado, mas levar questão nova ao exame tardio do Tribunal.

3. A marca é mais que mera denominação: traz em si o conceito do produto ou serviço que a carrega; possui feição concorrencial, distinguindo-a dos concorrentes; facilita o reconhecimento e a captação de clientes; diminui o risco para a clientela, que conta com a padronização dos produtos, serviços, atendimento e demais atributos que a cercam.

4. A licença de uso gera o compromisso, *ex lege*, de o licenciador zelar pela integridade e reputação da marca. É da essência da própria marca que o uso por terceiros deve respeitar-lhe as características, pois a inobservância dos traços distintivos desvirtua a sua existência.

5. A não observância dos padrões dos produtos e serviços pela licenciada para o uso da marca demonstra o uso indevido e autoriza a tutela inibitória para impedir a utilização.

6. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (Relator):

Discute-se se a marca "Dona Lenha", registrada em nome da recorrida, está sendo utilizada indevidamente pela recorrente como nome fantasia de seu estabelecimento comercial.

Passo à análise das alegações contidas no recurso especial:

I - Art. 535, I e II, do CPC

Inexiste a alegada ofensa ao art. 535, I e II, do CPC, porquanto a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, não se verificando nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

Na verdade, o acórdão que julgou a apelação não foi omisso, e o acórdão que julgou

os embargos declaratórios não negou a prestação jurisdicional, tendo em vista que, no recurso integrativo, a parte inovou com questões que não tinham sido submetidas ao exame do Tribunal de origem. Não se prestando os embargos ao "pós-questionamento" de questões até então não suscitadas, era mesmo de rigor a sua rejeição.

Esclareça-se, ademais, que o órgão colegiado ateve-se aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adotou fundamentos cabíveis à prolação do julgado, ainda que suas conclusões não mereçam a concordância da recorrente.

II - Art. 460 do CPC

O recorrente alega que o julgamento foi *extra petita*. Segundo afirma, a causa de pedir invocada para a tutela inibitória foi a falta de autorização do uso da marca; o acórdão reconheceu a existência de autorização, mas obstou o uso com base em causa de pedir diversa: a licenciada não teria observado a alteração das especificações dos produtos e serviços e não aceitara firmar o contrato de franquia.

O julgamento *extra petita* é aquele que aprecia pedido ou causa de pedir distintos dos manifestados pelo autor na inicial, conferindo provimento judicial sobre algo que não foi objeto de súplica ou sobre base na qual não se assenta o pedido.

Nessa perspectiva, configura-se defeituoso o julgamento tanto quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que lhe foi postulada como quando defere a prestação requerida com base em fundamento não invocado pela parte. A desatenção ao pedido ou à causa de pedir implica nulidade do julgado.

No caso em exame, a petição inicial alega o uso indevido da marca, uma vez que a desatenção aos seus padrões causa-lhe prejuízo pela confusão ocorrida entre clientes e fornecedores. Confira-se trecho das alegações:

"Não obstante a existência de registro, assim como o envio, à Quick Food, de notificação extrajudicial no sentido de que a mesma **se abstivesse de utilizar, indevidamente, a aludida marca, tal situação (uso indevido) ainda persiste no tempo**, o que vem causando confusão não apenas junto aos consumidores como também perante os fornecedores.

[...]

Assim, não restou à RP Alimentação outra alternativa senão propor a presente

ação, a fim de fazer cessar o apontado **uso indevido** de sua marca."

Ao final, a autora afirma a utilização da marca sem autorização:

"Sem prejuízo da apuração de eventual responsabilidade penal de quem, dentre outras, 'reproduz, **sem autorização do titular**, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão' (art. 189, 1), o aludido Diploma Legal faculta ainda, ao prejudicado, o aforamento de todas 'as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil' (art. 207).

[...] com fundamento no artigo 130, 111 e demais correlatos da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, c/c artigo 461, do cpc, seja, ao fim e ao cabo, concedida a TUTELA INIBITÓRIA reclamada, isto é, no sentido de que a Ré se abstenha de dar continuidade, em caráter definitivo, **ao ilícito consubstanciado na utilização, sem a devida autorização, da marca DONA LENHA**, sob pena de multa diária no importe de R\$ 1.000,00 (mil reais), preservando-se, com tal medida, a sua integridade no âmbito do Distrito Federal e fora dele."

Apesar da contradição de termos, a parte autora deixa claro que inicialmente foi autorizado o uso da marca, mas esse tornou-se desautorizado em função da falta de adequação ao novo conceito adotado pela empresa, pois ainda atrelava o nome fantasia do estabelecimento ao padrão anterior.

O acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu que o uso da marca foi autorizado, mas sobreveio a desatenção às especificações dos proprietários, nos moldes narrados na petição inicial:

"A intenção dos representantes da sociedade apelante era, naquele momento, autorizar o uso da marca como nome fantasia da apelada, sem transferir, contudo, a titularidade da propriedade industrial. Tanto que permaneceram na mesma atividade empresarial, utilizando-se da marca em diversos outros estabelecimentos (fls. 19/40).

E, assim, os sócios da apelante licenciaram o direito de uso da marca, por prazo indeterminado, haja vista que não há qualquer observação quanto à duração da licença.

Não obstante, o contrato de licença não retira do licenciante o direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços (art. 139, LPI).

A licenciada não está observando as especificações dos produtos e serviços estabelecidos pela marca. O *layout* de sua loja é diferente do implementado, o cardápio apresenta outro formato e até a logomarca é distinta (fls. 101/203)

E oportunizada a exploração da marca no sistema de franquia, com, isenção da respectiva contraprestação (fls. 53/4), a apelada não optou por aderir ao Sistema, o que corrobora seu desinteresse em se adequar aos padrões da marca 'Dona Lenha'."

Cotejando-se a inicial com o acórdão, constata-se a perfeita adstrição entre o pedido/causa de pedir e o resultado do julgamento: inicialmente foi autorizado o uso da marca,

mas a recorrente não acompanhou a evolução conceitual ocorrida; então, sobreveio a desautorização do uso em razão da não adesão ao conjunto de alterações. Disso decorre a concessão da tutela inibitória para impedir a utilização pela ré.

Constatado, assim, que o julgamento deu-se dentro dos limites traçados pela parte, não há razão para se declarar a nulidade do acórdão recorrido.

III - Arts. 133, 142, I, e 139 da Lei n. 9.279/96 e 333, I e II, do CPC

Alega a recorrente que o direito de controle do uso da marca pelo licenciador é temporariamente limitado à validade do registro, que se presume extinto pela falta de prova da prorrogação. Ainda de acordo com a recorrente, deve ser presumida a extinção em 16.11.2009, data em que expirou o primeiro registro, visto que a renovação não foi comprovada.

Observo que a sentença e a apelação são posteriores à suposta data de expiração do registro – as decisões judiciais foram proferidas em 18.8.2010 e 8.11.2010, respectivamente, enquanto o registro teria expirado cerca de um ano antes.

De acordo com a tese da recorrente, a validade do registro teria expirado muito antes de interposto o apelo. Logo, a matéria poderia ser arguida nas instâncias ordinárias, mas a recorrente não o fez.

Somente em sede de embargos declaratórios é que a parte trouxe a discussão acerca da expiração do registro. Acontece que a matéria não foi oportunamente suscitada e não foi debatida nas instâncias ordinárias, de modo a propiciar abertura desta via especial para análise do tema.

Destaque-se que da matéria não se pode conhecer nem mesmo pela alegada ofensa ao art. 535 do CPC, pois o acórdão que julgou a apelação não foi omissivo, e o acórdão que julgou os embargos declaratórios não negou a prestação jurisdicional, tendo em vista que, no recurso integrativo, a parte apresentou questões que não tinham sido levadas ao exame do Tribunal *a quo*.

A questão infraconstitucional suscitada somente foi submetida à Corte *a quo* por ocasião dos embargos declaratórios, recurso que não se presta para provocar o exame tardio de matérias não discutidas.

Assim, a matéria não foi objeto de debate no acórdão recorrido, faltando o necessário prequestionamento. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282/STF.

IV - Arts. 130, II, 129, 136, II, e 147 da Lei n. 9.279/96 e 475 do CPC

Segundo a recorrente, o uso da marca lhe foi autorizado sem condições ou efeitos limitadores. Afirmar também que eventual confusão da clientela decorrente da não padronização só possui relevância se o uso da marca não estiver autorizado.

De fato, a sentença e o acórdão reconhecem que houve autorização pura e simples do uso do nome fantasia "Dona Lenha". Não foi imposta nenhuma condição ou limitação temporal para a adoção do signo, o que pareceu ser um acordo entre ex-sócios que buscavam atender o interesse de ambos: da recorrida, que contava com mais uma loja com o nome em comento e denotando o sucesso da marca; da recorrente, que mantinha o título pelo qual o estabelecimento já era conhecido.

Como bem definido no acórdão recorrido, a autorização, nos moldes em que foi feita, equivale ao licenciamento do uso da marca.

O licenciamento de uso, conforme definido na lei de regência, autoriza o titular do registro da marca a exercer controle sobre as especificações, natureza e qualidade dos produtos ou serviços prestados pelo licenciado.

O art. 139 da Lei n. 9.279/96 tem a seguinte redação:

"Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços."

A marca, muito mais que mera denominação, traz em si o conceito do produto ou serviço que a carrega, identificando-o e garantindo seu desempenho e eficiência. Além disso, possui feição concorrencial: distingue-a dos concorrentes; facilita o reconhecimento e a captação de clientes; diminui o risco para a clientela, que conta com a padronização dos produtos, serviços, atendimento e demais atributos que cercam a marca.

Com a licença de uso, o licenciado compromete-se, *ex lege*, com a integridade e reputação da marca, obrigando-se a zelar por ela.

Ao licenciante assiste o direito de exercer controle efetivo sobre a atenção do licenciado pelo zelo da marca que usa.

Superior Tribunal de Justiça

Por óbvio, se a recorrida, titular do registro, optou por adotar novo conceito para a marca, queria superar aquele até então adotado. Nessa medida, a manutenção do padrão antigo pela recorrente prejudica a nova identificação proposta pelas alterações promovidas.

Como bem destacou o acórdão de origem, as alterações não foram seguidas pela recorrida. Veja-se excerto do julgado:

"A licenciada não está observando as especificações dos produtos e serviços estabelecidos pela marca. O *Layout* de sua loja é diferente do implementado, o cardápio apresenta outro formato e até a logomarca é distinta (fls. 101/203).

E oportunizada a exploração da marca no sistema de franquia, com, isenção da respectiva contraprestação (fís. 53/4), a apelada não optou por aderir ao Sistema, o que corrobora seu desinteresse em se adequar aos padrões da marca 'Dona Lenha'."

Apesar dos convites da titular do registro para aderir ao novo estilo, a recorrente/licenciada optou por seguir caminho paralelo e não acompanhou a mudança conceitual da marca "Dona Lenha". Assim, houve nítida desfiguração da marca, o que enseja a concessão da tutela inibitória, nos moldes do acórdão recorrido.

Não tem relevância o fato arguido pela recorrente acerca da inexistência de condições ou efeitos limitadores na autorização de uso. É da essência da própria marca que o uso por terceiros deve respeitar-lhe as características, pois a inobservância dos traços distintivos desvirtua a sua existência.

Pelo mesmo motivo, não se mostra acertado afirmar que eventual confusão da clientela decorrente da não padronização só possui relevância se o uso da marca não está autorizado. Os produtos, serviços e seus aspectos devem ser padronizados, ainda que exista autorização de uso pelo titular do registro.

Dessa forma, não prosperam as alegações da recorrente também neste ponto.

V - Art. 462 do CPC

Segundo a recorrente, os julgadores do Tribunal basearam seu entendimento em documentos juntados às vésperas do julgamento do recurso. Tais documentos não poderiam ser juntados nem considerados, pois não se referiam a fatos novos, mas eram, na verdade, provas tardias ou reiteradas de fatos antigos.

O art. 462 do CPC, apontado como violado, não embasa a tese defendida pela

recorrente.

O dispositivo mencionado alude à superveniência de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influencia no julgamento da lide e à possibilidade de seu conhecimento de ofício ou a requerimento da parte. Ou seja, há fato novo do qual se pode conhecer de ofício, sem a forçosa provocação ou comprovação pela parte.

A tese, no entanto, não se enquadra na hipótese legal: não houve fato novo; existiu juntada de documento novo referente a fato antigo.

Assim, em prejuízo da compreensão da controvérsia, não foi demonstrada a contrariedade ao dispositivo indicado. Aplicável, assim, a Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

Ainda que superado esse entendimento – afinal de contas, poder-se-ia argumentar que, apesar da indicação errônea, existe a norma que corrobora a tese jurídica desenvolvida –, o recurso não merece prosperar.

O art. 397 do CPC (que não foi indicado no recurso especial) autoriza as partes a juntar documentos novos a qualquer tempo, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Segundo a recorrente, o acórdão baseou-se nos documentos juntados após a prolação da sentença. Esses documentos não deviam ser considerados, pois se propunham à produção de prova de fatos antigos.

Da leitura atenta do acórdão, percebo que os julgadores, ao formar seu convencimento, apoiaram-se na documentação juntada aos autos com a petição inicial e com a contestação.

Transcrevo trechos do acórdão em que há menção às folhas em que estão acostados os documentos:

"Consoante documentos contidos nos autos (fls. 232/36), os únicos sócios da apelante naquele momento, Paulo Levenhagem Mello Filho e Roberto Bitencourt

Superior Tribunal de Justiça

Beze, ao ingressarem no quadro societário da apelada, em maio de 2001, autorizaram que esta utilizasse o nome fantasia 'Dona Lenha'.

[...]

Tal autorização se manteve com a retirada dos sócios dos quadros da sociedade apelada, em dezembro de 2002 (fís. 224/31).

[...]

A autorização de uso da marca 'Dona Lenha', como nome fantasia da apelada, ocorreu em alteração do contrato social da apelada, e foi registrada na junta comercial em 20.6.01 (fl. 236).

Embora a titular do direito à marca seja a sociedade, esta é representada pelos sócios gerentes (cláusula 6ª, fl. 36), que ao ingressarem nos quadros da sociedade apelada, autorizaram a utilização da marca, agindo em nome da sociedade.

[...]

A intenção dos representantes da sociedade apelante era, naquele momento, autorizar o uso da marca como nome fantasia da apelada, sem transferir, contudo, a titularidade da propriedade industrial. Tanto que permaneceram na mesma atividade empresarial, utilizando-se da marca em diversos outros estabelecimentos (fls. 19/40).

[...]

A licenciada não está observando as especificações dos produtos e serviços estabelecidos pela marca. O *layout* de sua loja é diferente do implementado, o cardápio apresenta outro formato e até a logomarca é distinta (fls. 101/203)

E oportunizada a exploração da marca no sistema de franquia, com, isenção da respectiva contraprestação (fls. 53/4), a apelada não optou por aderir ao Sistema, o que corrobora seu desinteresse em se adequar aos padrões da marca 'Dona Lenha'."

Percebe-se, portanto, que a convicção acerca dos fatos que deram ensejo à tutela inibitória baseou-se primordialmente na documentação juntada em primeira instância.

De fato, em uma passagem, o acórdão reporta-se aos documentos juntados após a apelação, mas a referência deu-se apenas como reforço de argumentação. Os documentos posteriores que embasaram a inibição do uso do nome foram irrelevantes ao deslinde da questão.

Assim, o recurso não alcança êxito também neste ponto.

VI - Conclusão

Ante o exposto, **conheço em parte do recurso especial e nego-lhe provimento.**

É o voto.