



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2014.0000747683

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0008047-32.2010.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante FERRASPARI S/A INDUSTRIA E COMERCIO, é apelado PRIMO SCHINCARIOL INDUSTRIA DE CERVEJAS E REFRIGERANTES S/A.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2º juiz que a ele dava provimento para afastar a prescrição e declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ REYNALDO (Presidente sem voto), RAMON MATEO JÚNIOR E ARALDO TELLES.

São Paulo, 17 de novembro de 2014.

Tasso Duarte de Melo
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO Nº 0008047-32.2010.8.26.0286

COMARCA: ITU – 3ª VARA CÍVEL

APELANTE: FERRÁSPARI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

APELADA: PRIMO SCHINCARIOL INDÚSTRIA DE CERVEJAS E
REFRIGERANTES S/A

V O T O Nº 13900

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DA MARCA “TUBAÍNA”. PRESCRIÇÃO. Apelada que utiliza a expressão “Itubaína” há aproximadamente 60 anos. Prazo prescricional de 15 anos que se iniciou a partir da primeira violação do direito marcário, pena de desvirtuamento do instituto da prescrição (art. 177 do Código Civil de 1916). Precedente da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial deste E. Tribunal. Sentença mantida, com fundamento no art. 252 do RITJSP.

Recurso não provido.

Trata-se de apelação (fls. 359/380) interposta por FERRÁSPARI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, nos autos da ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos ajuizada em face de PRIMO SCHINCARIOL INDÚSTRIA DE CERVEJAS E REFRIGERANTES S/A, contra a r. sentença (fls. 354/356) proferida pela MM.^a Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Itu, Dra. Vanessa Velloso Silva Saad, que pronunciou a prescrição da pretensão da Apelante e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. V, do CPC.

Sustenta a Apelante que seria titular da marca “Turbaína” desde que 1938, para assinalar “doces em geral”; que mais tarde, isso em 1953, também teria se tornado titular da marca “Tubaína”, para assinalar “refrescos”; que também seria “titular e detentora exclusiva das marcas 'Turbaína' e 'Tubaína', em sua forma nominativa”, depositadas no INPI em 08/11/1977, com registros concedidos em 13/10/1981 e vigência até 13/10/2011, com pedido de prorrogação já solicitado; que a Apelada estaria utilizando indevidamente a marca, sem sua autorização; que a pretensão deduzida pela Apelante seria de cobrança, ou seja, remuneração pela utilização indevida marca, e não indenizatória para recomposição do dano; que a pretensão não estaria prescrita, pois se renovaria a cada nova violação da

marca; que a pretensão seria "exercitável e exercível contra quem quer que seja durante a vigência do registro validamente expedido pela autarquia"; que ainda que se admitisse a hipótese de prescrição, inexistiria prova quanto à data da primeira violação e somente a pretensão à reparação das violações anteriores a 05 anos estaria prescrita.

Pugna pela reforma da r. sentença, com o afastamento da prescrição e, com fundamento no art. 515, § 3º, do CPC, julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (fls. 382/399).

É o relatório.

O recurso não deve ser provido.

A r. sentença bem analisou o caso, reconhecendo a prescrição da pretensão da tutela inibitória e condenatória deduzida pelo Apelante, tendo em vista o longo decurso de prazo desde a primeira violação do direito marcário e o ajuizamento da presente ação.

Sendo assim, de ser mantida a r. sentença na íntegra, adotando-se como razões de decidir seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal:

"O prazo prescricional para o pleito de indenização é de cinco anos, conforme art. 225 da Lei 9279/96 e Súmula nº 143 do STJ.

A ação inibitória tinha seu prazo inicialmente regido pela súmula 142 do STJ, em 20 anos, posteriormente cancelada no julgamento da ação rescisória nº 512/DF, cujo julgado pacificou o entendimento de que o dano pela violação ao direito de marca tem natureza pessoal, enquanto a imposição de abstenção da violação tem natureza real.

Assim, firmou-se o entendimento de que a prescrição para a abstenção do uso da marca, sob a égide do Código Civil de 1916, tinha prazo de dez anos entre presentes e de quinze anos entre ausentes, conforme art. 178, § 10º, IX e art. 177 do revogado diploma. Sem previsão específica no novo

Código Civil, a prescrição é regida pela regra geral de 10 anos prevista no art. 205. Nesse sentido: *TJSP, Ap nº 316.108-4/7-00, Rel. Grava Brasil, 9ª Câmara de Direito Privado, DJ 3/11/2009.*

A prescrição tem início com a violação do direito, que faz nascer para o titular a pretensão.

No caso em questão, a autora teve o registro das marcas 'Tubaína', 'Turbaína' e 'Itaubaina' em 1981, conforme se verifica de fls. 44/48, quando então teve assegurado o uso exclusivo dessas marcas em todo o território nacional.

A partir de 1981, qualquer violação ao uso de sua marca já consubstanciaria a sua pretensão para reparação do direito.

A 'Itubaína Schincariol' existe desde 1954, conforme rótulo da bebida juntado pela própria autora a fls. 3 e catálogo da Schincariol a fls. 146 vº. A ré alega ainda que a bebida já existe desde 1939, sem que a autora nada tenha provado em contrário.

Em 1981 surgiu a pretensão, com o registro da marca em seu favor e com a já existência da 'Itubaína'. A autora tinha 10 anos para ajuizar a ação, que somente foi proposta em 2010, quando já operada a prescrição.

Não procede a alegação da autora de que a cada nova violação há novo início do prazo prescricional. A violação teve início com a utilização do nome Itubaína após o registro da marca pela autora, e não mais cessou. Entendimento contrário desconsidera o instituto da prescrição e a segurança nas relações jurídicas." (fls. 355/356)

No mesmo sentido, em caso análogo, já decidiu a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial deste Tribunal, na relatoria do D. Des. Pereira Calças:

"Apelação. Direito Empresarial. Ação inibitória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Prescrição. Marca (similar) utilizada pela ré por mais de 50 anos. Prazo prescricional de 15 anos que se inicia a partir do momento em que a ação poderia ser proposta, sob pena de desvirtuamento do instituto (art. 177 do CC/16). Precedentes do STJ. Prescrição bem reconhecida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, reproduzidos na forma do art. 252 do RITJSP. Precedentes do STJ e STF. Apelo a que se nega provimento." (Apelação nº 0019073-21.2010.8.26.0482, j. em 08/11/2011)

A alegação da Apelante de que sua pretensão seria de cobrança, e não indenizatória, não merece maior consideração, já que restou suficientemente provado que a Apelada produz o refrigerante "Itubaína Schincariol" desde 1954. Logo, o grande lapso temporal entre a primeira violação e o ajuizamento desta ação supera a discussão.

Quanto à alegação de que a pretensão se renovaria a cada nova violação do direito marcário, adota-se o entendimento de que o prazo prescricional se iniciou com a primeira violação do direito marcário, conforme precedente relatado pelo D. Des. Pereira Calças.

Ainda que superada a prescrição, no mérito melhor sorte não assistiria a Apelante, por se tratar de hipótese de degenerescência da marca, já que os consumidores identificam o gênero do produto - no caso refrigerante aroma tutti-frutti - pela marca de um dos fabricantes e, pelo uso costumeiro, popularizam a expressão.

Portanto, a ampla notoriedade da marca, somada à vulgarização da expressão como referência de determinado gênero de produto, acarreta a perda da distintividade e, via de consequência, afasta a proteção individual do direito marcário.

Neste sentido, os precedentes desta E. Tribunal: Apelação nº 00033333-08.2011.8.26.0120, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. em 20/05/2013; Apelação nº 0003060-48.2010.8.26.0125, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. em 07/08/2012; e Apelação nº



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

0030804-42.2010.8.26.0602, 6ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. em 14/07/2011.

Assim sendo, seja em razão da prescrição pronunciada pela r. sentença, seja porque houve degenerescência da marca, o recurso não deve ser provido.

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida a r. sentença na íntegra, com fundamento no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal.

TASSO DUARTE DE MELO
Relator



Voto nº 6009

Apelação nº 0008047-32.2010.8.26.0286

Comarca: Itu

Apelante: Ferraspari S/A Industria e Comercio

Apelado: Primo Schincariol Industria de Cervejas e Refrigerantes S/A

DECLARAÇÃO DE VOTO

Sem embargo do inconfundível conhecimento jurídico do eminente relator, ousou, desta vez, dele discordar, para reconhecer que não se operou a prescrição no caso vertente, pelas razões que declaro.

Com efeito, trata-se de apelação (fls. 359/380) interposta por FERRÁSPARI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, nos autos da ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos ajuizada em face de PRIMO SCHINCARIOL INDÚSTRIA DE CERVEJAS E REFRIGERANTES S/A, contra a r. sentença (fls. 354/356) proferida pela MM.^a Juíza de Direito da 3^a Vara Cível da Comarca de Itu, Dra. Vanessa Velloso Silva Saad, que pronunciou a prescrição da pretensão da Apelante e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. V, do CPC.

Sustenta a Apelante que seria titular da marca "Turbaína" desde que 1938, para assinalar "doces em geral"; que mais tarde, isso em 1953, também teria se tornado titular da marca "Tubaína", para assinalar "refrescos"; que também seria "titular e detentora exclusiva das marcas 'Turbaína' e 'Tubaína', em sua forma nominativa", depositadas no INPI em 08/11/1977, com registros concedidos em 13/10/1981 e vigência até 13/10/2011, com

pedido de prorrogação já solicitado; que a Apelada estaria utilizando indevidamente a marca, sem sua autorização; que a pretensão deduzida pela Apelante seria de cobrança, ou seja, remuneração pela utilização indevida marca, e não indenizatória para recomposição do dano; que a pretensão não estaria prescrita, pois se renovaria a cada nova violação da marca; que a pretensão seria "exercitável e exercível contra quem quer que seja durante a vigência do registro validamente expedido pela autarquia"; que ainda que se admitisse a hipótese de prescrição, inexistiria prova quanto à data da primeira violação e somente a pretensão à reparação das violações anteriores a 05 anos estaria prescrita.

Pugna pela reforma da r. sentença, com o afastamento da prescrição e, com fundamento no art. 515, § 3º, do CPC, julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (fls. 382/399).

É o relatório.

No meu entender correta se afigura a tese do apelante, haja vista que a proteção da marca e patente, assim como os direitos reais de um modo geral, não é passível de prescrição para o exercício de sua defesa.

Na medida em que a propriedade imaterial detém a natureza jurídica dos direitos reais, ressaltamos os caracteres desse direito, dentro da nossa dogmática, para exteriorizar nossa compreensão do tema. São caracteres essenciais do direito real: (a) a sua oponibilidade *erga omnes* caráter absoluto que a todos impõe o dever de respeitar a

propriedade alheia que se presume plena até prova em contrário (art. 1231 do cc); (b) o segundo atributo é ser um direito exclusivo, de modo a mesma coisa não pode pertencer com exclusividade e simultaneamente para duas pessoas. Em razão disso o direito do proprietário é exercido sem concorrência de outrem, tanto que a oponibilidade *erga omnes* é um atributo da exclusividade; (c) finalmente, a propriedade é irrevogável e perpétua, porque não se extingue pelo não uso. Em suma, a propriedade é irrevogável ou perpétua no sentido de que subsiste independentemente de exercício, enquanto não sobrevier causa legal extintiva.

Pois bem.

O registro da marca, qualquer que seja o sistema adotado pela lei, tem como efeito assegurar a sua propriedade e uso exclusivo. O Código de Propriedade Industrial diz claramente, no artigo 88: "Será garantido o uso de marca de indústria ou de comércio ao industrial ou comerciante que obtiver o registro de acordo com o presente código".

Em decorrência das características específicas do direito de propriedade de marcas e patentes, a lei nº 9279/96 estipula hipóteses de perda da propriedade nos artigos 142 a 146, mas tais situações não se confundem com a prescrição, enquanto prazo fixado para o manuseio da demanda apropriada para defesa do direito lesado, eis que a cada direito corresponde uma ação.

Confere o legislador para a defesa de eventuais violações da proteção do direito de marcar e patentes a ação penal (art. 189 da LPI) e independentemente da ação penal, o

prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil (art. 207 da LPI), como se nestes autos, onde postula-se a obrigação de não fazer cumulada com pedido de reparação de danos.

Ao julgar a demanda o ínclito Relator Des. Tasso Duarte de Melo, acolhe as razões da sentença apelada para entender que o prazo para a defesa do direito de marca e patente, na esfera cível é de cinco anos, invocando a súmula 143 do STJ.

Contudo, a referida súmula está assim redigida: *Prescreve em 5 (cinco) anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial.* Como se pode extrair da leitura da súmula 143 do STJ, ela coloca fim ao debate havido entre o prazo prescricional para se reclamar perdas e danos do uso indevido de marca e patente, limitando o tempo de cinco anos. Em nenhum momento a súmula afirma que a ação negatória para proibir ao infrator a prática do incriminado, seja de cinco anos. Aliás, nem poderia fazê-lo, porque enquanto o ordenamento jurídico assegura um direito à pessoa, deve, necessariamente, assegurar a demanda que o protege.

Se o direito de marca e patente garante uso exclusivo ao industrial ou comerciante, deve garantir-lhe a proteção. Pode até prescrever a pretensão para reparação do dano causado, mas a pretensão para proteção do uso indevido (ação negatória) não pode prescrever enquanto existir o direito tutelado. A violação ao direito de marca e patente, não se consuma num único ato fixado na linha do tempo, mas se trata de ofensa permanente e que ser reparada

a qualquer momento, não existe, portanto, prazo prescricional. Poder-se-ia até falar em usucapião de marca e patente, debate que encontra fértil campo de divergência na doutrina, mas isso não implicaria em dizer que o dono da marca e patente tem que suportar a violação de direito porque estaria prescrita a sua pretensão. Nem mesmo a prescrição quinquenal para postular a reparação do dano, pode ser aplicada à pretensão de que seja cessada a violação através da ação negatória (obrigação de não fazer).

Logo, denota-se que todo o debate descrito pela Douta Magistrada de primeiro grau, acerca do entendimento do prazo prescricional aplicado, somente tem aplicação quando falamos da pretensão indenizatória. A proteção da marca e patente pode ser exercida a qualquer tempo, enquanto perdurar a violação ou caso ocorra alguma das hipóteses de perda do direito, tal como previsto na lei especial.

Por tais motivos, meu voto afastava a prescrição no tocante ao pedido de negação do uso indevido da marca *Tubaína*, reconhecendo-a, apenas e tão somente, para os fins do pedido de reparação dos danos causados, limitados aos últimos cinco anos.

Em outras palavras, o dono de determinada marca e patente pode até permitir que violem a marca porque tal poder está inserido em sua propriedade. No dia em que não quiser mais permitir a violação, pode valer-se dos meios legais para fazer cessar a violação, limitando a postulação quanto à reparação dos danos, a cinco anos anteriores ao pedido.

Afastada a prescrição quanto ao pedido relativo à ação negatória, no mérito do recurso propriamente dito (prescrição também é mérito), conhecido com base no artigo 515,, § 2º do CPC, meu voto dava provimento ao apelo, porquanto não se verifica a degenerescência da marca.

De fato, nenhuma das hipóteses de perda do direito prevista no artigo 142 e seguintes da lei LPI está presente. Nada se demonstrou que pudesse caracterizar a perda da proteção. A apelante detém os direitos do registro da marca e faz jus à proteção legal, podendo impedir a violação de seu direito, porquanto detém essa marca desde 1937, como demonstrado nos autos.

Em nenhum momento houve a perda da distinção da marca ligada ao refrigerante fabricado pela apelante, ponderando que a degenerescência apenas existe quando indiscriminadamente se utiliza determinada marca sem que exista a compreensão de quem está sendo lesado com uso, de tal forma que a boa-fé desse uso permitiria a flexibilização da proteção legal, o que efetivamente não ocorre no caso vertente.

Por tais motivos, meu voto estava dando provimento ao apelo, para afastar a prescrição e acolher o pedido da ação negatória, para proibir que a apelada continuasse a ferir a propriedade industrial da apelante, sob pena de aplicação de multa cominatória de R\$ 50.000,00 por cada dia de violação do preceito, condenando-a, ao fim, a indenizar os prejuízos causados pela violação do direito de uso da marca limitados aos últimos cinco anos, a serem calculados em liquidação de sentença por artigo, ficando



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

invertidos os ônus de sucumbência.

Ramon Mateo Junior
Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial	Pg. final	Categoria	Nome do assinante	Confirmação
1	6	Acórdãos Eletrônicos	TASSO DUARTE DE MELO	8D489F
7	12	Declarações de Votos	RAMON MATEO JUNIOR	F3426D

Para conferir o original acesse o site:

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo 0008047-32.2010.8.26.0286 e o código de confirmação da tabela acima.