

07/12/2018

SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.158.657 SÃO PAULO

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS
ABNT
ADV.(A/S) : GONTRAN ANTAO DA SILVEIRA NETO
AGDO.(A/S) : TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
AGDO.(A/S) : TARGET EDITORA GRAFICA LTDA.
ADV.(A/S) : GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS
ADV.(A/S) : GERALDO EVANDRO PAPA
INTDO.(A/S) : INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL
ADV.(A/S) : NEWTON SILVEIRA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.10.2018. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE LEI. LEI 9.279/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGADO PROVIMENTO.

1. Tratando-se, em última análise, de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, Lei 9.279/1996, não merece trânsito o recurso extraordinário.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, **em sessão virtual, de 30 de novembro a 6 de dezembro de 2018**, sob a Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo regimental, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º,

RE 1158657 AGR / SP

do CPC, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 7 de dezembro de 2018.

Ministro EDSON FACHIN

Relator

07/12/2018

SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.158.657 SÃO PAULO

RELATOR : **MIN. EDSON FACHIN**
AGTE.(S) : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS
ABNT
ADV.(A/S) : GONTRAN ANTAO DA SILVEIRA NETO
AGDO.(A/S) : TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
AGDO.(A/S) : TARGET EDITORA GRAFICA LTDA.
ADV.(A/S) : GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS
ADV.(A/S) : GERALDO EVANDRO PAPA
INTDO.(A/S) : INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL
ADV.(A/S) : NEWTON SILVEIRA

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei seguimento aos recursos extraordinários, nos seguintes termos (eDOC-8):

Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o primeiro, e acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o segundo. Vejamos as respectivas ementas:

“Propriedade industrial. Ausência de cerceamento. Litispendência não configurada. Referência à expressão ABNT tão somente para indicar a origem das normas comercializadas, e o que neste feito não se discute, portanto sem ofensa marcaria Improcedência do pedido cominatório, com indenização cumulada. Litigância temerária bem reconhecida. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (eDOC 8, p. 150).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NORMAS TÉCNICAS. ABNT. COMERCIALIZAÇÃO POR TERCEIROS. USO DA MARCA.

RE 1158657 AGR / SP

FAIR USAGE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA.

1. Controvérsia limitada a definir se, na comercialização, por terceiros, de normas técnicas da ABNT, é possível associar marcas registradas pela referida entidade de normalização, à luz das disposições contidas na Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial).

2. O titular do registro da marca no INPI, ressalvadas as exceções legais, tem o direito de usá-la com exclusividade. Precedentes.

3. Impossibilidade de dissociar, de um lado, o direito de comercialização de normas técnicas por terceiro e, de outro, o direito ao uso da marca registrada pelo ente normalizador, considerando o disposto no art. 132, I, da Lei nº 9.279/1996, que veda ao titular da marca a prática de qualquer ato que impeça comerciantes ou distribuidores de utilizá-la em sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização.

4. Presente a circunstância de que a ora recorrida (TARGET) tem em seu favor um provimento jurisdicional que a autoriza a comercializar as normas técnicas de titularidade da ABNT, é forçoso reconhecer o seu direito de fazer referência às marcas nominativa e figurativa de titularidade da autora – nome e logo –, apenas para indicar a origem das normas por ela comercializadas.

5. Inexiste ilegalidade na aplicação da pena por litigância de má-fé na hipótese em que a parte infringe o dever legal de expor os fatos em juízo conforme a verdade, apartando-se da lealdade e da boa-fé.

6. Recurso especial não provido.” (eDOC 10, p. 93)

Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 172 e eDOC10. p. 167).

Nos recursos extraordinários, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, “a”, alega-se ofensa aos artigos 5º, LV; 93, IX; 114 e 5º, XXXI e XXIX (eDOC 9, 20/36) e 5º, XXIX (eDOC 10, p. 175/189)

RE 1158657 AGR / SP

É o relatório. Decido.

A irresignação não merece prosperar.

Vejamos o seguinte trecho do acórdão do TJ/SP (eDOC 8, p. 152):

“No mais, o feito presente se há de examinar, então, diante da própria limitação a que procedeu a autora, quando veiculou sua pretensão e o que reiterou para refutar a alegação de litispendência. Ou seja, como ela diz em sua inicial, não se examina senão a questão da utilização de suas marcas pela ré, assim não a questão da venda das normas ou de sua tutela autoral. Afere-se, tão só, a proteção de seu nome e marca, conforme ressalva que a autora aponta, justamente, na sentença proferida no feito em curso perante a Justiça Federal (fls. 218, primeiro parágrafo) e que, inclusive, lhe foi desfavorável, mesmo negada a incidência da tutela do direito autoral, mercê da previsão contida no artigo 8º, I, da LDA, ademais tal como se contém, ainda, no parecer de fls. 618/630, da lavra do Prof. Newton Silveira.

(...)

Pois, examinada a ata notarial de fls. 74/132, não se encontra, mesmo nas folhas e imagens indicadas pela autora, o ilícito por ela descrito. Na sua apresentação, a ré não se associa, de qualquer modo, ao nome ou marca da autora, tal como quando desenvolveram, de 2001 a 2006, uma parceria comercial. Depois, na sequência do que se retirou dos cadernos vendidos (fls. 102V/104, 105/109, 109v/114, por exemplo), a ré tem seu nome e marca, nominativa e figurativa, apresentados separadamente, logo ao início. Apenas se menciona o logo e nome da autora na transcrição da norma (v.g. Fls. 104, 107, 111v), quando, afinal, se apresente o conteúdo da mesma norma e, assim, a ela associada o sinal ABNT, portanto a designar sua origem.”

O STJ, por sua vez, assim se pronunciou:

“Na espécie, contudo, é impossível dissociar, de um lado, o direito de comercialização de normas técnicas por terceiro e, de outro, o direito ao uso da marca registrada pelo ente

RE 1158657 AGR / SP

normalizador, considerando o disposto no art. 132, I, da Lei nº 9.279/1996, que veda ao titular da marca a prática de qualquer ato que impeça comerciantes ou distribuidores de utilizá-la em sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização.”(eDOC 3, RE 1158657 / SP 10, p. 120)

Na espécie, constata-se que o Tribunal de origem e o STJ apreciaram a matéria com fundamento em legislação infraconstitucional (LDA e Lei 9.279/96). Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

É firme a jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissão do recurso extraordinário que, a pretexto de ofensa a garantias e princípios constitucionais, se pretende a exegese de legislação infraconstitucional, configurando, assim, hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal.

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF.

Publique-se.”

Nas razões do regimental, alega-se que a questão é de ofensa direta à Constituição Federal: “o debate aqui é a ofensa direta ao texto constitucional, ao incidido XXIX do artigo 5º da Constituição Federal, de forma que não se trata de ‘exegese da legislação infraconstitucional’, mas sim de negar aplicação à garantia constitucional de proteção à propriedade de marcas estabelecida no sobredito dispositivo constitucional” porquanto obrigar o Estado à contratação de novos enfermeiros, em número determinado, e outros tantos profissionais de nível medido é agressão aos sistema de separação de poderes e aos comandos dos arts. 2º; 5º, II; 37, II e IX; 165; entre outros da Constituição Federal.” (eDOC 14, p.5)

Devidamente intimadas, as partes agravadas manifestaram-se nos autos (eDOC-17 e 19).

RE 1158657 AGR / SP

É o relatório.

07/12/2018

SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.158.657 SÃO PAULO

VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): A irresignação da parte agravante não merece prosperar.

Com efeito, a despeito das razões apresentadas, o que se verifica nos presentes autos é que se trata, em última análise, de interpretação e a aplicação de normas infraconstitucionais: LDA, no caso do acórdão produzido pelo TJSP, e Lei 9.279/96, quando do julgamento pelo STJ. Eventual ofensa, alegada pelos agravantes, ocorreu de forma reflexa, porquanto quaisquer dos princípios tidos como violados teriam de ser examinados à luz da legislação infraconstitucional, o que não se permite em sede de recurso extraordinário.

Vejamos os trechos dos acórdãos recorridos:

“No mais, o feito presente se há de examinar, então, diante da própria limitação a que procedeu a autora, quando veiculou sua pretensão e o que reiterou para refutar a alegação de litispendência. Ou seja, como ela diz em sua inicial, não se examina senão a questão da utilização de suas marcas pela ré, assim não a questão da venda das normas ou de sua tutela autoral. Afere-se, tão só, a proteção de seu nome e marca, conforme ressalva que a autora aponta, justamente, na sentença proferida no feito em curso perante a Justiça Federal (fls. 218, primeiro parágrafo), e que, inclusive, lhe foi desfavorável, mesmo negada a incidência da tutela do direito autoral, mercê da previsão contida no artigo 8º, I, da LDA, ademais tal como se contém, ainda, no parecer de fls. 618/630, da lavra do Prof. Newton Silveira.

(...)

Pois, examinada a ata notarial de fls. 71/132, não se encontra, mesmo nas folhas e imagens indicadas pela

RE 1158657 AGR / SP

autora, o ilícito por ela descrito. Na sua apresentação, a ré não se associa, de qualquer modo, ao nome ou marca da autora, tal como quando desenvolveram, de 2001 a 2006, uma parceria comercial. Depois, na sequência do que se retirou dos cadernos vendidos (fls. 102V/104, 105/109, 109v/114, por exemplo), a ré tem seu nome e marca, nominativa e figurativa, apresentados separadamente, logo ao início. Apenas se menciona o *logo* e nome da autora na transcrição da norma (v.g. Fls. 104, 107, 111v), quando, afinal, se apresenta o conteúdo da mesma norma e, assim, a ela associada o sinal ABNT, portanto a designar a origem.

Ora, se se não se discute neste feito a possibilidade de negocia o conteúdo das normas, não se pode impor à ré que, ao fazê-lo, simplesmente omita a referência à origem do conteúdo que fornece. Aliás, bem ao contrário. Simplesmente que, em meio ao material fornecido, se transcreve o teor da norma com remissão, que já a integra, ao continente em que se contém. É a norma tal (NBR) da ABNT, com seu símbolo próprio.” (eDOC 8, p. 152/153)

É importante esclarecer que aqui não se está a discutir o direito de utilização da marca de certificação para fins de agregar valor ao produto que atende às especificações contidas em determinada norma técnica, mas o direito de utilização da marca registrada pelo órgão certificador perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), na comercialização de suas normas técnicas por terceiros.

Registra-se, novamente, que a questão envolvendo a possibilidade de venda dessas normas por terceiros também não está sendo discutida nesta demanda, mas em outra que tramita na Justiça Federal.

(...)

Registra-se, novamente, que a questão envolvendo a

RE 1158657 AGR / SP

possibilidade devenda dessas normas por terceiros também não está sendo discutida nesta demanda, mas em outra que tramita na Justiça Federal.

Na espécie, contudo, é impossível dissociar, de um lado, o direito de comercialização de normas técnicas por terceiro e, de outro, o direito ao uso da marca registrada pelo ente normalizador, considerando o disposto no art. 132, I, da Lei nº 9.279/1996, que veda ao titular da marca a prática de qualquer ato que impeça comerciantes ou distribuidores de utilizá-la em sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização.” (eDOC 10, pp. 119/120).

Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação utilizada como fundamento no acórdão recorrido, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta.

Ante o exposto, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, voto pelo não provimento do presente agravo regimental, bem como, nos termos da fundamentação acima declinada, por aplicar à parte agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.

É como voto.

SEGUNDA TURMA

EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.158.657

PROCED. : SÃO PAULO

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

AGTE.(S) : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT

ADV.(A/S) : GONTRAN ANTAO DA SILVEIRA NETO (077274/RJ, 136157/SP)

AGDO.(A/S) : TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

AGDO.(A/S) : TARGET EDITORA GRAFICA LTDA.

ADV.(A/S) : GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS (7383/DF)

ADV.(A/S) : GERALDO EVANDRO PAPA (94792/SP)

INTDO.(A/S) : INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

ADV.(A/S) : NEWTON SILVEIRA (1584-A/RJ, 15842/SP)

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 30.11.2018 a 6.12.2018.

Composição: Ministros Ricardo Lewandowski (Presidente), Celso de Mello, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Edson Fachin.

Marcelo Pimentel
Secretário