

# *Superior Tribunal de Justiça*

## **AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.394.657 - SC (2018/0293164-5)**

**RELATOR** : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**  
**AGRAVANTE** : HOTEL CAMBIRELLA LTDA  
**ADVOGADOS** : JOÃO ROSA DE FREITAS JUNIOR - SC003943  
LEANDRO DE MELO PELEGRINI E OUTRO(S) - SC029701  
**AGRAVADO** : CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA  
**ADVOGADOS** : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA E OUTRO(S) - RJ144889  
TATIANA BUBNIAK - SC021294  
RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO - RJ162384  
BERNARDO GUITTON BRAUER - RJ177473

### **DECISÃO**

Trata-se de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu o recurso especial em virtude da incidência da Súmula n. 83/STJ (e-STJ fls. 931/936).

O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 757):

Apelação cível. "Ação cominatória de abstenção de uso de marca pela prática de contrafação c/c indenização por danos morais e materiais". Prescrição reconhecida.

Insurgência da autora.

Empresa requerente (Hotel Cambirela Ltda.) que registrou seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 29.04.1986. Marca mista ("Hotel Cambirela") concedida, pelo INPI, anos depois (em 10.06.2008). Pretensa vedação do uso, pela requerida, do signo "Cambirela Hotel". Nome empresarial (com o nome de fantasia "Cambirela Hotel") da ré registrado na JUCESC em 19.08.1991. Direito de a postulante buscar judicialmente a cessação da suposta violação que teve início, não da . concessão da marca pelo INPI (proteção nacional), mas do momento em que teve conhecimento da questionada ofensa (proteção estadual conseguida pela demandada em 19.08.1991). Lapso decenal (direito real - art. 177 do CC).

Ajuizamento da demanda em 07.08.2012, quando transcorrido, há muito, o prazo legal. Manutenção da sentença que reputou prescrita a pretensão inserta na exordial. Reclamo desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 780/789).

No recurso especial (e-STJ fls. 792/805), interposto com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF, o recorrente alegou, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts. 129, *caput*, da Lei n. 9.279/1996, 189, 199, I, 202, I, e 205 do CC/2002 e 177 do CC/1916.

Sustentou, em síntese, que o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de abstenção de uso de marca: (i) seria renovado a cada momento, enquanto perdurar a utilização ilegal, e (ii) deveria ser contado a partir do registro concedido no dia 12/6/2008.

No agravo (e-STJ fls. 939/944), afirma a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial.

# Superior Tribunal de Justiça

A recorrida apresentou contraminuta (e-STJ fls. 953/982).

É o relatório.

Decido.

A insurgência não merece prosperar.

O Tribunal de origem concluiu que, "tratando-se de abstenção de uso de marca, como na hipótese, a pretensão do titular surge a partir do momento em que se constata que o seu o direito de uso exclusivo (artigo 129 da Lei n. 9.279/1996) foi ofendido por ato de terceiro" (e-STJ fl. 761).

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ, para o qual "a pretensão concernente à abstenção de uso de marca ou nome empresarial nasce para o titular do direito protegido a partir do momento em que ele toma ciência da violação perpetrada (princípio da *actio nata*)" (REsp n. 1.696.899/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018). Confira-se a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E NOME EMPRESARIAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO INIBITÓRIA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. PRAZO DE 10 ANOS. REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO PERMANENTE. PRAZO DE 5 ANOS. MARCO INICIAL QUE SE RENOVA A CADA DIA.

1. Ação ajuizada em 28/3/2011. Recursos especiais interpostos em 30/3/2017 e 4/4/2017 e conclusos à Relatora em 29/9/2017.

2. O propósito recursal é definir se as pretensões de abstenção de uso de marca e nome empresarial e de reparação de danos decorrentes da utilização não autorizada de sinais registrados estão prescritas.

3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

4. A pretensão concernente à abstenção de uso de marca ou nome empresarial nasce para o titular do direito protegido a partir do momento em que ele toma ciência da violação perpetrada (princípio da *actio nata*), incidindo sobre ela o prazo prescricional de 10 anos.

5. A notificação extrajudicial, no particular, constitui instrumento hábil à comprovação de que o alegado uso indevido do signo distintivo era conhecido por seu titular, no mínimo, a partir da data nela aposta (momento em que poderia ter ajuizado a ação cabível), o que dá ensejo a reconhecer como prescrita a pretensão inibitória, em razão do decurso do prazo aplicável.

6. O prazo prescricional para propositura de ação indenizatória por uso não autorizado de marca é quinquenal, sendo que seu termo inicial nasce a cada dia em que o direito é violado. Precedentes.

- RECURSO ESPECIAL DE WALTER BELTRAME & CIA LTDA CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

- RECURSO ESPECIAL DE BELTRAME & IRMÃOS LTDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Também nesse sentido, o seguinte precedente:

# Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÕES DE ABSTENÇÃO DE USO CUMULADAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. MARCA E NOME COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE.

1. Segundo o princípio da *actio nata*, o prazo prescricional da ação somente se inicia no momento em que constatada a violação do direito que se busca proteger por meio da ação.

2. Diante das particularidades da demanda e da causa de pedir, incabível a utilização como marco inicial da prescrição a data do depósito dos atos constitutivos da contraparte na Junta Comercial, ocorrido em 1951. A contagem do prazo prescricional, no caso, se iniciou com a alegada mudança de postura da ré, com a cessão do nome empresarial a terceiros e com a implementação de centro comercial, a partir do ano de 1997.

3. Superada a preliminar de prescrição por esta Corte, impõe-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para que prossiga no julgamento dos demais temas veiculados nas razões recursais de apelação das partes, sob pena de supressão de instância.

Precedentes.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido para afastar a ocorrência de prescrição, determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem para que prossiga no julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes, prejudicadas as demais questões.

(REsp 1.263.528/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/8/2014, DJe 8/9/2014.)

Incide, portanto, a Súmula n. 83/STJ, que se aplica como óbice tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c", quanto àqueles fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.

De outro lado, a Corte local, com base no contexto fático-probatório dos autos, concluiu que o recorrente teve ciência do alegado uso indevido da marca no dia 19/8/1991, data do registro do nome empresarial da recorrida na Junta Comercial de Santa Catarina. Confira-se (e-STJ fls. 761/762):

Analisando a cronologia dos fatos, constata-se que a empresa autora/apelante - "Hotel Cambirela Ltda", com sede em Palhoça/SC, - foi criada em 23.04.1986 (fls. 20/22), para explorar o ramo de "[...] hotelaria, restaurante, bar e lanchonete". Seus atos constitutivos foram devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 29.04.1986 (fl. 22v./23).

O referido estabelecimento postulou, perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o registro da marca mista "Hotel Cambirela", com depósito do pedido em 25.09.1992, e concessão somente na data de 10.06.2008 (sob o n. 816931712-fl. 28).

A requerida/apelada, por sua vez, então denominada SSB Construtora e Incorporadora Ltda., foi constituída em 30.08.1988, tendo, posteriormente, alterado sua denominação social para Companhia Construtora e Incorporadora Amauri Ltda. (que depois criou a ora apelada - fl. 128), nome fantasia "Cambirela Hotel", com devido registro na JUCESC em 19.08.1991 (fl. 419).

Em seguida, em 30.10.1991 (informações extraídos dos documentos de fls. 128, 142/143, 189), efetuou pedido, perante o INPI, de registro da marca "CH Cambirela

# *Superior Tribunal de Justiça*

Hotel", porém sem sucesso.

Sabe-se que, apesar de as formas de proteção do nome empresarial e da marca serem distintas (o nome empresarial é protegido, em regra, apenas no Estado de competência da Junta Comercial, enquanto que a marca tem proteção em todo o território nacional), a finalidade é a mesma, qual seja, resguardar a pessoa jurídica de usurpação e os consumidores/clientes de qualquer confusão que possa lhes causar prejuízo.

E, enquanto a marca é disciplinada na Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996), o nome empresarial/nome de fantasia encontra proteção no Código Civil, que dispõe, em seu artigo 1.166, que "a inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado".

Evidente, portanto, que o nome empresarial da autora obteve proteção, nesta unidade federativa, anteriormente (em 29.04.1986) ao da requerida (atos constitutivos registrado na JUCESC em 19.08.1991).

O fato de a marca da requerente/apelante ter sido concedida posteriormente, apenas em 2008, só corrobora a tese prioritária de uso do aludido signo, porém, com extensão nacional.

Assim, se realmente existiu uma utilização indevida da marca/nome da ora insurgente (o que necessitaria de análise sob o prisma, também, da territorialidade e especificidade), o direito de buscar judicialmente a cessação dessa suposta violação teve início, de fato, como bem salientou o magistrado singular, no momento do registro do nome empresarial da ré/apelada na Junta Comercial de Santa Catarina (19.08.1991).

Dessa maneira, a revisão de tal entendimento esbarra na Súmula n. 7/STJ.

Ante o exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

Publique-se e intimem-se.

Brasília (DF), 1º de agosto de 2019.

Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Relator