

Marcelo

P.J. — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 213 - RIO DE JANEIRO (Reg. 89.0008132-2)

RELATOR : O EXMO. SENHOR MINISTRO WALDEMAR ZVEITER  
 AUTOR : ORNIEX S/A  
 RÉU : BOMBRIIL S/A-INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
 LITISC.AT.NEC.: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI  
 ADVOGADOS : DRS. JOSÉ GUILHERME VILLELA,  
 HÉLIO DA COSTA PINHEIRO E OUTROS E  
 CARLOS ROBICHEZ PENNA E OUTROS

## E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - CADUCIDADE - FORÇA MAIOR - ART. 485, V, DO CPC - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 153, § 4º, DA CF ANTERIOR, 2º, 128, 262 a 264, 282, III, 293 e 460, DO CPC, 88, § 1º e 94, DO CPI - REVELIA - IMPROCEDÊNCIA.

I - Preliminarmente, embora caracterizada a revelia, no caso, consoante a doutrina, seus efeitos (art. 319, do CPC) não alcançam o pleito, porque em sede de Ação Rescisória o que importa, em regra, é a preservação da coisa julgada, em respeito ao princípio da sua imutabilidade, sendo a rescindibilidade do julgado a exceção.

II - Inexistente violação aos dispositivos de lei apontados pela autora, assim como incorrente errônea interpretação, como se infere dos próprios fundamentos do acórdão rescindendo.

III - Estabelecida a "litiscontestatio" não pode a autora modificar o pedido, como sustentado no memorial ofertado e na defesa oral.

IV - Inexistência de erro de fato, pois que no aresto rescindendo não se encontra os limites em que o define os parágrafos 1º e 2º, do art. 485, do CPC.

V - Defeso na via da rescisória, rediscutir fatos e provas controvertidos no acórdão rescindendo ou o critério de sua avaliação.

VI - Improcedência da ação.

## A C Ó R D ã O

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas:

Decide a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, julgar improcedente a ação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Custas, como de lei.

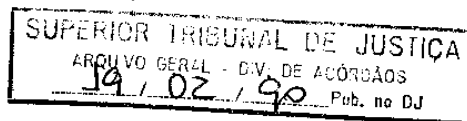
Brasília, 13 de dezembro de 1989

(Data do julgamento).

MINISTRO GUEIROS LEITE, Presidente

MINISTRO WALDEMAR ZVEITER, Relator

089000810  
 032210200  
 000021300



03132  
RITA  
P.J. — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AÇÃO RECISÓRIA Nº 213 - RIO DE JANEIRO  
- 89.0008132-2 -

089000810  
032220200  
000021370

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR MINISTRO WALDEMAR ZVEITER: - Ação Recisória ajuizada por ORNIEX S.A., devidamente qualificada na inicial, contra BOMBRIL S.A.- Indústria e Comércio, objetivando rescindir acórdão proferido pela Sexta Turma do extinto Tribunal Federal de Recursos, alegando, em síntese, que na ação ordinária, obteve a ré anulação de ato administrativo praticado pelo INPI, que decidiu manter o indeferimento do pedido de caducidade da marca "BRILHOL" postulada pela mesma àquela Autarquia, em 12.04.1972, com base na quebra da Perfumaria Lopes Indústria e Comércio S.A., antecessora da Autora nos direitos do registro, e na não utilização da marca nos dois últimos anos.

Insurge-se, ainda, contra o direito dado à autora de comprovar o uso da marca um ano e oito meses após aquele requerimento.

Continuando, alega, ainda, que a r. decisão de 1ª instância "afastou a possibilidade de se decretar a caducidade da marca em virtude da quebra ocorrida em 1868, reconhecendo a existência de "motivo de força maior", como ressalva da aplicação do

RITA  
P.J. — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

art. 94 do Código de Propriedade Industrial, invocado pela ré.

Mas computou dois anos após a aquisição da marca em leilão (03.03.71 e 03.03.73), como suficientes para justificar o reconhecimento dessa caducidade".

Concluindo, sustenta, a autora (fls. 24/25):

" Que o acórdão rescindendo incidu em flagrantes e literais violação de dispositivos legais e em erro de fato, provocando conseqüências absurdamente inesperadas de excluir do patrimônio da Autora marca que vem sendo regularmente utilizada, há 15 (quinze) anos, em produto que representa significativo percentual de receita para ela. Cumpre, pois, deconstituir a decisão atacada.

E isto porque:

- a) - ao afastar-se dos fundamentos de fato e de direito apresentados pela Ré na sua inicial da ação originária, o acórdão rescindendo deixou de compor regularmente a lide e violou o art. 153, § 4º da C.F. e os arts. 2º, 128, 262 a 264, 282, III, 293 e 460 do C.P.C.;
- b) - ainda ao somar período anterior a quebra da Perfumaria Lopes e simplesmente período posterior ao leilão de aquisição ( setembro de 1971 - fls. 107 do processo originário) e não o período posterior à anotação de transferência, o v. acórdão rescindendo violou literalmente o art. 153, § 24, da Constituição Federal que assegura a propriedade das marcas de indústria e aos arts. 85, § 2º; 88, § 1º e 94 da lei 5.772/71 - Código de Propriedade Industrial);
- c) - ao afirmar, como uma das razões de decidir, que a Autora não utilizara a marca

RITA  
P.J. — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

aqui discutida na classe em que fora registrada, incidu em erro de fato, na forma prevista no art. 485, IX, § 1º, do C.P.C."

Citada, a ré não apresentou contestação (fls. 125).

O INPI, citado para integrar a lide na qualidade de litisconsorte ativo necessário (CPC, art. 47), contestou a ação, aduzindo (fls. 103):

" Como consta dos autos, a caducidade da referida marca foi solicitada pela ora ré em 12/04/72.

Estava, pois, a titular da marca obrigada a comprovar o seu uso nos dois anos imediatamente anteriores a essa data. Isto, evidentemente, se a notificação fosse procedida logo após o requerimento da caducidade.

É fora de qualquer dúvida que, se a ré requereu a caducidade em abril de 72, ela acusou o desuso da marca naqueles dois anos precedentes ao protocolo de seu pedido de caducidade, ou seja, no período de abril de 70 a abril de 72.

Contudo, o INPI, dentro de sua função social, decidiu o pedido de caducidade com provas de uso apresentadas de 73 a 77, porque somente em 77 procedeu à notificação da titular do registro.

Entendeu, ainda, o INPI, em consonância, aliás, com a r. sentença e o r. acórdão rescindendo, que no período anterior a 72 houve o desuso da marca por motivo de força maior, já que a mesma fazia parte da massa falida da então titular, sendo posteriormente cedida à ora autora".

Por fim, pugna pela desconstituição do v. acórdão rescindendo e pela procedência da ação rescisória, para que se ja julgada improcedente a ação ordinária, nos termos em que



-rel-

RITA

P.J. — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

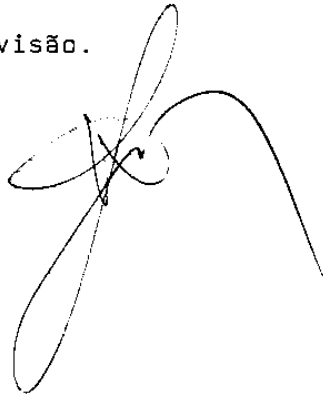
foi proposta (fls. 102/108).

As partes apresentaram, respectivamente, razões fi  
nais (fls. 129/130, 133/147 e 150/151).

A douta Subprocuradoria Geral da República opinou  
pela procedência da ação (fls. 154/156).

É o relatório.

A douta revisão.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Cida

09113

P.J. — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 213 - RIO DE JANEIRO (Reg. 89.0008132-2)

089000810  
032230200  
000021340

V O T O

O EXMO. SENHOR MINISTRO WALDEMAR ZVEITER ( RELATOR ) - :

O pedido fundou-se no inciso nº V e IX do C.P.C., onde se alega em síntese, que o acórdão rescindendo teria violado os artigos 153, § 4º da Constituição Federal anterior; 2º, 128, 262 a 264, 282, III, 293 e 460, do C.P.C., 88 e § 1º, e 94 do C.P.I.

Destaco, preliminarmente, que embora caracterizada a **revelia**, neste caso, consoante a melhor doutrina, seus efeitos (art. 319, do C.P.C.) não alcançam o pleito, porque em **sede** de Ação Rescisória o que importa, em regra, é a preservação da coisa julgada, em respeito ao princípio da sua imutabilidade, sendo a rescindibilidade do julgado a exceção.

Lastreando a autora seu pedido em alegada violação literal da lei e no erro de fato, cumpria-lhe demonstrar que tais hipóteses ocorreram no julgado rescindendo.

Em que pese o esforço da argumentação deduzida ao longo de 26 laudas da inicial, tenho como não comprovada as hipóteses, à permitir a procedência do pedido.

12.39.010.28/46



**P.J. — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Como pretende a autora a desconstituição do aresto e da sentença que confirmou, leio seu relatório e fundamentos para melhor compreensão, como posto por seu eminente prolator o Min. Eduardo Ribeiro, visto às fls. 66/76:

"Bombril S.A. Indústria e Comércio, qualificada na peça vestibular, ajuizou ação ordinária contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial para que seja determinada a anulação do ato administrativo que manteve o indeferimento do pedido de caducidade da marca "BRILHOL", registrada sob o nº 265.269, de 16-12-71, de clarando, em consequência, extinto aquele registro, com base no art. 94, da Lei 5.772/71.

Alega que o pedido de caducidade foi requerido em 12 de abril de 1972 por sua antecessora - Bril S/A Indústria e Comércio - por total e comprovada falta de uso; que o registro foi concedido inicialmente à Perfumaria Lopes Indústria e Comércio S/A sob o nº 48.617, de 16-12-1936, tendo sido prorrogado por duas vezes; que não obstante o registro tenha sido prorrogado, isto não quer significar que novos períodos de utilização de veriam ser iniciados a partir de então, pois o dispositivo legal fala em concessão do registro e não em prorrogação do registro, sendo certo que não foi comprovado o uso da marca nos dois anos que se seguem à sua concessão, ou seja, a partir de 16-12-1938; que a titular do registro teve decretada sua falência em 9 de abril de 1968, sendo certo que sua marca "BRILHOL" não poderia estar em uso no mercado, ficando caracterizada a interrupção do uso da marca como acentua a referida lei; que apesar do pedido de caducidade datar de 1972, somente em 17-05-77 foi publicado despacho do réu fazendo exigência à titular da marca, porém, em nome de ORNIEX S/A - Organização Nacional de Importação e Exportação, a qual apresentou provas que vieram a ser admitidas, para demonstrar estar utilizando desde 12-12-1973 a marca "BRILHOL"; que esta marca é utilizada exclusivamente para distinguir "cera" e que deveria estar compreendida pelo registro caducando sob o nº 265.269, que protege unicamente "preparado para limpar objetos de cobre, metais amarelos, vidros, cristais e espelhos"; que, sem dúvida, conforme o documento nº 7, a marca "BRILHOL", pertence à Perfumaria Lopes Indústria e Comércio S.A., porém, há no verso averbação de transferência diretamente para ORNIEX S/A - Organização Nacional de Importação e Exportação; que não entende como poderia ter ocorrido essa transferência direta se o documento nº 38 dá conta de que a ORNIEX S/A recebeu transferência da referida marca de Myrta S/A Indústria e Comércio, em 15-12-1971; que não entende, também, como a Perfumaria Lopes, titular do registro, poderia ceder e transferir os seus direitos para Myrta S/A, se

P.J. — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

teve sua falência decretada e como poderia justificar essa transferência se não existe averbação no referido documento nº 7, que se refere à marca "BRILHOL"; que, sendo pretendente do registro da marca BRILHOL, requereu o competente pedido sob o nº 005.630, de 12-4-72, porém, ao tomar conhecimento de que se lhe apresentava como anterioridade outra marca, registrada sob o nº .. 265.269, de Perfumaria Lopes Indústria e Comércio S/A, valeu-se naturalmente dos preceitos insertos no art.94 da Lei nº 5772/71, requerendo a caducidade do referido registro, dando perfeita conformidade à lei, provando por documentos hábeis e irrefutáveis que a empresa titular do registro não exercia suas atividades, por lhe ter sido decretada judicialmente a falência, como, também, por declarações de comerciantes em geral que atestaram não existir no mercado nacional o produto de nominado "BRILHOL". Pede a condenação do réu, ainda, ao pagamento das custas, honorários de advogado e demais cominações legais. Juntou os documentos de fls. 14/87. Citado, contestou o réu às fls. 92/103, alegando, em síntese, que o registro em tela foi inicialmente deferido em 22-10-51, em nome de Perfumaria Lopes Indústria e Comércio S/A; que, com a decretação da falência desta, o registro foi transferido para Gideon Abrahamique, por sua vez, transferiu para Myrta S/A Indústria e Comércio e, finalmente, para ORNIEX S/A Organização Nacional de Importação e Exportação. A seguir, tece considerações sobre a finalidade procurada pela lei com a caducidade e alega, ainda, que foi a titular da marca, em 1977, chamada a provar seu uso, apresentando esta documentos de validade não discutida, que demonstram a utilização plena da marca desde 1973; sendo irrelevante se a marca da titular estava sendo usada em 1971 ou 1972 e que fato incontestável é que esse uso se caracterizou nos últimos cinco anos; que a primitiva titular do registro teve sua falência decretada em 1968, sendo o registro adquirido por arrematação em leilão judicial, em 1971, conforme documento; que cingiu-se o INPI a proceder em harmonia com o espírito da lei que criou e disciplinou a figura jurídica da caducidade; que de acordo com esse entendimento, ainda que não tenha procedido à pronta notificação do titular, este provou estar a marca sendo usada desde 1973, o que torna absurda a decretação de sua caducidade; que o pedido de caducidade carece de fundamentos que justifiquem o seu acolhimento, uma vez que argüi o desuso da marca em período no qual estava o titular impedido, por motivo de força maior, de efetivar este uso; que a proteção concedida ao titular do registro, ao contrário do que diz a autora, foi restringida, resumindo-se, tão-somente, à classe 03, quando, na verdade, a antiga classe 46, em que o mesmo foi concedido, desdobrou-se em mais de uma classe, quando da elaboração da atual classificação de Produtos, Artigos e Serviços (Portaria número 243, de



00119

P.J. — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

31 de dezembro de 1971); que foram plenamente regulares as transferências ocorridas no presente processo, não havendo como ser argüida a ilegitimidade do atual detentor do registro em tela. Pede a improcedência da ação, condenada a autora nas custas e honorários advocatícios. Juntou os documentos de fls. 104/111. Réplica às fls. 113 a 116. Pronunciamento da União Federal às fls. 117/122. Às fls. 126 e verso foi determinada a citação de Orniex S/A Organização Nacional de Importação e Exportação, vindo esta aos autos como litisconsorte necessária, nos termos de sua contestação de fls. 146/152, ratificando os termos da defesa do Instituto-réu e argüindo a falta de legitimidade da requerente ao pedido de caducidade; e acrescentando que motivo de força maior impediu o uso da marca BRILHOL durante certo tempo, a partir da falência da Perfumaria Lopes S/A no ano de 1968; que o pedido de anotação da transferência do registro da marca foi feito em 29/12/72 e que o pedido de caducidade foi formulado em 12/04/72; que a consequência da anotação da transferência do registro é fazer correr novo prazo para a titular, a partir da própria anotação ou da data do pedido de anotação; que como a anotação foi feita mediante a publicação constante na Revista Propriedade Industrial, de 15/01/74 o período de dois anos só expirou em 15/01/76, tendo havido nesse período, uso da marca; que, ainda que se contasse o prazo de dois anos a partir do pedido de anotação da transferência, isto é, a partir de 29/02/72, o prazo de dois anos só terminaria em 29/02/74, tendo havido o uso da marca a partir de 1973. Pronunciamento da autora às fls. 155/157 e da ré às fls. 159/160. Apresentando, ainda a autora, memorial às fls. 162/192, sobre o qual falaram o réu e a litisconsorte.

Não havendo provas a serem produzidas em audiência, viabiliza-se o julgamento antecipado a lide.

Este é o relatório. Passo a decidir:

Preliminar

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa argüida na contestação da litisconsorte Orniex S/A. Tendo-se em conta que o interesse processual traduz-se no benefício que a parte terá com o eventual acolhimento da pretensão deduzida em juízo, impõe-se o reconhecimento da legitimidade ativa da autora, detentora dos registros das marcas "BRIL" e "BOMBRIL".

Mérito

Segundo se colhe dos elementos constantes dos autos, o registro da marca "BRILHOL" foi concedido, inicialmente, sob o nº 48.617, de 16/12/36, após prorrogado sob o nº 140.210, de 16/12/51, e finalmente, sob o nº 265.269, de 16/12/61.

Diz a autora não ter havido comprovação do uso da marca desde a concessão do registro, isto é, por 36 a

P.J. — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

anos (de 1936 a 1972, quando foi pedida a declaração de caducidade), decorrendo daí a aplicabilidade do art. 94 do Código da Propriedade Industrial.

Essa argumentação não pode ser aceita tal como pretende a autora.

No caso dos autos, o pedido de declaração de caducidade foi formulado em 12/04/72 (fls. 22), todavia, em 03/03/71 (fls. 107) a propriedade da marca "BRILHOL" foi adquirida em leilão de bens da massa falida da Perfumaria Lopes Indústria e Comércio S/A por Gideon Abrahami e, a falência da dita Perfumaria Lopes foi decretada, como faz certo o documento de fls. 29, por sentença de 07/05/69.

Ora, decretada a falência, paralizam-se, salvo casos excepcionais, os negócios da falida objetiva-se a realização do ativo da massa e o pagamento do passivo. No curso da falência não se pode vir arguir a ausência ou a interrupção do uso da marca, face a peculiar situação jurídica em que se encontra a titular da marca. Ademais, compondo esta o acervo de bens, o produto da sua alienação irá integrar o ativo para atendimento dos encargos da massa e pagamento dos credores.

Face às características próprias do regime falimentar, não se pode deixar de inserir o não uso da marca, no período entre a decretação da quebra e a alienação em leilão público no juízo falimentar, na ressalva "motivo de força maior" contida no art. 94 da lei 5.772, de 21/12/71.

Dessarte, nos dois anos que antecederam o requerimento de caducidade não havia ocorrido a hipótese alegada pela autora, contemplada na parte final do "caput" do referido artigo 94.

Todavia, apresentado o requerimento de caducidade em 12/04/72, quando ainda não haviam dois anos de interrupção do uso da marca, sucedeu que, com a morosidade da apreciação do pedido pelo réu, tal lapso de tempo correu sem que a marca tivesse sido usada. Assim é que, adquirida a propriedade da mesma em leilão no juízo falimentar em 03/03/71 (fls. 107) os dois anos ininterruptos de ausência de uso se completaram em 03/03/73, eis que só há comprovação de uso em documento datado de 12/12/73 (fls. 36).

A circunstância de haver a litisconsorte requerido (fls. 63) em 29/02/72 (antes do pedido de caducidade) a anotação no registro da marca, da transferência para o seu nome, em nada pode mudar o panorama, uma vez que o que importa é que após cessado o motivo abrangido como força maior (no caso dos autos a falência da primitiva titular) decorreram dois anos ininterruptos sem que se comprovasse o uso da marca, quer por Gideon Abrahami, quer por Myrta S/A Indústria e Comércio, quer pela litisconsorte Orniex S/A (folhas 107 a 109). E, neste ponto, cumpre observar que o sucessor ou o cessatário recebe do sucedido ou do cedente, não só os di-

- voto -

00:50

**P.J. — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

reitos, mas também os ônus relativamente à marca adquirida. Daí não se poder aceitar o argumento de que após cada transferência recomeçaria a contagem do prazo. Não fora assim, durante anos a fio, a marca poderia deixar de ser usada, em afronta ao texto e aos sadios objetivos sociais da lei, bastando apenas, para tanto, a ocorrência de sucessivas transferências, todas em prazos inferiores a dois anos.

O réu, ao examinar e decidir sobre o pedido da autora, tendo inclusive poderes para declarar "ex officio" a caducidade, não poderia deixar de reconhecer que entre a aquisição da propriedade da marca em leilão (03/03/71) e a comprovação do uso da mesma (12/12/73) passaram-se mais de dois anos.

Isto posto, julgo procedente a ação para anular o ato administrativo que manteve o indeferimento do pedido de caducidade do registro nº 265.269 relativo a marca "BRILHOL" e, via de consequência, declarar extinto dito registro.

As custas serão reembolsadas e os honorários de advogado, de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pagos em proporções iguais pelo réu e pela litisconsorte."

E o Acórdão rescindendo, por sua vez, confirmando, integralmente a sentença, aduziu:

"Verifica-se dos autos que a apelante provou a utilização da marca a partir de doze de dezembro de 1973, sendo que o pedido de que fosse declarada caduca é de 12 de abril de 1972. Por outro lado, a antiga titular teve sua falência decretada em maio de 1968, sendo que o direito ao uso da marca foi alienado em leilão realizado em março de 1971. Consigne-se, por fim, que o registro data de 1936.

Admito, como o fez a r. sentença, que a decretação da falência constitui motivo de força maior, obstáculo de que ocorrera a caducidade (C.P.I. art. 94). Entretanto, impedirá o fluxo do prazo de dois anos mas não levará a que se desconsidere o tempo já decorrido. Correto afirmar-se que, presente o motivo de força maior, enquanto ele perdurar não se computará o tempo para aferir-se o não uso da marca. Se impossível a utilização, não se poderia exigir o contrário. Inexiste razão, porém, para que se despreze período anterior em que, ausente causa impeditiva, não foi a marca utilizada. Poder-se-ia dizer que a força maior suspende o curso do prazo mas não o interrompe.

Na hipótese em julgamento, a prova de uso da marca restringiu-se a período posterior a dezembro de 1.973. Do tempo que fluiu antes da quebra não se cogitou.

Cumpra considerar, de outra parte, que correta a sentença quando entendeu que a transferência da titularidade da marca não acarreta renovação do prazo. Aquela se dá na situação em que se encontra. Se algum tem

**P.J. — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

po já se passou, a circunstância é de ser tida em conta. Quem cede o uso o faz com os gravames que tenha.

Sustenta-se nas razões de recurso que a marca voltou a ser utilizada e não se deveria concluir pela caducidade, em decorrência do não uso, se isto não mais se verificava. Em tese, tenho como aceitável esse entendimento. Necessário, entretanto, que a utilização dê-se antes de requerida a declaração de que o registro caducou. Após o terceiro interessado dar ingresso com seu requerimento, constituída a situação que favorece sua pretensão, não é mais possível modificá-la. Neste sentido a opinião de GAMA CERQUEIRA (Tratado da Propriedade Industrial 2ª ed. 2ª vol. p. 1.061).

Vê-se, do exposto, que mesmo não levando em conta o tempo decorrido, após o requerimento de declaração de caducidade, ainda assim esta ter-se-ia verificado. E o certo é que, da alienação do direito ao uso da marca (março de 1971), até a data em que pela primeira vez teria sido utilizada, (dezembro de 1973), passaram-se mais de dois anos.

Acresce outra circunstância. O uso da marca haverá de ser em relação aos produtos indicados com o pedido de registro e não para distinguir outros. No caso, consistia em "preparado para limpar objetos de cobre, metais amarelos, vidros, cristais e espelhos". E o artigo em que se usou foi cera.

Com base nos motivos acima deduzidos, nego provimento."

Dos dizeres e da fundamentação tanto do Acórdão quanto da sentença de primeiro grau, não tenho como violados os dispositivos legais apontados pela autora.

Antevejo, isto sim, da inicial, o revolver de fatos com os quais procura a autora demonstrar aquelas alegadas violações.

Contudo, consoante a melhor doutrina, em síntese de **Pontes de Miranda** (Tratado da Ação Rescisória-5ª ed. 1976. Forense, pg.303): "Quem propõe ação rescisória de sentença com invocação do art. 485, V, somente pode levantar **questões iures**. Toda a matéria de fato está definitiva e irrevocavelmente julgada".

E tanto assim é que por seu novo e, culto patrono, no memorial oferecido, abandonou a autora as demais hipóteses para concentrar-se na tese de errônea interpretação do art. 94 do Cód. da Propriedade Industrial, fato que, com a devida venia, do nobre e douto Advogado, tenho como inócua, a uma, pelos próprios

**P.J. — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

fundamentos do Acórdão rescindendo como, também, porque sua acei  
tação importaria em rever fatos já apreciados no **aresto**. A duas,  
porque estabelecida a "**litiscontestatio**" não pode a autora modifi  
car o pedido, como pretende seu nobre causídico, uma vez que a  
tese sustentada no memorial e da Tribuna, não consta da inicial.  
Assim tenho como não violados os dispositivos de lei.

Melhor sorte, não colhe, ainda, a autora quanto ao alegado er  
ro de fato.

Isso porque no acórdão rescindendo não encontro os limites  
em que o define os parágrafos 1º e 2º do art. 485 do C.P.C.

Di-lo a autora existente por haver considerado o acórdão que  
a utilização da marca fora feita em artigo diferente de classe  
deferida no registro.

Contudo, além de não haver se constituído em fundamento ú  
nico da decisão, porque, como visto de sua leitura, em outros se  
arrimou o acórdão, registre-se que a prova do uso deu-se posteri  
ormente ao prazo de caducidade da marca e, efetivamente, fora do  
registro que a protegia, unicamente, para preparados para limpar  
objetos de cobre, metais amarelos, vidros, cristais e espelhos,  
e o artigo em que o usou a autora foi **cera**.

De qualquer sorte, se erro tivesse ocorrido este não se cons  
tituindo relevante, como não se constituiu, para o julgamento,  
descabida sua invocação para rescindir o aresto, como o afirma  
o Eminentíssimo Min. **Sálvio de Figueiredo** (Ação Rescisória - Apontamen  
tos - in Rev. de Processo - Vol. 53, pág. 61/62).

Resumindo: A autora desta rescisória em verdade, no fundo,  
pretende a rediscussão de fatos e provas controvertidas nos au

**P.J. — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

tos e o critério de avaliação adotados, tanto pela sentença quanto pelo acórdão, o que lhe é **defeso**, nos limites em que impõe a lei seu exame.

Assim e por tais fundamentos julgo **improcedente** a ação, condenando a autora nas custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atribuído à causa.



Márcia  
2ª Seção

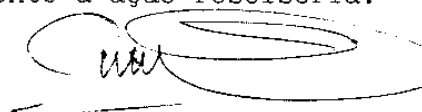
40105

P.J. — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÇÃO RESCISÓRIA Nº 213 - RJ

V O T O

O EXMO. SR. MINISTRO CLÁUDIO SANTOS: Sr. Presidente, em face das razões apresentadas pelo Eminentíssimo Relator, afastado a ocorrência de aplicação retroativa dessa disposição do Código de Propriedade Industrial e julgo improcedente a acção rescisória.



AÇÃO RESCISÓRIA Nº 213 - RIO DE JANEIRO

V O T O - V I S T A

O SR. MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO: - Sem em bargo da minuciosa exposição do Ministro Relator, que inclusive transcreveu longos trechos da sentença e do acórdão impugnado, para melhor apreensão da espécie solicitei vista dos autos na sessão anterior, movido especialmente pela argumentação desenvolvida pelo ilustre e culto Patrono da autora, em sustentação oral e em memorial que fez distribuir.

Alega a autora, em última **ratio**, que o v. acórdão rescindendo, proferido pelo hoje extinto Tribunal Federal de Recursos, por uma das suas Turmas, teria dado ao art. 94 do atual Código de Propriedade Industrial exegese errônea e violadora do seu próprio texto, que não autorizaria aplicação retroativa, aduzindo que teria havido reconhecimento ilegítimo da caducidade do registro de marca de indústria e comércio, na medida em que se levou em linha de conta situação fática anterior ao pedido de caducidade e à referida norma, uma vez que a legislação pretérita fazia depender a caducidade sempre da iniciativa do interessado.

Rememorando os fatos, vê-se que o registro da marca "Brilhol" fora requerido em dezembro de 1936 por Perfumaria Lopes Indústria e Comércio S.A, tendo sido deferido em 1951.





Decretada a falência dessa empresa em 1968, foi a referida mar  
ca adquirida em leilão, em março de 1971, por Gideon Abrahami.  
Transferida para Myrta S.A. Indústria e Comércio, adquiriu-a em  
seguida a ora autora (Orniex S.A).

Em abril de 1972, a ora ré (Bombril S.A.) reque  
reu a caducidade do seu registro perante o órgão público compe  
tente (INPI). Indeferido esse pedido, ajuizou a Bombril S.A. ação  
para anulação do ato que negara a pretendida caducidade, obtendo  
sucesso nas duas instâncias.

Em face desse resultado, Orniex S.A. aforou a  
rescisória de que ora se cuida, com o Ministro Relator inacolhen  
do a postulação fundada nos incisos V e IX do art. 485, CPC.

A r. sentença acolhera o pedido de caducidade  
ao fundamento central de que, adquirida a propriedade da marca  
em leilão realizado no juízo falimentar, em 3.3.1971, os dois  
anos ininterruptos da ausência do seu uso se completaram em  
3.3.1973, haja vista que a comprovação do uso da marca somente  
foi possível em 12.12.1973, sendo irrelevante a existência de  
transferência nesse interregno.

O v. acórdão rescindendo, de que foi relator o  
Ministro Eduardo Ribeiro, também trilhou essa orientação, assim  
como o entendimento de que, durante o período da falência, o  
fluxo do prazo não seria levado em consideração, deixando ainda  
explicitado que o tempo anterior à quebra também não poderia dei  
xar de ser considerado.

Em sua sustentação oral e no memorial, a autora  
argumenta que a ofensa à lei, autorizadora de acolhida da resci  
sória pelo inciso V do art. 485, CPC, residiria na circunstância  
de que o v. acórdão rescindendo teria considerado situação fáti  
ca anterior à vigência do atual Código de Propriedade Industrial,

Lei nº 5.772, de 31.12.1971.

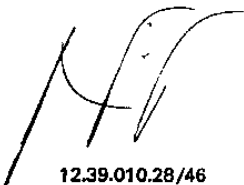
Tudo examinado e sopesado, com a máxima **venia** não vejo como agasalhar essa argumentação e, via de consequência, a pretensão ajuizada.

A uma, porque, adquirida a marca em leilão, conseqüente do processo falimentar, em março de 1971, dois anos após a marca ainda permanecia virgem, como incontroverso.

A duas, porque o acórdão foi enfaticamente explícito em reafirmar o entendimento externado na sentença, de que a caducidade estaria configurada nesse período, como se verifica do voto do seu Relator, quando S.Exa. afirmou que "certo é que, da alienação do direito ao uso da marca (março de 1971), até a data em que pela primeira vez teria sido utilizada ( dezembro de 1973), passaram-se mais de dois anos".

A três, porque a afirmação do em. Relator do acórdão rescindendo de que o prazo anterior à falência também poderia ser considerado, além de irrelevante no deslinde da causa, equivocada não foi, tomando-se em consideração a própria e correta observação de S. Exa. segundo a qual a força maior decorrente da falência ensejaria a suspensão do prazo bienal, não a sua interrupção.

A quatro, e sobretudo, porque não descortino aplicação retroativa da nova lei, dado que a única alteração substancial introduzida pelo art. 94 do citado Código diz respeito à inclusão do reconhecimento da caducidade também de ofício, e não mais apenas a requerimento do interessado. A legislação atual, a exemplo da anterior, tem como fundamento jurídico da caducidade o decurso do prazo de dois anos consecutivos de inércia do titular da marca em não usá-la. Ademais, com certo rigor, poder-se-ia até mesmo dizer que vespertina é inovadora a argumen



12.39.010.28/46

**P.J. — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

tação versada no memorial, que o talento do ilustre Patrono buscou ressuscitar ou dar vida, ligeiramente afluada mas não efetivamente desenvolvida na **causa petendi**, ao arrepio da estabilização exigida pela **litiscontestatio**, como, aliás, de passagem, observou o Ministro Relator desta rescisória.

Por estes fundamentos, adiro ao r. voto de S. Exa., adotando suas razões também quanto ao inciso IX.



ACÇÃO RESCISÓRIA Nº 213 - RIO DE JANEIRO

V O T O

O SR. MINISTRO BARROS MONTEIRO: - Sr. Presidente, com os adminículos agora trazidos pelo Eminente Ministro Sálvio de Figueiredo, também julgo improcedente a ação, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator, mesmo porque não se vislumbra a aplicação retroativa da lei nova.

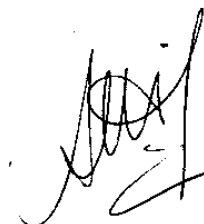
*Barros Monteiro*

**AÇÃO RESCISÓRIA Nº 213 - RJ**

**VOTO - VENCIDO**

**O EXMO. SENHOR MINISTRO ATHOS CARNEIRO:** Senhor Presidente, tenho a impressão de que não seria possível computar o tempo anterior a 30 de dezembro de 1971, eis que, naquela época, não era admissível a declaração **ex-offício** de caducidade, apenas a declaração requerida. Portanto, o tempo de **não-uso** naquele período não poderá ser somado ao tempo de **não-uso** já na vigência da lei nova. Então, contaria os dois anos apenas após a aquisição da marca em hasta pública, o que ocorreu em 13 de março de 1971. Aliás, seria interessante ponderar um aspecto: imaginemos que antes da declaração de falência, tivesse essa marca ficado em desuso por três ou quatro anos; apesar disso, como ninguém houvesse requerido a caducidade, a marca continuaria pertencendo à firma falida, e assim teria sido vendida em leilão.

**O EXMO. SENHOR MINISTRO NILSON NAVES (Aparte):** Se o adquirente da marca desde logo iniciasse a sua utilização, não haveria possibilidade de se declarar a caducidade. Não deve ter iniciado seu uso, e a caducidade foi requerida antes de utilizá-la.



Francimário AR. nº 213-RJ  
P.J. — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

.02.

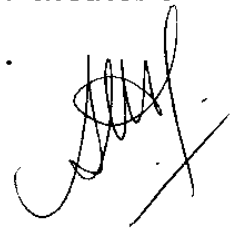
O EXMO. SENHOR MINISTRO ATHOS CARNEIRO: E se por acaso tivesse sido o **não-uso** de um ano e onze meses antes da falência, o cidadão que comprasse a marca teria de começar a usá-la logo no primeiro mês? Seria possível estar sendo vendida em leilão uma marca que, pela aplicação retroativa da lei nova, já não valesse mais nada? Então, teria ocorrido um problema meio sério, o juiz mandando alienar em leilão uma marca já caduca.

O EXMO. SENHOR MINISTRO EDUARDO RIBEIRO (Aparte): Em primeiro lugar, a hipótese de fato não é esta. Em segundo lugar, bastava que ele iniciasse o uso da marca. O problema é que não iniciou. Pediu-se a caducidade antes que ele tivesse iniciado o uso, sem considerar a circunstância salientada pelo Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO de que toda essa alegação prende-se realmente ao invulgar talento do advogado que assumiu a causa ultimamente, porque isso não está posto na inicial.

O EXMO. SENHOR MINISTRO ATHOS CARNEIRO: Há um segundo aspecto que me parece também, com a máxima vênia, relevante. Iniciando a contagem a partir de 03 de março de 1971, temos que no dia 12 de abril de 1972, portanto **antes** de completado o biênio, a Bombril requereu a caducidade. Daquele momento em diante, de certa forma, a titularidade da marca tornou-se **sub-judice**; e considero, isto sim, que o pedido de caducidade terá suspenso o prazo do **não-uso**. Quando requerida a caducidade, não estavam completados os dois anos. Portanto, à Bombril não assistia fun

damento jurídico para pleitear esta caducidade. E a parte con  
trária teria até excelentes motivos para abster-se das despesas  
e dos investimentos necessários ao uso da marca, porque não ha  
veria de fazer tais investimentos quando a própria titularidade  
da marca estava sendo disputada.

Por este motivo, rogando vênias ao eminente Relator e  
eminentes colegas, ouso dissentir do eminente Relator.



PRESIDENTE : EXMO SR. MINISTRO GUEIROS LEITE

RELATOR : EXMO SR. MINISTRO WLADEMAR ZVEITER

Marcelo

01.104

P.J. — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

089000810  
032240200  
000021310

EXTRATO DE MINUTA

AR. 213 - RJ - (89.00081322). Rel.: Ministro WALDEMAR ZVEI  
TER. Autor: ORNIEX S/A. Réu: BOMBRIIL S/A Indústria e Comércio. Li  
tisconsorte Ativo Necessário: Instituto Nacional de Propriedade In  
dustrial - INPI.

DECISÃO: A Seção, por maioria, julgou improcedente a ação.  
(Em 8.11.89 - 2ª Seção)

Us Senhores Ministros FONTES DE ALENCAR, CLÁUDIO SANTOS,  
SÁLVIO DE FIGUEIREDO, BARROS MONTEIRO, NILSON NAVES e EDUARDO RIBEI  
RO votaram com o Ministro Relator. Vencido o Senhor Ministro ATHOS  
CARNEIRO. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro BUENO DE  
SOUZA. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro GUEIROS LEITE.

  
OFICIAL DE GABINETE