



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2061199 - RJ (2020/0079615-7)

**RELATOR** : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**  
**RECORRENTE** : SPEEDO INTERNACIONAL LIMITED  
**RECORRENTE** : SPEEDO HOLDINGS BV  
**ADVOGADOS** : JOAQUIM EUGENIO G. DA SILVA GOULART PEREIRA - RJ085629  
NATALIA BARZILAI - RJ160275  
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459  
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343  
**RECORRIDO** : BRASMARK INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
**RECORRIDO** : MANUFATURA DE ROUPAS LORD LTDA  
**RECORRIDO** : RAUL SÉRGIO HACKER  
**RECORRIDO** : MULTISPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES  
LIMITADA  
**ADVOGADOS** : MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319  
LARISSA MARIA GALIMBERTI AFONSO - SP248527  
JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - RJ166244  
**RECORRIDO** : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

### EMENTA

DIREITO DE MARCAS. REGISTRO DE MARCA ALHEIA NO BRASIL. MÁ-FÉ DAS RÉS RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MARCA SEM NOTORIEDADE NO BRASIL NO INÍCIO DOS ANOS 1970. IMPRESCRITIBILIDADE DO PEDIDO DE NULIDADE AFASTADA. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS AUTORAS E AS RÉS POR TRINTA ANOS. *VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM*. MÁ-FÉ AFASTADA NESSE PERÍODO. ADJUDICAÇÃO DA MARCA. PECULIARIDADES INERENTES À ESPÉCIE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da CUP (Convenção da União de Paris), art. 6º, bis, item 3, para se reconhecer a imprescritibilidade da ação de nulidade de registro de marca, é necessário demonstrar a notoriedade da marca e haver má-fé do registrador, decorrente do uso indevido, admitindo-se prova em contrário.

2. A adjudicação de marca somente é possível quando o registrador de má-fé é representante, no Brasil, do reivindicante estrangeiro, o que não ocorre na espécie (CUP, art. 6º septies (1); e Lei 9.279/1996, art. 166).

3. No caso, o v. acórdão recorrido destaca as relevantes peculiaridades de que: a) nos idos de 1976, a marca não era notória no Brasil, entre o público em geral; e b) embora tenham agido as registradoras (rés) com má-fé, ao se apropriarem e registrarem a marca como se delas fosse, lograram manter com as próprias autoras, ora reivindicantes, longa antecedente relação comercial, por trinta anos, o que afasta a incidência do comportamento tido como ardiloso, ao menos nesse período, atraindo o instituto do *venire contra factum proprium*. Rever essas premissas fáticas demandaria a superação do óbice da

Súmula 7/STJ.

4. Então, a adequada resolução da controvérsia, consentânea com as peculiaridades do caso sob exame, impõe: 4.1) reconhecer nulos os registros da marca depositados, a contar de 1º de janeiro de 2007, e já concedidos, devendo o INPI abster-se de conceder os pedidos de registros das rés que ainda estão sendo processados; 4.2) relativamente aos registros anteriores a 1º de janeiro de 2007, deverá o INPI abster-se de prorrogar os prazos dos registros da marca já concedidos às rés, que vençam a partir da publicação da sentença, ratificada por este acórdão; e 4.3) as sociedades empresárias rés e o réu pessoa física devem se abster de utilizar a marca cujos registros são nulos e também aqueles registros que vão sendo extintos, paulatinamente não renovados, a partir do momento das respectivas extinções.

5. Recurso especial parcialmente provido.

## ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 18 de junho de 2024.

Ministro RAUL ARAÚJO  
Relator

CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
QUARTA TURMA

Número Registro: 2020/0079615-7

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.061.199 / RJ

Números Origem: 08107630920104025101 201051018107634 8107630920104025101

PAUTA: 14/05/2024

JULGADO: 14/05/2024

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES

Secretária

Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : SPEEDO INTERNACIONAL LIMITED  
RECORRENTE : SPEEDO HOLDINGS BV  
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO G. DA SILVA GOULART PEREIRA - RJ085629  
NATALIA BARZILAI - RJ160275  
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459  
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343  
RECORRIDO : BRASMARK INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
RECORRIDO : MANUFATURA DE ROUPAS LORD LTDA  
RECORRIDO : RAUL SÉRGIO HACKER  
RECORRIDO : MULTISPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES  
LIMITADA  
ADVOGADOS : MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319  
LARISSA MARIA GALIMBERTI AFONSO - SP248527  
JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - RJ166244  
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Relator.

 2020/0079615-7 - REsp 2061199

CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
QUARTA TURMA

Número Registro: 2020/0079615-7

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.061.199 / RJ

Números Origem: 08107630920104025101 201051018107634 8107630920104025101

PAUTA: 14/05/2024

JULGADO: 16/05/2024

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES

Secretária

Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : SPEEDO INTERNACIONAL LIMITED  
RECORRENTE : SPEEDO HOLDINGS BV  
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO G. DA SILVA GOULART PEREIRA - RJ085629  
NATALIA BARZILAI - RJ160275  
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459  
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343  
RECORRIDO : BRASMARK INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
RECORRIDO : MANUFATURA DE ROUPAS LORD LTDA  
RECORRIDO : RAUL SÉRGIO HACKER  
RECORRIDO : MULTISPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES  
LIMITADA  
ADVOGADOS : MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319  
LARISSA MARIA GALIMBERTI AFONSO - SP248527  
JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - RJ166244  
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Relator.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
QUARTA TURMA

Número Registro: 2020/0079615-7      PROCESSO ELETRÔNICO    REsp 2.061.199 / RJ

Números Origem: 08107630920104025101 201051018107634 8107630920104025101

PAUTA: 14/05/2024

JULGADO: 21/05/2024

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES

Secretária

Dra. TAYNAH RODE DA SILVA PETINI

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : SPEEDO INTERNACIONAL LIMITED  
RECORRENTE : SPEEDO HOLDINGS BV  
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO G. DA SILVA GOULART PEREIRA - RJ085629  
                  NATALIA BARZILAI - RJ160275  
                  ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459  
                  PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343  
RECORRIDO : BRASMARK INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
RECORRIDO : MANUFATURA DE ROUPAS LORD LTDA  
RECORRIDO : RAUL SÉRGIO HACKER  
RECORRIDO : MULTISPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES  
                  LIMITADA  
ADVOGADOS : MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319  
                  LARISSA MARIA GALIMBERTI AFONSO - SP248527  
                  JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - RJ166244  
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Relator.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
QUARTA TURMA

Número Registro: 2020/0079615-7

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.061.199 / RJ

Números Origem: 08107630920104025101 201051018107634 8107630920104025101

PAUTA: 14/05/2024

JULGADO: 04/06/2024

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS

Secretária

Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : SPEEDO INTERNACIONAL LIMITED  
RECORRENTE : SPEEDO HOLDINGS BV  
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO G. DA SILVA GOULART PEREIRA - RJ085629  
NATALIA BARZILAI - RJ160275  
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459  
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343  
RECORRIDO : BRASMARK INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
RECORRIDO : MANUFATURA DE ROUPAS LORD LTDA  
RECORRIDO : RAUL SÉRGIO HACKER  
RECORRIDO : MULTISPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES  
LIMITADA  
ADVOGADOS : MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319  
LARISSA MARIA GALIMBERTI AFONSO - SP248527  
JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - RJ166244  
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento.

 2020/0079615-7 - REsp 2061199

CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
QUARTA TURMA

Número Registro: 2020/0079615-7

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.061.199 / RJ

Números Origem: 08107630920104025101 201051018107634 8107630920104025101

PAUTA: 14/05/2024

JULGADO: 11/06/2024

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES

Secretária

Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : SPEEDO INTERNACIONAL LIMITED  
RECORRENTE : SPEEDO HOLDINGS BV  
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO G. DA SILVA GOULART PEREIRA - RJ085629  
NATALIA BARZILAI - RJ160275  
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459  
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343  
RECORRIDO : BRASMARK INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
RECORRIDO : MANUFATURA DE ROUPAS LORD LTDA  
RECORRIDO : RAUL SÉRGIO HACKER  
RECORRIDO : MULTISPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES  
LIMITADA  
ADVOGADOS : MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319  
LARISSA MARIA GALIMBERTI AFONSO - SP248527  
JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - RJ166244  
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

**SUSTENTAÇÃO ORAL**

Dr(a). MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA, pela parte RECORRENTE:  
SPEEDO INTERNACIONAL LIMITED

Dr(a). MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA, pela parte RECORRENTE:  
SPEEDO HOLDINGS BV

Dr(a). CELSO CINTRA MORI, pela parte RECORRIDA: BRASMARK INDUSTRIA,  
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dr(a). CELSO CINTRA MORI, pela parte RECORRIDA: MANUFATURA DE ROUPAS  
LORD LTDA

Dr(a). CELSO CINTRA MORI, pela parte RECORRIDA: RAUL SÉRGIO HACKER

Dr(a). CELSO CINTRA MORI, pela parte RECORRIDA: MULTISPORT INDÚSTRIA  
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LIMITADA

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na  
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após as sustentações orais pelos advogados da parte recorrente e recorrida, a

C5207835-01200

2020/0079615-7 - REsp 20091199

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2020/0079615-7

**PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.061.199 / RJ**

Quarta Turma suspendeu o julgamento para a apresentação do voto na próxima sessão.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
QUARTA TURMA

Número Registro: 2020/0079615-7

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.061.199 / RJ

Números Origem: 08107630920104025101 201051018107634 8107630920104025101

PAUTA: 14/05/2024

JULGADO: 18/06/2024

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES

Secretária

Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : SPEEDO INTERNACIONAL LIMITED  
RECORRENTE : SPEEDO HOLDINGS BV  
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO G. DA SILVA GOULART PEREIRA - RJ085629  
NATALIA BARZILAI - RJ160275  
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459  
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343  
RECORRIDO : BRASMARK INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
RECORRIDO : MANUFATURA DE ROUPAS LORD LTDA  
RECORRIDO : RAUL SÉRGIO HACKER  
RECORRIDO : MULTISPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES  
LIMITADA  
ADVOGADOS : MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319  
LARISSA MARIA GALIMBERTI AFONSO - SP248527  
JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - RJ166244  
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A QUARTA TURMA, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

 2020/0079615-7 - REsp 2061199



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2061199 - RJ (2020/0079615-7)

**RELATOR** : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**  
**RECORRENTE** : SPEEDO INTERNACIONAL LIMITED  
**RECORRENTE** : SPEEDO HOLDINGS BV  
**ADVOGADOS** : JOAQUIM EUGENIO G. DA SILVA GOULART PEREIRA - RJ085629  
NATALIA BARZILAI - RJ160275  
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459  
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343  
**RECORRIDO** : BRASMARK INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
**RECORRIDO** : MANUFATURA DE ROUPAS LORD LTDA  
**RECORRIDO** : RAUL SÉRGIO HACKER  
**RECORRIDO** : MULTISPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES  
LIMITADA  
**ADVOGADOS** : MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319  
LARISSA MARIA GALIMBERTI AFONSO - SP248527  
JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - RJ166244  
**RECORRIDO** : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

### EMENTA

DIREITO DE MARCAS. REGISTRO DE MARCA ALHEIA NO BRASIL. MÁ-FÉ DAS RÉS RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MARCA SEM NOTORIEDADE NO BRASIL NO INÍCIO DOS ANOS 1970. IMPRESCRITIBILIDADE DO PEDIDO DE NULIDADE AFASTADA. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS AUTORAS E AS RÉS POR TRINTA ANOS. *VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM*. MÁ-FÉ AFASTADA NESSE PERÍODO. ADJUDICAÇÃO DA MARCA. PECULIARIDADES INERENTES À ESPÉCIE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da CUP (Convenção da União de Paris), art. 6º, bis, item 3, para se reconhecer a imprescritibilidade da ação de nulidade de registro de marca, é necessário demonstrar a notoriedade da marca e haver má-fé do registrador, decorrente do uso indevido, admitindo-se prova em contrário.

2. A adjudicação de marca somente é possível quando o registrador de má-fé é representante, no Brasil, do reivindicante estrangeiro, o que não ocorre na espécie (CUP, art. 6º septies (1); e Lei 9.279/1996, art. 166).

3. No caso, o v. acórdão recorrido destaca as relevantes peculiaridades de que: a) nos idos de 1976, a marca não era notória no Brasil, entre o público em geral; e b) embora tenham agido as registradoras (rés) com má-fé, ao se apropriarem e registrarem a marca como se delas fosse, lograram manter com as próprias autoras, ora reivindicantes, longa antecedente relação comercial, por trinta anos, o que afasta a incidência do comportamento tido como ardiloso, ao menos nesse período, atraindo o instituto do *venire contra factum proprium*. Rever essas premissas fáticas demandaria a superação do óbice da

Súmula 7/STJ.

4. Então, a adequada resolução da controvérsia, consentânea com as peculiaridades do caso sob exame, impõe: 4.1) reconhecer nulos os registros da marca depositados, a contar de 1º de janeiro de 2007, e já concedidos, devendo o INPI abster-se de conceder os pedidos de registros das rés que ainda estão sendo processados; 4.2) relativamente aos registros anteriores a 1º de janeiro de 2007, deverá o INPI abster-se de prorrogar os prazos dos registros da marca já concedidos às rés, que vençam a partir da publicação da sentença, ratificada por este acórdão; e 4.3) as sociedades empresárias rés e o réu pessoa física devem se abster de utilizar a marca cujos registros são nulos e também aqueles registros que vão sendo extintos, paulatinamente não renovados, a partir do momento das respectivas extinções.

5. Recurso especial parcialmente provido.

## RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED, sociedade empresária inglesa, sediada em Londres, e SPEEDO HOLDINGS BV, sociedade empresária holandesa, com sede em Amsterdã, com fundamento no art. 105, III, *a*, da Constituição Federal, contra acórdão do eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fls. 5.790-5.791):

*PROCESSO CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI - ADJUDICAÇÃO E NULIDADE - CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO - PROVA - PERSUASÃO RACIONAL - MÁ-FÉ - CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.*

*I - O INPI é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que o ato impugnado for resultante de um ato administrativo da autarquia que será atingido diretamente através da decisão judicial.*

*II - A alternatividade da reivindicação de adjudicação referida no art. 166, da Lei nº 9.279/96, possibilita a formulação de pedido subsidiário de nulidade.*

*III - O comparecimento espontâneo da parte mediante a apresentação de razões de defesa supre a falta de citação, nos termos do art. 214, § 1º, do CPC/73.*

*IV - Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro de marca, contados da data da concessão - art. 174 da LPI.*

*V - A imprescritibilidade não é a regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em hipóteses excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas, bens públicos, enquanto que os direitos patrimoniais estão sujeitos aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais. Precedente do STJ.*

*VI - Vigora, no direito processual pátrio, o sistema de persuasão racional, adotado pelo CPC/1973 - arts. 130 e 131 -, não sendo cabível compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comumhão estiver convencido da verdade dos fatos. Precedente do STJ.*

*VII - O art. 166 da LPI - Lei nº 9.279/96 - possibilita ao titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º septies (1), com efeito a partir da data do depósito do pedido - art. 167 -.*

*VIII - A Convenção da União de Paris - CUP, no art. 6º septies (1), condiciona a adjudicação de marca à hipótese de pedido de registro*

*proveniente de ato de má-fé praticado por agente ou por representante do titular da marca no exterior, no contexto de uma relação de confiança própria daquele que opera no mercado em nome de outrem.*

*IX - A ação de nulidade por infringência ao inciso XXIII do art. 124 da LPI, por parte do titular de marca sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, sujeita-se aos requisitos especificados na lei especial, dentre eles a comprovação do depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei - art. 158, § 2º, da Lei nº 9.279/96 -.*

*X - A inexistência do ato de concessão ou rejeição do pedido de registro nº 830365044, na classe 9, referente à marca nominativa SPEEDO AQUASHOT, impossibilita o controle de legalidade que pode ser exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, mormente considerando não caber-lhe imiscuir-se no mérito administrativo.*

*XI - O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedente do STJ.*

*XII - Apelação das autoras conhecida e não provida; remessa necessária e apelação dos réus conhecidas e providas.*

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, em parte, sem efeitos infringentes (fl. 5.840):

*PROCESSO CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI - ADJUDICAÇÃO E NULIDADE - CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO - PROVA - PERSUASÃO RACIONAL - MÁ-FÉ - CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO DESCONHECIMENTO DA AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA FUNDAMENTADA NO INCISO XXIII DO ART. 124 OU NO ART. 126 DA LPI.*

*I - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou (iii) corrigir erro material, não sendo o meio correto à apreciação de alegações de inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo acórdão embargado.*

*II - O acórdão embargado contém somente o vício da contradição quanto ao cumprimento da exigência constante do artigo 158, § 2º, da LPI.*

*III - A ausência de ato de concessão ou rejeição dos requerimentos de propriedade demarca impede o Judiciário de apreciar possível nulidade de ato da Administração pública, mormente considerando que não cabe ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo.*

*IV - Embargos de Declaração parcialmente providos, com efeito integrativo.*

Alegam as recorrentes, inicialmente, violação dos arts. 489, II e § 1º, IV, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, ambos do CPC.

Dizem que padece o acórdão de ausência de fundamentação, porque teria se valido, pura e simplesmente, de trechos da sentença, sem externar outras motivações.

No mérito, têm por violados: Item 3 do art. 6º bis da Convenção da União de Paris (CUP); Item 1 do art. 6º bis da Convenção da União de Paris (CUP) e arts. 124, XXIII, e 126, ambos da Lei 9.279/1996 (LPI); art. 131 do CPC/1973; art. 174 da Lei 9.279/1996 (LPI) e art.

98, parágrafo único, da Lei 5.772/1971; arts. 158, § 2º, e 165 da Lei 9.279/1996 (LPI); arts. 124, XXIII, e 165, ambos da Lei 9.279/1996 (LPI); arts. 133, *caput* e parágrafos, e 124, XXII, ambos da Lei 9.279/1996 (LPI); art. 6º, septies, da Convenção da União de Paris; art. 166 da Lei 9.279/1996 (LPI) e art. 295, parágrafo único, III, do CPC/1973.

Formulam o seguinte pedido no recurso especial (fls. 5.925-5.926):

*Pelo exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso especial, para anular o acórdão dos embargos de declaração, determinando-se que outro seja proferido, desta vez, de forma devidamente fundamentada e com o suprimento das omissões apontadas nos declaratórios interpostos pelas ora recorrentes.*

*Na hipótese de assim não se entender, requer seja conhecido e provido o especial, para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido de adjudicação, ou o de decretação de nulidade de todos os registros da marca SPEEDO concedidos à parte contrária, conforme pleiteado na inicial, determinando, em qualquer hipótese, aos réus, que se abstenham do uso das marcas.*

*Caso, contudo, este Colendo Tribunal entenda que, afastados os indevidos óbices opostos pela Corte de origem e delineados neste recurso, o exame do mérito do pedido de decretação de nulidade deva ser feito pelo Tribunal Regional, requer seja cassado o acórdão recorrido, para que o fundo da questão seja apreciado pela Corte recorrida.*

*Por fim, na remotíssima hipótese desta egrégia Corte manter a improcedência do pedido de adjudicação e de decretação de nulidade de qualquer dos registros, requer-se seja provido o especial, para restabelecer a proibição, imposta pela sentença, de o INPI prorrogar o prazo dos registros concedidos à parte contrária.*

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 5.995-6.045).

O recurso não foi admitido na origem, fixando a decisão que não há omissão e que incidem as Súmulas 7 e 83/STJ (fls. 6.106-6.111).

Por decisão monocrática, o agravo foi convertido em recurso especial (fl. 6.403).

É o relatório.

## VOTO

SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED e SPEEDO HOLDINGS BV ajuizaram **ação ordinária de adjudicação de marcas** contra MULTISPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, RAUL SÉRGIO HACKER, MANUFATURA DE ROUPAS LORD LTDA e INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Segundo consta da exordial, as autoras são fabricantes e titulares de produtos da marca SPEEDO, com atuação em mais de 150 países. Seria, pois, uma marca notória e mundialmente conhecida, que se iniciou na Austrália, em 1914. A consolidação da marca no mercado internacional foi se intensificando com a sua divulgação em vários Jogos Olímpicos, notadamente o de 1972, em Munique (Alemanha), em que o nadador norte-americano Mark Spitz ganhou sete medalhas de ouro. Sua foto, ostentando as conquistas e vestindo uma sunga da marca SPEEDO ganhou as manchetes de todo o mundo.

Narram que o primeiro registro para a marca SPEEDO no Brasil foi depositado em 22 de setembro de 1964, pela antecessora das autoras, a empresa australiana Speedo Knitting Mills Pty. Limited, tendo sido concedido o registro pelo INPI em 2 de setembro de 1970. Posteriormente, em **14 de dezembro de 1976**, esse registro foi extinto pela **caducidade**, prevista, à época, pelo **art. 94 da Lei 5.772/1971**.

A situação econômica do Brasil nos anos 60 e 70 não favorecia a operação das autoras no país, visto que, naquela época, as importações foram severamente restringidas, o que dificultou a comercialização de marcas estrangeiras em solo nacional.

Por conta disso, afirmam, o réu RAUL SÉRGIO HACKER, então atleta de alto nível de polo aquático e conhecedor da importância internacional da marca, teria agido de má-fé, registrando no Brasil, por meio da ré MANUFATURA DE ROUPAS LORD LTDA, que seria uma empresa da sua família, a marca SPEEDO, **após pedir a sua caducidade perante o INPI**.

Alegam que esse registro, o mais antigo da marca SPEEDO concedido pelo INPI em favor da ré MANUFATURA DE ROUPAS LORD LTDA, teria ocorrido **em 14 de maio de 1985, proveniente de depósito em 2 de outubro de 1980**, na classe 25: "*Roupas e acessórios do vestuário em geral e artigos de viagem*".

Posteriormente foi o **registro transferido** para outra empresa da família de RAUL SÉRGIO HACKER, a BRASPORT REPRESENTAÇÕES LTDA., que veio a ser **extinta em 1986**, ano em que o Senhor Raul fundou uma outra empresa, a ora ré **MULTISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, para quem todos os registros obtidos foram, afinal, carreados**.

Para as autoras, o réu, RAUL SÉRGIO HACKER, por meio de suas empresas e agindo de má-fé, registrou a marca SPEEDO e a marca figurativa (*arrow device*), que tinha **registro na Austrália, desde o ano de 1954**, para comercializar no Brasil vestuário de natação e acessórios em geral, justamente a área de atuação das autoras, porque aqueles produtos e marcas eram notoriamente conhecidos pelo mundo afora, já naquela época. Teria o réu se aproveitado da situação econômica do Brasil para assim agir e auferir lucros com a venda de produtos que tinham a marca das autoras, mas que não eram por elas fabricados, já que sempre foi evidente a colidência da marca SPEEDO e do elemento figurativo (*arrow device*).

O pedido formulado na **inicial da ação**, apresentada em **26 de outubro de 2010**, está assim redigido (fls. 82-83):

*Isso posto, as Autoras requerem a V. Exa:*

*a) a citação dos Réus, sendo os três primeiros por precatória nos endereços indicados no intróito, e o INPI através de mandado de citação, em sua sede autárquica, para que, querendo, contestem a presente ação;*

*b) conforme permitido pelo artigo 6 septies da Convenção da União de Paris, confirmado pelo artigo 166 da Lei nº 9.279/06, sejam adjudicados os registros listados no doc. 02-A supra, para a 2ª Autora e/ou quaisquer*

***futuros registros concedidos em nome do 1º Réu, contendo a palavra "SPEEDO" ou o "arrow device";***

***b.1) sejam ainda adjudicados para a 2ª Autora todos os pedidos de registro de marca pendentes listados no doc. 02-B supra e/ou quaisquer novos pedidos de registros em nome do 1º Réu, contendo a palavra "SPEEDO" ou o "arrow device";***

***c) alternativamente, decretação da nulidade dos registros listados no doc. 02-A supra, ou de quaisquer futuros registros concedidos em nome da 1ª Ré, contendo a palavra "SPEEDO" ou o "arrow device";***

***d) em qualquer das hipóteses acima, determinar a abstenção de uso, por parte da 1ª Ré, do 2º Réu e da 3ª Ré, do sinal "SPEEDO" e do seu "arrow device", sob qualquer forma, a que título for, sob pena de pagamento de multa diária equivalente a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente atualizados na época; e,***

***e) a condenação dos Réus ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios estes a serem arbitrados no percentual de 20% sobre o valor da causa, nos exatos termos do artigo 20, §3º, do Código de Processo Civil, diante da complexidade e especialidade da matéria versada nestes autos.***

Foi **incluída no polo passivo** da demanda a empresa **BRASMARK INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, tendo a **sentença julgado parcialmente procedente o pedido**. Consta daquele édito a seguinte ementa (fl. 4.660):

***EMENTA: PROCESSO CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ADJUDICAÇÃO OU NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO. EFEITOS DE CONDUTA CONTRADITÓRIA DAS AUTORAS. APLICAÇÃO DO ART. 124, XXIII, DA LPI. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE.***

***1. Legitimidade passiva ad causam de empresa à qual se imputam condutas relacionadas com a causa de pedir.***

***2. Determinação de inclusão no polo passivo de cessionária de marca registrada.***

***3. A exigência prevista no art.158, § 2º, da LPI, foi atendida pelo requerimento de registro de marca contendo os elementos figurativos e nominativos que dão distintividade às marcas sub judice.***

***4. Rejeitada preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.***

***5. Acolhida a prescrição com relação à pretensão de nulidade das marcas concedidas anteriormente ao quinquênio da propositura da ação.***

***6. Negativa de efeito à pretensão de nulidade em relação a marcas depositadas enquanto as partes mantinham relação comercial - nemo potest venire contra factum proprium.***

***7. Rejeição do pleito adjudicatório.***

***8. Acolhimento da pretensão, subsidiariamente formulada, de nulidade das marcas depositadas, a contar de 1º.01.2007.***

***9. Vedação de prorrogação dos prazos das marcas vencidos a contar da publicação da sentença.***

***10. Pedido julgado procedente em parte.***

Foram manejadas **apelações pelas autoras e pelos réus. Apenas o INPI não apelou.**

O recurso das autoras foi desprovido, ao passo que **a remessa necessária e a apelação dos réus foram providas.**

No recurso especial, **as recorrentes, autoras da ação**, alegam, inicialmente, violação dos arts. 489, II e § 1º, IV, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, ambos do CPC. Dizem que padece o acórdão de **ausência de fundamentação**, porque teria se valido, pura e simplesmente, de trechos da sentença, sem externar outras motivações.

Asserem, no campo da **omissão**, que, de acordo com o **item 3 do artigo 6, bis, da Convenção da União de Paris (CUP)**, para se reconhecer a **imprescritibilidade da nulidade do registro no INPI, é desnecessário demonstrar notoriedade da marca**. O TRF, contudo, teria ignorado o dispositivo, afirmando ser exigível a demonstração de notoriedade, quando o único requisito para a imprescritibilidade seria a demonstração de má-fé daquele que efetuou o registro.

Salientam que o acórdão não examinou a alegação de que, **em 1976, o público que consumia os produtos SPEEDO era composto, quase que exclusivamente, por atletas profissionais**. Embora tenha o TRF reconhecido a notoriedade da marca junto a esse público, **exigiu também a comprovação de notoriedade da marca em relação ao público em geral** que, naquela época (1976), **não integrava o segmento que comprava os produtos da marca SPEEDO**. Ressaltam que, **naquela época, as pessoas comuns não utilizavam touca ou óculos de natação para praticar os esportes aquáticos**. Esse hábito veio muito tempo depois.

Não teria levado em conta o TRF que, em 1976, a marca registrada pelas autoras, no INPI, **caducou, não porque não havia mercado para os seus produtos, mas porque havia dificuldades de exportá-los para o Brasil**. Havia mercado e a marca era notória, tanto que a parte contrária, na mesma época, depositou pedido de registro da marca.

O TRF teria reconhecido a má-fé da parte ré, mas suspendeu seus efeitos e deixou de aplicar o artigo 6º da CUP (imprescritibilidade da pretensão anulatória do registro no INPI), **porque autoras e réus mantiveram relação de confiança e uma “aliança conveniente para ambos os lados” por alguns anos**. Mas não teria considerado as alegações das recorrentes, de que, nos anos 60 e 70, o cenário econômico no Brasil não era favorável para importações, se agravando em 1976, quando a **CACEX proibiu a importação de itens de vestuário**.

Em realidade, não haveria relação de confiança entre as partes. **As autoras somente teriam se relacionado com a parte ré para que os produtos da marca aqui no Brasil fossem distribuídos com o padrão de qualidade próprio da fábrica, em Sidney, Austrália.**

Tiveram de se submeter a isso, porque, na época, o registro da sua marca havia caducado; era proibido exportar seus produtos para o Brasil e uma das rés,

**Manufatura de Roupas Lord S/A, tinha registro da marca SPEEDO no INPI.**

Verberam que, na verdade, sempre pretenderam retomar a sua marca no Brasil e mantiveram, por um tempo, a relação com as réus, por não existir outra alternativa para evitar que fossem adquiridos, no Brasil, produtos de má qualidade com a marca SPEEDO. Por isso, teria sido acertada entre as partes uma taxa de *royalty*, mas que era tão reduzida que não se poderia dizer, como fez o TRF, que o acordo seria benéfico para ambas as recorrentes.

Não teria também o TRF considerado o fato de que as tratativas teriam sido informais, porque a Speedo Knitting Mills era uma empresa familiar e foi dentro desse espírito que tiveram início os contratos entre aquela empresa australiana e o brasileiro Raul Hacker, um dos réus na presente ação.

O TRF, apesar de reconhecer, nos declaratórios, que foi **cumprido o art. 158, § 2º, da LPI**, ou seja, **o depósito dos pedidos de registros pelas recorrentes, perante o INPI, em relação às classes 9, 14, 18, 25, 28 e 35**, manteve a posição de que seria inviável apreciar o pedido de nulidade porque ainda não houve rejeição ou concessão do registro, não podendo o Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo.

Afirmam que o exame pelo INPI não é requisito para apreciar a nulidade do registro concedido à parte contrária. Há que se provar apenas o pedido de registro, o que fizeram as recorrentes. **Seu interesse de agir está demonstrado, pois pretendem ver aplicada a regra do art. 124, XXIII, da LPI.**

**O TRF, ao reformar a sentença, na parte em que essa impôs ao INPI que se abstenha de prorrogar o prazo decenal das marcas registradas pela parte ré, ignorou os fundamentos da sentença, no sentido, precipuamente, de que se tem de adotar uma regra de transição para o caso concreto, evitando-se que, de uma hora para outra, se desconsidere o esforço empresarial da parte ré, cuja má-fé fora reconhecida desde o início, apenas ficando suspensa a sua eficácia até o ano de 2006, quando teria se encerrado a relação comercial com as autoras. A interpretação, portanto, do art. 133 da LPI (renovação do prazo decenal de registro), realizada pela sentença, é a que deve prevalecer, na espécie.**

No mérito, repisa a argumentação expendida, **tendo como violados os:** Item 3 do art. 6º bis da Convenção da União de Paris (CUP); Item 1 do art. 6º bis da Convenção da União de Paris (CUP) e arts. 124, XXIII, e 126, ambos da Lei 9.279/1996 (LPI); art. 131 do CPC/1973; art. 174 da Lei 9.279/1996 (LPI) e art. 98, parágrafo único, da Lei 5.772/1971; arts. 158, § 2º, e 165 da Lei 9.279/1996 (LPI); arts. 124, XXIII, e 165, ambos da Lei 9.279/1996 (LPI); arts. 133, *caput* e parágrafos, e 124, XXII, ambos da Lei 9.279/1996 (LPI); art. 6º, septies, da Convenção da União de Paris; art. 166 da Lei 9.279/1996 (LPI) e art. 295, parágrafo único, III, do CPC/1973.

Pois bem.

Como visto, **o propósito recursal é definir: I) se há omissão e falta de**

**fundamento suficiente no julgado recorrido; II) se é imprescritível a pretensão de nulidade dos registros das marcas efetivados pela parte ré; e III) se é possível adjudicar às recorrentes as marcas alegadamente registradas de modo supostamente indevido pelas partes rés.** Acaso negada a adjudicação, que se reconheça a nulidade dos registros.

## I - OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTOS

Segundo jurisprudência pacífica do STJ, não é omissa o julgamento objeto do recurso especial quando *"o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte"* (REsp 1.666.108/PR, Rel. **Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva**, Terceira Turma, julgado em 23/03/2021, DJe de 25/03/2021).

Além disso, não existe violação ao art. 489, II e § 1º, IV, do CPC/2015, pois, *"se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1º, do CPC/2015 não configurada"* (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. **Ministro Humberto Martins**, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, DJe de 21/06/2016).

Na hipótese, nos moldes em que colocadas as alegações das recorrentes, quanto à omissão e falta de fundamentos no acórdão do Tribunal de origem, há evidente extrapolação dos limites do recurso especial, via de índole extraordinária. **É que pretendem discutir as provas e os fatos considerados pelas instâncias ordinárias.** Ao dizerem que o julgado combatido é desfundamentado, estão, em realidade, apresentando pretensão de inconformismo com o julgamento probatório.

A tese das recorrentes é a de que as provas consideradas não poderiam levar às conclusões firmadas no julgamento ora combatido e que existem elementos de convencimento que, a depender da sua consideração, em maior ou menor extensão, levariam a veredicto consentâneo com as suas pretensões.

Contudo, não é possível a este Colegiado dizer se determinada prova é mais ou menos eficaz para se chegar a essa ou aquela conclusão sobre a contenda. Seria típico revolvimento vedado pela Súmula 7/STJ.

Tanto é assim que suscitam as recorrentes **violação do art. 131 do CPC/1973**, dispositivo que versa sobre o **princípio da persuasão racional**. O convencimento do magistrado é livre, desde que devidamente motivado, como ocorreu na espécie. Elidir as conclusões das instâncias ordinárias encontra óbice no verbete sumular referido, conforme inúmeros pronunciamentos desta Corte Superior:

*AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE*

*LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.*

*1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.*

*2. Reverter a conclusão do colegiado originário, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.*

*3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, "no sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil, (arts. 130 e 131, CPC/73 e 370 e 371, CPC/15), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos e firmar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos do seu convencimento" (AgInt no AREsp n. 1.360.491/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 1/12/2021).*

*4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.*

*5. Agravo interno desprovido.*

*(AgInt no REsp 1.992.963/TO, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022)*

Rejeitam-se, assim, as alegadas omissões e insuficiência de fundamentação.

## II - IMPRESCRITIBILIDADE

Especificamente sobre a **necessidade de se considerar não somente a má-fé, mas também a notoriedade da marca**, para fins de dizer se é ou não imprescritível o pleito de nulidade do registro, as duas Turmas que compõem a **Segunda Seção** já se manifestaram no seguinte sentido:

*RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO COM BASE NA MÁ-FÉ. IMPRESCRITIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NOTORIEDADE DA MARCA AO TEMPO DO REGISTRO. NÃO OCORRÊNCIA.*

*1. A Lei n. 9279/96 (art. 174) estabelece a prescrição quinquenal para a pretensão de nulidade do registro, tendo a Convenção da União de Paris de 1883 - CUP (art. 6 bis, 3) excepcionado a regra ao determinar que não haverá prazo para se anular as marcas registradas com má-fé.*

*2. As marcas notoriamente conhecidas (LPI, art. 136) e de alto renome (LPI, art. 125) mereceram uma especial proteção do legislador, notadamente em razão do princípio que as rege, de repressão ao enriquecimento sem causa, pelo aproveitamento econômico parasitário, já que o Brasil, na qualidade de país unionista, tem o dever de combater a*

**concorrência desleal.**

3. Assim, por gozarem de prestígio perante seu mercado atuante e do público em geral, o reconhecimento da marca como notoriamente conhecida ou de alto renome, por si só, atrai **presunção relativa de má-fé (rectius uso indevido) por parte do terceiro registrador, cabendo prova em sentido contrário.**

4. **Tratando-se de marca notória, em razão do amparo protetivo diferenciado da norma - para fins de imprescritibilidade da ação anulatória -, basta ao requerente a demonstração de que a marca reivindicada era notoriamente conhecida, ao tempo do registro indevido, para obter, em seu favor, a inversão do ônus da prova da má-fé em face do requerido, anterior registrador e, como reverso, a boa-fé do reivindicante.**

5. Na hipótese, verifica-se que a recorrente não impugna o fundamento crucial que deu substrato à sentença e ao acórdão - inexistência de prova da notoriedade da marca no Brasil ao tempo do registro -, pois, repita-se, limitou-se a discutir a presunção de má-fé da recorrida, o que atrai a incidência da Súm. 283 do STF. **Ademais, chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, com relação à existência de provas que poderiam reconhecer a notoriedade da marca nos idos de 1975, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm. 7 do STJ.**

6. **Recurso especial não provido.**

(REsp 1.306.335/RJ, Relator **Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma**, julgado em 25/4/2017, DJe de 16/5/2017)

**RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. ART. 126 DA LEI 9.279/96. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NA NORMA LEGAL. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279/96. ABSTENÇÃO DE USO. INDEFERIMENTO.**

1. **Ação ajuizada em 27/9/2018. Recurso especial interposto em 10/2/2022. Autos conclusos à Relatora em 12/5/2022.**

2. **O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir: (i) se a marca da recorrida se submete à proteção especial do art. 126 da Lei 9.279/96 (marca notória); (ii) se a má-fé da recorrente pode ser presumida; (iii) se a pretensão anulatória está prescrita e (iv) se deve ser vedado o uso, por parte da recorrente, da expressão ZEQUINHA.**

3. **Devidamente enfrentadas as questões invocadas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente.**

4. **A ausência de prequestionamento impede o exame do recurso especial quanto às questões sobre as quais não houve manifestação no acórdão recorrido.**

5. **A proteção especial conferida pelos arts. 126 da Lei de Propriedade Industrial e 6º bis (I) da Convenção da União de Paris refere-se a marcas registradas em outros países que, segundo avaliação da autoridade competente (INPI), qualificam-se como notoriamente conhecidas no respectivo segmento de atividades, apesar de não terem sido depositadas no Brasil.**

6. **Hipótese dos autos a que não se pode aplicar a consequência jurídica das normas precitadas (proteção especial), haja vista o não preenchimento de seu suporte fático: a marca da recorrida não se origina de registro feito no exterior e não foi reconhecida como notória pelo INPI.**

7. *Afastada a circunstância que serviu de fundamento para o Tribunal de origem reconhecer estar caracterizada a má-fé da recorrente ao postular registros perante o INPI (notoriedade da marca da recorrida), revela-se inaplicável o conteúdo normativo do art. 6º bis (3) da CUP, que versa sobre a imprescritibilidade da pretensão anulatória de marca obtida de má-fé.*

8. *A Lei 9.279/96 contém regra expressa dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174).*

9. *O primeiro registro obtido pela recorrente - acobertado pelos efeitos da prescrição da pretensão anulatória deduzida pela recorrida - confere proteção ao elemento nominativo que constitui o objeto do pedido de abstenção de uso, de modo que o indeferimento de tal postulação é medida impositiva.*

10. *RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.*

(REsp 1.994.997/PE, Relatora **Ministra Nancy Andrighi**, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023)

Portanto, ao contrário do que sustentam as recorrentes, **é necessário, sim, demonstrar a notoriedade da marca para se concluir pela imprescritibilidade da pretensão anulatória do registro.** No particular, a seguinte lição doutrinária:

*Notoriedade, anota De Plácido e Silva, provém de notório, do latim notorius, de noscere que significa conhecer. Notoriedade é, portanto, a qualidade daquilo que é sabido, conhecido do público.*

*Transferindo esta noção para o campo das marcas, pode-se dizer que a notoriedade é uma qualidade presente em marcas que auferem um expressivo conhecimento do público. O professor de Estratégia de Marketing na Universidade da Califórnia, David Aaker, define o conhecimento da marca como "a capacidade que um comprador potencial tem de reconhecer ou de se recordar de uma marca como integrante de uma certa categoria de produtos".*

*Qualquer titular de uma marca deseja que ela, assim como seu produto ou serviço, sejam conhecidos do público consumidor. A marca que, implantada no mercado, conseguir ir além das expectativas "normais" de conhecimento por parte dos consumidores terá uma característica a mais, que não poderá deixar de ser reconhecida: a notoriedade.*

(...)

*A notoriedade da marca representa portanto um fato, uma circunstância, em que a marca conquista grande conhecimento do público, o qual relaciona com o produto ou serviço assinalado. Lembra José Antônio Correa que "como fato escapa a toda e qualquer tentativa de fixação no tempo e no espaço". Este fato não é um fato jurídico, mas sim um fato da realidade."*

(MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais* - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, páginas 77-78)

O acórdão recorrido, considerando as peculiaridades da espécie, deixou assente (fls. 5.682-5.689) **não estarem demonstrados, no caso concreto, os requisitos legais (CUP) para que seja reconhecida a imprescritibilidade da pretensão das autoras (adjudicação/nulidade).**

Assentou o julgamento que, embora o signo seja reprodução ou imitação suscetível de produzir confusão de marca registrada em país signatário da CUP, **a marca SPEEDO não era notória no Brasil, entre o público em geral, no início dos anos setenta e**, ademais, considerou-se a peculiaridade de que **a má-fé do grupo réu, ainda que constatada, tem sua eficácia, na espécie, suspensa, durante os trinta longos anos em que as partes, autoras e réus, mantiveram relacionamento comercial harmônico.**

Ao assim decidir, encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, como já consignado linhas atrás, colocando-se também na mesma linha do escólio doutrinário trazido a lume. E, note-se, foi realizada alentada e minuciosa análise dos **elementos de prova coligidos nos autos** (documentos e depoimentos de testemunhas) para se afastar a imprescritibilidade.

Assim, elidir a fundamentação e compreensão adotadas no v. acórdão, razoáveis para as particularidades envolvidas na hipótese, no sentido de que, **em 1976, não era a marca SPEEDO notoriamente conhecida no Brasil e que, pelas especificidades da hipótese vertente, a má-fé não projeta seus efeitos para o período em que as partes mantiveram relação comercial**, demanda revolvimento de provas, vedado pela Súmula 7/STJ, conforme a ementa já transcrita. Note-se que as próprias recorrentes reconhecem que, então, a marca era notória apenas entre atletas profissionais, mas não entre o público em geral (*Ressaltam que, naquela época, as pessoas comuns não utilizavam touca ou óculos de natação para praticar esportes aquáticos. Esse hábito veio muito tempo depois.*)

No mesmo sentido:

*RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE. ARTIGO 6 BIS (3) DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. INAPLICABILIDADE. MÁ-FÉ AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA RECURSAL ELEITA.*

*1. Ação ajuizada em 13/6/2011. Recurso especial interposto em 2/5/2016 e concluso ao Gabinete em 17/5/2018.*

*2. O propósito recursal é definir se, no particular, a pretensão de declaração de nulidade de marca está acobertada pela imprescritibilidade estatuída pelo art. 6 bis (3) da Convenção da União de Paris (CUP) e, sucessivamente, verificar a higidez dos atos administrativos que concederam os registros marcários ao primeiro recorrido.*

*3. De acordo com a regra especial estabelecida pelo art. 6 bis (3) da CUP, são imprescritíveis as pretensões que objetivam o reconhecimento de nulidade do registro de marca que imita ou reproduz outra notoriamente conhecida, desde que evidenciada a má-fé do requerente.*

*4. Hipótese concreta em que o acórdão recorrido, a par de reconhecer a notoriedade da marca supostamente violada (SEMPRE LIVRE), assentou não ser possível, com base no acervo probatório dos autos e nas especificidades fáticas da espécie, imputar ao requerente dos registros impugnados qualquer comportamento contrário à boa-fé.*

*5. As conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, no particular, são inviáveis de reapreciação em sede de recurso especial, ante a incidência do*

**óbice da Súmula 7/STJ.**

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1.741.532/RJ, Relatora **Ministra Nancy Andrighi**, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 9/8/2018)

É de bom alvitre deixar assentado que, **com referência à má-fé**, a incidência dos seus efeitos foi afastada pelas instâncias ordinárias, **tendo em vista que as partes mantiveram um acordo comercial ao longo de trinta anos**, não podendo, pois, as autoras, com tal comportamento, dele se beneficiarem, já que, na **dicção do Tribunal Regional Federal**, **"sabiam exatamente o que estava ocorrendo e tomaram uma decisão estratégica - valia a pena investir em quem chama agora de usurpador"**.

Em realidade, teria havido, para o julgamento combatido, **uma atuação um tanto contraditória com as pretensões deduzidas na presente ação**, por terem as autoras, anteriormente, se relacionado por três décadas com os réus, auferindo, logicamente, lucro dessa relação empresarial, para, depois de tanto tempo assentando, em última *ratio*, com a utilização da sua marca, postular a sua adjudicação ou, alternativamente, a nulidade dos registros efetivados pelos réus.

Em suma, o que está o acórdão afirmando é o seguinte: não pode alguém se beneficiar da má-fé da parte contrária, se com esta manteve relação contratual que lhe teria sido anuente e benéfica, justamente pelo lapso temporal em relação ao qual a referida má-fé é alegada para viabilizar a pretensão agora posta em juízo.

O ordenamento jurídico repudia esse proceder contraditório.

O STJ tem inúmeros pronunciamentos sufragando a aplicação de vedação do *venire contra factum proprio*. Exemplificativamente:

**PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E REPARATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS EM TESE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROIBIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.**

1. *A ausência de particularização dos dispositivos de lei federal em tese violados pelo aresto recorrido caracteriza deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o óbice da Súmula 284/STF.*

2. *O Tribunal a quo decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ, ao repreender o comportamento denominado "venire contra factum proprio". Incidência da Súmula 83/STJ ao recurso especial.*

3. *"A pretensão de alterar o entendimento do acórdão recorrido acerca da aplicação da exceção do contrato não cumprido demandaria a análise e interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ" (AgInt no AREsp 502.075/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/3/2022, DJe de 19/4/2022).*

4. *Agravo interno desprovido.*

(AgInt no AREsp 2.167.223/PR, Relator **Ministro Raul Araújo**, **Quarta Turma**, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023)

*RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE JOVEM TALENTO AO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 932, III, E 1.173, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INVIABILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PARADIGMA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 47 E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, I, II E III, DO CC. OCORRÊNCIA. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO POR FUNCIONÁRIO QUE NÃO TINHA PODERES PARA REPRESENTAR O CLUBE. SIGNATÁRIO QUE ERA O DIRETOR GERAL DO FUTEBOL DE BASE. TEORIA DA APARÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CLUBE. TENTATIVA DE IMPOR AO CONTRATANTE A OBSERVÂNCIA DE REGRA DE SEU ESTATUTO SOCIAL QUE ELE PRÓPRIO DEIXOU DE OBSERVAR. NEGÓCIO JURÍDICO QUE LHE GEROU PROVEITO ECONÔMICO.*

*1. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. Aplicação da Súmula 211/STJ.*

*2. Impossibilidade de conhecimento do recurso especial por suposto dissídio jurisprudencial quando o julgado paradigma é decisão monocrática, sendo imprescindível, para tanto, a apresentação de acórdão.*

*3. Caso concreto que versa acerca de ação de cobrança proposta com o objetivo de buscar o adimplemento dos valores devidos em razão de Termo de Compromisso firmado com o Cruzeiro Esporte Clube pela apresentação, ao clube, de jovem e promissor atleta.*

*4. Clube recorrido que não nega ter sido assinado Termo de Compromisso por meio do qual o jogador foi apresentado ao clube e nele efetivamente atuou, tendo sido posteriormente negociado ao Clube de Regatas Vasco da Gama.*

*5. Alegação, porém, de que o referido Termo de Compromisso foi assinado por quem não tinha poderes para representá-lo.*

*6. Teoria da aparência que deve ser aplicada ao caso, porquanto o signatário, Diretor Geral do Futebol de Base, atuou em nome e no interesse do clube, em negócio jurídico que lhe gerou proveito econômico.*

*7. Comportamento contraditório e, portanto, contrário à boa-fé objetiva que se verifica na conduta do clube, de tentar impor a seu contratante a observância de norma prevista em seu Estatuto Social que foi por ele próprio descumprida. Vício que não pode ser invocado por quem lhe deu causa.*

*8. Aplicação da 'teoria dos atos próprios', como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada nos brocardos latinos 'tu quoque' e 'venire contra factum proprium', segundo a qual ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé.*

*9. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.*

(REsp 1.902.410/MG, Relator **Ministro Paulo de Tarso Sanseverino**, **Terceira Turma**, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023)

Por isso mesmo, não há como acolher a alegação recursal de que a imprescritibilidade é objetiva e não comportaria análise do comportamento das partes acerca de tal questão. Ora, má-fé é dolo, vontade de agir. Tem total relação, portanto, com o

comportamento da parte, sendo certo que a má-fé é requisito expressamente previsto no art. 6º, bis, item 3, da CUP, *verbis*:

*(3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.*

Não há, pois, nada a alterar no acórdão, ao afastar a imprescritibilidade na espécie vertente.

### III - ADJUDICAÇÃO

Não merece, de igual modo, nenhuma retificação o julgamento objeto do recurso especial, no ponto em que **indeferiu a pretendida adjudicação dos registros da marca SPEEDO e de seu elemento figurativo (arrow device).**

Confira-se a fundamentação respectiva (fls. 5691-5692):

#### *PEDIDO INICIAL PRINCIPAL - ADJUDICAÇÃO*

*O art. 166 da LPI - Lei nº 9.279/96 - possibilita ao titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º septies (1), com efeito a partir da data do depósito do pedido - art.167 -.*

*O supracitado art. 6º septies (1) prevê que "Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a **transferência a seu favor do referido registro**, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento".*

*As autoras alegam que o ordenamento jurídico não veda o pedido de adjudicação do registro de marca nos casos em que o depositante de má-fé não for agente ou representante da legítima titular, raciocínio esse que não deve prevalecer, havendo a sentença apelada enfrentado adequadamente a questão, razão pela qual, forte no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença ou do parecer ministerial. - motivação "per relationem" -, adoto os respectivos fundamentos, in verbis:*

*89. A Convenção da União de Paris dispõe que a legislação de um país signatário possa prever a transferência de marca para o caso de o "agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome", e não para outros casos de registro de marcas usurpadas.*

*90. Não é somente a má-fé o requisito escolhido pela Convenção para fazer referência à possibilidade de transferência de marca, mas o fato de a má-fé provir de ato praticado por agente ou por representante do titular da marca no exterior. A CUP restringiu a adjudicação à hipótese de traição comercial procedida por mandatário ou agente da empresa estrangeira.*

*91. A hipótese, portanto, é restrita, e somente pode ser aplicada a um caso de má-fé qualificada pela quebra de confiança em relação comercial pelo*

*procurador ou pelo agente de propriedade industrial. A previsão da CUP exige que haja vínculo de representação. Ela não se aplica a casos em que, mesmo laborando em má-fé, não exista relação de confiança própria daquele que opera no mercado em nome de outrem.*

*92. A CUP trouxe previsão normativa mínima, que poderia ser estendida pela legislação brasileira à má-fé genérica ou mesmo a outras hipóteses. Entretanto, o art. 166, da LPI, fez referência à adjudicação da marca somente na hipótese prevista na CUP. Foi uma opção legítima do legislador, uma vez que a adjudicação, como produz efeito *ex tunc*, poderá trazer repercussão social grave em outras relações comerciais que sejam estabelecidas com clientes e parceiros de mercado.*

*93. Em resumo, a LPI não estava impedida de estender a previsão de adjudicação a outros casos, de baseá-la na conduta de má-fé genérica de terceiros, mas não o fez. Manteve-a restrita à hipótese da CUP. A lei é categórica e não parece ser adequado obter, por via de interpretação, efeito extensivo não pretendido pelas normas referidas.*

*94. No presente caso, como as rés jamais foram representantes da Speedo internacional no Brasil, rejeito o pleito adjudicatório.*

Mas não é só porque os réus não eram representantes da SPEEDO internacional no Brasil que não se pode deferir a adjudicação.

É também, *in casu*, descabida porque tem a adjudicação efeitos *ex tunc*. Deferi-la seria o mesmo que entrar em rota de colisão com a assertiva de que a má-fé das rés não projetaria efeitos sobre o período em que, estando as autoras então sob outra direção, mantiveram as partes relação empresarial colaborativa e amistosa, seja por que fosse a razão.

#### IV - NULIDADE DOS REGISTROS

Afastada a imprescritibilidade da pretensão e indeferida a adjudicação, resta analisar o pleito de **nulidade dos registros** a partir dos cinco anos anteriores à propositura da ação, que é o **prazo de prescrição previsto no art. 174 da Lei 9.279/1996** (*Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão*).

Merece reforma o acórdão, dado que entendeu impossível declarar a nulidade dos registros das marcas nominativas, mistas e figurativas depositadas pela ré MULTISPORT, relativamente à marca SPEEDO e respectivo *arrow device*, a partir de 1º de janeiro de 2007.

Consignou o colegiado originário (fls. 5.838-5.839):

(...)

*As alegações trazidas pelas embargantes demonstram contrariedade ao entendimento adotado pelo acórdão embargado, que não se pode pretender reformar através de embargos de declaração, mas tão somente por meio da interposição de recurso próprio, com exceção da exigência constante do artigo 158, §2º, da LPI, questão que passo a enfrentar adiante.*

*Verifica-se no voto condutor do acórdão embargado que, na parte em que apreciou-se as preliminares e a prejudicial de mérito, adotou-se a fundamentação da sentença apelada, na qual restou consignado que as autoras/embargantes depositaram seis marcas SPEEDO e o respectivo arrow device nas classes 09, 14, 18, 25, 28 e 35 no prazo de 60 dias,*

*cumprindo o requisito de conhecimento da ação de nulidade de marca fundamentada no inc. XXIII do art. 124 ou no art. 126, ambos da LPI, mas quando apreciou-se o mérito, tomou-se como fato aquilo que foi informado pelo órgão técnico do INPI, segundo o qual constava apenas um pedido de registro de marcas contendo a expressão SPEEDO em nome da autora - processo nº 830365044 -, referente à marca nominativa SPEEDO AQUASHOT, depositado em 13/08/2009 para assinalar máquinas fotográficas e seus produtos afins.*

*Nesses termos, forçoso afastar do acórdão embargado essa contradição, reconhecendo-se ter sido cumprida a exigência constante do artigo 158, § 2º, da LPI.*

*Porém, uma consulta à base de dados do INPI revela que os registros 830.888.799, 830.888.810, 830.888.837, 830.888.845, 830.888.861 e 830.888.870, relativos aos depósitos das marcas mistas SPEEDO e arrow device, nas classes 09, 14, 18, 25, 28 e 35, encontram-se sobrestados, não havendo, ainda, solução, em sede administrativa, acerca da concessão ou rejeição dos requerimentos, situação essa similar à do registro nº 830.365.044, referente à marca nominativa SPEEDO AQUASHOT, depositada pelas autoras na classe 09.*

*Dessa forma, como já consignado no voto condutor do acórdão embargado, não se mostra possível, no momento, apreciar possível nulidade de ato da Administração pública, em virtude da inexistência do ato de concessão ou rejeição dos requerimentos, mormente considerando que não cabe ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo.*

*Importante realçar que a manifestação da Diretoria de Marcas do INPI nestes autos, a quem compete legalmente a atribuição da propriedade de marca, analisou a pretensão autoral levando em conta somente o depósito referente à marca nominativa SPEEDO AQUASHOT (fls. 3929/393), em relação ao qual afirmou não restarem presentes todos os requisitos ao reconhecimento do óbice previsto no inc. XXIII do art. 124 da LPI.*

O art. 158, § 2º, da Lei 9.297/1996 exige apenas a comprovação do depósito da marca junto ao INPI. Não é empecilho para a análise da nulidade pretendida pelas ora recorrentes o fato de o INPI ainda não ter concedido ou rejeitado o pedido. Equivocou-se o Tribunal de origem, *data venia*, no particular.

Confira-se a redação do dispositivo em comento:

*Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.*

*(...)*

*§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.*

Para que se conheça da ação de nulidade é preciso, como se vê, apenas a prova do depósito do pedido de registro da marca, o que foi cumprido na espécie, consoante consta de forma expressa no acórdão recorrido.

Por isso é que, **quanto ao destino das marcas até então registradas pelas rés, bem como em relação aos pedidos de registros que ainda estão em processamento no INPI, conforme agora mencionado, merece sufrágio o que fixado pelo Juízo de primeiro grau, por**

ser razoável, adequado e justo, consoante as particularidades da hipótese vertente, amplamente agitadas no presente voto.

Consta da sentença (fls. 4.681-4.694):

"(...)  
*Mérito Propriamente Dito*

(...)  
*Da procedência parcial da pretensão de nulidade*

*95. Impossibilitado o exercício da pretensão adjudicatória e pronunciada a prescrição da pretensão de nulidade dos atos de concessão de registro mais antigos, resta o exame sobre a nulidade de parcela da "família" de marcas não atingida pela prescrição.*

*96. Nesse ponto, há necessidade da retomada da análise da relação jurídica estabelecida entre as partes e sua consequência no pedido de cancelamento dos registros mais recentes.*

*97. As autoras alegam que sempre se mostraram irresignadas com a apropriação indevida da marca pelos réus e que desde o início atuaram para reverter o quadro da perda. Entretanto, a sustentação não encontra respaldo documental na instrução probatória, pelo menos no que se refere ao período anterior a 2007.*

*98. O estudo dos documentos juntados permite separar a relação entre as empresas em três fases: (i) o estabelecimento de estratégia comum de abordagem do mercado brasileiro sem intenção de retomada das marcas, de 1977 a 1986; (ii) a continuidade de investimento na Speedo Brasil, pela Speedo internacional, a fim de fortalecer-se no mercado interno e poder adquirir as marcas, ainda amigavelmente, que vai de 1987/1988 a 2006, e (iii) o rompimento entre as empresas e a adoção de medidas judiciais de adjudicação ou de nulidade das marcas Speedo no Brasil, com a intenção de tomada do fundo de comércio das rés, a partir de 2007.*

*99. De início, a parceria foi boa para ambos os lados e todos faturaram com a estratégia. Na década de 70 o Brasil praticamente não possuía mercado para sportswear. A Speedo internacional viu, naquele que agora denomina de usurpador, um contratante digno com quem poderia lucrar. A relação permaneceu assim até 1986. Dois fatos, entretanto, começaram a alterar o estado de coisas: (i) a Speedo Internacional entrou em tratativas para ser adquirida pelo Linter Group em 1986, e depois pela Pentland em 1991, o que deixou desconfortável a situação comercial no Brasil, onde a marca não era sua, e (ii) começou a abertura do mercado brasileiro a partir de 1989, o que fez com que se projetasse o interesse na exploração direta ou através de parceiro licenciado, sob controle.*

*100. Os novos donos da Speedo internacional consideraram incômoda a situação da marca no país e passaram a avaliar que o registro do signo distintivo deveria ser readquirido. A estratégia empresarial que se evidencia da leitura dos documentos envolveu o apoio comercial às rés para aumentar a fatia de mercado, não permitir a deterioração da marca no exterior e no Brasil e adquiri-la amigavelmente. Essa 2ª fase é marcada pelo aparecimento de contratos formais e a expressa formulação de propostas de compra. As relações comerciais deterioraram-se até o rompimento, em 2006, à vista da constatação de que as rés não entregariam as marcas já consolidadas no mercado. E o pior, deixaram de pagar pelos serviços previstos em contrato de consultoria (fls. 3.106/3.114).*

*101. No que se refere à documentação comprobatória da primeira fase*

*(fls.3.106/1.114), data de 1977, isto é, de somente de um ano após o pedido de registro da marca SPEEDO pelas rés, o início da relação comercial entre as partes com base em confiança recíproca a ponto de se dispensar contrato formal. Ficou estabelecida a estratégia conjunta de mercado no Brasil, pelo representante da Speedo Internacional (Keneth Stevenson) e por Raul Hacker (Manufatura de Roupas Lord). Nas missivas, há referência à preparação de "material com a especificação da Speedo", "entrega da máquina FLAT LOCK", preparação de "área publicitária" e "dar início às vendas 30 dias antes de nossos concorrentes". Há recomendação de que "essas Especificações são altamente confidenciais e devem ser mantidas pela pessoa a quem são destinadas. Não devem ser feitas cópias comuns nem fotostáticas em hipótese alguma".*

*102. As autoras, assim, passaram a ter um parceiro no Brasil a quem se repassou know-how, a quem se entregou segredo industrial e se destinou máquina para padronizar a fabricação de produtos, sem que se tivesse sequer contrato formal. Diante disso, não se tem como considerar que à época os demandados pudessem ser considerados usurpadores. As autoras assumiram, sem que necessitassem (como visto antes, mesmo que não quisessem se opor à perda da marca, poderiam, ao menos, permanecer inertes) conduta incompatível com a pretensão de retomada litigiosa daquelas marcas.*

*103. A relação comercial prosseguiu nos anos seguintes e as partes contribuíram para fortalecer pouco a pouco a SPEEDO no Brasil. Ambas ganharam dinheiro. Das transações de 1978 (fls. 3044/3046) há detalhes sobre o contrato informal entre as partes. Às fls. 3035/3036, as empresas pactuam assistência técnica e de marketing pelo preço de 1% sobre o faturamento da venda dos produtos. À fl. 3037 tratam de questões técnicas de qualidade de produtos. Em 1979 (fls. 3040/3042), a Speedo internacional pactua cobrar 5% sobre as exportações das empresas de Raul Hacker para atuação no exterior.*

*104. Uma missiva de 1978 (fls. 3052/3057) demonstra bem a relação, da qual destaco a seguinte passagem:*

*"Estamos muito interessados em desenvolver a nossa relação com a Brasport, bem como em lhes prestar assistência na comercialização dos produtos Speedo no Brasil.*

*No entanto, se não pudermos receber os royalties pelo know-how e pelos demais itens de forma oficial, teremos que buscar outras formas de remuneração.*

*Você tem alguma sugestão?*

*Em sua missiva, você nos pede que aceitemos royalties de 1% sobre todos os produtos fabricados sob o nome Speedo no Brasil. Isto é aceitável para nós.*

*(...)*

*Em sua carta, você nos solicita um "mapa de elaboração do logotipo da Speedo, acompanhado das respectivas medidas de padronização". Infelizmente, não entendemos exatamente o que você solicita e gostaríamos de receber mais esclarecimentos.*

*As informações referentes às máquinas de rejunte (Flatlock) estão sendo preparadas. As nossas "Especificações Internacionais", a vocês enviadas, estabelecem o tempo de produção de vários itens de vestuário..."*

*105. Como está demonstrado no processo, até as vésperas da incorporação da Speedo Knitting Mills Pty Limited pelo Linter Group e a abertura do mercado interno, a estratégia adotada pela Speedo internacional foi lucrar*

*no Brasil mediante cobrança sobre o faturamento do grupo da ré. Não há evidência, até então, de desejo de tomada litigiosa das marcas; apenas a preocupação de não permitir que houvesse depreciação do valor do signo pela produção interna de produtos de baixa qualidade.*

*106. A partir de 1987/1988 aparecem os primeiros documentos em que, mesmo sem deixar de contratar, mesmo sem deixar de investir nas empresas dos réus, as autoras manifestam intenção de adquirir a marca amigavelmente. As negociações tornam-se mais duras depois, com a incorporação da Speedo internacional pela Pentland, e marca a relação em 1991 e 1992, inclusive com elaboração de minuta de contrato de cessão e de licenciamento das marcas Speedo. São representativas dessa época as cartas cujas cópias encontram-se às fls. 1021/1289. A intenção era obter a cessão da marca e licenciar a própria Multisport por determinado tempo no Brasil. Em que pese algum endurecimento no diálogo comercial, a relação amistosa ainda é a marca do período. A partir de 1994 surgem os contratos formais, lavrados até o rompimento das relações comerciais no final de 2006 (fls.1290/1428). Pela leitura dos autos, o primeiro contrato formal de transferência de tecnologia vigorou de 1994 a 1998. Outro contrato foi lavrado no mesmo ano com vigência de 1999 a 2002, com três renovações em 2003, 2004 e 2005. O inadimplemento no pagamento pelo grupo da ré teria sido responsável pela extinção do contrato, cujo termo final foi 31.12.2006.*

*107. Rompida a relação, as autoras modificaram a postura e buscaram o Judiciário estadual, em 2008, para configurar violação de direitos autorais e pleitear indenização por danos. Propuseram a presente ação, em 2010, com a pretensão de adjudicar ou obter a nulidade das marcas Speedo concedidas pelo INPI ao grupo das réus.*

*108. Somente a partir de 2007, portanto, as autoras passam a assumir posição objetiva no sentido de pretender a nulidade das marcas registradas pelo grupo da ré, e litigiosamente de não permitir que as demandadas continuassem a usar a marca SPEEDO no Brasil.*

*(...)*

*111. De qualquer forma, não se desconhece haver diversos casos em que empresas estrangeiras, titulares de marcas no exterior, conseguiram retomar as marcas de empresas brasileiras que obtiveram registro no INPI, como ocorreu com a Paco Rabanne.*

*112. Entretanto, há uma peculiaridade determinante na presente demanda que não se encontra nos referidos precedentes dos quais resultou a retomada das marcas registradas no Brasil: o comportamento contraditório das autoras.*

*113. O que torna a questão deste feito diferente dos precedentes referidos é o fato de que as autoras, (i) que chegaram a registrar sua marca no Brasil, (ii) permitiram que houvesse declaração de caducidade sem qualquer resistência administrativa e judicial. Além disso, (iii) jamais usaram a marca que lhes foi concedida; (iv) não se opuseram, durante 12 anos em que correu o procedimento administrativo, ao registro da marca pelo INPI em favor de empresa brasileira; (v) contrataram com o grupo de réu na primeira hora, sem que a marca dele ainda sequer tivesse sido concedida; (vi) mantiveram relacionamento comercial, continuaram a investir e a lucrar com a empresa brasileira durante trinta anos, em que pese tentarem obter a cessão das marcas amigavelmente a partir de 1987/1988.*

*114. Sob o aspecto fático, a conduta das autoras é o que há de mais relevante neste processo. A antecessora das demandantes jamais usou no Brasil a marca que obteve, não resistiu à declaração de caducidade, e ainda contratou, investiu e ajudou o grupo das réus a desenvolver a marca.*

*115. Aplicando-se o princípio da boa-fé objetiva, conclui-se que gerou*

*legítima expectativa de investimento por parte dos réus em seu fundo de comércio. Tanto as autoras (e antecessora) quanto as rés investiram nas marcas registradas no Brasil e a exploraram amigavelmente por aproximadamente trinta anos em negócios que geraram lucro para as partes. Ambas trabalharam para o fortalecimento do signo Speedo perante os consumidores brasileiros, sempre sob o pressuposto de que a titularidade das marcas era do grupo réu.*

*(...)*

*118. E o mais importante: as demandantes asseguraram que os réus poderiam, que mesmo deveriam, copiar o padrão e a qualidade dos produtos da Speedo internacional, copiar a atualização de suas marcas em outros países, o conjunto-imagem, o layout de suas lojas e site, o padrão de marketing, que deveriam se esforçar para apresentar ao consumidor brasileiro a ilusão de que ele comprava produtos sob a responsabilidade da Speedo internacional.*

*119. Mas, agora pretendem a nulidade dos registros históricos requeridos pelos réus no período em que mantinham com eles relação comercial.*

*120. Esse é um caso de proibição de comportamento contraditório- nemo potest venire contra factum proprium - em que merece tutela a confiança gerada pelas autoras no comportamento comercial das rés. Estão presentes os pressupostos de incidência do instituto: (i) o factum proprium - a conduta inicial das autoras indicativa de não resistência à titularidade das marcas obtidas com má-fé pelo grupo da ré, reconhecendo-o como parceiro legítimo e incentivando-o a ser Speedo; (ii) a legítima confiança na conservação do sentido objetivo dessa conduta inicial - investimento realizado na consolidação da marca no Brasil e no desenvolvimento do negócio; (iii) a mudança de comportamento - a partir de 2007, com o rompimento da parceria, e (iv) o dano - a ser causado se as marcas históricas forem declaradas nulas ou forem adjudicadas.*

*121. Quanto à conduta das autoras, como o instituto está baseado na boa-fé objetiva, na tutela da expectativa gerada no outro por um determinado comportamento, pouco importa se, no interior das empresas demandantes, havia a avaliação subjetiva de que as rés eram usurpadoras de marcas. O que conta, sob aspecto objetivo, é que não foi exteriorizada a sério a intenção de obter a nulidade desses registros até o final de 2006, e os réus foram tratados como legítimos detentores dos signos distintivos.*

*122. No presente caso, diante da peculiaridade do comportamento das autoras, da avaliação de que o grupo do réu foi incentivado pelas demandantes a imitar e a reproduzir tudo o que era padrão da Speedo internacional, não se deve admitir a declaração de nulidade dos atos de concessão das marcas cujo registro tenha sido requerido até 31.12.2006, tendo em vista que as autoras geraram nas rés a expectativa de que eram os titulares da marca e que podiam explorá-las sem resistência.*

*123. Em resumo, os registros da marca Speedo, que são objeto do pedido de nulidade no presente feito, podem ser divididos em três grupos:*

*(a) aqueles cuja pretensão de nulidade do ato administrativo de concessão está prescrita - os concedidos mais de cinco anos antes da propositura da ação;*

*(b) aqueles cujo efeito de nulidade não deve ser aplicado, em virtude do nemo potest venire contra factum proprium - os requeridos até 31.12.2006;*

*(c) aqueles cuja nulidade deve ser analisada - os requeridos a partir de 2007.*

*Passa-se a examinar as marcas do último grupo.*

**124. Rompida a relação comercial entre os grupos de empresas das partes a partir de 2007, cessada a conduta contraditória das demandantes, nada há a impedir o reconhecimento da nulidade dos atos administrativos de concessão de registros mais recentes.**

*125. Aplica-se ao caso o art. 124, XXIII, da LPI:*

*"Art. 124. Não são registráveis como marca:*

*(...)*

*XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.*

*126. Para que, com base no dispositivo referido, o sinal não possa ser registrado, três condições devem estar presentes: (i) seja imitação ou reprodução de marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade; (ii) o titular da proteção seja sediado ou domiciliado no território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, (iii) a marca se destine a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca.*

*127. No presente caso, todos os pressupostos estão presentes.*

**128. Em relação ao primeiro ponto, as marcas SPEEDO com pedido de registro apresentado pelas rés a partir de 1º.01.2007 são reproduções, total ou parcial, de marcas registradas em outros países pelo grupo da autora. O que se observa, com a análise da evolução dos pedidos de registro, é que os demandados procuraram sempre manter as marcas atualizadas esteticamente em relação a inovações figurativas produzidas pela Speedo internacional. Evidentemente não poderiam deixar de conhecê-las. Quanto ao segundo ponto, as autoras são sediadas no Reino Unido e na Holanda, estados signatários da CUP. No que se refere ao terceiro ponto, as marcas destinam-se a identificar produtos idênticos ou semelhantes, sendo passível de causar confusão ou associação.**

**129. Portanto, devem ser declaradas nulas todas as marcas SPEEDO cujos pedidos de registro tenham sido protocolados pelos réus no INPI a partir de 1º.01.2007, bem como deve o INPI se abster de conceder-lhes registros baseados no referido signo nominativo, figurativo ou misto com o arrow device.**

***Da extinção dos registros da marca Speedo concedidos às rés***

**130. Resta, por fim, a análise da prorrogação das marcas: (i) cujos atos administrativos de concessão estejam abrangidos pela prescrição da pretensão de nulidade, e (ii) cujos requerimentos de registro tenham sido formulados até 31.12.2006 (alíneas "a" e "b" do parágrafo 123 desta**

sentença).

*131. Mantida em parte a higidez dos atos concessórios dos registros, o grupo empresarial réu continuaria a poder em tese colocar no mercado brasileiro produtos com as marcas SPEEDO. Com o passar do tempo, ocorreria o distanciamento das marcas adotadas e dos produtos fabricados no Brasil pelas demandadas e no exterior pelas demandantes, causando confusão em um ramo hoje globalizado de fabricação e venda de roupas esportivas, o que contraria a própria finalidade da marca.*

*132. Com efeito, a titularidade das marcas componentes de uma "família" não deve ser cindida, sob pena de se ferir uma das funções desse signo distintivo, que é a indicação do responsável pela fabricação do produto ou pela prestação do serviço: a função originária e histórica das marcas.*

*133. De um lado, o presente caso serve de paradigma de como essa função foi fragilizada pelas partes, quando acordaram aproximar a produção de seus produtos, de forma que o público consumidor, em princípio, não pudesse identificar a origem diferenciada. Os fatos referentes ao relacionamento entre os dois grupos que agora contendem é a negação concreta desse atributo da marca, pois se colocou por décadas, sob o mesmo signo, pactuadamente, produtos idênticos ou semelhantes, de origem diversa e sob controle empresarial diferente em um mercado globalizado.*

*134. De outro, não deve o Judiciário permitir o prosseguimento de uma situação que desorienta o mercado consumidor.*

*135. Daí a necessidade, diante das peculiaridades do caso concreto, da criação de uma regra de transição que faça com que, paulatinamente as marcas SPEEDO passem a indicar a procedência única dos produtos, sem que, de uma hora para outra, desconsidere-se o esforço empresarial expendido pelas demandadas.*

*136. A solução a ser encontrada deve dar a cada grupo empresarial, das autoras e das rés, a oportunidade de assumir as consequências de suas condutas inadequadas, deve trazer ao consumidor a transparência merecida e deve fazer com que o mercado interno e externo se acomode.*

*137. Para que se resolva a questão, é relevante destacar que os atos administrativos de concessão de registro (art. 129, da LPI) e de renovação de prazo de registro (art. 133, da LPI) são distintos.*

*138. É certo que, normalmente, concedido o registro com prazo de vigência de 10 (dez) anos, as hipóteses legais expressas de indeferimento de renovação são restritas (art. 133, §3º, da LPI). Contudo, deve ser observado que a Lei não fez previsão de renovação automática, mas sim de necessidade de formulação de pedido de prorrogação de prazo, que não prescinde da análise e da prática de um ato pela Administração.*

*139. Em princípio, a única hipótese de indeferimento de prorrogação seria a da falta de exercício efetivo, pela pessoa jurídica de direito privado, da atividade relacionada com o produto ou serviço identificado pela marca (art. 133, §3º c/c art. 128, da LPI). Contudo, não é dado ao Direito perpetuar a proteção de signos obtidos com má-fé.*

*138. No presente caso, foi reconhecida desde o início a má-fé na conduta*

*da parte ré. A eficácia jurídica de seu reconhecimento ficou suspensa, diante da conduta contraditória das autoras até 31.012.2006. Cessada a relação comercial entre as empresas, nada impede que a má-fé se projete para impedir a prorrogação do prazo decenal das marcas.*

*139. Assim é que, mesmo configurada a prescrição da pretensão da nulidade do ato de concessão dos registros mais antigos e mesmo que não se permita às autoras exercer a pretensão de nulidade sobre os atos de concessão dos registros cujos pedidos tenham sido depositados até 31.12.2006, em virtude de sua conduta contraditória, não se pode desconsiderar que as marcas, de qualquer forma, foram obtidas com má-fé e que esta má-fé seja relevante para impedir a renovação do prazo decenal.*

*140. De outra forma, estaria o Judiciário a homologar conduta contrária ao Direito, ao invés de reprimi-la; beneficiando, para o futuro, aquele que agiu de forma eticamente reprovável.*

*141. Considerando, portanto, que as empresas rées possam ter efetuado investimento na produção e venda dos produtos relacionados às marcas atualmente em vigor, a vedação à renovação deve incidir sobre os registros cujo prazo decenal forem vencendo a partir da prolação desta sentença. Os registros, assim, serão extintos paulatinamente, nos termos do art. 142, I, da LPI.*

*142. O pronunciamento de impossibilidade de prorrogação do prazo dos registros de marca consiste em minus em relação à pretensão de nulidade do ato de concessão do registro, não se configurando em pronunciamento extra petita.*

*143. Em resumo:*

*(i) declaro a prescrição da pretensão de nulidade do ato administrativo de concessão das marcas SPEEDO registradas mais de cinco anos antes da propositura da ação;*

*(ii) rejeito a pretensão de nulidade dos atos de concessão das marcas SPEEDO cujos pedidos de registro tenham sido depositados até 31.12.2006;*

*(iii) acolho a pretensão de nulidade dos atos de concessão das marcas SPEEDO cujos pedidos de registro tenham sido depositados a partir de 1º.01.2007;*

*iv) determino ao INPI que se abstenha de prorrogar o prazo dos registros da marca SPEEDO concedidos ao grupo das demandadas que vençam a partir da publicação desta sentença.*

*144. O curso do tempo fará com que os interesses se estabilizem sem, de um lado, permitir-se a repentina tomada do fundo de comércio construído pelos réus (com apoio das autoras) e, de outro, não se homologando judicialmente a conduta de má-fé do grupo empresarial demandado.*

*Da procedência parcial de abstenção de uso das marcas*

*145. Devem os demandados se abster do uso das marcas integradas pela*

*expressão SPEEDO e pelo arrow device cujos pedidos tenham sido depositados no INPI a partir de 1º.01.2007. Da mesma forma, devem se abster do uso das marcas que não tiverem seus prazos prorrogados, a partir do momento em que os registros forem extintos.*

*DISPOSITIVO*

*146. Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado para:*

*a) declarar a nulidade dos registros da marca SPEEDO depositados a contar de 1º.01.2007 já concedidos e determinar ao INPI que se abstenha de conceder os que ainda estão sendo processados;*

*b) determinar ao INPI que se abstenha de prorrogar os prazos dos registros da marca SPEEDO concedidos ao grupo das demandadas que vençam a partir da publicação desta sentença;*

*c) determinar aos 1º, 2º, 3º e 5º réus a abstenção do uso das marcas referidas no item "a" e das marcas que não tiverem seus prazos renovados, neste caso a partir do momento em que os registros forem extintos.*

Pelo que se percebe, as disposições acima representam a melhor solução para a peculiar controvérsia em análise, ou seja, levando-se em consideração as condutas das partes envolvidas.

De um lado, as autoras, em vez de postularem, desde o início, nos idos de 1970, a nulidade dos registros da marca efetivados pelas rés, preferiram somarem esforços empresariais, entabulando com as rés longa relação de parceria, possibilitando que obtivessem lucro com a venda dos seus produtos no Brasil.

De outro lado, as rés teriam agido, sim, com má-fé (embora sem eficácia para o período de 1977 a 31/12/2006), ao registrarem como se fossem suas as marcas (SPEEDO) nominativas, mistas e figurativas que eram, na verdade, das autoras, como sabiam ser.

Na consideração dessas características, únicas do caso concreto, e ainda sopesando que, embora se aplique à espécie o *venire contra factum proprium* (autoras), como já alhures consignado, o fato é que, terminada a relação empresarial que vigorou por trinta anos, a má-fé das rés volta a produzir todos os seus efeitos.

Por isso mesmo, a resolução da controvérsia, consentânea com as peculiaridades do caso em exame, é a de que os registros que têm as rés não sejam mais renovados, o que possibilitará que, paulatinamente, a marca SPEEDO e seu *arrow device* sejam, por assim dizer, "*devolvidos*", com o passar do tempo, às suas verdadeiras proprietárias, as autoras (desde que cumpram os requisitos legais para obter os registros), sem causar, por outro lado, para as rés, abrupto rompimento da realidade até então existente, tudo porque, repita-se, é o que exigem as nuances exclusivas deste processo para que seja adequadamente resolvida a controvérsia.

## V - DISPOSITIVO

Ante o exposto, **dá-se parcial provimento ao recurso especial**, julgando-se procedente, em parte, o pedido inicial, tal como fixado na sentença, para:

*a) declarar a nulidade dos registros da marca SPEEDO depositados a contar de 1º.jan.2007 e já concedidos e determinar ao INPI que se abstenha de conceder os que ainda estão sendo processados;*

*b) relativamente aos registros anteriores a 1º.jan.2007:*

*b.1) determinar ao INPI que se abstenha de prorrogar os prazos dos registros da marca SPEEDO concedidos ao grupo das demandadas que vençam a partir da publicação da sentença, ratificada por este acórdão;*

*b.2) determinar aos réus MULTISPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, RAUL SÉRGIO HACKER, MANUFATURA DE ROUPAS LORD LTDA. e BRASMARK INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. que se abstenham do uso das marcas referidas na presente ação, integradas pela expressão SPEEDO e pelo arrow device, conforme estabelecido no item "a" supra e das marcas que não tiverem seus prazos renovados, conforme o subitem b.1. acima, neste caso a partir do momento em que os registros forem extintos.*

As custas deverão ser divididas entre as partes. Sem honorários, já que há sucumbência recíproca.

É como voto.