

CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA

RECOLHIMENTO

Recurso REsp 10.564/
Tribunal STJ

AÇÃO PARA EXIGIR ABSTENÇÃO DO SEU USO — PRAZO - CANCELAMENTO DA SÚMULA 142 DO STJ

RESUMO

- A empresa recorrente ajuizou ação ordinária alegando ser sociedade comercial existente desde 30/9/74, estabelecendo seu contrato social como objeto a compra e venda, a incorporação e a construção de imóveis em geral e o comércio de materiais de construção; que a empresa ré tem por objeto a mediação na compra, venda, hipoteca, permuta, locação e administração de imóveis; que há, portanto, atividades parcialmente coincidentes; que, por isso, deverá ser alterado o nome da ré, presente a anterioridade do uso do nome, devidamente registrado. Pede a retirada da expressão característica SOL do nome comercial da ré, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 10.000,00 e indenização "em valores mensais correspondentes ao valor de mercado de uma eventual cessão de direitos de uso de nome comercial, desde a data da constituição da ré até à data da efetiva modificação de seu nome". - A sentença julgou procedente, em parte, o pedido para reconhecer a prescrição no que concerne ao pedido de indenização e determinar a supressão da expressão característica SOL dos atos constitutivos da empresa ré. - O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento às apelações, vencido, em parte, o Desembargador Cezar Peluso. O voto vencido acolheu a prescrição de ambos os pedidos. - Em embargos infringentes o Tribunal de origem prestigiou o voto vencido. Primeiro, descartou o incidente de uniformização de jurisprudência ao fundamento de que todos os Acórdãos que o embasam são anteriores à cassação da Súmula nº 142 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, de que a matéria é federal, sendo "absolutamente inútil a uniformização no plano estadual". No mérito, desenvolveu as razões que se seguem: "A controvérsia em deslinde perdeu, praticamente, sua razão de ser, na medida em que, como se percebe da redação dos dois últimos parágrafos de fls. "usque" final de fls., a douta maioria calçou sua decisão em entendimento sedimentado na súmula 142, do Colendo STJ, hoje cancelada, na conformidade do petitório de fls.. Salutar providência dessa Colenda Corte de Justiça que, de resto, posto que a não elimine, torna menos atrativa e proveitosa a estéril e intrincada discussão doutrinária e jurisprudencial a respeito da distinção sobre a natureza do direito em apreço (direito de propriedade ou de personalidade), das ações em questão (pessoal ou real, por ofensa subjetiva ou objetiva) ou de suas causas (causa lesiva transitória ou causa lesiva permanente). E um dos argumentos mais convincentes do acerto da posição abraçada pelo ilustre voto vencido é aquele que se observa no 2º § do item "2" do v. acórdão de fls., estribando-se no art. 85 da Lei 5.772/71, hoje no "caput" do art. 133 da atual Lei da Propriedade Industrial, posto que haja possibilidade de prorrogação, por períodos iguais e sucessivos: 'Malgrado respeitáveis opiniões em contrário, tem-se que o prazo prescricional é de cinco anos, tanto para ações de recomposição de prejuízos, quanto para ações por ofensa ao direito de propriedade apenas porque, o direito de propriedade industrial, concedido pelo INPI, é temporário, porquanto dura dez anos a exploração de uma marca de indústria ou comércio (art. 85, da Lei 5.772/71), o que torna inaceitável a aplicação de um prazo em dobro (art. 177, do Código Civil) para regular a prescrição de ações relativas a tal direito.' Isto posto, recebem-se os presentes embargos, "data maxima venia" da íntima maioria." - Os embargos de declaração foram rejeitados. - Desde logo, afaste-se, porque desatualizada, a lição do especial sobre a desnecessidade do prequestionamento quando surge a violação no Acórdão impugnado. Se tal ocorre, a parte deve ingressar com os embargos de declaração e se ainda assim o Tribunal de origem permanecer omissa no ponto, o especial deverá vir ancorado no art. 535 do Código de Processo Civil, sob

pena de não conhecimento do mesmo, a teor da Súmula nº 211 da Corte. - O que se vai decidir é o prazo de prescrição para o pedido de abstenção do uso da expressão característica SOL. - O dissídio apresentado é com precedente desta Corte na Ação Rescisória nº 512/DF, de que Relator o Senhor Ministro Waldemar Zveiter, ocasião em que a Corte decidiu cancelar a Súmula nº 142 que estabelecia o prazo vintenário. Neste julgamento, no que concerne ao cancelamento da Súmula nº 142, valeram as ponderações feitas no voto do eminente revisor, o Senhor Ministro Barros Monteiro, o qual se manifestou no sentido de que o prazo prescricional é o das ações reais, de

EMENTA

Com o cancelamento da Súmula nº 142, a Corte afastou o prazo de prescrição de vinte anos para a ação que tenha por objetivo a abstenção do uso do nome ou da marca comercial; a anterior jurisprudência já afastava, de todos os modos, a incidência do art. 178, § 10, IX, do Código Civil, isto é, o prazo de cinco anos; em conclusão, aplicável o art. 177, segunda parte, do Código Civil, sendo de dez anos entre presentes e quinze entre ausentes o prazo de prescrição.