



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.251.646 - RJ (2011/0078487-4)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : CONDOR S/A
ADVOGADOS : RODRIGO GOMES DE SOUSA
GUSTAVO REBELLO HORTA
MARIA SILVIA RESENDE BARROSO
ERNANI JOSÉ LENATE GUIMARÃES E OUTRO(S)
RECORRIDO : PROCTER E GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : CLÁUDIO BONATO FRUET
LUIZ LEONARDOS E OUTRO(S)
ADVOGADOS : BEATRIZ DONAIRE DE MELLO E OLIVEIRA
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS
INTERES. : FACILIT ODONTOLÓGICA E PERFUMARIA LTDA
ADVOGADO : MAURÍCIO DE ÁVILA MARÍNGOLO E OUTRO(S)

EMENTA

PROCESSO CIVIL E COMERCIAL. DESENHO INDUSTRIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE REGISTRO. COMPETÊNCIA.

1. A discussão sobre a validade de um registro de desenho industrial, nos termos da Lei, deve ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao Poder Judiciário, deve ser empreendida em ação proposta frente à Justiça Federal, com a participação do INPI. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito.
2. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da TERCEIRA Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, rejeitar a questão de ordem, e dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 11 de dezembro de 2012(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.251.646 - RJ (2011/0078487-4) (f)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : CONDOR S/A
ADVOGADOS : RODRIGO GOMES DE SOUSA
GUSTAVO REBELLO HORTA
MARIA SILVIA RESENDE BARROSO
ERNANI JOSÉ LENATE GUIMARÃES E OUTRO(S)
RECORRIDO : PROCTER E GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : CLÁUDIO BONATO FRUET
LUIZ LEONARDOS E OUTRO(S)
ADVOGADOS : BEATRIZ DONAIRE DE MELLO E OLIVEIRA
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS
INTERES. : FACILIT ODONTOLÓGICA E PERFUMARIA LTDA
ADVOGADO : MAURÍCIO DE ÁVILA MARÍNGOLO E OUTRO(S)

QUESTÃO DE ORDEM

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI:

Cuida-se de petição protocolizada pela recorrida PROCTER E GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA., aduzindo a existência de prevenção da i. Min. Maria Isabel Gallotti para o julgamento do presente recurso especial.

Em consulta ao banco de dados do STJ verifica-se que, de fato, em 04.08.2008 houve a distribuição do Ag 1.089.718/RJ, figurando as mesmas partes deste recurso. Aquele processo foi então distribuído à relatoria do i. Min. Carlos Fernando Mathias, que julgou-o monocraticamente em 10.03.2009, dando-lhe provimento para determinar a subida dos autos principais que, segundo alega a PROCTER E GAMBLE, consubstanciam exceção de incompetência oposta na ação ordinária de deu origem ao presente recurso especial.

Ocorre que a mencionada decisão unipessoal foi objeto de agravo interno protocolizado em 16.03.2009, que se encontra pendente de julgamento desde então e cuja relatoria atualmente se encontra a cargo da i. Min. Maria Isabel Gallotti.

Nesse meio tempo, mais precisamente em 29.09.2010, foi distribuído à minha relatoria o Ag 1.344.032/RJ, interposto contra a decisão do Tribunal de origem que negou



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

seguimento ao presente recurso especial. O Ag 1.344.032/RJ foi provido por decisão monocrática publicada em 03.12.2010 – transitada em julgado em 16.12.2010 – propiciando a subida deste recurso especial, a mim distribuído em 31.05.2011 por prevenção justamente deste último agravo de instrumento e incluído em pauta no dia 04.12.2012.

Note-se, por oportuno, que desde a distribuição do Ag 1.344.032/RJ até a inclusão deste recurso especial em pauta transcorreram **mais de 02 anos**, sem que nenhuma das partes suscitasse a prevenção da i. Min. Maria Isabel Gallotti, tampouco manifestasse qualquer insurgência diante do julgamento, por esta Relatora, do próprio Ag 1.344.032/RJ.

Somente agora, interrompendo uma inércia de mais de 02 anos e na antevéspera do julgamento deste recurso especial, a PROCTER E GAMBLE houve por bem trazer a alegação de prevenção.

Não se ignora que, nos termos do art. 71, *caput*, do RISTJ, a distribuição do recurso “torna preventa a competência do relator para todos os recursos posteriores, tanto na ação quanto na execução referentes ao mesmo processo”.

Essa prevenção, **interna e de natureza relativa**, visa a manter sob a mesma relatoria todos os recursos derivados de um mesmo processo, de modo a concentrar a análise do mérito e evitar a prolação de decisões conflitantes.

Todavia, de acordo com o § 4º do mesmo dispositivo legal, a prevenção deve ser arguida por qualquer das partes “até o início do julgamento”, sob pena de se considerar prorrogada a competência, consoante já decidiu reiteradas vezes esta Corte. Confira-se, à guisa de exemplo, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 152.354/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe de 01.10.2012; EDcl no AREsp 101.178/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 29.06.2012; e EDcl no REsp 1.245.151/MS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 19.12.2011.

Nesse contexto, há de se ter em mente que, nas hipóteses em que o recurso especial for antecedido de agravo (contra a negativa de seguimento daquele recurso), não apenas a prevenção, como também a prorrogação da competência, deve se dar com base nos atos – distribuição e julgamento, respectivamente – praticados no agravo.

Afinal, no julgamento do agravo o Relator irá realizar um juízo, ainda que



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

perfunctório, acerca do mérito do recurso especial, circunstância que, a partir de uma interpretação lógico-sistemática do art. 71, *caput* e § 4º, do RISTJ, se mostra suficiente para prorrogar a competência.

Em outras palavras, tendo julgado o agravo, fica prorrogada a competência do Relator para o julgamento do especial respectivo, independentemente da existência de prévio recurso capaz de, em princípio, atrair a prevenção de outro Ministro.

É justamente o que sucede na hipótese específica dos autos. Muito embora o julgamento do presente recurso especial ainda não tenha se iniciado, esta Relatora já teve contato com o mérito recursal por ocasião do provimento do Ag 1.344.032/RJ – este com trânsito em julgado – situação que, como visto, induz prorrogação da competência.

Não bastasse isso, no particular o Ag 1.089.718/RJ – primeiro a chegar ao STJ – encontra-se pendente de julgamento de agravo interno, de modo que sequer se sabe se o recurso especial a ele ligado chegará a esta Corte.

Ademais, conforme esclarece a própria PROCTER E GAMBLE, o Ag 1.089.718/RJ deriva de exceção de incompetência, matéria que, prequestionada no próprio acórdão recorrido, será apreciada por esta Relatora no julgamento deste recurso especial.

Assim, também em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, não faz sentido retirar o presente processo de pauta, postergando o seu julgamento, quando os temas nele contidos compreendem matéria que, eventualmente, chegará ao conhecimento do STJ pela via do Ag 1.089.718/RJ, o qual sequer tem previsão de ser julgado.

Por outro lado, não se poderia premiar a desídia da parte que, após se manter inerte por mais de 02 anos, pretende, momentos antes do julgamento, ver o processo retirado de pauta *sine die*.

Conforme se destacou no julgamento do AgRg no Ag 966.728/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe de 18.08.2008, “distribuído o recurso, o advogado da parte tem o dever perante seu constituinte de acompanhar os trâmites do processo, dispondo, para tanto, dos mais diversos meios para saber a quem foram os autos distribuídos para, assim, requerer, **no primeiro momento**, a suscitada prevenção” (grifei).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Forte nessas razões, voto pela prorrogação da competência desta Relatora para julgamento do presente recurso especial.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.251.646 - RJ (2011/0078487-4) (f)

RECORRENTE : CONDOR S/A
ADVOGADOS : RODRIGO GOMES DE SOUSA
GUSTAVO REBELLO HORTA
MARIA SILVIA RESENDE BARROSO
ERNANI JOSÉ LENATE GUIMARÃES E OUTRO(S)
RECORRIDO : PROCTER E GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : CLÁUDIO BONATO FRUET
LUIZ LEONARDOS E OUTRO(S)
ADVOGADOS : BEATRIZ DONAIRE DE MELLO E OLIVEIRA
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS
INTERES. : FACILIT ODONTOLÓGICA E PERFUMARIA LTDA
ADVOGADO : MAURÍCIO DE ÁVILA MARÍNGOLO E OUTRO(S)

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por CONDOR S.A., com fulcro no art. 105, III, “a”, da CF, contra acórdão proferido pelo TJ/RJ.

Ação: declaratória de inexistência de infração a registro de desenho industrial, ajuizada por PROCTER E GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. em face da recorrente e de Facilit Odontológica e Perfumaria Ltda.

Depreende-se dos autos que a CONDOR detém junto ao INPI o registro de desenho industrial de uma embalagem para fio dental (DI 6201615-6). A empresa Gillette, adquirida pelo grupo PROCTER E GAMBLE, requereu frente ao INPI o registro de uma embalagem semelhante, o qual foi inicialmente concedido (DI 6401647-1), mas posteriormente anulado em virtude de procedimento administrativo instaurado a pedido da CONDOR, dada sua semelhança com o DI 6201615-6.

Diante disso, a PROCTER E GAMBLE ajuizou a presente ação, por meio da qual pretende ver declarada “a inexistência de infração ao registro de desenho industrial nº 6201615-6 pelo novo produto Oral B, que se utiliza do design do extinto registro nº 6401647-1” (fl. 39). Alega que o desenho industrial da CONDOR não foi submetido a exame de mérito, na forma do



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

art. 106 da LPI, bem como que a similitude entre as embalagens não implica violação de desenho industrial.

Sentença: julgou improcedente o pedido, sob o argumento de que o registro obtido pela CONDOR (DI 6201615-6) “se materializa em verdadeiro ato administrativo que goza de presunção de legalidade, embora relativa, sendo certo que não há elementos suficientes nos autos que afastem a referida presunção” (fls. 624/632).

Acórdão: o TJ/RJ deu provimento à apelação da PROCTER E GAMBLE e julgou prejudicado o recurso adesivo da CONDOR, nos termos do acórdão (fls. 726/738) assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DESENHO INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE NOVIDADE E ORIGINALIDADE. REGISTRO PRETÉRITO. ESTADO DA TÉCNICA. INFRAÇÃO AO REGISTRO NÃO CARACTERIZADA. O desenho industrial, para obter a proteção do registro, deve ser novo e original. Forma semicircular que se insere no conceito de forma comum e vulgar, estando englobado no estado da técnica (art. 96, § 1º c/c art. 100, II, ambos da Lei nº 9.279/96). Finalidade do desenho industrial meramente estética, visando proteger aquele que elaborou uma aparência diferente para o seu produto, atraindo clientela. Diversos pontos distintos entre ambos os produtos, através de análise a olho nu, geram a ideia de que não houve violação ao desenho industrial da Condor, tendo em vista a possibilidade de diferenciação entre o produto Condor e o produto Oral B, que apenas se assemelham no formato da embalagem, formato este semicircular, ou seja, comum e vulgar (art. 100, II, da Lei nº 9.279/96). Ausência de infração ao registro. Reforma da sentença.

Embargos de declaração: interpostos pela CONDOR, foram rejeitados pelo TJ/RJ (fls. 774/781).

Recurso especial: alega violação dos arts. 42, 97, 100, 101, 104 106, 109 e 240 da LPI.

Prévio juízo de admissibilidade: o TJ/RJ negou seguimento ao recurso especial (fls. 835/837), dando azo à interposição do Ag 1.344.032/RJ, provido para determinar a subida dos autos principais (fl. 812, vº).

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.251.646 - RJ (2011/0078487-4) (f)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : CONDOR S/A
ADVOGADOS : RODRIGO GOMES DE SOUSA
GUSTAVO REBELLO HORTA
MARIA SILVIA RESENDE BARROSO
ERNANI JOSÉ LENATE GUIMARÃES E OUTRO(S)
RECORRIDO : PROCTER E GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : CLÁUDIO BONATO FRUET
LUIZ LEONARDOS E OUTRO(S)
ADVOGADOS : BEATRIZ DONAIRE DE MELLO E OLIVEIRA
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS
INTERES. : FACILIT ODONTOLÓGICA E PERFUMARIA LTDA
ADVOGADO : MAURÍCIO DE ÁVILA MARÍNGOLO E OUTRO(S)

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cinge-se a lide a determinar se a embalagem desenvolvida pela PROCTER E GAMBLE para comercialização do produto Oral B viola ou não desenho industrial da CONDOR, registrado junto ao INPI. Preliminarmente, cumpre verificar a regularidade da via eleita para discussão da matéria.

I. Da competência para processamento da ação declaratória. Violação do art. 240 da LPI.

Aduz a CONDOR que, “não obstante a inadequação do foro escolhido, a recorrida visa, na realidade, obter do Poder Judiciário, não apenas uma declaração que lhe permita a comercialização do seu produto, mas, sim, a efetiva análise técnica do desenho industrial da ora recorrente” (fl. 804), o que, no seu entender, compete ao INPI, nos termos do art. 240 da LPI.

Diante disso, conclui que “não poderia o Poder Judiciário, na esfera estadual,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

extrapolar os limites de sua competência, exercer o papel do INPI e julgar a presente demanda no sentido que o fez” (fls. 805/806).

O TJ/RJ, por sua vez, afirmou que “não é o caso de declarar a inexistência de violação ao desenho industrial depositado pela CONDOR, o que, em si, afasta inclusive a competência da Justiça Federal” (fl. 732).

Provocado via embargos de declaração, o Tribunal Estadual integrou seu acórdão com a ressalva de que “não houve análise sobre a validade do desenho industrial nem a declaração de violação ao desenho industrial”, afirmando que os fundamentos da decisão foram “utilizados apenas para demonstrar que a conduta em questão não caracterizou infração ao registro da ora embargante [CONDOR]” (fls. 777/778).

Todavia, a análise do inteiro teor do acórdão recorrido evidencia ter o TJ/RJ, ainda que de forma incidental, realizado **profundo juízo acerca dos requisitos de validade do desenho industrial** da CONDOR (DI 6201615-6), concluindo pela ausência de novidade e de originalidade.

Aliás, o caminho trilhado por aquele Tribunal foi induzido pela própria argumentação desenvolvida pela PROCTER E GAMBLE que, desde a inicial, afirma que a forma do desenho industrial da CONDOR “já foi antecipada há anos, estando presente em diversos registros de desenhos semelhantes no Brasil e no mundo e, portanto, sendo desprovida de qualquer novidade ou originalidade, não merecendo, assim a proteção do desenho industrial” (fl. 15).

Acrescente-se, por oportuno, que a PROCTER E GAMBLE **já tentou registrar o seu desenho industrial** (DI 6401647-1), sendo certo que, conforme esclarece a sentença, o INPI, em processo administrativo instaurado por iniciativa da CONDOR, aduzido que aquele desenho “apresenta as mesmas características configurativas do objeto do registro [DI 6201615-6], se confundindo visualmente com este quando comparados”, para concluir que “as diferenças apontadas pela titular [do DI 6401647-1] não são suficientes para caracterizarem um novo design” (fls. 628/629).

Constata-se, portanto, que a PROCTER E GAMBLE pretende fazer uso da presente ação como meio transversal de obter uma declaração de nulidade, não apenas do



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

registro do desenho industrial da CONDOR (DI 6201615-6), mas da própria decisão administrativa do INPI que anulou o registro do seu desenho industrial (DI 6401670-1).

Apesar de sustentar que esta ação não objetiva a anulação do registro da CONDOR, mas apenas a declaração de que sua embalagem não viola desenho industrial, o efeito prático buscado pela PROCTER E GAMBLE não é outro senão superar a negativa de registro do DI 6401670-1 e impedir que o registro do DI 6201615-6 produza efeitos, resultados que exigiram do Judiciário o reconhecimento, mesmo que incidental e tácito, da invalidade dos referidos atos administrativos, ambos emanados do INPI.

Diante disso, imperioso que se avalie a possibilidade dessas supostas nulidades serem reconhecidas incidentalmente pela Justiça Estadual, dado que a competência para a ação direta de nulidade a rigor recai sobre a Justiça Federal.

Não cabe dúvida de que é possível à Justiça Estadual apreciar pedido de abstenção de uso indevido de desenho industrial. Em geral, porém, o faz mediante confirmação de que o desenho industrial foi previamente registrado no INPI, bem como pela confrontação do desenho original com aquele que se reputa cópia, ou por qualquer outro meio apto a certificar a existência de efetiva proteção de direito industrial.

Entretanto, não é essa a questão posta a desate nestes autos. No particular, constituem fatos incontroversos tanto o registro do DI 6201615-6, pela CONDOR, quanto a tentativa de utilização, pela PROCTER E GAMBLE, de embalagem que o próprio INPI já declarou ser insuscetível de registro, dada sua semelhança com a embalagem da CONDOR.

A recorrida, porém, aduz que o DI 6201615-6 não estaria sujeito a proteção, pois o mérito do registro não teria sido analisado pelo INPI, procedimento que, uma vez realizado, revelaria a ausência de requisitos indispensáveis, quais sejam, novidade e originalidade.

Na espécie, portanto, cumpre avaliar se a Justiça Estadual poderia negar proteção a um determinado desenho industrial, registrado no INPI, com fundamento apenas na aparente invalidade desse registro, não declarada pela Justiça Federal. Mais do que isso, cumpre avaliar se a Justiça Estadual poderia, contrariando anterior decisão administrativa do INPI, declarar que um determinado desenho industrial não viola outro, devidamente registrado.

O art. 57 da LPI, aplicável aos desenhos industriais por força do art. 118 do



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

mesmo Diploma Legal, dispõe expressamente que “a ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito”. Por outro lado, o art. 56, §1º, do mesmo diploma legal, autoriza que a nulidade seja “arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa”.

Na tentativa de harmonização desses comandos legais surge a dúvida: a negativa da proteção conferida pelo registro, pela Justiça Estadual, esta sujeita a prévia declaração de invalidade desse registro pela Justiça Federal, ou a competência da Justiça Federal se mantém apenas para as ações de nulidade pela via principal, sendo possível o seu reconhecimento incidental pela Justiça Estadual?

O tema já foi objeto de apreciação pelo STJ em sede de proteção patentária, mas ainda não houve a consolidação de um entendimento.

Com efeito, por ocasião do julgamento do AgRg no Ag 526.187/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 03.09.2007, a 4ª Turma estabeleceu que “a nulidade da patente, com efeito *erga omnes*, só pode ser declarada em ação própria, proposta pelo INPI, ou com sua intervenção, perante a Justiça Federal. Porém, o reconhecimento da nulidade como questão prejudicial, com a suspensão dos efeitos da patente, pode ocorrer na Justiça comum estadual”. Ao assim decidir, a 4ª Turma então baseou-se no escólio de Luiz Guilherme de A. V. Loureiro.

Outrossim, ao julgar o REsp 325.158/SP, de minha relatoria, Relator para acórdão Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 09.10.2006, a 3ª Turma, debatendo amplamente a questão, assumiu posicionamento distinto. Decidiu-se que, “estando registrada a marca no INPI, não é possível a sua utilização por terceiro antes de desconstituído o respectivo registro via ação própria”. Nesse julgado, o i. Relator para acórdão, saudoso ministro Carlos Alberto Menezes Direito, apoiou seu posicionamento em outros precedentes da 3ª Turma, entre os quais vale ressaltar os REsp 242.083/RJ, 57.556/RS, 11.767/SP, 36.898/SP e 128.136/RJ. Destacam-se de seu voto os seguintes fundamentos:

O que se verifica da jurisprudência da Corte é que a desconstituição do registro, por ação própria, é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional. Naqueles casos em que a Corte autorizou o uso apesar do registro constatou-se que houve circunstâncias peculiares, a partir da condição do registro deferido pelo próprio INPI.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E creio, com todo respeito aos votos que me precederam acompanhando a posição da ilustre Relatora, que os precedentes da Corte não merecem alterados (sic). Observo que o artigo 205 da Lei nº 9.279/96, mencionado pela Ministra Nancy Andrighi, que autoriza a invocação como matéria de defesa a alegação da nulidade da patente ou do registro é específico da ação penal, ressalvando, ainda, o dispositivo que a absolvição do réu 'não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente'. Ora, na verdade, tanto o art. 124, VI, que veda o registro como marca de 'sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço (...)', como o art. 165 que prescreve ser 'nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei', na minha compreensão, não desqualificam o fato de que o deferimento do registro somente pode ser desconstituído por ação própria, sob pena de construir-se interpretação que viola o direito de exclusividade enquanto mantido o registro em vigor. Aquele que detém o registro tem direito a opor-se ao uso da marca de sua titularidade por qualquer outro, não sendo possível a declaração pontual de ineficácia do registro no INPI, como pretendeu o acórdão recorrido, com a consequência de produzir, tão somente 'efeito administrativo perante tal órgão'. (...)

É necessário, ainda, considerar que a ação de nulidade do registro da marca está regulada, especificamente, nos artigos 173 a 175 da Lei nº 9.279/96 e deve ser ajuizada no foro da Justiça Federal, devendo nela intervir o INPI, quando não seja ele o autor, com prazo de prescrição próprio e com possibilidade de suspensão liminar dos efeitos do registro e do uso da marca.

Manter o acórdão recorrido, com todo respeito aos que me antecederam, significa violentar a disciplina própria do Código de Propriedade Industrial, que não autoriza a desconstituição do registro salvo pela via do processo administrativo (artigos 168 a 172) e da ação de nulidade, não tendo previsão alguma para autorizar-se a sua declaração incidental de ineficácia, sem que intervenha no processo o INPI e sem que tenha sido ajuizada no foro que a lei especial de regência indicou competente, ou seja, a Justiça Federal.

A tais argumentos, acresceu-se a pertinente observação do i. Min. Castro Filho:

É de se considerar, nesses casos, que o ato administrativo relativo à concessão do registro possui conteúdo decisório e, desempenhando o INPI atividade típica de Estado, qual seja a de regular a propriedade industrial em âmbito nacional, o interesse federal no sentido de que a autarquia atue na dialética estabelecida em razão do registro de marca, questão de sua exclusiva atribuição, resta patente, especialmente por tratar-se de matéria de extrema relevância social e econômica, como já se observou nas razões delineadas nos votos predecessores.

Naquela ocasião, proferi voto vencido, defendendo a possibilidade de reconhecimento incidental da nulidade de patente. Contudo, curvo-me à posição que se sagrou



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

vencedora no âmbito desta 3ª Turma, não apenas por uma questão de disciplina judiciária, mas também porque, no mérito, convenci-me, depois, de que este é o melhor entendimento acerca do assunto.

Nesse aspecto, ressalto que a exegese sistemática do art. 56, §1º, da LPI, aponta para a necessidade de se considerar que a alegação de nulidade de registro, enquanto matéria de defesa, é cabível em ação que tramite na Justiça Federal, com a participação do INPI.

Até porque, não faria sentido algum conceber que o reconhecimento incidental da invalidade de registro pudesse ser obtido sem nenhum requisito especial, enquanto essa mesma declaração, pela via principal, conta com regra específica de competência e exige a participação obrigatória do INPI. Como bem observado pelo i. Min. Menezes Direito, interpretar a norma desse modo distorce o seu real espírito, pois confere ao registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa.

Em síntese, pois, a discussão sobre a validade de um registro de patente ou de desenho industrial, nos termos da Lei, deve ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao Poder Judiciário, deve ser empreendida em ação proposta na Justiça Federal, com a participação do INPI. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito.

Inclusive, em recente julgamento, relativo ao REsp 1.132.449/PR, minha relatoria, DJe de 23.04.2012, já externei esse meu novo posicionamento, tendo sido acompanhada à unanimidade pelos demais integrantes desta 3ª Turma.

No particular, a situação se afigura ainda mais grave, pois a pretensão da PROCTER E GAMBLE exigiu não apenas a manifestação incidental acerca da invalidade do registro de desenho industrial da CONDOR (DI 6201615-6), mas, por igual via, o reconhecimento da nulidade de anterior decisão administrativa do INPI que anulou o registro de seu desenho industrial (DI 6401647-1).

Para dar provimento ao pedido da PROCTER E GAMBLE, o TJ/RJ acabou por realizar juízos de mérito que, em princípio, competiriam ao INPI mediante processo administrativo e que, tendo sido submetidos ao crivo do Poder Judiciário, deveriam obrigatoriamente contar com a participação daquele órgão, nos termos do art. 57 da LPI, circunstância que atrai a



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

competência da Justiça Federal.

Diante disso, por se tratar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, em razão da pessoa (art. 109, I, da CF/88), os autos deverão ser remetidos à Justiça Federal com anulação de todos os atos decisórios até aqui proferidos, consoante determina o art. 113, § 2º, do CPC, devendo a PROCTER E GAMBLE, no prazo de 15 dias, promover a citação do INPI para que integre a lide na condição de litisconsorte passivo necessário, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 47, parágrafo único, do CPC.

Note-se, por oportuno, que sendo a questão de ordem pública, declarável de ofício e devidamente prequestionada na origem, nada impede que o STJ, superado o juízo de admissibilidade do recurso especial, se pronuncie sobre o tema. Confira-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no EREsp 947,231/SC, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 10.05.2012; e AgRg no EREsp 999.342/SP, Corte Especial, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 01.02.2012.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal com anulação de todos os atos decisórios até aqui proferidos, devendo a PROCTER E GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a citação do INPI para que integre a lide na condição de litisconsorte passivo necessário, sob pena de extinção do processo.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2011/0078487-4

REsp 1.251.646 / RJ

Números Origem: 1264097220078190001 20070011230803

PAUTA: 11/12/2012

JULGADO: 11/12/2012
SEGREGADO DE JUSTIÇA

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CONDOR S/A
ADVOGADOS : RODRIGO GOMES DE SOUSA
GUSTAVO REBELLO HORTA
MARIA SILVIA RESENDE BARROSO
ERNANI JOSÉ LENATE GUIMARÃES E OUTRO(S)
RECORRIDO : PROCTER E GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : CLÁUDIO BONATO FRUET
LUIZ LEONARDOS E OUTRO(S)
ADVOGADOS : BEATRIZ DONAIRE DE MELLO E OLIVEIRA
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS
INTERES. : FACILIT ODONTOLÓGICA E PERFUMARIA LTDA
ADVOGADO : MAURÍCIO DE ÁVILA MARÍNGOLO E OUTRO(S)

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

CERTIDÃO

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

A Turma, por unanimidade, rejeitou a questão de ordem, e deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.