

**AgInt no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 904813 - MG
(2016/0099903-9)**

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
AGRAVANTE : MASTEROP OPERADORA TURISTICA LTDA - ME
ADVOGADOS : ALEXANDRE MEDEIROS SAMPAIO - AL004327
CAIO LEITE RIBEIRO - AL005664
WAGNER SANTOS FARIA E OUTRO(S) - MG106178
HERMANO MOREIRA PETTERSEN - MG051636
AGRAVADO : MASTER TURISMO LTDA
ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863
HUGO FABRI - SP119025
LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
VINÍCIUS PEDROSA FERREIRA CRISTO E OUTRO(S)
- MG070163

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. REGISTRO VÁLIDO NO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agrado interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 01 de junho de 2020 (Data do Julgamento)

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora

Aglnt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 904.813 - MG (2016/0099903-9)

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Trata-se de agravo interno interposto por MASTER OPERADORA TURÍSTICA LTDA. EPP contra decisão mediante a qual neguei provimento a seu agravo em recurso especial, dada a incidência da Súmula 83 desta Corte.

O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:

AÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - EMPRESAS QUE ATUAM NO MESMO RAMO - NULIDADE DO REGISTRO - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA, PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL, COM A PARTICIPAÇÃO DO INPI - DANO MATERIAL - EXISTÊNCIA - IMPOSIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR.

O direito ao uso da marca nos dizeres do artigo 125, interpretado à luz do art. 124, XIX, da Lei 9.279/196, garante ao seu titular o direito à proteção, evitando-se que outrem dele se utilize ou o imite, ainda que em parte, mesmo que desenvolva serviço diverso, mas muito semelhante e na mesma área, como se dá no caso.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que eventual declaração de nulidade do registro deve ser perquirida em ação própria, perante a Justiça Federal, com a participação do INPI, não sendo cabível sua declaração incidente, no Juízo Estadual.

Quanto ao dano material, é ele evidente, na medida em que decorre da utilização indevida da marca da autora, sendo, então, de se apurar o quantum indenizatório em liquidação de sentença, exatamente como decidido pelo magistrado a quo. Precedentes do STJ.

A agravante alega violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. Sustenta não se aplicar ao caso a Súmula 83/STJ e afirma que ela e a agravada não atuam no mesmo ramo, de modo que não se poderia falar em concorrência desleal.

Em sua impugnação, MASTER TURISMO LTDA. afirma que a agravante objetiva discutir os fatos da causa, exemplificando com excertos do agravo interno em cotejo com trechos do acórdão recorrido. Alega ausência de prequestionamento e de violação de lei federal. Pede aplicação da multa do art.

Superior Tribunal de Justiça

1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015.

É o relatório.

Superior Tribunal de Justiça

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 904.813 - MG (2016/0099903-9)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE : MASTEROP OPERADORA TURISTICA LTDA - ME
ADVOGADOS : ALEXANDRE MEDEIROS SAMPAIO - AL004327
CAIO LEITE RIBEIRO - AL005664
WAGNER SANTOS FARIA E OUTRO(S) - MG106178
HERMANO MOREIRA PETTERSEN - MG051636
AGRAVADO : MASTER TURISMO LTDA
ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863
HUGO FABRI - SP119025
LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
VINÍCIUS PEDROSA FERREIRA CRISTO E OUTRO(S) -
MG070163

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. REGISTRO VÁLIDO NO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI(Relatora): O agravo não prospera.

O acórdão recorrido se manifestou de forma suficiente e motivada sobre o tema em discussão nos autos. Ademais, não está o órgão julgador obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos apontados pelas partes, a fim de expressar o seu convencimento. No caso em exame, o pronunciamento acerca dos fatos controvertidos, a que está o magistrado obrigado, encontra-se objetivamente fixado nas razões do acórdão recorrido. Afasto, pois, a alegada violação do art. 535 do CPC.

Quanto ao mais, observo que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada na jurisprudência desta Corte, para a qual não se pode impor a abstenção de uso de marca a quem é dela titular. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONJECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIEDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do *trade dress* (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

2. No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e

Superior Tribunal de Justiça

Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A.
(REsp 1527232/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 05/02/2018)

No caso concreto, consta do acórdão recorrido que a agravada, que atua no mesmo ramo da agravante, tem marca registrada perante o INPI, razão pela qual não poderia a agravante impedi-la de dela fazer uso. Desse modo, a argumentação desenvolvida no agravo interno acerca da ausência de concorrência desleal não tem o condão de infirmar a tese de que o acórdão está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior.

Por isso incide sobre o caso a Súmula 83 do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos com base na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, conforme iterativa jurisprudência desta Corte (AgRg no AgRg no AREsp n. 3.484/RN, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 6/11/2015).

Em face do exposto, nego provimento ao interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

**AgInt no AREsp 904.813 / MG
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2016/0099903-9

Número de Origem:

10024097246425010 72464255820098130024 0024097246425

Sessão Virtual de 26/05/2020 a 01/06/2020

Relator do AgInt

Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : MASTEROP OPERADORA TURISTICA LTDA - ME

ADVOGADOS : ALEXANDRE MEDEIROS SAMPAIO - AL004327

CAIO LEITE RIBEIRO - AL005664

WAGNER SANTOS FARIA E OUTRO(S) - MG106178

HERMANO MOREIRA PETTERSEN - MG051636

AGRAVADO : MASTER TURISMO LTDA

ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863

HUGO FABRI - SP119025

LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623

VINÍCIUS PEDROSA FERREIRA CRISTO E OUTRO(S) - MG070163

**ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA**

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : MASTEROP OPERADORA TURISTICA LTDA - ME

ADVOGADOS : ALEXANDRE MEDEIROS SAMPAIO - AL004327

CAIO LEITE RIBEIRO - AL005664

WAGNER SANTOS FARIA E OUTRO(S) - MG106178

HERMANO MOREIRA PETTERSEN - MG051636

AGRAVADO : MASTER TURISMO LTDA

ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863

HUGO FABRI - SP119025

LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623

TERMO

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 01 de junho de 2020