



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 162594 - MG (2018/0321894-1)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
AGRAVANTE : ORTHOCRIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : FILIPE DIAS XAVIER RACHID - MG115680
WILKEN BRUNO DOS SANTOS - MG172257
AGRAVADO : MULTI COLCHOES LTDA
ADVOGADO : ADRIANO MAGELA THOME - SP143794
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INTERES. : JUÍZO FEDERAL DA 21A VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES. : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE NULIDADE DE MARCA REGISTRADA PERANTE O INPI. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

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. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília, 01 de setembro de 2020.

MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 162594 - MG (2018/0321894-1)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
AGRAVANTE : ORTHOCRIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : FILIPE DIAS XAVIER RACHID - MG115680
WILKEN BRUNO DOS SANTOS - MG172257
AGRAVADO : MULTI COLCHOES LTDA
ADVOGADO : ADRIANO MAGELA THOME - SP143794
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INTERES. : JUÍZO FEDERAL DA 21ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES. : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE NULIDADE DE MARCA REGISTRADA PERANTE O INPI. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

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. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Orthocrin Indústria e Comércio Ltda. contra decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 425):

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE NULIDADE DE MARCA REGISTRADA PERANTE O INPI. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. PRECEDENTES. DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL DA 21ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Em suas razões recursais, sustenta que a demanda não traduz exclusivamente matéria relativa à marca, mas também debate acerca da proteção ao *trade dress*, matéria que é de competência do Juízo estadual. Acrescenta que o Juízo estadual se considerou competente ao longo dos mais de três anos pelos quais a ação vem sendo processada. Acrescenta ainda que a decisão agravada seria prejudicial porque resultaria na cassação de liminar que detinha em seu favor.

Impugnação apresentada (e-STJ, fls. 445-450), na qual informa a existência de fato novo consistente na prorrogação do prazo de validade da marca registrada de titularidade da agravada Multi Colchões Ltda. e pugna pela decisão acerca do aproveitamento dos atos já praticados perante o Juízo absolutamente incompetente.

É o relatório.

VOTO

De início, convém rememorar que o presente conflito de competência foi suscitado, de ofício, pelo Juízo Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais.

No ofício apresentado, esclareceu o Juízo suscitante que, após receber os autos em razão do declínio da competência pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, órgão suscitado, teria suspenso a referida decisão, determinando a manutenção dos autos na jurisdição comum estadual.

Ressalta-se ainda que a decisão que reconheceu sua própria incompetência teve por fundamento o acórdão desta Corte Superior, julgado mediante a sistemática dos recursos repetitivos, no qual se definiu a competência absoluta da Justiça Federal para apreciar demandas atinentes à validade de registros marcários.

Destaca-se, por fim, que o ofício apresentado pelo Juízo suscitante trouxe também aos autos a petição inicial da demanda *sub judice*, na qual os pedidos foram assim formulados (e-STJ, fl. 147):

Diante do exposto, a Requerente postula o seguinte:

- a) O deferimento da medida de urgência inaudita altera pars conforme disposição do artigo 300, §2º, do Código de Processo Civil, determinando a obrigação das Requeridas de cessarem imediatamente a fabricação, lançamento, distribuição, venda e comercialização no mercado consumidor de todos os colchões da marca , bem como não divulgá-la com fins publicitários ou não, sob pena de multa cominatória de R\$12.000,00 (doze mil reais) por dia, até o cumprimento integral da obrigação;
- b) A citação das Requeridas, nos termos do art. 246, § I, do CPC, na pessoa de seus representantes legais, nos endereços indicados no preâmbulo desta peça para, querendo, responder aos termos da presente ação, no prazo legal, sob pena de revelia e confissão;
- c) Julgar PROCEDENTES os pedidos da presente demanda, tornando definitiva a tutela provisória de urgência concedida, condenando as Requeridas à obrigação de não fazer para não fabricarem, venderem, distribuírem e comercializarem no mercado consumidor os colchões da marca SONOCRIM ;
- d) Requer ainda, que seja decretada a nulidade do registro junto ao INPI da marca SONOCRIM , registro nº 818296038 de 25/03/1997 de titularidade da

1º Requerida, por se tratar de flagrante reprodução/imitação da marca ORTHOCRIN , que há mais de 40 (quarenta) anos é de propriedade da Empresa Requerente;

e) Condenar as Requeridas ao pagamento de indenização pela ilicitude praticada, por perdas e danos e lucros cessantes, a ser apurada em liquidação de sentença, em conformidade com o estabelecido nos artigos 209 e 210, II, da Lei de Propriedade Industrial (9279/96);

f) Condenar as Requeridas ao pagamento de indenização pela evidente violação dos direitos de propriedade e confusão do consumidor, que enseja a indenização por danos morais no importe de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

g) Condenar as Requeridas ao pagamento das custas judiciais, bem como aos honorários advocatícios a serem arbitrados por este MM. Juízo

Nesse contexto, é inequívoco que o objeto da demanda é exclusivamente a proteção marcária frente à utilização por concorrente de marca igualmente registrada, cuja validade é posta em debate. Não se trata, portanto, de matéria relativa a *trade dress*, como sugere a agravante neste recurso, mas de matéria de competência exclusiva e absoluta da Justiça Federal, conforme já decidiu a Segunda Seção desta Corte Superior no julgamento do Recurso Especial n. 1.527.232/SP, cuja ementa foi assim redigida (sem destaques no original):

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. CONECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ 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 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)

Desse modo, não há que se cogitar de modificação da decisão ora

agravada.

Com esses fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO SEGUNDA SEÇÃO

**AgInt no CC 162.594 / MG
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2018/0321894-1

Número de Origem:

10013168220184013800 50445060820168130024 10000160324364001

Sessão Virtual de 26/08/2020 a 01/09/2020

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão

Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

AUTUAÇÃO

SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 21A VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SUSCITADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INTERES. : MULTI COLCHOES LTDA

ADVOGADO : ADRIANO MAGELA THOME - SP143794

INTERES. : ORTHOCRIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADOS : FILIPE DIAS XAVIER RACHID - MG115680

WILKEN BRUNO DOS SANTOS - MG172257

INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : ORTHOCRIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADOS : FILIPE DIAS XAVIER RACHID - MG115680

WILKEN BRUNO DOS SANTOS - MG172257

AGRAVADO : MULTI COLCHOES LTDA

ADVOGADO : ADRIANO MAGELA THOME - SP143794

INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

INTERES. : JUÍZO FEDERAL DA 21A VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INTERES. : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília, 01 de setembro de 2020