



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 686.242 - RS (2004/0134820-8)

RELATOR : MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR
RECORRENTE : YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADO : CLÁUDIO LUIZ PINTO NETO E OUTRO(S)
RECORRIDO : BRASIL EXPRESS INDÚSTRIA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADO : ALBERTO JERÔNIMO GUERRA NETO E OUTRO(S)

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FORO. DOMICÍLIO DA RÉ. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO.

I. Nos termos da jurisprudência do STJ, o foro competente para processar e julgar ação de abstenção do uso de marca é o do domicílio da ré (art. 94 do CPC). Precedentes.

II. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Quarta Turma, por unanimidade, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo Filho e Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 18 de maio de 2010(Data do Julgamento)

MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 686.242 - RS (2004/0134820-8)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR:

Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos (fl. 185):

"AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRAFAÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA JULGADA IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU LOCAL DO FATO. OPÇÃO DO DEMANDANTE. DECISÃO CONFIRMADA.

Agravo não-provido."

Opostos embargos declaratórios, o respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa (fl. 206):

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA.

O órgão julgador não está obrigado a analisar uma a um os dispositivos legais e os argumentos invocados pelas partes. Inexistência, no acórdão, de obscuridade, contradição ou omissão.

Embargos rejeitados."

O recorrente se insurge no apelo extremo alegando ofensa aos arts. 94, 100 e 535 do CPC, bem como dissídio pretoriano.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Alega que não há delito, eis que apenas realiza venda de produtos com a marca pela internet e que a referida venda se dá no exterior, chegando ao Brasil por meio de importação.

Invoca precedente desta Corte em que restou determinada a competência do foro do domicílio do réu em ação de natureza idêntica, em que se visa impedir uso de marca.

Contrarrazões apresentadas às fls. 272/287.

Inicialmente recebido o recurso especial na forma retida (fls. 298), por meio de decisão proferida no agravo de instrumento n. 566.343/RS foi determinado novo juízo de admissibilidade que atendesse o à Súmula 123 do STJ, pelo que ascendeu o apelo extremo consoante decisão de fls. 308/309.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 686.242 - RS (2004/0134820-8)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR

(Relator): Cinge-se a questão recursal aos critérios de fixação de competência para processar e julgar ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização.

De início, não há que se falar em ofensa aos arts. 535 do CPC, porquanto o aresto hostilizado não se ressente de qualquer vício capaz de maculá-lo, havendo tão-somente decisão fundamentada em sentido contrário ao da pretensão recursal. Acresça-se que os embargos declaratórios opostos pelo recorrente possuem intento único de prequestionamento explícito de normas e rediscussão da lide, para o que não se presta a via então eleita.

No que toca à alegação de que não há prática de ato ilícito na realização da venda de produtos com a marca da autora, a questão é tema de fundo da ação, justamente por se referir ao objeto da lide, utilização de marca, de modo que qualquer manifestação a este respeito implica incursão meritória e supressão de instância, vedados nesta sede.

Quanto ao tema da suposta ocorrência de venda de produtos no exterior, por meio de importação, tal questão, além de também se tratar de matéria de fundo da demanda, não diz respeito à recorrente, mas à litisconsorte, que não integra o recurso. Ademais, acresça-se que o objeto da lide não decorre de uma única venda de um boné pela *internet*, como alega a recorrente, mas de uma série de outras condutas, tal como se depreende da inicial da ação proposta (fls. 64/92).

Por outro lado, no mérito recursal, qual seja, a competência para processar o feito, melhor sorte encontra a pretensão reformatória, uma vez que esta Corte Superior já se pronunciou no sentido de que o foro competente para apreciar ação em que se discute



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

abstenção do uso de marca é o do domicílio do réu, nos termos do art. 94 do CPC.

Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EM SE TRATANDO DE AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, O FORO COMPETENTE É O EM QUE SE SITUA A SEDE DA RÉ. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO."

(AgRg no Ag 783280/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 01/06/2009)

"COMPETÊNCIA. Foro. Ré com sede no exterior. Marca. Propriedade industrial.

1. No litisconsórcio passivo, se uma das rés tem sede no exterior e as outras no Brasil, a ação deve ser proposta no foro do domicílio destas, e não no da autora, pois a disposição do § 3º do art. 94 do CPC apenas se aplica se não existem outras litisconsortes com sede no Brasil.

2. A ação para impedir o uso indevido de marca, cumulada com pedido de indenização, deve ser promovida no foro geral de domicílio do réu.

3. A medida cautelar inominada para impedir o uso da marca não previne o juízo nem determina o foro da ação principal.

4. Recurso conhecido e provido."

(REsp 223742/PR, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 13/03/2000 p. 185)

"PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE BEM PATENTEADO C/C INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 94 E 100, IV, "A", DO CPC. FORO DO DOMICÍLIO DA RÉ.

Tratando-se de ação fundada em direito real sobre bem móvel, qual seja, a patente do autor (art. 5º da Lei de Propriedade Industrial), incidem as regras dos arts. 94 e 100, IV, "a", do CPC, sendo competente para o julgamento da lide o foro do domicílio da ré, que no caso de pessoa jurídica é o local da sua sede.

Recurso especial conhecido e provido."

(REsp 715356/RS, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ 06/03/2006 p.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

407)

Diante do exposto, é procedente a exceção de incompetência, devendo a ação se processada no foro do domicílio da ré, a Yahoo do Brasil Internet Ltda., nos termos do art. 94 do CPC, isto é, na Comarca de São Paulo, São Paulo. Custas pela excepta.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2004/0134820-8

REsp 686242 / RS

Números Origem: 106646780 106819593 107158645 107697766 200302051630 70003440963 70004260162

PAUTA: 18/05/2010

JULGADO: 18/05/2010

Relator

Exmo. Sr. Ministro **ALDIR PASSARINHO JUNIOR**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS**

Secretária

Bela. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADO : CLÁUDIO LUIZ PINTO NETO E OUTRO(S)
RECORRIDO : BRASIL EXPRESS INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADO : ALBERTO JERÔNIMO GUERRA NETO E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil

CERTIDÃO

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

A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo Filho e Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 18 de maio de 2010

TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
Secretária