

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1753736 - SP (2018/0174295-7)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA

AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO : AUDI AKTIENGESELLSCHAFT

**ADVOGADOS : ADRIANA VELA GONZALES - SP287361
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
IGOR MANZAN - SP402131
FERNANDO MODERIANO MORBIN DA SILVA -
SP393254**

AGRAVADO : AUDI S/A COM/ E IND/

**ADVOGADO : TATIANI SCARPONI RUA CORREA E OUTRO(S) -
SP230486**

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. APRECIÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INPI. LEGITIMIDADE. NULIDADE DE REGISTRO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação ordinária que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade" (REsp n. 1.184.867/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 6/6/2014).

3. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a fundamentação recursal alega violação de dispositivo legal cujo conteúdo jurídico é dissociado da tese defendida no recurso especial.

4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. Agravo 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 do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de março de 2020 (Data do Julgamento)

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.753.736 - SP (2018/0174295-7)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO : AUDI AKTIENGESELLSCHAFT
ADVOGADOS : ADRIANA VELA GONZALES - SP287361
IGOR MANZAN - SP402131
FERNANDO MODERIANO MORBIN DA SILVA - SP393254
AGRAVADO : AUDI S/A COM/ E IND/
ADVOGADO : TATIANI SCARPONI RUA CORREA E OUTRO(S) - SP230486

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):

Trata-se de agravo interno (e-STJ fls. 2.196/2.209) interposto contra decisão desta relatoria que negou provimento ao recurso especial.

Neste recurso, a parte agravante alega que persistiu a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porque o acórdão da origem não se manifestou sobre questões relevantes da lide.

Defende que o INPI deve figurar na lide como assistente especial, não suportando os ônus da sucumbência.

Entende que "a análise dos pedidos de anulação/caducidade de registros de marca, ainda não examinados pela Autarquia ou já examinados e pendentes de recurso administrativo, refoge, como dito, à competência do Poder Judiciário, por ser de competência exclusiva da Administração tal tarefa, implicando, portanto, em falta de interesse processual/impossibilidade jurídica do pedido o quanto requerido pela ré reconvinte nesse particular" (e-STJ fl. 2.203).

Assevera que, em relação à compensação de honorários, deve ser considerada implicitamente prequestionada, não se aplicando a Súmula n. 7 do STJ em relação à verba fixada de forma exorbitante.

Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação deste recurso pelo Colegiado.

Houve contrarrazões (e-STJ fls. 2.214/2.220), com requerimento de aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.753.736 - SP (2018/0174295-7)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO : AUDI AKTIENGESELLSCHAFT
ADVOGADOS : ADRIANA VELA GONZALES - SP287361
IGOR MANZAN - SP402131
FERNANDO MODERIANO MORBIN DA SILVA - SP393254
AGRAVADO : AUDI S/A COM/ E IND/
ADVOGADO : TATIANI SCARPONI RUA CORREA E OUTRO(S) - SP230486

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. APRECIÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INPI. LEGITIMIDADE. NULIDADE DE REGISTRO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação ordinária que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade" (REsp n. 1.184.867/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 6/6/2014).
3. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a fundamentação recursal alega violação de dispositivo legal cujo conteúdo jurídico é dissociado da tese defendida no recurso especial.
4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.753.736 - SP (2018/0174295-7)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO : AUDI AKTIENGESELLSCHAFT
ADVOGADOS : ADRIANA VELA GONZALES - SP287361
IGOR MANZAN - SP402131
FERNANDO MODERIANO MORBIN DA SILVA - SP393254
AGRAVADO : AUDI S/A COM/ E IND/
ADVOGADO : TATIANI SCARPONI RUA CORREA E OUTRO(S) - SP230486

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator): A insurgência não merece ser acolhida.

O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 2.185/2.190):

Trata-se de recurso especial interposto por INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL contra acórdão proferido pelo TJSP assim ementado (e-STJ fls. 1.983/1.985):

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REGISTRO. EFETIVO USO. CADUCIDADE. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. MARCA NOTÓRIA. COMPROVAÇÃO. RECONVENÇÃO. INPI. LEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A produção de prova oral e pericial restou indeferida pelo MM. Juízo a quo, não tendo sido interposto recurso em tempo hábil por Audi S/A. A instauração de dilação probatória, e em especial para a produção de prova pericial, é necessário que a parte interessada demonstre sua utilidade, afóra a sua praticabilidade (cfr. o parágrafo único do art. 420 do CPC). Quanto a esse aspecto, as razões de apelação não se revelam persuasivas de que seria imprescindível a produção de prova pericial propriamente dita (exame, vistoria, avaliação), à mingua de esclarecimento a respeito da natureza mesma dessa prova pericial. No mesmo sentido, o depoimento pessoal de representante da corré Audi AG e a oitiva de testemunhas para esclarecimento da notoriedade da empresa (cf. fl. 1.338). Portanto, não se verifica ofensa a normas processuais, direitos e garantias constitucionais ou constantes de tratado internacional.

2. Aplica-se ao caso dos autos a Lei n. 9.276/96, à vista do disposto em seu art. 229, malgrado os requerimentos de caducidade tenham sido protocolados por Audi AG durante a vigência da Lei n. 5.772/71, por aquela revogada.

3. O interesse de Audi AG em requerer a caducidade dos registros decorre da titularidade da marca "Audi", conforme se verifica do Registro Alemão n. A17846, de 26.10.25, e do Registro Internacional n. 165924, de 17.12.25. A notoriedade da marca alemã "Audi" antecede ao mais antigo depósito da marca realizado por Audi S/A, conforme reconhecido pela Diretoria de Marcas e Patentes do INPI, que considerou anuláveis os registros elencados por Audi AG em todas as classes requeridas.

4. Não encontra respaldo nos autos a alegação de Audi S/A de que faria uso da marca em todas as classes registradas, por si ou por empresa coligada.

5. As afirmações e documentos juntados aos autos indicam que Audi S/A atua somente no segmento do produto solvente "Thinner Paulista". O laudo referente à "linha de produtos" de Química Industrial Paulista S/A (que Audi

S/A sustenta ser empresa coligada, malgrado não junte documentação pertinente) não comprova que sejam efetivamente fabricados; além de se restringir a um mesmo segmento (thinner, retardadores, solventes, dissolventes, graxas, óleos lubrificantes).

6. A circunstância de a palavra "Audi" integrar os nomes dos fundadores de Audi S/A não permite concluir a inadmissibilidade de registro por Audi AG sob o fundamento de ofensa ao art. 124, XV, da Lei n. 9.279/96. Conforme anteriormente referido, Audi AG é titular dos registros alemão e internacional da marca desde 1925, ano anterior ao mais antigo depósito realizado por Audi S/A.

7. A notoriedade da marca alemã "Audi" e os registros da marca em inúmeras classes por Audi S/A, sem comprovação de efetivo uso, indicam a má-fé da depositante e afastam o decurso do prazo para reclamar a anulação, nos termos do art. 6 bis (3) da Convenção da União de Paris e do art. 126 da Lei n. 9.279/96. A proteção à marca notória independe de prévio depósito ou registro no Brasil, nos termos do art. 6 bis da Convenção da União de Paris e do art. 126 da Lei n. 9.279/96, e estende-se às diversas classes de registro (ST1, REsp n. 1185717, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.02.12; REsp n. 246652, Rel. Min. Castro Filho, j. 27.03.07).

8. A apelação do INPI, interposta contra a parte da em que apreciou a reconvenção oposta por Audi AG, também não merece provimento.

9. O INPI é parte legítima para figurar no polo passivo da reconvenção, por ser o órgão ao qual compete o registro das marcas impugnadas. A circunstância de Audi S/A ser a titular dos registros ou de o art. 175 da Lei n. 9.279/96 dispor que a Autarquia intervirá no feito não permite concluir que deva ela figurar na condição de assistente (TRF da 3ª Região, ApelReex n. 2001.03.99.029851-8, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 19.03.13; REO n. 2002.03.99.022123-0, Rel. Des. Fed. Cecília Mello, j. 23.11.10).

10. Afirma o INPI que Audi AG não teria interesse de agir em relação aos pedidos de registro de marca ns. 817826625, 817862633, 820442046, 817088032 e 817862684. Segundo a Autarquia, o Poder Judiciário não poderia sobrepor-se à autoridade administrativa competente para a análise da matéria, razão pela qual, enquanto não ultimada a análise final e conclusiva dos processos, não poderia a parte ingressar em juízo.

11. Ocorre que os pedidos de registro ns. 817826625, 817862633 e 820442046 foram protocolados em 1994 e 1994 (cf. extrato de fls. 1.207, 1.208 e 1.210), não tendo sido apreciados pelo INPI, apesar do tempo transcorrido. Os pedidos ns. 817088032 e 817862684, protocolados em 1993 e 1993 (cf. extratos de fls. 1.211 e 1.212), encontram-se pendentes de análise de recurso interposto. Assim, não se revela razoável sujeitar Audi AG à espera do esgotamento da via administrativa para, em caso de concessão do registro à Audi S/A, ingressar em juízo com os pedidos de anulação.

12. Em relação aos honorários advocatícios, Audi S/A foi condenada, na ação por ela ajuizada, ao pagamento de 20% do valor da causa (valor dado à causa em 02.98: R\$1.000,00), a serem divididos entre os corréus. Na ação de reconvenção, os reconvidados Audi S/A e INPI foram condenados, cada um, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R\$ 20% do valor da causa (valor dado à causa em 07.00: R\$18.000,00). Considero adequados os valores fixados a título de honorários advocatícios, tendo em vista a natureza e complexidade da causa, bem como o disposto no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

13. Apelações não providas.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 2.034/2.046).

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 2.065/2.086), interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente alega ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 porque omisso o acórdão em relação à assistência especial do INPI.

Assevera violação dos arts. 175 da Lei n. 9.279/1996 e 485, VI, do CPC/2015,

entendendo pela falta de legitimidade do INPI para figurar como parte na reconvenção proposta pela AUDI, pois, sendo o caso de nulidade da marca, deve figurar apenas como assistente especial. Ademais, aduz que o pedido de anulação ou caducidade de registro de marca ainda não examinado pela autarquia, ou examinado e pendente de recurso, refoge à competência do Poder Judiciário por competir exclusivamente à administração, havendo impossibilidade jurídica do pedido.

Pretende, por fim, o afastamento de sua condenação em honorários, ou o reconhecimento do direito à compensação ou à redução da verba, nos termos dos arts. 85, 86 e 87 do CPC/2015.

Juízo de admissibilidade positivo (e-STJ fl. 2.132).

É o relatório.

Decido.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

Desse modo, não assiste razão à parte recorrente, visto que o Tribunal *a quo* decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente aos seus interesses, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Acerca da legitimidade e do requerimento judicial, os julgadores destacaram que (e-STJ fl. 1.981):

O INPI é parte legítima para figurar no polo passivo da reconvenção, por ser o órgão ao qual compete o registro das marcas impugnadas.

A circunstância de Audi S/A ser a titular dos registros ou de o art. 175 da Lei n. 9.279/96 dispor que a Autarquia intervirá no feito não permite concluir que deva ela figurar na condição de assistente (TRF da 3ª Região, ApelReex n. 2001.03.99.029851-8, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 19.03.13; REO n. 2002.03.99.022123-0, Rel. Des. Fed. Cecília Mello, j. 23.11.10).

Afirma o INPI que Audi AG não teria interesse de agir em relação aos pedidos de registro de marca ns. 817826625, 817862633, 820442046, 817088032 e 817862684. Segundo a Autarquia, o Poder Judiciário não poderia sobrepor-se à autoridade administrativa competente para a análise da matéria, razão pela qual, enquanto não ultimada a análise final e conclusiva dos processos, não poderia a parte ingressar em juízo.

Ocorre que os pedidos de registro ns. 817826625, 817862633 e 820442046 foram protocolados em 1994 e 1994 (cf. extrato de fls. 1.207, 1.208 e 1.210), não tendo sido apreciados pelo INPI, apesar do tempo transcorrido. Os pedidos ns. 817088032 e 817862684, protocolados em 1993 e 1993 (cf. extratos de fls. 1.211 e 1.212), encontram-se pendentes de análise de recurso interposto.

Assim, não se revela razoável sujeitar Audi AG à espera do esgotamento da via administrativa para, em caso de concessão do registro à Audi S/A, ingressar em juízo com os pedidos de anulação.

Sobre o tema, esta Corte se posicionou:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE NULIDADE DE OUTROS REGISTROS DE MARCA SOB O MESMO FUNDAMENTO DA DEFESA. 1. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO SUBJETIVA EM RECONVENÇÃO. EFICIÊNCIA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. MAIOR PACIFICAÇÃO SOCIAL COM MENOR CUSTO. 2. POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI. LITISCONSÓRCIO SUI GENERIS. LEGITIMIDADE RECURSAL QUE DEVE SER AFERIDA PARA CADA ATO. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O recurso especial debate acerca da legitimidade recursal do INPI para

recorrer de decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, reconvenção apresentada por litisconsorte passivo, na qual se veiculou pedido de nulidade de registro de marca.

2. A reconvenção é técnica por meio da qual se objetiva a otimização da eficiência processual, potencializando o resultado de pacificação social, ao agregar a um mesmo processo uma segunda demanda proposta pelo réu contra o autor, ainda que não exclusivamente essas partes, e fora dos limites da ação original.

3. Entre a demanda principal e a reconvenção deve haver conexão, seja em decorrência do pedido ou casa de pedir da ação principal, seja em decorrência da vinculação existente com os argumentos de defesa deduzidos em contestação, o que, por si só, recomendaria o julgamento conjunto das causas, mesmo que deduzidas em processos autônomos.

4. Diante da nítida relação de conexão entre a ação principal e a reconvenção, seria contraproducente a inadmissão do instituto tão somente pela necessidade concreta de ampliação ou restrição subjetiva.

5. A legitimidade processual do INPI tem caráter *sui generis*, uma vez que sua atuação é obrigatória em demandas de nulidade de marca e tem por finalidade a proteção da concorrência e dos consumidores, e não a defesa de interesse individual da instituição.

6. A análise da legitimidade do INPI em cada demanda deve tomar em consideração a conduta processual inicialmente adotada pelo Instituto, para além da tradicional avaliação *in status assertionis*.

7. A reconvenção apresentada, no caso concreto, pela litisconsorte passiva da ação principal contra a autora (ré-reconvinte) agregou pedido de nulidade de marca, ação na qual o INPI deve obrigatoriamente intervir, cuja causa de pedir se harmoniza com a tese de defesa da contestação ofertada pela própria autarquia e sobre a qual (ação de nulidade de marca) o Instituto se posicionou favoravelmente à procedência. Diante dessas circunstâncias fáticas, ressaí a legitimidade recursal do INPI para impugnar a sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a reconvenção oportunamente apresentada pela litisconsorte passiva da ação principal.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.775.812/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019.)

Assim, havendo, na reconvenção, requerimento de nulidade de marca, legítimo o INPI para figurar na lide.

Sob outro aspecto, "o ordenamento jurídico pátrio adotou o sistema administrativo inglês, também conhecido como sistema da jurisdição una ou do controle judicial, de forma que os litígios administrativos ou privados estão sempre submetidos ao crivo do Poder Judiciário, único capaz de produzir decisões com força definitiva, dado o atributo da coisa julgada. Referido sistema alinha-se ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, plasmado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, o qual preconiza que "a lei não exclua da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (HC n. 381.237/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 23/3/2017). Por essa razão, não havia necessidade de aguardar desfecho de processo administrativo para levar o tema à análise do Poder Judiciário.

Os honorários foram assim fixados (e-STJ fls. 1.981/1.982):

Em relação aos honorários advocatícios, Audi S/A foi condenada, na ação por ela ajuizada, ao pagamento de 20% do valor da causa (valor dado à causa em 02.98: R\$1.000,00), a serem divididos entre os corréus. Na ação de reconvenção, os reconvindos Audi S/A e INPI foram condenados, cada um, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R\$ 20% do valor da causa (valor dado à causa em 07.00: R\$18.000,00).

Considero adequados os valores fixados a título de honorários advocatícios, tendo em vista a natureza e complexidade da causa, bem como o disposto

no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

A sentença foi proferida em 2008, sob a égide do CPC/1973, devendo ser considerados os termos ali previstos para a fixação da verba honorária.

O tema da compensação não foi prequestionado, tampouco foi alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, por omissão sobre a questão. A ausência de debate prévio da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso, diante da incidência da Súmula n. 211 do STJ.

Sob outro aspecto, quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o reexame dos critérios fáticos sopesados de forma equitativa para sua fixação (art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC) revela-se, em princípio, inviável em recurso especial, em virtude do óbice erigido pela Súmula n. 7/STJ.

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar que somente em hipóteses excepcionais, quando irrisória ou exorbitante a quantia arbitrada na origem, é possível a reavaliação, em recurso especial, do valor fixado pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ARTS. 282, III, E 295, DO CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 4 DO ART. 20 DO CPC. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O parágrafo 4º do art. 20 do Código de Processo Civil preconiza que "nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior".

2. A fixação do valor dos honorários advocatícios com base no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, exige o sopesamento harmonioso de vários critérios, tais como o nível de complexidade da causa, o tempo gasto pelo causídico na demanda, a necessidade de deslocamento e o grau de zelo do profissional.

3. É entendimento assente neste Tribunal Superior a possibilidade de revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, nas hipóteses em que este revelar-se ínfimo ou exorbitante.

4. Na espécie, à míngua de condenação, por força do indeferimento da petição inicial com base nos arts. 282, III e 295, do CPC, os honorários devem ser fixados de forma equitativa pelo juiz.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1075141/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2013, DJe 28/5/2013.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA SISTEMÁTICA IMPOSTA PELA LEI N. 11.232/2005. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. "A alteração da natureza da execução de sentença, que deixou de ser tratada como processo autônomo e passou a ser mera fase complementar do mesmo processo em que o provimento é assegurado, não traz nenhuma modificação no que tange aos honorários advocatícios." (REsp n. 1.028.855/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/11/2008, DJe 5/3/2009).

2. O reexame dos critérios fáticos sopesados de forma equitativa para a fixação dos honorários advocatícios (art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC), revelam-se, em princípio, inviáveis de análise em sede de recurso especial, em virtude do óbice erigido pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Contudo, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente evidenciado ser irrisório ou exorbitante o seu arbitramento, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão da verba honorária.

4. No caso concreto, a condenação pagamento de verba honorária no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em sede de cumprimento de sentença, não se mostra irrisória ou exorbitante.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 133.984/RS, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 19/6/2012, DJe 26/6/2012.)

Na hipótese, não há exorbitância da verba, que deve ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

Publique-se e intimem-se.

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015.

O Tribunal de origem concluiu que "o INPI é parte legítima para figurar no polo passivo da reconvenção, por ser o órgão ao qual compete o registro das marcas impugnadas" (e-STJ fl. 1.981) e que o fato de o art. 175 da Lei n. 9.279/1996 dispor que o INPI intervirá no feito não impede que este seja parte no processo. Referido entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Confirmam-se, ainda:

DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. 1. MARCAS SEMELHANTES. DUPLICIDADE DE REGISTRO. CLASSES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ATUAÇÃO NO MESMO SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO CONCRETA. 2. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DE VALORES ADIANTADOS.

(...)

3. A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória.

4. O referido dispositivo legal, todavia, não impede a propositura da demanda endereçada contra a autarquia federal, mormente, quando a causa de pedir declina ato de sua exclusiva responsabilidade.

5. Na hipótese dos autos, alegou-se a inércia do INPI em relação ao processamento de pleito administrativo, pelo qual se pretendia a nulidade do registro marcário; inércia esta que resultou na judicialização da demanda.

6. Tendo dado causa a propositura da demanda, o INPI foi corretamente arrolado como réu, e o seu pronto reconhecimento do pedido impõe que arque com os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 26 do CPC.

7. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém esta isenção não afasta

sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda.

8. Recurso especial de Angel Móveis Ltda. conhecido e desprovido.

Recurso especial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI conhecido e parcialmente provido, apenas para isentá-lo do pagamento de custas processuais.

(REsp n. 1.258.662/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 5/2/2016.)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. MARCAS MISTAS. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - CUP.

1. Não se verifica a alegada violação do art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

2. Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação ordinária que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade.

[...]

11. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.184.867/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 6/6/2014.)

Sobre a competência exclusiva da administração na análise de registro de marca, observe-se que, "em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de reconhecimento do direito pela autoridade administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário" (AgRg no AREsp n. 827.147/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).

Ademais, a parte interessada indica dispositivo da Lei n. 9.279/1996 que expressamente dispõe:

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

Como se nota, referido dispositivo legal não afasta o ajuizamento de demanda judicial quando pendente de análise requerimento administrativo. O art. 485, VI, do CPC/2015 também não trata especificamente da questão.

Assim, os dispositivos legais apontados como violados não são suficientes para embasar as alegações da parte agravante. Em tal circunstância, aplica-se a Súmula n. 284 do STF.

Acerca da possibilidade de compensação da verba honorária, inexistindo prequestionamento, aplicável a Súmula n. 211 do STJ.

Ademais, não são exorbitantes os honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, estipulado em R\$18.000,00 (dezoito mil reais) em julho de 2000, sendo inafastável a Súmula n. 7 do STJ.

Assim, não prosperam as alegações apresentadas, incapazes de alterar os

Superior Tribunal de Justiça

fundamentos da decisão impugnada.

Indefiro o pedido, da parte agravada, de aplicação da multa por litigância de má-fé, porque não evidenciada até o momento conduta maliciosa ou temerária a justificar tal sanção.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

**AgInt no REsp 1.753.736 / SP
PROCESSO ELETRÔNICO**

Número Registro: 2018/0174295-7

Número de Origem:

201003990007069 9800023437 200061000035933 9800089578 00089577219984036100

Sessão Virtual de 03/03/2020 a 09/03/2020

Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RECORRIDO : AUDI AKTIENGESELLSCHAFT

ADVOGADOS : ADRIANA VELA GONZALES - SP287361

PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS E OUTRO(S) - DF056343

IGOR MANZAN - SP402131

FERNANDO MODERIANO MORBIN DA SILVA - SP393254

RECORRIDO : AUDI S/A COM/ E IND/

ADVOGADO : TATIANI SCARPONI RUA CORREA E OUTRO(S) - SP230486

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO : AUDI AKTIENGESELLSCHAFT

ADVOGADOS : ADRIANA VELA GONZALES - SP287361

PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343

IGOR MANZAN - SP402131

FERNANDO MODERIANO MORBIN DA SILVA - SP393254

AGRAVADO : AUDI S/A COM/ E IND/

ADVOGADO : TATIANI SCARPONI RUA CORREA E OUTRO(S) - SP230486

TERMO

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

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de março de 2020