



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1832502 - SP (2019/0244807-1)

**RELATOR** : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO  
**RECORRENTE** : GRENDENE S A  
**ADVOGADOS** : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA E OUTRO(S) - SP133737  
FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608  
NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276  
LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929  
**RECORRIDO** : INDUSTRIA DE CALCADOS MIKALCE LTDA  
**RECORRIDO** : RB CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME  
**ADVOGADO** : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTRO(S) -  
SP122941

### EMENTA

*RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA NULIDADE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO CURSO DE AÇÃO DE INFRAÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTS 56, § 1º, E 118 DA LEI N. 9.279/96.*

*1. Recurso não conhecido em relação à apontada violação ao art. 111 da LPI - Lei de Propriedade Industrial -, pois as razões do recurso encontram-se dissociadas do quanto decidido no ponto. Ausência de demonstração, pelo recorrente, do modo pelo qual o referido conteúdo normativo teria o condão de lhe alcançar o direito de fundo pretendido. Súmula 284/STF.*

*2. A Lei n. 9.279/96 (LPI) exige, como regra, a participação do INPI, autarquia federal, nas ações de nulidade de direitos da propriedade industrial. O art. 56, §1º, da referida Lei, no entanto, faz uma ressalva expressa no que diz respeito às patentes e aos desenhos industriais.*

*Dispensada, excepcionalmente, portanto, a participação do INPI.*

*3. Caso dos autos em que o acórdão afastou a originalidade e novidade da tarja aposta na parte superior interna dos calçados fabricados pela parte autora/recorrente, declarando a invalidade parcial do desenho industrial. Conclusão reforçada pelo indeferimento do registro da marca tridimensional pelo INPI no curso do feito.*

*4. Constatada pelo Tribunal de origem a ausência de risco de confusão pelo público consumidor em relação ao conjunto-imagem de cada um dos produtos ("trade dress"), em razão da presença ostensiva das marcas das respectivas fabricantes nas sandálias por si produzidas, e por ostentar a marca da recorrente signo distintivo forte no mercado de consumo.*

*5. Matéria fático-probatória cujo reexame encontra óbice na Súmula 07 deste Tribunal. Precedentes.*

**6. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.**

## **ACÓRDÃO**

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente), Moura Ribeiro e Nancy Andrichi votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 04 de outubro de 2022.

**Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Relator



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1832502 - SP (2019/0244807-1)

**RELATOR** : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO  
**RECORRENTE** : GRENENE S A  
**ADVOGADOS** : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA E OUTRO(S) - SP133737  
FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608  
NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276  
LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929  
**RECORRIDO** : INDUSTRIA DE CALCADOS MIKALCE LTDA  
**RECORRIDO** : RB CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME  
**ADVOGADO** : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTRO(S) -  
SP122941

### EMENTA

*RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA NULIDADE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO CURSO DE AÇÃO DE INFRAÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTS 56, § 1º, E 118 DA LEI N. 9.279/96.*

*1. Recurso não conhecido em relação à apontada violação ao art. 111 da LPI - Lei de Propriedade Industrial -, pois as razões do recurso encontram-se dissociadas do quanto decidido no ponto. Ausência de demonstração, pelo recorrente, do modo pelo qual o referido conteúdo normativo teria o condão de lhe alcançar o direito de fundo pretendido. Súmula 284/STF.*

*2. A Lei n. 9.279/96 (LPI) exige, como regra, a participação do INPI, autarquia federal, nas ações de nulidade de direitos da propriedade industrial. O art. 56, §1º, da referida Lei, no entanto, faz uma ressalva expressa no que diz respeito às patentes e aos desenhos industriais.*

*Dispensada, excepcionalmente, portanto, a participação do INPI.*

*3. Caso dos autos em que o acórdão afastou a originalidade e novidade da tarja aposta na parte superior interna dos calçados fabricados pela parte autora/recorrente, declarando a invalidade parcial do desenho industrial. Conclusão reforçada pelo indeferimento do registro da marca tridimensional pelo INPI no curso do feito.*

*4. Constatada pelo Tribunal de origem a ausência de risco de confusão pelo público consumidor em relação ao conjunto-imagem de cada um dos produtos ("trade dress"), em razão da presença ostensiva das marcas das respectivas fabricantes nas sandálias por si produzidas, e por ostentar a marca da recorrente signo distintivo forte no mercado de consumo.*

*5. Matéria fático-probatória cujo reexame encontra óbice na Súmula 07 deste Tribunal. Precedentes.*

**6. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.**

## RELATÓRIO

GRENDENE S/A interpõe recurso especial, com base nos art. 105, III, “a” e “c” da CRFB, em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ação indenizatória cumulada com pedido de obrigação de não fazer com pedido liminar de tutela provisória de urgência, por si ajuizada em face de MENDES, RIGONATTI & CIA. LTDA. (LOJAS MENDES), RB CALÇADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (SANDÁLIASRB) E INDÚSTRIADE CALÇADOS MIKALCE LTDA. (MIKALCE), cuja ementa transcreve-se:

*Concorrência desleal. Ação cominatória, com pedidos de índole indenizatória. Autora, detentora de registros de desenho industrial, que*

*visa a impedir a produção e comercialização de sandálias que violam sua propriedade industrial. Sentença de procedência. Apelação das rés. Desenhos industriais não submetidos ao exame de mérito do INPI, não existindo presunção de originalidade. Semelhança entre as sandálias apenas com relação à “tarja retangular impressa na parte superior do solado” que seria, de acordo com a autora, elemento de identificação de sua marca. Elemento, todavia, utilizado por outras empresas concorrentes. Pedido de concessão de marca tridimensional indeferido no curso do processo, indicando a ausência de exclusividade de sua utilização. Caso em que, ademais, não está comprovado desvio de clientela. Marca forte da autora que induz os consumidores a saberem qual produto estão adquirindo. Reforma da sentença recorrida. Apelação provida.*

Opostos embargos de declaração (e-STJ fls. 1724/1730), estes foram desacolhidos (e. STJ fls. 1732/1739).

Em suas razões, sustenta o recorrente violação ao art. 56, §1º, c/c art. 118 da Lei 9.279/96, em função da impossibilidade de a Justiça Estadual analisar os requisitos de novidade e originalidade do desenho industrial registrado. Referiu que o acórdão, ao admitir e acolher o argumento relacionado à falta de novidade/originalidade e estado da técnica da tarja retangular impressa na parte superior do solado dos calçados, pronunciou de forma objetiva a nulidade incidental dos registros da autora. Apontou ofensa também ao art. 118 da mesma lei, em relação à ação de nulidade de registro. Salientou ofensa e negativa de vigência ao art. 109, parágrafo único c/c art. 42, I, que garantem a propriedade e direito de uso exclusivo pelo titular do registro de desenho industrial validamente expedido pelo INPI. Objetou que não exigem os dispositivos legais a apreciação de mérito, como fez o acórdão recorrido, bastando que o registro seja concedido simultaneamente à publicação e respectivo certificado, nos termos do art. 106 da

Lei 9.279/96. Invocou o disposto nos arts. 108 da mesma lei, no que tange à vigência do registro contado da data do depósito, e art. 26-1 do TRIPs/ADIPC. Saliu interpretação equivocada ao art. 111 da Lei 9.279/96. Advogou que o exame de mérito a que alude o dispositivo legal trata-se de mera faculdade e prerrogativa dadas ao titular, e sua falta não implica prejuízo ao direito de propriedade e uso exclusivo assegurados pelo art. 109 e parágrafo único, c/c art. 42, I, da Lei 9.279/96. Indicou ofensa aos arts. 187, 188, I e 195, III da Lei 9.279/96, que reputam ilícita a fabricação e venda de objeto que imite ou reproduza desenho industrial registrado, constituindo a imitação um ato de concorrência desleal. Aduziu a existência de dissídio jurisprudencial, com divergência sobre a possibilidade da Justiça Estadual negar a proteção a registros de desenho industrial validamente expedidos, o que só poderia ser deduzido em ação própria, perante a Justiça Federal, com participação do INPI. Defendeu assim a uniformização da jurisprudência em relação ao art. 56, §1º, c/c art. 118 da Lei 9.279/96. Requereu o provimento de seu recurso.

Apresentadas contrarrazões (e. STJ, fls. 1796), em que apontadas preliminares de inovação recursal, ausência de prequestionamento e vedação ao reexame de provas. No mérito, requereu o recorrido o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão da origem.

O recurso especial foi admitido pela Corte de origem (e-STJ, fls. 1836-1837).

É o relatório.

Passo a decidir.

## VOTO

Eminentes colegas.

O recurso comporta parcial conhecimento e, nesta extensão, deve ser desprovido.

Cinge-se a pretensão recursal em analisar a apontada violação, por parte das recorridas, do direito de propriedade industrial invocado pela recorrente, conferido por registro de desenho industrial (documentos e. STJ fls. 177/205 e 206/218 dos autos), consistente na reprodução, pela recorrida, da “*tarja retangular impressa na parte superior do solado*” das sandálias por si produzidas.

Este elemento ornamental foi também objeto de pedido de registro de marca tridimensional pela recorrente, indeferido pelo INPI (e-STJ fls. 1.610).

Assente-se, desde logo, e como bem apontado pelo acórdão de origem, que o que se discute na espécie não é a imitação completa do modelo protegido por registro de desenho industrial de que titular a parte recorrente, mas apenas de elemento específico que compõe o todo maior protegido pelo desenho, consistente na referida tarja retangular constante do solado da sandália.

O acórdão recorrido reformou a sentença, que havia julgado procedente o pedido da ora recorrente, ao efeito de desacolher o pleito cominatório e indenizatório deduzido na ação, sob os seguintes fundamentos principais:

i) conquanto o perito judicial tenha concluído pela existência de contrafação no produto da parte ré, por violação ao sinal distintivo da parte autora, diversas outras empresas concorrentes utilizam este mesmo tipo de tarja, conforme também constatado pelo *expert*;

ii) o fato de ter sido concedido registro de desenho industrial para modelos de sandálias que têm “*tarja retangular impressa na parte superior do solado*” não

resulta no reconhecimento de sua originalidade, pois o registro é apenas formal, sem análise de mérito;

iii) o pedido de registro de marca tridimensional, deduzido pela recorrente, foi indeferido pelo INPI, em razão da forma comum ou vulgar do produto;

iv) as sandálias vêm estampadas com as marcas Ipanema e Mikalce, conforme seu fabricante, afastando o risco de confusão do consumidor, sobretudo porque suficientemente forte a marca Ipanema para afastar a indevida associação.

Contra esta decisão recorre a parte autora, passando-se a analisar os fundamentos de seu recurso.

**1 – Não conhecimento do recurso quanto à alegação de interpretação equivocada ao art. 111 da Lei 9.279/96:**

Dispõe o art. 111, parágrafo único, da Lei 9.279/96, que o *“o titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade. Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro.*

Vê-se que o referido dispositivo legal prevê análise diferida dos requisitos de novidade e originalidade do desenho industrial que se busca proteger, cujo procedimento fica condicionado à eventual requerimento expresso e posterior do titular do registro.

Ao que se vê, buscou a lei facilitar a obtenção imediata do registro e da propriedade do desenho industrial por parte do requerente, mediante o simples depósito e publicação do pedido, oportunizando a análise administrativa definitiva



dos requisitos de fundo de validade para momento futuro, a depender de provocação do titular do registro.

Correto, portanto, o acórdão, ao afirmar que a concessão do registro feita antes desta análise pormenorizada e detalhada do desenho industrial é meramente formal.

As razões do recurso não explicam de forma satisfatória de que maneira o referido artigo teria restado violado diretamente pela decisão recorrida, e de que modo a sua suposta aplicação correta teria o condão de conferir o direito de fundo ao recorrente, encontrando-se dissociadas da fundamentação adotada pela Corte de origem.

Incide, portanto, o Enunciado da Súmula 284 do STF no ponto.

A propósito:

*CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DA SEGURADORA MUTUAL. ART. 757 DO CC/02. DISPOSITIVO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A MATÉRIA DEBATIDA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.*

*1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.*

***2. Não se admite o recurso especial, por fundamentação deficiente, quando o conteúdo normativo dos dispositivos legais apontados como violados não são aptos a lastrear a tese vertida no apelo. Incidência da Súmula nº 284 do STF.***

*3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.*

*4. Agravo interno não provido.*

*(AgInt no REsp n. 1.765.481/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)*

Não merece conhecimento o recurso no ponto, portanto.

**2. Apontada violação ao art. 56, §1º, c/c art. 118 da Lei 9.279/96 - impossibilidade de a Justiça Estadual analisar os requisitos de novidade e originalidade do desenho industrial registrado.**

Quanto ao mais, a matéria federal encontra-se prequestionada, tendo sido efetivamente decidida pela Corte de origem, e o recurso impugna especificamente os termos da decisão, sendo portanto conhecido, tanto pela apontada afronta da lei federal quanto pelo dissídio.

No que tange à apontada violação do art. 56, §1º, e art. 118, ambos da Lei 9.279/96, esta 3ª Seção já teve oportunidade de se manifestar, afastando-a:

*RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE E DESENHO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA NULIDADE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO CURSO DE AÇÃO DE INFRAÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTS 56, § 1º, E 118 DA LEI N. 9.279/96. REDAÇÃO CLARA DA LEI NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE COMO MATÉRIA DE DEFESA. RESSALVA APLICÁVEL APENAS A PATENTES E A DESENHOS INDUSTRIAIS. RESSALVA NÃO APLICÁVEL A MARCAS.*

*1. A Lei n. 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial - exige, como regra, a participação do INPI, autarquia federal, nas ações de nulidade de direitos da propriedade industrial.*

*2. Nos termos dos arts. 57, 118 e 175 da Lei n. 9.279/96, as ações de nulidade de patentes, desenhos industriais e de marcas devem ser propostas perante a Justiça Federal.*

*3. Esse mesmo diploma legal, no entanto, faz uma ressalva expressa no que diz respeito às patentes e aos desenhos industriais, ao possibilitar a arguição de sua nulidade pelo réu, em ação de infração, como matéria de defesa, dispensando, excepcionalmente, portanto, a participação do INPI.*

*4. Essa ressalva não é aplicável às marcas.*

*5. O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pelo juízo estadual, por ocorrer apenas "incidenter tantum", não faz coisa julgada*

*e não opera efeitos para fora do processo, tendo apenas o condão de levar à improcedência do pedido veiculado na ação de infração.*

**6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.**

**(REsp n. 1.843.507/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 29/10/2020. Grifou-se).**

Referiu-se, neste julgado, que o exame *incidenter tantum* da nulidade de patentes e de desenhos industriais se mostra perfeitamente viável, decorrendo essa possibilidade de determinação expressa de lei.

Nesse sentido, afirma **Denis Borges Barbosa** (in *A Nulidade Incidental de Marca*, artigo disponível em , acessado em 10/09/2020) :

*É assente em granito que é possível suscitar nulidade incidental de patentes: (CPI/96) Art. 56. § 1º A nulidade da patente poderá ser arguida a qualquer tempo, como matéria de defesa. (...) Mas nada parecido existe na lei em vigor quanto à nulidade incidental de marcas”.*

**Jacques Labrunie** ressalta que a possibilidade de arguição de nulidade de patentes - e, por extensão, de desenhos industriais - como matéria de defesa em ações cíveis configura inovação expressa da Lei n. 9.279/96 (in *Direito de Patentes: Condições legais de obtenção e nulidade*. Barueri: Editora Manole, 2006, p. 129/131):

*“A Lei nº 9.279/1996 trouxe uma disposição nova, de suma importância, ao determinar, no § 1º, do art. 56, que a nulidade poderá ser arguida como matéria de defesa a qualquer tempo. Como visto, a ação de nulidade de patente tem foro e rito próprios. Entretanto, já no direito anterior, estava prevista a possibilidade de o réu alegar a nulidade da patente, como matéria de defesa, em ação criminal, nos termos do art. 188, do Decreto-lei nº 7.903/1945. Nossos tribunais entendiam que a absolvição do réu era absolutamente pertinente na ação criminal em que ficasse provada a nulidade da patente, pretensamente violada... A lei atual traz disposição idêntica à*

*constante do art. 188, do revogado Decreto-lei nº 7.903/1945, no que se refere à possibilidade de a nulidade constituir-se matéria de defesa na ação penal (art. 205). Apesar de não haver dispositivo expresso sobre tal possibilidade em eventual ação civil, o parágrafo único do art. 56 permite expressamente a alegação de nulidade como matéria de defesa, em qualquer juízo (criminal ou civil), pois nesse dispositivo não há restrição de tempo, justiça, foro ou instância. Conclui-se, sem sombra de dúvida, que a nulidade pode ser alegada, atualmente, como matéria de defesa, também no juízo civil." (Grifou-se)*

Note-se que não há, com isso, qualquer usurpação da competência da Justiça Federal.

Como é cediço, a competência federal não é determinada em razão da matéria, mas, sim, em razão da pessoa, verificando-se sempre que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, nos termos do art. 109, I, da Constituição.

E não é a Constituição, mas a própria Lei n. 9.279/96 quem estabelece a necessidade de participação do INPI nas ações de nulidade de marcas, patentes e desenhos industriais, respectivamente nos arts. 175, 57 e 118.

Não há qualquer óbice, portanto, a que essa mesma lei preveja uma exceção a essa regra nos arts. 56, § 1º, e 118, ressaltando expressamente a possibilidade de arguição da nulidade de patentes e de desenhos industriais como matéria de defesa em ações de infração, de competência da Justiça Estadual, dispensando, nesses casos, a participação do INPI.

Isso foi afirmado pela Quarta Turma desta Corte, no RMS 625/RJ, de relatoria do saudoso **Ministro Athos Gusmão Carneiro**, *verbis*:

*Alega a impetrante tal nulidade em última análise pela incompetência absoluta da Justiça estadual, eis que a marca de serviço estava registrada no INPI 'e portanto amparada por lei federal'. Todavia, razão não lhe assiste, eis que o INPI não foi parte na causa, nela não assumiu a posição de autor, ré, assistente ou oponente (C.F., artigo 109, I), tratando-se de relação jurídica processual em que foram partes, exclusivamente, pessoas jurídicas de direito privado. A simples circunstância de o v. acórdão haver, incidenter e como fundamento do julgado, declarado nulo o registro objeto pela ora impetrante, não operou coisa julgada material a respeito do registro (CPC, art. 469) e não deslocou a causa para a Justiça Federal.*

Note-se, ainda, que esse reconhecimento incidental de nulidade em ação de infração de patentes e de desenhos industriais não tem, por óbvio, efeito *erga omnes*, servindo apenas de fundamento para, examinando-se de forma ampla a defesa apresentada, julgar-se improcedente o pedido formulado pelo titular do direito de propriedade industrial. Seus efeitos, portanto, não se estendem para fora do processo.

Confira-se, por oportuno, os comentários feitos ao art. 56, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial pela doutrina especializada (DANNEMANN et at. *Propriedade Intelectual no Brasil*. Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000, p. 142):

*Esta disposição representa uma inovação e, sem dúvida, um avanço, face à lei anterior. Ela permite que qualquer pessoa, demandada em juízo por infração de uma patente, possa arguir, como matéria de defesa, no curso da própria ação, a nulidade da patente. Entendemos que esta arguição de nulidade não autoriza um juiz estadual a decretar a nulidade da patente, mas apenas reconhecer que a concessão da patente foi indevida e que, portanto, não há que condenar o réu por sua infração. A nulidade da patente, entendemos, só pode ser declarada (ou decretada) por meio de ação perante a Justiça Federal, com a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – na lide.*

Confira-se, ainda, o que afirma **Luiz Guilherme Loureiro** (in *A Lei de Propriedade Industrial Comentada*. São Paulo: Editora Lejus, 1999, p. 130):

*Constituindo uma simples questão prejudicial, o juiz deve necessariamente apreciar a arguição antes de prolatar a sentença final. Se ele reconhecer que*

*a patente é nula, a ação de contrafação ou de indenização será necessariamente julgada improcedente. No entanto, sobre a nulidade assim reconhecida não incide a força julgada e, portanto, seus efeitos não se projetam para fora do processo e a questão pode ser apreciada novamente em outro processo.*

Nesse contexto, havendo, *lege lata*, a possibilidade inequívoca de se arguir a nulidade de patentes e, por extensão, de desenhos industriais como matéria de defesa, seu afastamento, de encontro à redação clara da lei, poderia ensejar restrição indevida ao direito fundamental do réu à ampla defesa.

Nesse sentido, cito **Eduardo da Gama Câmara Júnior** (in *Reflexos e Efeitos das Ações de Nulidade de Patentes nas Ações de Infração de Patentes*. Revista da ABPI, n. 120, set/out de 2012, p. 19):

*“Assim, ao obrigar o réu da ação de contrafação a propor uma nova demanda, perante outro juízo, apenas para se defender nessa ação de infração, quando a lei não faz essa exigência, ou seja, a lei permite ao réu calcar sua defesa apenas na nulidade da patente, sem a necessidade de uma nova ação, põe uma limitação adicional nas possibilidades de defesa do réu, que viola o princípio constitucional da ampla defesa”.*

Neste sentido, ainda, o seguinte precedente:

*AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA PATENTE COMO QUESTÃO PREJUDICIAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. 1. O indeferimento de nova oitiva do perito é prerrogativa atribuída ao julgador, mormente quando deixa consignada a suficiência das informações já apresentadas. Princípio da livre convicção motivada. 2. Concluir se a realização de outras provas seria necessária ao deslinde da controvérsia é questão que esbarra no óbice da súmula 07/STJ. 3. Havendo autorização legal (art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96) para a argüição de nulidade da patente como matéria de defesa e, conseqüentemente, para o acolhimento da manifestação pelo Juízo cível, com a suspensão dos efeitos por ela gerados, não há como concluir que a patente só deixa de gerar seus regulares efeitos quando anulada em ação própria, perante a Justiça Federal. 4. 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. Precedentes. 5. No que se refere ao acerto da decisão recorrida no que respeita à suspensão dos efeitos da patente, sua revisão demanda incursão no conjunto fático-probatório, na medida em que o Tribunal de origem conclui haver prova no autos no sentido da inexistência do quesito novidade a amparar o direito do recorrente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 526.187/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2007, DJ 03/09/2007, p. 179)*

No presente caso, portanto, a análise feita pelo acórdão recorrido no sentido de afastar a originalidade e novidade do elemento contido no desenho industrial - tarja aposta no solado superior da sandália fabricada pela recorrente - não infringe os dispositivos da lei federal invocados – art. 56, §1º e art. 118 da Lei de Propriedade Industrial.

**3. Alegação de negativa de vigência ao art. 109, parágrafo único c/c art. 42, I - propriedade e direito de uso exclusivo pelo titular do registro de desenho industrial validamente expedido pelo INPI:**

A parte recorrente aponta também violação aos art. 109, parágrafo único, da LPI (“*Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido. Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.*”) e art. 42, I da mesma Lei (“*Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente*”).

Sem razão, contudo, o recorrente.

A doutrina define desenho industrial da seguinte forma:

*"104. Os desenhos e modelos industriais constituem invenções de forma, destinadas a produzir efeito meramente visual, o que os distingue das*

*invenções propriamente ditas, isto é, invenções industriais. São, no dizer de RAMELLA, invenções limitadas à novidade de forma dos produtos industriais.*

*Estas criações visam a dar aos produtos e artigos industriais um aspecto novo que, além de distingui-los de outros semelhantes, os torne mais agradáveis à vista, já pela sua ornamentação, já pela forma que apresentam. São produtos da arte industrial ou da indústria artística, em oposição à arte pura e desinteressada ou liberal. Chamam-se também produtos de arte aplicada." (Tratado da Propriedade Industrial, Vol. I, Da propriedade industrial e dos Objetos dos Direitos, Joao, da Gama Cerqueira, 3ª Ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2012, pg. 212).*

*"O desenho industrial consiste na aparência ornamental de um produto ou embalagem e confere exclusividade sobre sua forma plástica tridimensional ou seu conjunto bidimensional de linhas e cores. A tutela recai sobre o caráter estético da configuração externa do objeto, que proporcione resultado visual **novo e original**, seja suscetível de emprego industrial e não incorra nas proibições legais. O desenho industrial é protegido por registro perante o INPI, concedido sob um regime simplificado de análise. A inexistência do registro não significa, porém, ausência completa de proteção, pois o desenho industrial pode ser tutelado pela legislação de direitos autorais, de marcas ou de repressão à concorrência desleal, desde que observados os requisitos próprio." (SCHMIDT, Lélío Denicoli Schmidt. Desenho industrial. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Comercial. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de Almeida (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/226/edicao-1/desenho-industrial>, grifou-se).*

O acórdão de origem considerou comum e não original a tarja constante da parte interna superior do solado da sandália objeto de reprodução nos produtos da recorrida, afastando assim a proteção conferida pelo desenho industrial, em relação ao elemento específico da tarja - de um conjunto maior do desenho industrial objeto do registro, consistente na forma e estilo da sandália em si.

Uma vez estabelecido, como visto no tópico 3 supra, a possibilidade de arguição da invalidade do registro de desenho industrial como matéria de defesa (contestação, e-STJ fl. 411), e tendo esta invalidade, ainda que parcial e tão



somente relativa à tarja, sido declarada incidentalmente pelo acórdão recorrido, em razão da ausência de originalidade e novidade do elemento ornamental cuja proteção se invocou (fixação da tarja nas sandálias da recorrida na mesma posição das sandálias da recorrente), não há violação ao direito de propriedade industrial a ser reconhecido no ponto.

Isto porque o direito de propriedade conferido pelo respectivo registro, conquanto simultâneo à sua concessão, "*adquire-se pelo registro **validamente concedido***", conforme se depreende da literalidade do próprio dispositivo legal, tendo a validade sido afastada no caso em tela, em razão do acolhimento da matéria de defesa consistente na ausência de originalidade.

Reconhecida a invalidade incidental e parcial do registro, em relação à tarja, esvaziou-se, em razão disto, também o direito correlato de impedir terceiro de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos produto objeto de desenho industrial.

Registre-se, ademais, que a ausência de originalidade e a vulgaridade do elemento ornamental que se buscou proteger, constatados pelo Tribunal de origem, são aspectos decisórios não sindicáveis neste recurso especial, por consistirem matéria fático-probatória cujo revolvimento é inviável na instância extraordinária, conforme enunciado da Súmula 07 deste Tribunal.

**4. Da apontada ofensa aos arts. 187, 188, I e 195, III da Lei 9.279/96, que reputam ilícita a fabricação e venda de objeto que imite ou reproduza desenho industrial registrado – suposto ato de concorrência desleal:**

Apontou o recorrente a existência de infração consistente em concorrência desleal, em razão da possibilidade de confusão ou de associação indevida pelo

público consumidor das sandálias, em razão da reprodução da referida tarja, elemento contido no registro de seu desenho industrial.

Tal prática se daria em detrimento ao funcionamento livre e saudável do mercado, fato cujo ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, recaía sobre a autora, ora recorrente.

No ponto, paralelamente à discussão quanto à violação a elemento do desenho industrial de que titular a parte autora, registre-se que uma das formas adotadas pelo ordenamento jurídico para proteção da concorrência desleal consiste justamente na proteção do conjunto-imagem de determinado produto, ou *trade dress*. Este nada mais é do que as características visuais globais de apresentação e percepção de determinado produto ou serviço pelo público consumidor.

Na doutrina, a respeito do *trade dress*, lê-se: (*Propriedade Industrial Aplicada, Reflexões para o Magistrado*, Brasília, 2013, pg. 148).

*"Inicialmente, o instituto abrangia apenas embalagens e rótulos de produtos, mas, com o passar do tempo, o conceito foi ampliado e passou a compreender também a configuração de produtos e a impressão visual de estabelecimentos. Hoje, o trade dress refere-se à aparência global de determinado produto ou serviço e abrange rótulos, embalagens, configurações, recipientes, assim como a aparência visual dos mais diversos estabelecimentos comerciais"*

Apesar da inexistência de legislação disciplinadora da matéria, a jurisprudência reconhece a proteção ao referido conjunto-imagem, exatamente como forma de coibir práticas comerciais desleais, em violação à concorrência e ao livre mercado, cujo dever de proteção e fomento é imposto ao Estado.

Neste sentido, este E. Tribunal já teve oportunidade de assim se pronunciar (grifou-se):

*PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-*

*IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA NÃO REQUERIDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO PROVADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.*

**1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de apresentação do bem no mercado consumidor.**

*2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial. 3. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI).*

*4. A caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos, é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica.*

*5. No caso dos autos, a recorrida (autora da demanda originária) não promoveu a dilação probatória necessária à comprovação do fato constitutivo de seu direito - a existência de conduta competitiva desleal -, devendo, por isso, suportar o ônus estático da prova (art. 333, I, do CPC/1973).*

*6. Recurso especial conhecido e provido.*

***(REsp n. 1.591.294/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 13/3/2018.)***

Note-se que, ao analisar a prática de concorrência desleal, em razão da apontada violação ao conjunto-imagem caracterizador do produto da recorrente, o Tribunal de origem consignou que não há, nos autos, elementos probatórios bastantes para se concluir pela possibilidade de confusão ou de associação entre os produtos da recorrente e da recorrida, *verbis* (fls. 1.718):

*Ademais, nas sandálias da autora está escrito na tarja retangular a marca Ipanema e na das rés sua marca Mikalce, afastando o risco de confusão entre os consumidores, até mesmo por ser a marca da autora forte o suficiente para que se reconheça que, ao se adquirir um Mikalce, não se está comprando um Ipanema.*

*Em caso semelhante decidiu desta forma este Tribunal de Justiça:*

*“Apelação. Reebok e Vulcabras. Tênis. Produtos desenvolvidos pelas apelantes. Concorrência desleal. Inocorrência. Produtos assemelhados, mas com qualidade inferior. Impossibilidade de causar confusão no consumidor. Marca forte da autora que induz o consumidor a saber o que está adquirindo. Inocorrência de meio fraudulento ou desvio de clientela. Anterioridade de linhas configurativas e impugnação ao registro do Desenho Industrial da apelada. Irrelevância. Direito marcário não discutido. Ação improcedente. Recurso não provido.”(Ap. 9079086-23.2007.8.26.0000, SILVIA STERMAN; grifei).*

Afastada, assim, a possibilidade de confusão do público consumidor no caso em exame, em razão do enquadramento fático conferido pelo Tribunal de origem, no sentido da presença ostensiva das marcas respectivas em cada uma das sandálias, Ipanema e Mikalce, e sobretudo por se tratar de marca forte a de que titular a parte recorrente.

Note-se que a alteração do entendimento a que chegou o Tribunal de origem, para se concluir pela eventual possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor, demandaria o reexame das provas constantes dos autos, o que não se mostra possível nesta instância especial, à luz da Súmula 7/STJ.

Ressalto que, em casos envolvendo prova quanto à possível confusão do consumidor em razão da associação indevida sugerida por sinal ou elemento distintivo próprios, este Superior Tribunal já teve a oportunidade de pronunciar a impossibilidade de reanálise da questão nesta instância especial:

*RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZATÓRIA. PEÇAS DE VESTUÁRIO ÍNTIMO FEMININO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DA LEI 9.610/98. DIREITO AUTURAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ORIGINALIDADE NÃO CONSTATADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. DISTINTIVIDADE. AUSÊNCIA. CONFUSÃO NO PÚBLICO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA. SÚMULA 211/STJ. SÚMULA 284/STF. SÚMULA 7/STJ.*

1. Ação ajuizada em 11/5/2017. Recurso especial interposto em 11/3/2021. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 22/6/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se a recorrida deve se abster de comercializar peças de vestuário que se assemelham à linha de produtos fabricada pelas recorrentes, bem como se tal prática é causadora de danos indenizáveis.

3. São passíveis de proteção pela Lei 9.610/98 as criações que configurem exteriorização de determinada expressão intelectual, com ideia e forma concretizadas pelo autor de modo original.

4. O rol de obras intelectuais apresentado no art. 7º da Lei de Direitos Autorais é meramente exemplificativo.

5. O direito de autor não toma em consideração a destinação da obra para a outorga de tutela. Obras utilitárias são igualmente protegidas, desde que nelas se possa encontrar a exteriorização de uma "criação de espírito". Doutrina.

6. Os arts. 95 e 96 da Lei 9.279/96 não foram objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, de modo que é defeso o pronunciamento desta Corte Superior quanto a seus conteúdos normativos (Súmula 211/STJ).

Ademais, as recorrentes sequer demonstraram de que modo teriam sido eles violados pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

7. A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua imitação encontra óbice na repressão à concorrência desleal. Precedentes.

8. Para configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de trade dress, não basta que o titular, simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necessária a observância de alguns pressupostos para garantia da proteção jurídica (ausência de caráter meramente funcional;

distintividade; confusão ou associação indevida, anterioridade de uso).

**9. Hipótese concreta em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conteúdo probatório, concluiu que (i) há diferenças significativas entre as peças de vestuário comparadas; (ii) o uso de elementos que constam da linha estilística das recorrentes revela tão somente uma tendência do segmento da moda íntima feminina; e (iii) não foi comprovada a prática de atos anticoncorrenciais que pudessem ensejar confusão no público consumidor.**

**10. Não sendo cabível o revolvimento do acervo fático e das provas produzidas nos autos em sede de recurso especial, a teor do entendimento**

*consagrado na Súmula 7/STJ, é de rigor o desacolhimento da pretensão recursal.*

*RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.*

*(REsp n. 1.943.690/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)*

*AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.*

*1. Não se admite o recurso especial, quando não tratada na decisão proferida pelo Tribunal de origem a questão federal suscitada, tampouco foram apresentados embargos de declaração para sanar eventual omissão ou prequestionar a matéria, ante a ausência do indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF.*

*2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser incabível, em sede de recurso especial, o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Aplicação, por analogia, da Súmula 735/STF.*

*3. A conclusão quanto a necessidade de produção de prova técnica para aferir as semelhanças e diferenças entre os produtos das partes a fim de concluir, ou não, pela ocorrência de contrafação, reclama a reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.*

*4. A conclusão da Corte de origem no sentido de que a pretensão deduzida em juízo, referente à possível confusão nos consumidores pela alegada prática de concorrência desleal, é questão complexa que "depende de prova técnica, a ser produzida oportunamente", encontra ressonância na jurisprudência desta Corte Superior, razão pela qual a pretensão recursal também encontra obstáculo na Súmula 83 do STJ.*

*5. Agravo interno desprovido.*

*(AgInt no AREsp n. 1.376.422/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)*

*CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS. NOME DE CONDOMÍNIO FECHADO (ACQUAMARINA SERNAMBETIBA 3.360). EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE MARCA (ACQUAMARINE) NA CLASSE*

*DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, LOCAÇÃO E AUXILIARES AO COMÉRCIO DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ATO CIVIL E ATO COMERCIAL. COMPOSIÇÃO DOS SIGNOS. MERCADO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 07/STJ. RECURSO DESPROVIDO.*

*1. A marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que visa a identificar um produto ou serviço no mercado consumidor. Para se obter o registro da marca e, conseqüentemente, sua propriedade, é necessária a observância de certos requisitos como a novidade relativa, distinguibilidade, veracidade e licitude, de molde a evitar que o consumidor seja induzido a engano, ante a existência de repetições ou imitações de signos protegidos.*

*2. Produtos ou serviços diferentes podem apresentar marcas semelhantes, dado que incide, no direito marcário, em regra, o princípio da especialidade; ou seja, a proteção da marca apenas é assegurada no âmbito das atividades do registro, ressalvada a hipótese de marca notória.*

*3. O nome de um condomínio fechado, a semelhança de nome de edifício, não viola os direitos de propriedade industrial inerentes a uma marca registrada e protegida, ainda que seja no ramo de serviços de administração, locação e auxiliares ao comércio de bens imóveis.*

*4. Os nomes de edifícios ou de condomínios fechados não são marcas nem são atos da vida comercial, mas, ao revés, são atos da vida civil, pois promovem a individualização da coisa, não podendo ser enquadrados como serviços ou, ainda, produtos, mesmo porque, para estes últimos, a marca serve para distinguir séries (de mercadorias) - e não objetos singulares.*

*5. O fato de uma empresa construir um edifício ou um condomínio fechado, ao particularizar o empreendimento colocando-lhe um nome (que se mantém, havendo comercialização ou não de unidades habitacionais), não torna o ato civil em comercial, tampouco coloca em risco, por confusão, os efeitos jurídicos de marca registrada no ramo de serviços, pois o signo protegido é restrito à atividade, não repercutindo na nomeação de coisas. Incidência do princípio da especialidade.*

*6. Faz-se necessário, para o exame do fenômeno da colisão de marcas, não somente a aferição do ramo de atividade comercial das empresas combatentes, mas deve-se apreciar também a composição marcária como um todo. É que a proteção da marca é limitada à sua forma de composição, porquanto as partes e/ou afixos de dado signo - ainda mais quando essencialmente nominativo - podem ser destacados e combinados com outros sinais, resultando em um outro conjunto simbólico essencialmente distinto. É o fenômeno da justaposição ou aglutinação de afixos em nomes, que podem constituir outras marcas válidas, no mesmo ramo de atividade econômica (v.g.: Coca-Cola e Pepsi Cola).*

*7. Se o Tribunal estadual, examinando os elementos de fato e de prova dos autos, concluiu pela ausência de risco de erro, engano ou confusão entre as marcas pelo consumidor, não havendo também qualquer ato de concorrência desleal praticado pela demandada, sendo inexistente a má-fé, chegar a conclusão diversa encontra óbice na Súmula 07 do STJ.*

*8. Recurso especial a que se nega provimento.*

*(REsp n. 862.067/RJ, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do Tj/rs), Terceira Turma, julgado em 26/4/2011, DJe de 10/5/2011.)*

Nada a reformar, portanto, no acórdão recorrido.

**Ante o exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso especial e, nesta extensão, pelo seu desprovimento.**

Honorários já fixados no percentual máximo legal na origem, não sendo caso de sua majoração.

É o voto.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2019/0244807-1

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.832.502 / SP

Números Origem: 0015488-33.2016.8.26.0002 0016830-11.2018.8.26.0002 10178863320168260002  
154883320168260002 168301120188260002

PAUTA: 04/10/2022

JULGADO: 04/10/2022

**Relator**

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

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : GRENDENE S A  
ADVOGADOS : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA E OUTRO(S) - SP133737  
FABIANO DE BEM DA ROCHA - RS043608  
NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276  
LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - SP390929  
RECORRIDO : INDUSTRIA DE CALCADOS MIKALCE LTDA  
RECORRIDO : RB CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME  
ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA E OUTRO(S) - SP122941

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

**SUSTENTAÇÃO ORAL**

Dr. LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE, pela parte RECORRENTE: GRENDENE S A

**CERTIDÃO**

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

A Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente), Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.