



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 254.141 - SP (2000/0032426-4)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA  
AGRAVANTE : MARTINI E ROSSI LTDA  
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGÊNIO GOULART  
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA  
MARCOS VELASCO FIGUEIREDO  
AGRAVADO : IRMÃOS CONTE LTDA  
ADVOGADO : LANIR ORLANDO E OUTRO(S)  
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INPI. MARCA. NULIDADE INCIDENTAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que, embora a Lei nº 9.279/96 preveja, em seu art. 56, § 1º, a possibilidade de alegação de nulidade do registro como matéria de defesa, a melhor interpretação desse dispositivo indica que ele deve estar inserido numa ação própria, na qual que discuta, na Justiça Federal, a nulidade do registro.

2. Agravo regimental não provido.

### ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Nancy Andrighi e Massami Uyeda votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília (DF), 21 de junho de 2012(Data do Julgamento)

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva  
Relator



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 254.141 - SP (2000/0032426-4) (f)

### RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por Martini e Rossi Ltda. contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

Nas razões do regimental, a agravante sustenta, além da negativa de prestação jurisdicional, que

*"(...) para o v. acórdão recorrido, uma condenação quanto à cessação do uso de uma marca só é possível após a prévia desconstituição do respectivo registro perante a Justiça Federal, não sendo lícito examinar-se a alegada invalidade deste em caráter incidental, enquanto que para os paradigmas é possível condenar-se alguém a cessar o uso de uma marca sem a necessidade da prévia desconstituição do registro desta junto à Justiça Federal.*

*(...)*

*A despeito do fato de o acórdão recorrido não se manifestar expressamente acerca dos artigos 265, § 5º, do CPC, 56, §1º, da Lei nº 9.279/96 e 146, parágrafo único, do CC de 1916, é certo que emitiu juízo de valor específico a respeito da matéria regulada pelos referidos dispositivos legais, negando-lhes vigência, de maneira a incorrer no sedimentado instituto do prequestionamento implícito (...).*

*O fato é que a matéria objeto desses artigos foi analisada e utilizada como base para negar o direito da Agravante.*

*(...)*

*Da forma que foi prolatada a decisão, é evidente o afronto ao disposto no art. 265, § 5º, do CPC, do Código de Processo Civil, conforme foi exhaustivamente consignado no Recurso Especial.*

*Outrossim, a posição da C. 4ª Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça desconsidera que o art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96, possibilita, de modo expresse, a apreciação incidental da nulidade de direitos de propriedade industrial, tornando ultrapassados os julgados que com base na lei revogada vedavam esta possibilidade.*

*(...)*

*A recorrente havia suscitado perante a 4ª Câmara de Direito Privado do e. Tribunal de Justiça de São Paulo, incidente de uniformização de jurisprudência, no intuito de harmonizar os julgados dissonantes que existiam quanto à possibilidade ou não de reconhecer-se incidentalmente a nulidade de registro de marca, para que fosse fixada a orientação a ser seguida no caso em questão. Ocorre que o referido incidente não foi admitido pelo v. acórdão, a despeito da 4ª Câmara de Direito Privado ser incompetente para proferir tal julgamento (...).*

*Constata-se, então, que, o Recurso Especial preencheu perfeitamente o requisito da fundamentação, não somente pelo efetivo destaque aos artigos violados, como também, pela demonstração doutrinária e jurisprudencial ali apontadas.*



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

(...)"(fls. 2.094/2.099).

É o relatório.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 254.141 - SP (2000/0032426-4) (f)

### VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): A decisão ora combatida não merece censura.

Martini e Rossi Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, interpôs recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

*"Marca e patente. Alegação de uso indevido e concorrência desleal. Empresas detentoras de registros das respectivas marcas no INPI. Existência de demanda, na Justiça Federal, objetivando o cancelamento dos registros. Ação visando a abstenção de uso e de indenização por perdas e danos na Justiça Estadual. Preliminares de prescrição, ilegitimidade de parte ativa e carência de ação. Agravo retido. Sentença de procedência, em parte. Apelações das partes. Alegação de nulidade da sentença. Preliminares reiteradas. Pedidos de tutela antecipada e de incidente de uniformização de jurisprudência. Provimento, em parte, da apelação da ré, prejudicada a da autora" (fl. 1.923).*

Os embargos de declaração foram rejeitados.

Reiterados, foram acolhidos nos seguintes termos:

*"Embargos de declaração - Omissão - Competência da Câmara para apreciar a admissibilidade do Incidente de Uniformização de Jurisprudência - Ocorrência - Embargos recebidos" (fl. 1.963).*

Ainda insatisfeita com a prestação jurisdicional, a recorrente opôs novos declaratórios, desta vez rejeitados, ficando assim sumariado o acórdão:

*"Embargos de declaração - Caráter meramente protelatório - Litigância de má-fé - Ocorrência - Multa devida.  
Embargos de declaração - Omissão - Falta de fundamento no que se refere ao artigo 652, caput e parágrafo 2º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - Não ocorrência - Embargos rejeitados" (fl. 1.976).*

Já na via especial, pela alínea "c" do permissivo constitucional, apontou divergência jurisprudencial com julgados do Superior Tribunal de Justiça (RMS nº 625/RJ, Rel. Ministro Athos Gusmão Carneiro, DJ 22/4/1991, e AgRgAg nº 20.385/SP, Rel. Ministro Dias Trindade, DJ 22/6/1992).

Pela alínea "a", alegou que houve violação do artigo 535, inciso II, do CPC, uma vez que, mesmo provocado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos apontados



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

como malferidos, o Tribunal de origem se omitiu.

Afirmou também que *"a nulidade de uma marca ou patente constitui-se numa questão prejudicial em relação a ação em que se esteja discutindo o uso da mesma (...) a procedência ou não do pedido ficará condicionada ao reconhecimento ou não da inviabilidade do registro ou patente (...) isso permite a suspensão da causa prejudicada, ex vi do art. 265, IV, 'a', do CPC (...). Como os arts 265, § 5º, e 469, III, do CPC revelam, a questão prejudicial pode ser examinada mesmo que, se colocada em caráter principal, fosse da competência de outro Juízo. (...) Desta forma, o fato da nulidade dos registros de marca da Recorrida estar ainda sendo discutida na Justiça Federal não era óbice a que esta invalidade fosse examinada em caráter incidental pela Justiça Estadual, como questão incidental, além de contemplado no art. 56, § 1º, da Lei nº 9.279/96 (...)"*(fls. 1.992/1.993).

Seguiu sustentando que, *"em sendo certo que a invalidade de um registro de marca gera um vício de natureza absoluta, esta nulidade não só pode ser alegada por qualquer pessoa, como também pode e deve ser reconhecida de ofício por qualquer juiz (...) ao negar-se a proceder ao exame do vício de validade apontado, mesmo em caráter incidental, o v. acórdão incorreu em contrariedade e negativa de vigência ao parágrafo único do art. 146 do Código Civil, que lhe impunha o dever de a tanto proceder"*(fls. 1.994/1.995).

Alegou, por fim, que foram violados os artigos 478 e 479 do Código de Processo Civil e 101, parágrafo 3º, da Lei Complementar nº 35/79, pois havia suscitado incidente de uniformização de jurisprudência com o intuito de harmonizar julgados dissonantes que existiam quanto à possibilidade ou não do reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca, e *"este incidente de uniformização de jurisprudência, porém, não veio a ser admitido pelo v. acórdão, ao argumento de que o dissídio não teria sido comprovado. Ocorre, porém, que a 4ª Câmara de Dir. Privado era e é, data venia, incompetente para proferir tal julgamento"* (fls. 1.995/1.996).

A irresignação realmente não merece prosperar.

De início, ao contrário do que alega a agravante, quanto ao AgRgAg nº 20.385/SP, Rel. Ministro Dias Trindade, DJ 22/6/1992, trazido como paradigma, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255, § 1º, do Regimento Interno do STJ, a divergência jurisprudencial requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo,



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

como bastante, a simples citação do julgado, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.

No que tange ao RMS nº 625/RJ, Rel. Ministro Athos Gusmão Carneiro, DJ 22/4/1991, cumpre lembrar a remansosa jurisprudência desta Corte Superior no sentido de não se admitir o dissídio jurisprudencial quando o paradigma advenha de mandado de segurança ou recurso ordinário, os quais, como consabido, alcançam âmbito cognitivo muito mais amplo do que o recurso especial.

A propósito, e por todos, o seguinte julgado:

*"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PARADIGMA ORIUNDO DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. OFENSA A DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.*

*(...)*

*2. 'Não se prestam como paradigmas acórdãos proferidos em Mandado de Segurança e Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, porquanto, nessas searas, é possível apreciar as normas de direito local e constitucional, bem como adentrar no contexto fático-probatório dos autos, cujo exame é vedado no âmbito do Apelo Nobre' (AgRg no REsp 992.907/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, DJe 21/6/10).*

*(...)*

*5. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp 1.221.772/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 17/3/2011, DJe 24/3/2011 - grifou-se).*

Posto isso, quanto ao mais, merece transcrição o acórdão impugnado, integrado pelos acórdãos dos declaratórios:

*"(...)*

*A ordem natural de apreciação das questões levantadas nas razões dos recursos e, posteriormente, não deve ser observada, por uma questão de lógica, em face do resultado do exame preliminar e da conclusão a que se deve chegar, ficando prejudicadas as demais matérias invocadas.*

*A ré alega, desde a contestação, carência de ação por parte da autora, porque ela, ré, é detentora de marcas registradas no INPI, onde foram rejeitadas as impugnações oferecidas pela autora e, estando em pleno vigor os mencionados registros, o seu uso é plenamente regular, sendo impossível sua vedação, mesmo porque, perante a Justiça Federal, a autora aforou ação de nulidade daqueles registros, voltando-se contra a ré e contra o INPI.*

*(...)*

*Ao ajuizar esta ação, perante a Justiça Estadual, onde afirma a*



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*ilegalidade praticada pela ré, denunciando a concorrência desleal e afirmando o uso indevido da marca, cuja nulidade, incidental, reclama, a verdade é que a autora já havia, com pouca antecedência, intentado ação anulatória de cancelamento daqueles registros perante a Justiça Federal.*

*(...)*

*A ré obteve, administrativamente, e apesar das impugnações da autora, os registros pleiteados, que estão em pleno vigor e, bem por isso, sem possibilidades de impedimento de seu uso regular, enquanto subsistir, com tem sido afirmado nesta Câmara, neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, deixando bem evidente e manifesta a carência desta ação.*

*(...)*

*Reconhecida a carência de ação, que se impõe decretada, ficam prejudicadas todas as demais questões preliminares, inclusive as do agravo retido, e a apelação da autora e os seus pedidos de concessão de tutela antecipada e de instauração do incidente de uniformização.*

*(...)"(fls. 1.925/1.926 - grifou-se).*

*"(...)*

*O Relator da apelação, não deferiu nem indeferiu a instauração do incidente de Uniformização de Jurisprudência. Apenas manifestou-se sobre ele.*

*(...)*

*Os artigos mencionados pela embargante não se referem ao pedido de instauração do incidente feito à Câmara mas ao processamento que o incidente deve seguir após o acolhimento ou não pela Câmara, que não é competente para julgar o incidente.*

*No caso dos embargos, realmente ocorreu a omissão ao não se referir à competência ou não da Câmara para julgar o incidente, mas não se pode dizer que o relator da apelação indeferiu o pedido apreciando o incidente.*

*(...)*

*Ademais, no caso dos autos, a embargante foi declarada carente para a ação e, como constou do acórdão da apelação, ficaram prejudicadas todas as demais questões preliminares, inclusive as do agravo retido e a apelação da autora e os seus pedidos de concessão de tutela antecipada e de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência.*

*(...)"(fls. 1.964/1.965 - grifou-se).*

*"(...)*

*Os artigos mencionados pela embargante não se referem ao pedido de instauração do incidente feito à Câmara mas ao processamento que o incidente deve seguir após o acolhimento ou não pela Câmara, que não é competente para julgar o incidente.*

*No caso dos embargos, realmente ocorreu a omissão ao não se referir à competência ou não da Câmara para julgar o incidente, mas não se pode dizer que o relator da apelação indeferiu o pedido apreciando o incidente (...) a embargante foi declarada carente para a ação e, como constou do acórdão da apelação, ficaram prejudicadas todas as demais questões preliminares, inclusive as do agravo retido e a apelação da autora e os seus pedidos de concessão de tutela antecipada e de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência.*

*(...)*

*O artigo 652, caput e § 2º do Regimento Interno do Tribunal de*



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*Justiça deste Estado, como já foi dito no acórdão embargado é um dos que se referem ao processamento que o incidente deve seguir após o acolhimento ou não pela Câmara, que não é competente para julgar o incidente.*

*(...)*

*Allás, a insistência no exame da incompetência da 4ª Câmara de Direito Privado para apreciar o incidente de uniformização de jurisprudência, está demonstrando o caráter meramente protelatório dos sucessivos embargos de declaração interpostos e agindo de má-fé, inclusive no que se refere à própria suscitação do incidente de uniformização de jurisprudência, propostos apenas para procrastinar o encerramento do processo, enquadrado como litigante de má-fé, como previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, sujeito à penalidade do artigo 18.*

*(...)"(fls. 1.978/1.979 - grifou-se).*

Ao que se tem, portanto, quanto ao artigo 535 do Código de Processo Civil, registre-se que a negativa de prestação jurisdicional nos embargos declaratórios somente se configura quando, na apreciação do recurso, o tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida e não foi.

Não é o caso dos autos. Correta a decisão que rejeitou os embargos declaratórios, por inexistir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.

Com efeito, verifica-se que o Tribunal motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia nos limites em que proposta a demanda e com aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.

Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte, sem a manifestação expressa quanto aos dispositivos apontados como violados.

Nesse sentido:

***"AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535 DO CPC - CONTRARIEDADE. NÃO-OCORRÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.***

*1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.*

*2.- Pretende a Agravante a alteração do posicionamento adotado pelo colegiado de origem embasada nas provas já presentes nos autos, hipótese não admitida pela jurisprudência desta Casa, segundo a qual não há omissão se os fundamentos adotados pelo julgador bastarem para justificar a decisão prolatada.*



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

4.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no AREsp 32.236/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 12/4/2012).

*"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ACLARATÓRIOS PREQUESTIONADORES. NECESSIDADE DE EMBASAMENTO EM UMA DAS HIPÓTES CONTIDAS NO ARTIGO 535 DO CPC. PRESCRIÇÃO SEGUNDO AS REGRAS DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL.*

1. Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração só são conhecidos em caso de omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material.

2. O depósito judicial não se submete às regras dos depósitos bancários comuns, uma vez que não cria entre o depositante e o depositário nenhum tipo de relação jurídica de caráter privado, sendo, em verdade, ato judicial. Não há falar, portanto, em prescrição do direito de devolução da quantia depositada ou em prescrição dos juros, pois, o termo inicial da prescrição, neste casos, é a extinção da relação jurídica, o que não se verifica no caso presente.

3. A ausência de particularização do dispositivo legal tido por violado caracteriza deficiência na fundamentação, impedindo a abertura da via especial, ante a incidência da Súmula 284/STF.

4. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (AgRg no REsp 658.039/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 11/4/2012).

No tocante aos artigos 265, IV, "a", e 469, inciso III, do CPC; 56, § 1º, da Lei nº 9.279/96 e 146 do Código Civil de 1916, apontados como violados, a tese recursal, nos termos em que posta, não foi debatida pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, incidindo, à espécie, o óbice da Súmula nº 211 desta Corte Superior de Justiça.

A propósito:

*"RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO RURAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ARTS. 128, 459, 460 E 515 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ART. 593, I, DO CPC. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.*

I. Não há violação dos arts. 458, I e II, e 535 do CPC, tampouco ausência de prestação jurisdicional, ao verificar que a matéria foi devidamente enfrentada, emitindo-se pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão dos recorrentes. A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

II. Os arts. 128, 459, 460 e 515 do Código de Processo Civil e o alegado



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*juízo extra petita não foram objeto de debate no v. Acórdão recorrido e nos Embargos de Declaração, carecendo, portanto, do necessário questionamento viabilizador do Recurso Especial. Incidência da Súmula 211/STJ.*

*(...)*

*VI. Recursos Especiais improvidos" (REsp 1.093.079/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 22/4/2010).*

Outrossim, quanto à incompetência da Quarta Câmara para apreciação do pedido de uniformização de jurisprudência, o recurso não merece conhecimento, haja vista que o tribunal local decidiu a questão à luz do seu regimento interno que, como sabido, refoge ao conceito de lei federal.

Em verdade, e não impugnado pela ora agravante, o recurso especial foi interposto à moda de apelação, ou seja, a recorrente insiste nas razões já expostas e exaustivamente decididas, porém não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, deixando de demonstrar de que forma a legislação federal teria sido violada.

Registre-se, por fim, que a pretensão recursal esbarra na jurisprudência já consolidada nesta Corte Superior de Justiça, conforme se extrai dos seguintes arestos:

*"PROCESSO CIVIL E DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL E DE MARCA. ALEGADA CONTRAFAÇÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NULIDADE DO REGISTRO ALEGADO EM MATÉRIA DE DEFESA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL, COM REVOGAÇÃO DE LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO JULGAMENTO. NULIDADE DE PATENTE, MARCA OU DESENHO DEVE SER ALEGADA EM AÇÃO PRÓPRIA, PARA A QUAL É COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.*

*1. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca, patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente, perante o INPI. Precedente.*

*2. A impossibilidade de reconhecimento incidental da nulidade do registro não implica prejuízo para o exercício do direito de defesa do réu de uma ação de abstenção. Nas hipóteses de registro irregular de marca, patente ou desenho, o terceiro interessado em produzir as mercadorias indevidamente registrada deve, primeiro, ajuizar uma ação de nulidade perante a Justiça Federal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Assim, todo o peso da demonstração do direito recairia sobre o suposto contrafator que, apenas depois de juridicamente respaldado, poderia iniciar a comercialização do produto.*

*3. Autorizar que o produto seja comercializado e que apenas depois, em matéria de defesa numa ação de abstenção, seja alegada a nulidade pelo suposto contrafeitor, implica inverter a ordem das coisas. O peso de demonstrar os requisitos da medida liminar recairia sobre o titular da marca e cria-se, em favor do suposto contrafeitor, um poderoso fato consumado: eventualmente o prejuízo que ele experimentaria com a interrupção de um ato que sequer deveria ter se iniciado pode impedir a concessão da medida liminar em favor do titular do direito.*



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

*4. Recurso especial provido, com o restabelecimento da decisão proferida em primeiro grau*”(REsp 1.132.449/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2012, DJe 23/3/2012).

*“Ação cominatória. INPI. Registro. Nulidade incidental. Marca. Expressão 'no breaks' e sigla 'UPS'. Exclusividade de uso pelo titular do registro.*

*1. Não existe violação do art. 515, § 1º, do Código de Processo Civil quando a questão decidida foi devolvida ao Tribunal.*

*2. Estando registrada a marca no INPI, não é possível a sua utilização por terceiro antes de desconstituído o respectivo registro via ação própria, ausente no caso dos autos qualquer particularidade capaz de excepcionar essa orientação.*

*3. Recurso especial conhecido e provido*” (REsp 325.158/SP, Rel. pl Acórdão Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 10/8/2006, DJ 9/10/2006 - grifou-se).

*“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA COMERCIAL. REGISTRO. PROTEÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA.*

*Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não é lícito vedar-lhe o uso pela respectiva titular*” (REsp 136.812/SP, Rel. pl Acórdão Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 5/9/2006, DJ 2/4/2007 - grifou-se).

Com efeito, embora a LPI preveja, em seu art. 56, § 1º, a possibilidade de alegação de nulidade do registro como matéria de defesa, a melhor interpretação desse dispositivo indica que ele deve estar inserido numa ação que discuta, na Justiça Federal, a nulidade do registro.

Isso porque não seria razoável que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas, para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro, não se imponha cautela alguma. Isso conferiria ao registro no INPI uma eficácia meramente formal e administrativa.

Assim, a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos moldes da lei supradita, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao Judiciário, deve ser proposta ação de nulidade na Justiça Federal, com a participação do INPI na demanda. Sem isso, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito.

Por fim, quanto à suspensão do feito pela existência da ação anulatória, pendente de recurso, melhor sorte não socorre a recorrente, haja vista que foram ajuizadas duas ações diversas, perante órgãos diferentes do Judiciário, mas objetivando o mesmo resultado.



## **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Em vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2000/0032426-4

AgRg no  
REsp 254141 / SP

Números Origem: 187254            61891

EM MESA

JULGADO: 21/06/2012

#### **Relator**

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO VIEIRA BRACKS

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

#### **AUTUAÇÃO**

RECORRENTE            : MARTINI E ROSSI LTDA  
ADVOGADOS            : JOAQUIM EUGÊNIO GOULART  
                                      MARCOS VELASCO FIGUEIREDO  
                                      LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA  
RECORRIDO             : IRMÃOS CONTE LTDA  
ADVOGADO              : LANIR ORLANDO E OUTRO(S)

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

#### **AGRAVO REGIMENTAL**

AGRAVANTE             : MARTINI E ROSSI LTDA  
ADVOGADOS             : JOAQUIM EUGÊNIO GOULART  
                                      MARCOS VELASCO FIGUEIREDO  
                                      LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA  
AGRAVADO              : IRMÃOS CONTE LTDA  
ADVOGADO              : LANIR ORLANDO E OUTRO(S)

#### **CERTIDÃO**

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

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Nancy Andrichi e Massami Uyeda votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.