



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1537902 - SP (2013/0332914-8)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE : **ANTONIO FRANCISCO ARROMBA NETO**
ADVOGADOS : **ADAUTO SILVA EMERENCIANO E OUTRO(S) - SP163405**
: **KLEBER CAVALCANTI STÉFANO - SP169218**
: **BRUNO COSTA DE PAULA - SP247595**
RECORRIDO : **INDÚSTRIA E COMÉRCIO DELLABRUNA LTDA**
RECORRIDO : **RICARDO IADEROZZA GRACIOLI**
ADVOGADO : **CAMILO SIMÕES FILHO E OUTRO(S) - SP094010**

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL UTILIZAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL REGISTRADO NO INPI SEM AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO. ESTADO DA TÉCNICA. DOMÍNIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. A ausência de novidade afasta o direito à exploração exclusiva do desenho industrial e à indenização por concorrência desleal. Precedente.
2. No caso, o Tribunal de origem, soberano no exame de fatos e provas, assentou ter se verificado que o desenho industrial considerado violado (cadeira dobrável) não consistia em novidade, mas em modelo no estado da técnica, que já havia caído em domínio público. Rever tais conclusões não é cabível na via do recurso especial. (Súmula 7).
3. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, em se tratando de ação entre particulares na qual se discute, em caráter incidental, a nulidade de patente, marca ou desenho industrial, para fundamentar pretensão de indenização por concorrência desleal, não é necessária a participação do INPI na demanda e, assim, a competência para o julgamento da causa é da Justiça Estadual.
4. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025 a 27/10/2025, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de outubro de 2025.

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1537902 - SP (2013/0332914-8)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE : **ANTONIO FRANCISCO ARROMBA NETO**
ADVOGADOS : **ADAUTO SILVA EMERENCIANO E OUTRO(S)** - SP163405
 KLEBER CAVALCANTI STÉFANO - SP169218
 BRUNO COSTA DE PAULA - SP247595
RECORRIDO : **INDÚSTRIA E COMÉRCIO DELLABRUNA LTDA**
RECORRIDO : **RICARDO IADEROZZA GRACIOLI**
ADVOGADO : **CAMILO SIMÕES FILHO E OUTRO(S)** - SP094010

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL UTILIZAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL REGISTRADO NO INPI SEM AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO. ESTADO DA TÉCNICA. DOMÍNIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. A ausência de novidade afasta o direito à exploração exclusiva do desenho industrial e à indenização por concorrência desleal. Precedente.
2. No caso, o Tribunal de origem, soberano no exame de fatos e provas, assentou ter se verificado que o desenho industrial considerado violado (cadeira dobrável) não consistia em novidade, mas em modelo no estado da técnica, que já havia caído em domínio público. Rever tais conclusões não é cabível na via do recurso especial. (Súmula 7).
3. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, em se tratando de ação entre particulares na qual se discute, em caráter incidental, a nulidade de patente, marca ou desenho industrial, para fundamentar pretensão de indenização por concorrência desleal, não é necessária a participação do INPI na demanda e, assim, a competência para o julgamento da causa é da Justiça Estadual.
4. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por ANTONIO FRANCISCO ARROMBA NETO, com base nas alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da Constituição Federal contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fls. 417-426):

PERDAS E DANOS - CONCORRÊNCIA DESLEAL - UTILIZAÇÃO COMERCIAL DE DESENHO INDUSTRIAL SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR - CADUCIDADE DA PATENTE - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 446-452).

No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos arts. 22, II e V, 62, 72, 42, 56, 57, 94, 95, 109, 111, 118, 187 e 188, todos da Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – LPI).

Defende que não incidiria, no caso, o óbice da Súmula 7/STJ, pois a matéria seria eminentemente de direito e não haveria necessidade de reexame dos fatos e provas do processo.

Sustenta que, conforme os arts. 42, 109 e 111 da LPI, aquele que obtém o registro de desenho industrial no INPI faz jus ao uso exclusivo e à correspondente proteção legal do *design*, sendo vedada a sua utilização sem permissão do titular.

Ademais, aduz que houve afronta aos arts. 57 e 118 da LPI, pois o julgamento de domínio público de um título de propriedade industrial regularmente registrado em autarquia federal só poderia ser exercido perante a Justiça Federal, com participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por meio de ação de nulidade.

Aponta a existência de dissídio jurisprudencial quanto (i) à necessidade de se respeitar os desenhos industriais com registros concedidos pelo INPI; e (ii) à competência da Justiça Federal para decidir sobre eventual nulidade de registro concedido pelo INPI.

Por fim, requer o reconhecimento da legitimidade passiva da recorrida Portal Girassol, pois teria incorrido nos ilícitos previstos nos arts. 187 e 188 da LPI.

Contrarrrazões de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DELLABRUNA LTDA. E PORTAL GIRASSOL juntadas às fls. 583-590.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de não fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por ANTÔNIO FRANCISCO ARROMBA NETO contra INDÚSTRIA E COMÉRCIO DELLABRUNA LTDA. e, ainda, contra a firma individual RICARDO LADEROZZA GRACIOLI, nome fantasia PORTAL GIRASSOL, pleiteando que se abstivessem do uso das cadeiras objeto do DI6400770-7, bem como a devida compensação pela contrafação ocorrida.

Em sentença, o Juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da corré Portal Girassol, por ter comprovado que jamais produziu ou comercializou cadeiras, já que seu negócio consiste na organização e decoração de festas. Com relação à corré Indústria e Comércio Dellabruna Ltda., julgou o pedido improcedente, visto ter sido demonstrado que o desenho da cadeira em questão era de domínio público há muitos anos, o que afastaria a possibilidade de contrafação. Confira-se (fl. 333):

[...] conforme alegou e provou a mencionada co-requerida, o desenho da cadeira em questão **já caiu no domínio público há muito anos**, passando ela a fabricá-la e a comercializá-la, inclusive mediante inclusão em seus catálogos do mencionado modelo, desde há muito tempo atrás, sem que daí nunca tenha surgido qualquer tipo de crítica ou impugnação por parte de quem quer que seja.

Interposta apelação, a 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) a ela negou provimento, sob o entendimento de que, para a proteção da propriedade industrial, é necessário que se trate de uma atividade inventiva (inovação/novidade), o que não seria a hipótese dos autos. Transcrevem-se, abaixo, trechos do acórdão, para melhor entendimento da questão (fls. 424/425):

O que a r. sentença diz alcança e supera os argumentos pertinentes do recurso. **Certo que para a proteção autoral, necessária a caracterização da atividade inventiva, novidade - o que não ocorre**, quando o produto ou desenho faz parte do chamado estado da técnica (hipótese dos autos), hipótese em que, nos termos do disposto no § 1º do artigo 11 da Lei 9.279/96, passa a ser de domínio público.

(...)

Não havendo nenhuma novidade no desenho da destacada cadeira dobrável, **força mesmo reconhecer a inexistência de ato ilícito, eis que, conforme ressalta da prova, não houve inovação, ao contrário, o modelo encontra-se em estado de técnica, sendo, portanto, de domínio público.**

Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados (fls. 446-452).

Irresignado, o autor interpôs, então, o presente recurso especial que ora analiso.

No presente caso, o cerne da controvérsia é saber se houve ou não contrafação pela utilização de desenho industrial do autor registrado no INPI sob o n. DI6400770-7.

Note-se que o art. 109 da Lei n. 9.279/96 garante o direito de propriedade de desenho àquele que obtiver registro válido junto ao INPI.

No caso, o autor obteve, de fato, o registro da sua cadeira dobrável no INPI. Isso não impede, contudo, que, judicialmente, seja contestada a validade do registro para efeito de caracterização de concorrência desleal, como ocorreu aqui.

Com efeito, como bem destacou o acórdão recorrido, a despeito da propriedade do desenho pelo autor, no caso dos autos, por não se tratar de produto que possa ser considerado original e novo, a regra da exclusividade do uso pode ser mitigada.

Ressalto que, ao assim decidir, o Tribunal de origem não se afastou da jurisprudência do STJ, a qual se orienta no sentido de que a ausência de novidade afasta o direito à exploração exclusiva do desenho industrial e à indenização por concorrência desleal. Nesse sentido:

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PROTEÇÃO. LIMITES.

1. Aquele que se utiliza licitamente de desenho industrial para fabricar e comercializar produto detém legitimidade para propor ação indenizatória contra o contrafator, por violação à propriedade industrial ou por concorrência desleal.

2. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a inexistência de uma invenção patenteável - pressuposto lógico antecedente do respectivo registro - não há como suscitar a proteção da Lei de Propriedade Industrial.

3. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.132.669/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 4/3/2013.)

Ainda que assim não fosse, rever as conclusões do Tribunal de origem quanto à ausência de originalidade do desenho da cadeira do autor demandaria, necessariamente, a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do recurso especial, devido ao óbice da Súmula 7 do STJ. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE. PATENTE DE INVENÇÃO. NOVIDADE INEXISTENTE.

1. O acórdão indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia aplicando o direito cabível à hipótese.

2. O tribunal de origem, com amparo no acervo fático-probatório, acolheu o pleito inicial em virtude da inexistência de novidade, tratando-se de mera adaptação do estado da técnica, sem atingir efeito técnico novo, consoante prescrevia o artigo 9º, item "e", da Lei nº 5.772/1971. Impossibilidade de revisão. Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.363.689/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2014, DJe de 3/11/2014.)

No mais, quanto à competência para o julgamento do feito, também neste ponto não merece prosperar o recurso interposto.

Isto porque a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, em se tratando de ação entre particulares na qual se discute a nulidade, em caráter **incidental** de patente, marca ou desenho industrial, para fundamentar pretensão de indenização por concorrência desleal, não é necessária a participação do INPI na demanda e, assim, a competência para o julgamento da causa é da Justiça Estadual. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 140 DA LEI N. 9.279/1996. EFEITOS DA CESSÃO INTER PARTES. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO PARA EFEITOS ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM FATOS E PROVAS. REVISÃO VEDADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A cessão de direitos de patente, nos termos do art. 140 da Lei n. 9.279/1996, não exige registro no INPI para produzir efeitos entre as partes envolvidas, sendo o registro exigido apenas para efeitos perante terceiros.

2. Inexistindo pretensão de nulidade do registro de patente por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da Justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal.

3. A decisão do Tribunal de origem que reconheceu a legitimidade ativa da agravada foi devidamente fundamentada, à luz da jurisprudência consolidada deste Tribunal. Rever a matéria ensejaria revolvimento de fatos e provas o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.786.599/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. AÇÃO DE NÃO INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Decorre da interpretação da Lei 9.279/1996 (arts. 56 e 57) que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial está dispensado de participar de ação em que se discuta a nulidade incidental de patente, de modo que, para processar e julgar tais demandas, a competência é da Justiça Comum Estadual. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.049.821/PR, relatora Ministra Nancy Andrichi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

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.)

Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, ônus suspensos no caso de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

REsp 1.537.902 / SP

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2013/0332914-8

Número de Origem:

00376195220098260000 1140120070146940 146942007 376195220098260000 6339104900 819083 52307
994090376191

Sessão Virtual de 21/10/2025 a 27/10/2025

Relator

Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ANTONIO FRANCISCO ARROMBA NETO

ADVOGADOS : ADAUTO SILVA EMERENCIANO E OUTRO(S) - SP163405

KLEBER CAVALCANTI STÉFANO - SP169218

BRUNO COSTA DE PAULA - SP247595

RECORRIDO : INDÚSTRIA E COMÉRCIO DELLABRUNA LTDA

RECORRIDO : RICARDO IADEROZZA GRACIOLI

ADVOGADO : CAMILO SIMÕES FILHO E OUTRO(S) - SP094010

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

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025 a 27/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025