



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1871763 - SP (2018/0002367-1)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE : MILK - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS
LTDA
PROCURADORES : ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
ROBERTSON SILVA EMERENCIANO - SP147359
ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO BAGGIO - SP090062
ARI DE OLIVEIRA PINTO E OUTRO(S) - SP123646
SERGIO DE PAULA EMERENCIANO E OUTRO(S) -
SP195469
DANIEL ALEX BARGUEIRAS - SP265271
RECORRIDO : JC TOYS GROUP INC
RECORRIDO : COTIPLAS IND E COMERCIO DE ARTEFATOS
PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS : ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA E OUTRO(S) -
SP054416
MARIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO VISANDO À ABSTENÇÃO DE USO DE DESENHO INDUSTRIAL E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CONEXA A OUTRA CUJA SENTENÇA RECONHECEU A VALIDADE DE REGISTROS DE DESENHO INDUSTRIAL DA RECORRENTE. FATO SUPERVENIENTE. COISA JULGADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.

1. Este Tribunal tem entendido que configura prejudicialidade externa a pendência de processo no qual se discute questão que impacta no julgamento de outro, havendo necessidade de sobrestamento do feito, "a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais"(REsp n. 1.558.149/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019).

2. Tendo sido declarada a validade do registro de desenho industrial da recorrente em acórdão da Justiça Federal já transitado em julgado, uma vez superada a fase de conhecimento do recurso especial, tal fato superveniente deve ser considerado no julgamento da causa (CPC, arts. 493 e 1.034 e art. 255, §5º, do Regimento Interno).

3. Sendo válidos os registros, os arts. 42 e 109 da LPI asseguram à recorrente o direito de usar com exclusividade o respectivo objeto, bem como o de "impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto do registro".

4. Recurso especial 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 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.

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

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1871763 - SP(2018/0002367-1)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE : **MILK - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA**
PROCURADORES : **ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916**
 ROBERTSON SILVA EMERENCIANO - SP147359
ADVOGADOS : **LUIZ AUGUSTO BAGGIO - SP090062**
 ARI DE OLIVEIRA PINTO E OUTRO(S) - SP123646
 SERGIO DE PAULA EMERENCIANO E OUTRO(S) - SP195469
 DANIEL ALEX BARGUEIRAS - SP265271
RECORRIDO : **JC TOYS GROUP INC**
RECORRIDO : **COTIPLAS IND E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS**
 LTDA
ADVOGADOS : **ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541**
 MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA E OUTRO(S) - SP054416
 MARIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO VISANDO À ABSTENÇÃO DE USO DE DESENHO INDUSTRIAL E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CONEXA A OUTRA CUJA SENTENÇA RECONHECEU A VALIDADE DE REGISTROS DE DESENHO INDUSTRIAL DA RECORRENTE. FATO SUPERVENIENTE. COISA JULGADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.

1. Este Tribunal tem entendido que configura prejudicialidade externa a pendência de processo no qual se discute questão que impacta no julgamento de outro, havendo necessidade de sobrestamento do feito, "a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais" (REsp n. 1.558.149/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019).
2. Tendo sido declarada a validade do registro de desenho industrial da recorrente em acórdão da Justiça Federal já transitado em julgado, uma vez superada a fase de conhecimento do recurso especial, tal fato superveniente deve ser considerado no julgamento da causa (CPC, arts. 493 e 1.034 e art. 255, §5º, do Regimento Interno).
3. Sendo válidos os registros, os arts. 42 e 109 da LPI asseguram à recorrente o direito de usar com exclusividade o respectivo objeto, bem como o de "impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto do registro".
4. Recurso especial provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, por MILK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA. EPP, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJSP), assim ementado (fls. 896-902):

Ação de abstenção de uso de direitos autorais cumulada com perdas e danos e pedido de tutela antecipada. Laudo pericial e manifestação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial no sentido de que há forte semelhança entre os bonecos do apelante e dos apelados. Manutenção da r. sentença que condenou a ré a se abster de fabricar e comercializar os produtos litigiosos. Nega-se provimento aos recursos adesivo e de apelação e não se acolhe o incidente de uniformização de jurisprudência.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, 109, 110 e 209, § 1º, da Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI); os arts. 7º, 8º, 18, 29, 46, 102, 103, 104, 105, 106 e 107 da Lei 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais); e o Decreto 2.675/1949, que introduziu no Brasil a Convenção sobre Direitos do Autor e Obras Literárias, Científicas e Artísticas.

Preliminarmente, a recorrente informa questão de prejudicialidade externa ao presente recurso, decorrente da declaração de validade dos registros de seus produtos (as bonecas “Cheirinho de Amor” e “Meu Primeiro Aninho”) pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), ao julgar improcedente a ação de nulidade de registro n. 2007.51.01.805005-4, ajuizada pelas recorridas em face da recorrente e do INPI. Afirma que o referido acórdão foi objeto do Recurso Especial 1.385.447/RJ, pendente de julgamento, sob a relatoria do Ministro Marco Buzzi (fl. 983).

Requer, também, preliminarmente, a suspensão do presente feito em razão de questão afeta ao Tema n. 950/STJ, que trata da possibilidade de a Justiça Estadual impor abstenção de uso de marca registrada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e da análise de concorrência desleal envolvendo elementos não registrados no INPI, mas caracterizados pelo “trade dress” de produtos.

No mérito, sustenta que a proteção dos produtos em questão deve ser regida pela Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), e não pela Lei n. 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), argumentando que os produtos industrializados, como bonecas, não possuem caráter artístico, mas sim utilitário, sendo destinados à reprodução em larga escala.

Aduz que as bonecas “Cheirinho de Amor” e “Meu Primeiro Aninho” possuem registros válidos de desenho industrial concedidos pelo INPI (respectivamente, DI-6500551-1 e DI-6500553-8), de forma que a recorrente possui direito de exclusividade para fabricar e comercializar os produtos, sendo indevida qualquer restrição imposta pela Justiça Estadual. Ressalta, ademais, que as recorridas não possuem registros de seus produtos junto ao INPI, o que inviabilizaria a alegação de violação de direitos autorais ou concorrência desleal.

Contrarrazões às fls. 1.029-1.046, nas quais as recorridas JC TOYS GROUP INC. e COTIPLÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA. alegam que o recurso especial não merece prosperar, defendendo a aplicação da Lei de Direitos Autorais ao caso e sustentando que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Argumentam, ainda, que o recurso especial busca o reexame de matéria fática, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, na origem, de ação de abstenção de uso, cumulada com perdas e danos, ajuizada por JC TOYS GROUP INC. e COTIPLÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA. em face de MILK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA. EPP, alegando que a ré estaria comercializando bonecas que reproduziriam características de seus produtos, os quais estariam protegidos por direitos autorais. Requereram a condenação da ré à abstenção de fabricação e comercialização das bonecas “Cheirinho de Amor” e “Meu Primeiro Aninho”, consideradas reproduções ilícitas dos seus produtos, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em primeira instância, o Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré a se abster de fabricar e comercializar os produtos denominados “Cheirinho de Amor” e “Meu Primeiro Aninho”, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a trinta dias, e ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de 3.000 exemplares multiplicado pelo valor unitário de cada boneco fabricado pelas autoras, a ser apurado em liquidação de sentença. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, o julgou improcedente (fls. 534-546).

Especificamente no tocante ao pedido formulado pela ré de suspensão do processo por existir demanda prejudicial a esta tramitando na Justiça Federal do Rio de Janeiro, o Juiz assim se pronunciou (fls. 536-537):

Primeiramente, há de se realizar a análise do pedido de suspensão do feito (artigo 265, IV, alínea "a" do Código de Processo Civil) realizada pela ré em sua defesa, em virtude da existência de processo que tramita perante a 37ª Vara Federal do Estado do Rio de Janeiro, cujo foco é a anulação dos registros de desenhos industriais que a ré possui junto ao INPI.

Considero que o processo que tramita perante a 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro não é prejudicial a este e por isso não há que se falar em aplicação da suspensão do processo com o fim de se evitar decisões conflitantes.

Naqueles autos houve suspensão dos registros de desenhos industriais que a ré possuía referentes os bonecos, objeto de discussão nestes autos. No entanto, a presente demanda trata de causa de pedir diversa, pois o pedido principal realizado pela parte autora é a abstenção da parte ré na utilização de sinais

identificadores de bonecos fabricados pela autora e que, segundo esta, estariam sendo reproduzidos pela ré. Não se vislumbra, no caso destes autos, regularidade no pedido de registro de desenho industrial.

Dessa feita, indefiro o pedido de suspensão formulado.

Interposta apelação pela ré e recurso adesivo pelas autoras, o Tribunal de origem a eles negou provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos (fls. 896-902). Rejeitou, ainda, o incidente de uniformização de jurisprudência suscitado por Milk Indústrias, por entender que as circunstâncias do caso não justificavam o seu acolhimento.

Irresignada, a empresa Milk Indústrias interpôs, então, o presente recurso especial, em que alega, entre outros dispositivos, ofensa aos arts. 1º, 109, 110 e 209, § 1º, da Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), em razão de ter sido proibida de usar desenho industrial de produtos devidamente registrados no INPI, conforme reconhecido por acórdão do TRF da 2ª Região, na pendência de exame pelo STJ em grau de recurso especial.

Satisfeitos os requisitos gerais de admissibilidade; devidamente prequestionada a questão federal relacionada ao art. 109 da LPI, segundo o qual "a propriedade industrial adquire-se pelo registro válido", sendo assegurado ao seu titular "o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto do registro", nos termos do art 42 da LPI ao qual remete o art. 109, e não havendo necessidade de reexame de matéria de fato, conheço do recurso especial.

Com o conhecimento do recurso, o STJ deve julgar a causa, aplicando o direito à espécie (CPC, art. 1.034 e art. 255, §5º, do Regimento Interno).

No julgamento da causa, o STJ pode levar em consideração a ocorrência de coisa julgada superveniente, por força do previsto no art. 493 do CPC/2015. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL (art. 105, inc. III, "a" e "c", da CF/88) - AÇÃO DECONSTITUTIVA (resolução de contrato de arrendamento rural) c/c REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO CONDENATÓRIO (indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais) - PLEITOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU/ARRENDANTE. COISA JULGADA SUPERVENIENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL - RESOLUÇÃO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RURAL NO QUAL AMPARADO O DIREITO DO AUTOR DA DEMANDA SUBJACENTE A ESTE APELO NOBRE - PRESSUPOSTO LÓGICO-JURÍDICO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DECONSTITUÍDO - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.

Hipótese: cinge-se a controvérsia em decidir acerca de pedido de resolução de contrato de arrendamento rural celebrado com o antigo usufrutuário do imóvel, ajuizado por aquele que se diz novo proprietário do aludido bem, considerando-se, ainda, a alegação de fato novo (**coisa julgada superveniente**).

1. Ausente qualquer conteúdo decisório no ato impugnado, revela-se manifestamente inadmissível a interposição de agravo interno em face de despacho, a impor o não conhecimento do reclamo manejado às fls. 1901-1937
2. O incidente de falsidade não se destina a eventual reconhecimento de invalidade de sentença, com trânsito em julgado (fato novo a ser considerado no presente julgamento), na medida em que estabelecidas, no ordenamento jurídico pátrio, vias próprias e adequadas para desconstituição ou invalidação de decisão judicial com trânsito em julgado, quais sejam a ação rescisória e a querela nullitatis.
3. A suspensão deste feito por eventual prejudicialidade externa não é admissível, pois superado em muito o prazo de um ano previsto no § 4º do artigo 313 do NCPC (correspondente ao art. 265, § 5º, do CPC/73), haja vista ter sido este recurso especial distribuído a esta Corte Superior em 24 de fevereiro de 2011, não podendo aguardar indefinidamente o desfecho de outras demandas, notadamente porque, in casu, o processo encontra-se hábil a julgamento, a considerar a situação jurídica vigente.
4. Reconhecimento, em sentença transitada em julgado, proferida em outra ação judicial, da circunstância de que o autor da presente lide de rescisão de contrato e reintegração de posse jamais, em tempo algum, fora titular (proprietário) do bem imóvel em disputa na demanda ora em julgamento, fato que, agora demonstrado, enseja a constatação superveniente, neste grau de jurisdição, da intransponível ilegitimidade ativa ad causam, conforme determina o artigo 493 do atual Código de Processo Civil (art. 462 do CPC/73).

Ainda assim, a matéria (ausência de legitimidade ativa) foi deduzida nas instâncias ordinárias e prequestionada.

4.1 Conhecido o recurso especial, esta Corte detém cognição ampla para o julgamento da lide, podendo, ao aplicar o direito à espécie, levar em consideração fatos novos, extintivos do direito de uma das partes, ocorridos posteriormente ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 462 do CPC/73 (art. 493 do CPC/15). (cf. AgInt nos EDcl no REsp 1327956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)

4.2 Havendo posterior decisão judicial, com trânsito em julgado, reconhecendo a resolução do compromisso de compra e venda de imóvel rural - título no qual se fundava o alegado direito do autor -, evidente sua ilegitimidade ativa para ajuizar demanda de resolução de contrato de arrendamento rural, relativo ao bem em questão.

5. Recurso especial PROVIDO, a fim declarar a ilegitimidade ativa, e, em consequência, deixar de apreciar o mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

(REsp n. 1.237.567/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. ANULAÇÃO DE ALGUNS DOS REGISTROS DA MARCA "TRUSSARDI" REALIZADOS PELAS AGRAVANTES. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DESSE FATO NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO CURSO DA AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR USO INDEVIDO DE MARCA. APLICABILIDADE DO ART. 462 DO CPC/73 (ART. 493 DO CPC/15). APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE.

1. Conhecido o recurso especial, esta Corte detém cognição ampla para o julgamento da lide, podendo, ao aplicar o direito à espécie, levar em consideração fatos novos, extintivos do direito de uma das partes, ocorridos

posteriormente ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 462 do CPC/73 (art. 493 do CPC/15).

3. Caso concreto em que a ação anulatória de registro de marca, julgada parcialmente procedente, teve efeito direto sobre o resultado da presente ação cominatória pelo uso indevido de marca, cuja relação de prejudicialidade foi considerada no momento do julgamento do presente recurso.

4. Anulados alguns dos registros da marca "Trussardi" realizados pelas agravantes, deve-se reconhecer o direito das agravadas, como titulares de marca notoriamente conhecida em território brasileiro, à sua utilização exclusiva, julgando-se parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.327.956/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 3/8/2017.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. FALECIMENTO DOS RECORRENTES. ART. 462 DO CPC.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não prosperarem os embargos de declaração.

2. O art. 462 do CPC não possui aplicação restrita às instâncias ordinárias, devendo o STJ conhecer de fato superveniente que, surgido após a interposição do recurso especial, é suficiente para alterar o resultado do julgado.

3. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp n. 1.145.754/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 12/8/2014, DJe de 19/8/2014.)

No caso, a recorrente reitera a alegação já exposta na origem, de existência de prejudicialidade externa.

Expõe que, simultaneamente ao ajuizamento da presente ação, foi proposta, em 2007, pelas empresas autoras, a ação anulatória n. 2007.51.01.805005-4 também contra ela e o INPI.

Naquele caso, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) declarou a legalidade dos desenhos industriais da empresa Milk Indústrias (bonecas "Cheirinho de Amor" e "Meu Primeiro Aninho"), consignando que a pretensão da empresa JC Toys não encontraria guarida no art. 18 da Lei dos Direitos Autorais, conforme ementa do julgado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 523, § 1º DO CPC - NULIDADE DOS DESENHOS INDUSTRIAIS DA APELANTE - NÃO CABIMENTO - PRODUTO DA EMPRESA-APELADA NÃO ASSEGURADO PELO ARTIGO 18 DA LEI DOS DIREITOS AUTORAIS - DESENHOS INDUSTRIAS DA APELANTE PORTADORES DE SUFICIENTE DISTINTIVIDADE - ESTADO DA TÉCNICA - NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1- Agravo retido interposto pela empresa-apelante, MILK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP, não conhecido tendo em vista que não requereu expressamente em suas contrarrazões a apreciação do recurso, nos termos do artigo 523, § 1º do CPC;

2- Recurso no qual se discute a legalidade dos registros dos desenhos industriais nºs DI-6500551-1 e DI-6500553-8 de titularidade da empresa-

apelante, MILK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP, assim como também do registro do direito autoral nº 49.836 - Livro 179 - folha 036, requerido por DIOGO SILVEIRA LEITE, diretor da empresa-apelante, ante a suposta violação dos direitos autorais da empresa-apelada, J. C. TOYS GROUP, INC.;

3- Não existe o alegado direito autoral da empresa-apelada em relação às bonecas “Dulce Baby”, “Baby Duerme” e “Dany”, constantes dos documentos de fls.30/41, nem tampouco em relação às feições das referidas bonecas, simplesmente porque tais produtos na verdade não se constituem em obras de arte, pois foram idealizados e destinados à reprodução em grande escala e colocação no comércio (exploração industrial), afastando a natureza de obra artística a ser protegida pelo art. 18 da Lei 9.610/98;

4- O desenho industrial deve ser visto como um todo, pois é o efeito visual da configuração externa do desenho que deve ser considerado com vistas a aferir a sua registrabilidade. Observa-se do laudo pericial que o perito afirma que não há colidências entre as embalagens e corpos das bonecas, merecendo destaque, inclusive, a resposta ao quesito suplementar da apelante, constante às fls. 496, no sentido de que : “(...) o índice de colidências COMPLETO (conjunto dos itens “Cabeça, “Corpos” e “Embalagens”) obtido na comparação entre as bonecas juntadas aos Autos é de 31,25%”

5- Em relação aos catálogos das bonecas da apelada, de fls. 27/41, os mesmos não têm o condão de comprovar que as bonecas “Dulce Baby”, “Baby Duerme” e “Dany” tornaram-se acessíveis ao público antes da data do depósito dos desenhos industriais da apelante no INPI ocorrido em 22/02/2005 (fls. 61 e 65), uma vez que tais documentos não se constituem em revistas, jornais ou outro tipo de documento que viesse a caracterizar a publicidade necessária para tanto;

6 - Agravo retido não conhecido, apelação conhecida e parcialmente provida e remessa necessária provida.

(TRF2, Apelação Cível 2007.51.01.805005-4, relator Desembargador Federal ABEL GOMES, Primeira Turma Especializada, julgado em 3/11/2010, DJe de 17/11/2010)

O referido acórdão foi objeto de recurso especial(REsp 1.385.447/RJ), ao qual foi negado provimento, e de recurso extraordinário(RE n. 1.303.628/RJ), que também foi desprovido, tendo a última decisão transitado em julgado em 25/02/2021, depois, portanto, que o presente recurso especial chegou ao STJ.

Superada a fase de conhecimento do recurso especial, esse fato superveniente não pode deixar de ser considerado no julgamento da causa.

Ressalto que este Tribunal tem entendido que configura prejudicialidade externa a pendência de processo no qual se discute questão que impacta no julgamento de outro, havendo necessidade de sobrestamento do feito, "a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais"(REsp n. 1.558.149/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019).

No presente caso, como não houve o sobrestamento da demanda, tal como deveria ter ocorrido, deve-se, agora, no julgamento da causa em grau de recurso

especial, levar em consideração a coisa julgada formada no processo conexo, em que se analisava a validade dos registros dos desenhos industriais, nos quais se apoia o direito alegado pela recorrente.

Diante do que decidido na ação anulatória, é certo que não há como prosperar o pedido de abstenção de uso, bem como o de indenização por danos materiais e morais formulados pelas autoras/recorridas em virtude de suposto uso indevido de desenhos industriais pela ré/recorrente, os quais, como visto, foram considerados válidos pelo TRF da 2ª Região, em acórdão transitado em julgado.

Com efeito, sendo válidos os registros, os arts. 42 e 109 da LPI asseguram à recorrente o direito de usar com exclusividade o respectivo objeto, bem como o de "impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto do registro".

Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Condeno as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre R\$ 450.000,00, correspondente ao valor da causa, com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

REsp 1.871.763 / SP
PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2018/0002367-1

Número de Origem:

00028675020078260315 28675020078260315 3150120070028671 74407 990100253093

Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026

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 : MILK - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

ADVOGADOS : ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916

LUIZ AUGUSTO BAGGIO - SP090062

ARI DE OLIVEIRA PINTO E OUTRO(S) - SP123646

ROBERTSON SILVA EMERENCIANO - SP147359

SERGIO DE PAULA EMERENCIANO E OUTRO(S) - SP195469

DANIEL ALEX BARGUEIRAS - SP265271

RECORRIDO : JC TOYS GROUP INC

RECORRIDO : COTIPLAS IND E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA

ADVOGADOS : ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541

MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA E OUTRO(S) - SP054416

MARIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELLECTUAL / INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026