



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1786599 - RS (2018/0331551-4)

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE : IAN ALBUQUERQUE DE MOURA PEREIRA
ADVOGADOS : GUIOMAR LINS DA SILVEIRA BECCON DE OLIVEIRA E
OUTRO(S) - RS021107
ADRIAN CARDONA - RS078471
AGRAVADO : BEM BRASIL COBERTURAS VINÍLICAS LTDA
ADVOGADOS : MONICA MARGARETE NEPOMUCENO E OUTRO(S) -
RS062266
VICENTE DELLA CORTE WUNDERLICH - RS071443

EMENTA

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.

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 01/10/2024 a 07/10/2024, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Brasília, 07 de outubro de 2024.

Ministro João Otávio de Noronha
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1786599 - RS (2018/0331551-4)

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE : IAN ALBUQUERQUE DE MOURA PEREIRA
ADVOGADOS : GUIOMAR LINS DA SILVEIRA BECCON DE OLIVEIRA E
OUTRO(S) - RS021107
ADRIAN CARDONA - RS078471
AGRAVADO : BEM BRASIL COBERTURAS VINÍLICAS LTDA
ADVOGADOS : MONICA MARGARETE NEPOMUCENO E OUTRO(S) -
RS062266
VICENTE DELLA CORTE WUNDERLICH - RS071443

EMENTA

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.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por IAN ALBUQUERQUE DE MOURA PEREIRA contra decisão monocrática proferida pelo então relator Ministro Luis Felipe Salomão que conheceu parcialmente do recurso especial para, no mérito, negar-lhe provimento.

O agravante alega violação dos arts. 58, 59, 60, 136, 137 e 211 da referida Lei, sustentando que a transferência de titularidade dos direitos de patente requer ato registral específico para produção de efeitos perante terceiros.

Defende que a ausência desse registro impede a legitimidade ativa da parte recorrida (Bem Brasil Coberturas Vinílicas Ltda.) para a propositura da ação.

Alega ainda a contrariedade aos arts. 17 e 485, VI, do CPC, argumentando que a legitimidade ativa deve ser aferida no momento da propositura da ação e que a recorrida não teria essa legitimidade

O agravante entende que a decisão monocrática desconsiderou a realidade fática posta em juízo, especialmente quanto à cessão de direitos e à sua eficácia perante terceiros.

Defende que, por envolver matéria relacionada a patentes e ao INPI, a competência para julgamento do feito seria da Justiça Federal, não da Justiça estadual.

Por essas razões, o agravante pleiteia a reconsideração da decisão monocrática e, subsidiariamente, a submissão do agravo ao Colegiado, com o provimento do recurso especial.

VOTO

Para melhor compreensão, importa uma pequena digressão aos antecedentes da causa.

Na origem, trata-se de ação de cessação de prática de ato ilícito cumulada com perdas e danos ajuizada por Bem Brasil Coberturas Vinílicas Ltda. contra Ian Albuquerque de Moura Pereira. A parte autora, Bem Brasil Coberturas Vinílicas Ltda., alegou que o réu estaria utilizando indevidamente o seu desenho industrial e patente registrados no INPI, sem a devida autorização, o que configuraria concorrência desleal e violação de direitos de propriedade industrial.

A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, reconhecendo que a parte ré havia, de fato, utilizado o desenho industrial e a patente sem a devida licença, condenando-a a cessar a exploração indevida do modelo de utilidade até o término da vigência da patente, além de fixar indenização por danos morais, mas sem comprovação de danos materiais. A sentença também reduziu a multa diária estipulada (astreintes) para R\$ 3.000,00.

Inconformado, o réu Ian Albuquerque de Moura Pereira interpôs apelação, sustentando, em síntese, que: (i) a parte autora não possuía legitimidade ativa, pois a cessão dos direitos de patente não teria sido devidamente registrada no INPI à época da propositura da ação; (ii) o uso do desenho industrial e patente não configuraria ilícito, e (iii) a Justiça Federal seria competente para julgar o caso, tendo em vista o interesse do INPI na matéria.

A Bem Brasil também apelou da decisão pretendendo a reforma da decisão reformada a sentença quanto ao lucro cessante, com o devido redimensionamento da sucumbência.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul **negou provimento ao apelo**

da parte autora e deu parcial provimento ao recurso da parte ré em acórdão

acórdão assim ementado (fls. 781-783, destaquei):

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO DE CESSAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO, CUMULADA COM PERDAS E DANOS. MODELO DE UTILIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. ASTREINTE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. Da legitimidade ativa 1. A legitimidade da parte é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser conhecida até mesmo de ofício, não se operando os efeitos da preclusão quanto a esta questão, a teor do que estabelece o § 3º do artigo 485 do novel Código de Processo Civil. 2. No presente feito não merece reforma a sentença recorrida, pois a parte autora está legitimada a integrar o pólo ativo da demanda. Isso se deve ao fato de que houve cessão e transferência dos direitos atinentes a patente em questão para postulante, de acordo com o instrumento particular de fls. 36/37 dos autos. Logo, ocorreu a transferência da integralidade dos direitos decorrentes, tanto da inscrição do desenho industrial na data de 17-06-2005, como também do registro da patente na data de 27-01-2006, ambos no INPI, respectivamente, sob os números DI6502143-6 e MU8600102-7U2, cuja regularidade e anterioridade são incontroversas. Do mérito do recurso em exame 3. A propriedade industrial tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do país. A par disso, em vista de uma maior proteção ao autor da criação industrial, bem como a especificação e desenvolvimento da matéria, foi editada a Lei nº 9.279 de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial. 4. A parte autora é detentora de Registro de Desenho Industrial nº DI6502143-6 (depositado no INPI em 14/06/2005), sob o título "Configuração aplicada em tenda para eventos" e de patente Modelo de Utilidade nº MU8600102-7U2 (depositada no INPI em 27/01/2006). 5. Já a parte ré é detentora de Registro de Desenho Industrial, nº DI 6805835-7 (depositado junto ao INPI em 27/11/2008), sob o título "Configuração aplicada em estrutura de tenda", conforme certificado juntado à fl. 198 dos autos. 6. Da análise do conjunto probatório juntado aos autos percebe-se que apenas a parte autora obteve parecer de mérito favorável do INPI concluindo pela originalidade do Desenho Industrial registrado, conforme parecer juntado à fl. 132 dos autos. 7. Assim, a vasta prova documental e pericial produzida demonstra que de fato houve a utilização pela ré de forma indevida de desenho industrial e patente, cujos direitos pertenciam à autora, pois aquela utiliza sistema de calhas que sequer estão contemplados no desenho industrial registrado perante o INPI, copiando, portanto, o sistema presente no desenho da parte autora, sem o prévio licenciamento exigido por lei. 8. Portanto, deve ser observado o pedido elencado na inicial e determinada, conforme estabelecido em sentença: "exclusividade na exploração do modelo de utilidade em discussão até 27/01/2021, sob pena de cominação de multa à ré", na medida em que a parte autora tem o direito à utilização daquele. 9. A astreinte é estipulada com o intuito de instar a parte demandada a cumprir provimento judicial, a fim de coibir o retardo injustificado no atendimento da tutela concedida. 10. Deste modo, a multa fixada deve ser reduzida para R\$3.000,00 (três mil reais) por dia, consolidada em 20 (vinte) dias. 11. Danos morais. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro. 12. A postulante é pessoa jurídica, possuindo estabelecimento comercial, cuja preservação dos requisitos que

constituem a esta universalidade de bens e direitos é essencial para manutenção de sua prática comercial usual. Portanto, a utilização por outra empresa da mesma marca gera prejuízos de monta, em especial, quanto ao nome comercial e a imagem, na medida em que a preservação do nome junto aos clientes é de suma importância. 13. O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. Quantum mantido. 14. Danos materiais. Releva ponderar, ainda, que, quando da ocorrência de um dano material, duas subespécies de prejuízos exsurtem desta situação, os danos emergentes, ou seja, aquele efetivamente causado, decorrente da diminuição patrimonial sofrida pela vítima; e os lucros cessantes, o que esta deixou de ganhar em razão do ato ilícito, o que inexistiu no caso dos autos. 15. É oportuno destacar que o pleito de dano material formulado na inicial, não veio corroborado pelo devido suporte probatório. 16. Ressalte-se que não é juridicamente possível indenizar expectativa de direito, tendo em vista que os prejuízos de ordem material devem ser devidamente comprovados, o que não ocorreu no caso em tela. **Rejeitada a preliminar suscitada, negado provimento ao apelo da parte autora e dar parcial provimento ao recurso da parte ré.**

Diante dessa decisão, Ian Albuquerque de Moura Pereira interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, alegando: (i) violação dos artigos 58, 59, 60, 136, 137 e 211 da Lei n. 9.279/96, que tratam da necessidade de registro no INPI para que a cessão de direitos tenha validade perante terceiros; (ii) contrariedade aos arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil, quanto à ilegitimidade ativa da parte autora; e (iii) a incompetência da Justiça estadual para julgar a demanda, que deveria ser processada na Justiça Federal por envolver direitos de patente.

O recurso especial foi admitido na origem e nesta Corte, em decisão monocrática, o então relator Ministro Luis Felipe Salomão, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou provimento, em decisão assim ementada:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. CESSÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE PATENTE. EFICÁCIA MÍNIMA ENTRE OS PARTICULARES DECORRENTE DA ALIENAÇÃO DO DIREITO. REGISTRO EXIGIDO APENAS PARA ATRIBUIR EFICÁCIA ERGA OMNES À CESSÃO DO DIREITO DE PATENTE. ART. 140 DA LEI 9279/96. LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO, AINDA QUE SEM REGISTRO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE REGISTRO DE PATENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTS. 371, 489, II e § 2º, III, do CPC. SUPOSTA IMPERTINÊNCIA ENTRE A ARGUMENTAÇÃO E OS

PRESSUPOSTOS FÁTICOS DO CASO EM JULGAMENTO. SOLUÇÃO DA INCONSISTÊNCIA NOS EMBARGO DE DECLARAÇÃO. ARGUMENTO NÃO INFIRMADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283/284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INVIABILIDADE. CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.1. O registro do contrato de licença no INPI visa a produção de efeitos apenas perante terceiros, a teor do que constante no art. 140 da Lei 9279/96, o que não impede a produção da eficácia própria ao contrato de cessão, restrito aos particulares envolvidos.2. No caso, o Tribunal de origem utiliza argumento suficiente para concluir pela legitimidade ativa da recorrida, qual seja: o fato de ser titular dos direitos de patente, ainda que não registrados, contra quem sequer teria qualquer direito. O recorrente, porém, não infirma o argumento aludido; suficiente para manter a conclusão do acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 283/284 do STF.3. "As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, 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. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória." (REsp 1.527.232/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).4. Caso em que o Tribunal de origem buscou solucionar a suposta impertinência entre o caso decidido e as razões de decidir por ocasião do julgamento dos embargos de declaração. O recorrente, por sua vez, não infirma essa premissa, limitando-se a referenciar o acórdão recorrido - antes do julgamento dos aclaratórios. Desse modo, não tendo sido infirmado fundamento suficiente para manter a conclusão do acórdão recorrido, aplicam-se os óbices das Súmulas 283 e 284/STF.5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do apelo, pois não foram demonstradas em quais circunstâncias o caso confrontado e os arestos paradigmas aplicaram diversamente o direito, sobre a mesma situação fática.6. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

Em que pese os argumentos do agravante, entendo que não merece reparo a decisão monocrática que manteve a validade da cessão de direitos e a competência da Justiça estadual para processar e julgar o feito, mesmo porque a decisão em referência está alinhada a precedentes desta Corte.

Fixa-se a controversa na análise da legitimidade ativa da autora para propor a ação sem o registro da cessão no INPI e da Competência da Justiça estadual ou Federal para julgar o caso.

Primeiro, entendeu o relator que, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, o registro da cessão no INPI é exigido apenas para a produção de efeitos perante terceiros, sendo desnecessário para a eficácia da cessão entre as partes (art. 140 da Lei n. 9.279/1996).

Além disso, o relator destacou que a questão não envolvia controvérsia quanto ao registro de patente que justificasse a competência da Justiça Federal, pois não havia nulidade ou invalidade do registro a ser discutida. Por fim, concluiu que a legitimidade da parte autora estava devidamente comprovada, tendo em vista a cessão dos direitos de patente.

Quanto à legitimidade ativa, em que pese os argumentos do agravante, a decisão monocrática reconheceu corretamente que a cessão de direitos de patente, embora não registrada no INPI, tem eficácia interpartes, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O registro no INPI é exigido para produção de efeitos apenas perante terceiros, nos termos do art. 140 da Lei n. 9.279/1996.

A cessão entre as partes foi formalizada por contrato particular, sendo irrelevante a ausência de registro no momento da propositura da ação para fins de validade entre as partes envolvidas.

Assim, a legitimidade ativa da parte recorrida é válida e deve ser mantida.

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CESSÃO DE REGISTRO. INPI. ANOTAÇÃO. PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. ART. 137 DA LPI. VIOLAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 26/8/2010. Recurso especial interposto em 20/10/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016. 2. O propósito recursal é definir se é possível a penhora de marca cuja cessão de titularidade não foi objeto de anotação no registro correspondente, carecendo, conseqüentemente, de publicação na Revista de Propriedade Industrial. 3. A Lei 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial -, em seu art. 137, de modo expresse, impõe a necessidade de anotação da cessão junto ao registro da marca e condiciona sua eficácia em relação a terceiros à data da respectiva publicação. 4. Hipótese concreta em que a anotação referente à cessão do registro marcário efetuada pelos recorridos não foi publicada na Revista de Propriedade Industrial, de modo que seus efeitos não se operam sobre os recorrentes, o que viabiliza a penhora por eles requerida. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp: 1761023-SP 2015/0263162-1, relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2018)

O agravante aponta ainda violação dos arts. 371 e 489, II e § 1º, III, do CPC, sustentando que a decisão monocrática não analisou adequadamente a situação fática. No entanto, conforme já decidido, as questões fáticas foram devidamente apreciadas pelo Tribunal de origem, que concluiu pela legitimidade ativa da recorrida com base no contrato de cessão de direitos. Rever essa decisão implicaria reanálise de fatos e provas, vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

Nessa mesma linha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE ATOS DE CESSÃO DE REGISTROS DE MARCAS E DOS ATOS DO INPI QUE ANOTARAM A TRANSFERÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA ATÉ SUA LIQUIDAÇÃO. ATOS DE CESSÃO PRATICADO POR UMA SÓCIA COM AMPARO EM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NO DISTRATO. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA Nº 7/STJ. APLICAÇÃO DO REFERIDO ÓBICE POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1697474-RJ 2020/0100924-6, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

Ademais, o acórdão recorrido enfrentou as questões de forma clara, conforme os dispositivos legais pertinentes, não havendo qualquer afronta ao dever de fundamentação exigido pelo CPC.

Finalmente, o agravante questiona a competência da Justiça estadual, argumentando que a discussão sobre registro de patente enseja interesse do INPI o que, por sua vez, atrairia a competência da Justiça Federal.

No entanto, a decisão monocrática foi clara ao destacar que a questão posta nos autos não envolve a nulidade ou validade do registro da patente, mas sim a cessão de direitos entre particulares.

Nesses casos, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a competência para julgar a ação é da Justiça estadual, não havendo necessidade de

participação do INPI.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. SUSPENSÃO DE PROCESSO NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM OUTRO EM TRAMITAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A eg. Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial repetitivo, firmou a seguinte tese: "As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, 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. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória" (REsp 1.527.232/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento. (AgInt no AREsp n. 1709685-RJ 2020/0131573-2, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em: 13/4/2021, DJe de 23/4/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR DE SUA MARCA REGISTRADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização em razão de uso indevido de marca registrada. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, 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; no entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. Precedente da 2ª Seção (Recurso Repetitivo). 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1782271-RS 2018/0312742-6, relatora Ministra Nancy Andrigli, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Ante o exposto, **nego provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão atacada, por seus próprios fundamentos.**

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO

QUARTA TURMA

AgInt nos EDcl no REsp 1.786.599 / RS

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2018/0331551-4

Número de Origem:

00110902921731 00973903320188217000 02031982720188217000 03898266120178217000
10902921731 2031982720188217000 29217314720098214001 3898266120178217000 70076257112
70077321784 70078379864 973903320188217000 110902921731

Sessão Virtual de 01/10/2024 a 07/10/2024

Relator do AgInt nos EDcl

Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : IAN ALBUQUERQUE DE MOURA PEREIRA

ADVOGADOS : GUIOMAR LINS DA SILVEIRA BECCON DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
- RS021107

ADRIAN CARDONA - RS078471

RECORRIDO : BEM BRASIL COBERTURAS VINÍLICAS LTDA

ADVOGADOS : MONICA MARGARETE NEPOMUCENO E OUTRO(S) - RS062266
VICENTE DELLA CORTE WUNDERLICH - RS071443

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

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : IAN ALBUQUERQUE DE MOURA PEREIRA

ADVOGADOS : GUIOMAR LINS DA SILVEIRA BECCON DE OLIVEIRA E OUTRO(S) -
RS021107

ADRIAN CARDONA - RS078471

AGRAVADO : BEM BRASIL COBERTURAS VINÍLICAS LTDA

ADVOGADOS : MONICA MARGARETE NEPOMUCENO E OUTRO(S) - RS062266

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 01/10/2024 a 07/10/2024, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Brasília, 07 de outubro de 2024