



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 207594 - RJ (2024/0312395-1)

RELATORA : **MINISTRA DANIELA TEIXEIRA**
SUSCITANTE : **JUÍZO FEDERAL DA 13ª VARA DO RIO DE JANEIRO - SJ/RJ**
SUSCITADO : **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS**
INTERES. : **XTI BRASIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**
ADVOGADO : **CAIO HENRIQUE SHIRASAWA PELEGRINELLI - PR100863**
INTERES. : **V M C DOS SANTOS LTDA**
ADVOGADO : **MAYLON PEREIRA CLAUDINO CIMARELLO TRAVAGLINI**
MATTAVELLI - SP478112

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONFLITO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 13ª Vara do Rio de Janeiro, tendo por suscitado o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. A ação foi ajuizada perante a Justiça Estadual, que declinou da competência para a Justiça Federal, com fundamento na relação de prejudicialidade com outra demanda em trâmite na 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins se declarou incompetente e determinou a remessa dos autos à 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, fundamentando na existência de relação de prejudicialidade com o processo nº 5054913-03.2022.4.02.5101, no qual se busca a nulidade do registro de marca IWO, com a intervenção do INPI.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Federal é competente para julgar ação de infração de uso de marca entre particulares, sem a participação de ente federal, em razão de relação de prejudicialidade com ação de nulidade de registro de marca em trâmite na Justiça Federal.

III. Razões de decidir

4. A competência da Justiça Federal, em matéria cível, é definida *ratione personae*, ou seja, quando a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figura na demanda como autora, ré, assistente ou oponente. No caso, a ação de infração de uso de marca envolve apenas particulares, sem a participação do INPI ou qualquer outro ente federal.

5. A eventual infração aos direitos do titular do registro de marca é questão que envolve apenas particulares, cabendo ao juízo

estadual decidir sobre a suspensão da ação, caso entenda haver relação de prejudicialidade entre as ações.

IV. Dispositivo

6. Conflito conhecido para declarar competente o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins para processar e julgar a demanda na origem.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 10/09/2025 a 16/09/2025, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 17 de setembro de 2025.

Ministra Daniela Teixeira
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 207594 - RJ (2024/0312395-1)

RELATORA : **MINISTRA DANIELA TEIXEIRA**
SUSCITANTE : **JUÍZO FEDERAL DA 13ª VARA DO RIO DE JANEIRO - SJ/RJ**
SUSCITADO : **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS**
INTERES. : **XTI BRASIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**
ADVOGADO : **CAIO HENRIQUE SHIRASAWA PELEGRINELLI - PR100863**
INTERES. : **V M C DOS SANTOS LTDA**
ADVOGADO : **MAYLON PEREIRA CLAUDINO CIMARELLO TRAVAGLINI**
MATTAVELLI - SP478112

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONFLITO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 13ª Vara do Rio de Janeiro, tendo por suscitado o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. A ação foi ajuizada perante a Justiça Estadual, que declinou da competência para a Justiça Federal, com fundamento na relação de prejudicialidade com outra demanda em trâmite na 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins se declarou incompetente e determinou a remessa dos autos à 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, fundamentando na existência de relação de prejudicialidade com o processo nº 5054913-03.2022.4.02.5101, no qual se busca a nulidade do registro de marca IWO, com a intervenção do INPI.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Federal é competente para julgar ação de infração de uso de marca entre particulares, sem a participação de ente federal, em razão de relação de prejudicialidade com ação de nulidade de registro de marca em trâmite na Justiça Federal.

III. Razões de decidir

4. A competência da Justiça Federal, em matéria cível, é definida *ratione personae*, ou seja, quando a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figura na demanda como autora, ré, assistente ou oponente. No caso, a ação de infração de uso de marca envolve apenas particulares, sem a participação do INPI ou qualquer outro ente federal.

5. A eventual infração aos direitos do titular do registro de marca é questão que envolve apenas particulares, cabendo ao juízo estadual decidir sobre a suspensão da ação, caso entenda haver relação de prejudicialidade entre as ações.

IV. Dispositivo

6. Conflito conhecido para declarar competente o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins para processar e julgar a demanda na origem.

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 13ª Vara do Rio de Janeiro - SJ/RJ, tendo por suscitado o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins.

Narra o suscitante que o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Palmas /TO julgou procedente os pedidos para condenar à empresa ré a abster-se do uso da marca IWO em seus sítios eletrônicos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em julgamento de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins se declarou incompetente e determinou a remessa dos autos à 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, tendo como fundamento a existência de uma relação de prejudicialidade com o processo nº 5054913-03.2022.4.02.5101, no qual a VMC busca a nulidade do registro de marca IWO, em ação proposta na Justiça Federal contra a titular do registro e com a intervenção do INPI.

"Ocorre que o fato da ação de nulidade afetar o julgamento da ação de infração não torna este Juízo competente para tal demanda infracional. Com efeito, a eventual infração aos direitos do titular do registro de marca é questão que envolve apenas particulares."

Ademais, "Não há competência da Justiça Federal para apreciar ação que não envolve ente federal, conforme art. 109, I da CF. Tanto assim que o INPI não é parte na ação de infração ora remetida a este Juízo." (e-STJ fls. 241-243)

O suscitado, a seu turno, sustenta a relação de prejudicialidade com a ação em tramite na 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, uma vez que "A ação ajuizada perante a Comarca desta Capital almeja a abstenção do uso de marca e indenização por danos morais, enquanto a demanda aforada na seção judiciária do

Rio de Janeiro envolve o INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, objetiva a nulidade do registro n.º 917.744.993 para a marca IWO, de titularidade da empresa ré, com base no art.124, VI da LPI.", o que impõe a reunião dos processos junto a Justiça Federal. (e-STJ fls. 228-230)

É o relatório.

VOTO

Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".

O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que "ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente".

Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois ou mais juízes.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que "Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação expressa de dois ou mais juízes que se considerem competentes, ou incompetentes, para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e quaisquer questões conflitantes em um processo." (AgInt no CC n. 206.377/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Observa-se, no presente feito, conflito de competência suscitado entre juízes pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da jurisdição no caso concreto.

No caso, a ação foi ajuizada perante a Justiça Estadual, que declinou da competência para a Justiça Federal, por entender que havia relação de prejudicialidade com outra demanda em tramite na 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Sobre a competência da Justiça Federal, a Constituição disciplina que:

CF. Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Como pontuado pelo juízo federal, a questão em análise envolve apenas particulares, quais sejam o titular do registro (XTI BRASIL) e o alegado infrator (VMC), sem a participação do INPI ou qualquer outro ente federal, fato que atrairia a competência da Justiça Federal.

Quanto ao tema, esta Corte já decidiu que "diferentemente do que ocorre em matéria penal, na qual basta a existência de interesse da União ou de suas autarquias para que a competência seja deslocada para a Justiça Federal, em matéria cível o critério definidor da competência da Justiça Federal é *ratione personae*, isto é, quando a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figurar na demanda na condição de autora, ré, assistente ou oponente. [...] A 2ª Seção desta Corte, ao apreciar a questão de ordem suscitada na apelação cível n.º 5003692-65.2014.4.04.7118/RS, firmou o entendimento no sentido de que, em tais litígios, não há interesse federal, a justificar a competência da Justiça Federal, e, com suporte nas súmulas n.ºs 150 e 224 do Superior Tribunal de Justiça, declinou-a para a Justiça Estadual." (AREsp n. 2.855.275, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de 28/03/2025.)

Outrossim, em caso muito semelhante, em que havia ação de infração de uso de marca em trâmite na Justiça Estadual (do titular contra o alegado infrator) e ação de nulidade de registro dessa marca na Justiça Federal (contra o titular da marca e o INPI) esta corte decidiu pela incompetência da Justiça Federal.

Isto porque não se pretende, na ação entre particulares, julgar a nulidade do registro da marca, mas apenas a responsabilização pelo seu uso indevido, cabendo ao juízo estadual decidir eventual suspensão da ação, caso entenda haver relação de prejudicialidade entre as ações.

A propósito:

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. 1.709.685/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 23/4/2021.)

Esta Corte também já assentou que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do conflito de competência, emitir qualquer juízo acerca do entendimento adotado pelo Juízo Federal acerca da ausência de interesse do ente federal. (CC n. 178.132, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 29/06/2021.)

No mesmo sentido:

"Cabe registrar, por fim e oportunamente, que esta Corte já decidiu que "o exame do eventual (des) acerto da decisão do juízo federal, no que tange ao desinteresse da CEF na lide, extravasa a esfera de atribuição desta Corte no âmbito do conflito de competência, já que não lhe cabe a jurisdição revisional ordinária (duplo grau) daquele juízo" (AgRg no CC 134.248/MG, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 30/9/2015). (CC n. 201.081, Ministro Humberto Martins, DJe de 28/02/2024.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA FEDERAL. REPETITIVO. RESP N. 1.091.393/SC. SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ. ANÁLISE DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ.

2. A CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.091.393/SC).

3. O conflito positivo de competência não é via adequada para se aferir a inteireza e legitimidade de deliberações dos juízos suscitados nem para se pronunciar o acerto ou desacerto de decisões proferidas em demandas que deram origem a sua instauração.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no CC n. 131.891/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 12/9/2014.)

Ainda sobre o tema, dispõe o enunciado da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 150. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

Ante o exposto, **CONHEÇO** do conflito para **DECLARAR** competente o , Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, para processar e julgar a demanda na origem.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO SEGUNDA SEÇÃO

CC 207.594 / RJ

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2024/0312395-1

Número de Origem:

00440614520218272729 440614520218272729 50460473520244025101

Sessão Virtual de 10/09/2025 a 16/09/2025

Relator

Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário

Bel. DIMAS DIAS PINTO

AUTUAÇÃO

SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 13A VARA DO RIO DE JANEIRO - SJ/RJ

SUSCITADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

INTERES. : XTI BRASIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

ADVOGADO : CAIO HENRIQUE SHIRASAWA PELEGRINELLI - PR100863

INTERES. : V M C DOS SANTOS LTDA

ADVOGADO : MAYLON PEREIRA CLAUDINO CIMARELLO TRAVAGLINI
MATTAVELLI - SP478112

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

TERMO

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 10/09/2025 a 16/09/2025, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 16 de setembro de 2025