

RECURSO ESPECIAL Nº 1.393.123 - SP (2013/0222621-7)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE : SISTEMA DE ENSINO POLIEDRO VESTIBULARES LTDA
ADVOGADOS : RICARDO DO NASCIMENTO E OUTRO(S) - SP130218
ANA PAULA DE AGUIAR TEMPESTA - SP168511
RECORRIDO : ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL POLIEDRO LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO CASSAB - SP043129
FELIPE ROBERTO CASSAB E OUTRO(S) - SP196248

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. RECONVENÇÃO. REGISTRO PERANTE O INPI. EXCLUSIVIDADE. NULIDADE DA MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO JUÍZO ELEITO.

1. Reconvenção movida pela ré em ação de abstenção de uso de marca, alegando ser proprietária da marca registrada em seu nome perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
2. Não pode o Tribunal de Justiça Estadual, em ação de abstenção de uso de marca, afastar o pedido da proprietária da marca declarando a nulidade do registro ou irregularidade da marca, eis que lhe carece competência.
3. Reconhecida a propriedade da marca em nome da ré-reconvinte, deve ser reconhecida a exclusividade e deferido o pedido de abstenção de uso de sua marca por parte da autora-reconvinda, enquanto perdurar válido o seu registro perante o órgão autárquico.
4. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Após o voto-vista do Ministro Marco Buzzi (Presidente) acompanhando a relatora, a Quarta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto da relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi (Presidente) (voto-vista) e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília (DF), 18 de fevereiro de 2020 (Data do Julgamento)

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora