



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1757331 - RJ (2020/0233166-4)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : EDUARDO DUTRA VILLA LOBOS
AGRAVANTE : MARCELO AUGUSTO BONFA
ADVOGADOS : RICARDO MARTINS ALVES - RJ103519
JOÃO MARCOS PAES LEME GEBARA - RJ103741
MARCELO MARTINS DE ANDRADE GOYANES - RJ099427
ÉRIKA RIBEIRO DE OLIVEIRA NAPOLEÃO DO RÊGO - RJ208260
AGRAVADO : LEGIAO URBANA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
MATEUS ROCHA TOMAZ - DF050213
THIAGO CEREJA DE MELLO - RJ209267

DECISÃO

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial tirado contra acórdão do TJRJ assim ementado (e-STJ, fl. 1.250):

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. USO DA MARCA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. OBSERVÂNCIA. DIVISÃO DO RESULTADO FINANCEIRO. NECESSIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. Recurso contra sentença de improcedência em ação de cobrança, por meio da qual pretende a sociedade autora, o pagamento de indenização pelo uso indevido de marca da qual afirma ser titular exclusiva.

Apelados que obtiveram, por decisão judicial já transitada em julgado, o direito do uso da marca independente de autorização da sociedade apelante. Muito embora se encontre pendente de julgamento ação rescisória questionando a validade da referida decisão judicial, não se pode, enquanto não rescindida, inibir-lhe os efeitos, limitando o exercício do direito nela reconhecido. Não podem os apelados fruir os lucros advindos pela utilização da marca em sua totalidade, sendo devida à sociedade apelante o pagamento de um terço do resultado financeiro dessa exploração, valores a serem apurados em liquidação de sentença. Apelo parcialmente provido.

Os dois embargos de declaração opostos ao aresto foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.261/1.275, 1.406/1.410, 1.424/1.440 e 1.467/1.469).

Nas razões do especial (e-STJ, fls. 1.479/1.515), os recorrentes apontam violação dos arts. 186 e 927 do CC/2002, ao fundamento da inexistência de ato ilícito para que lhes fosse imposta obrigação reparatória. Indicam ofensa aos arts. 489, § 1º,

IV, do CPC/2015, c.c. negativa de vigência aos arts. 10 e 28 da Lei Federal n. 9.610/1998, aduzindo ausência de fundamentação do aresto recorrido, que deixou de examinar a tese de que o uso da expressão "Legião Urbana" deu-se no contexto dos direitos autorais relacionados ao nome do primeiro álbum da banda musical homônima, dos quais são igualmente titulares. Afirmam enriquecimento indevido de sua contraparte, do que resultaria malferido o art. 884 da lei material civil. Por fim, irresignam-se com a imposição de pena processual no julgamento de seus embargos declaratórios, o que em seu entender ofende os arts. 81 e 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Contrarrazões às fls. 1.528/1.569 (e-STJ). Suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso pelo não recolhimento da multa processual.

Decisão agravada às fls. 1.571/1.577 (e-STJ).

Razões do agravo às fls. 1.608/1.642 (e-STJ).

Contramínuta às fls. 1.663/1.704 (e-STJ).

É o relatório.

Decido

De início, observo que o recolhimento da multa processual somente é requisito para a admissão de recurso na hipótese de reiteração de embargos declarados protelatórios (CPC/2015, art. 1.026, § 3º; cf. EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 668.892/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 8/10/2018), o que não ocorreu.

Quanto ao mais, no que se refere à violação do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, a irresignação prospera.

Com efeito, desde a contestação (e-STJ, fls. 599/627), nas contrarrazões de apelação (e-STJ, fls. 1.152/1.192) e nos dois embargos declaratórios opostos (e-STJ, fls. 1.261/1.275 e 1.424/1.440), os recorrentes sustentaram a tese de que o uso que fizeram da marca "Legião Urbana" deu-se no contexto do direito autoral – relacionado ao nome do primeiro álbum da banda musical que eram membros, do qual são igualmente titulares – e não no âmbito da propriedade marcária.

Tem-se, assim, questão de ordem fático-jurídica relevante, não solucionada pelo TJ local, cujo prévio exame revela-se imprescindível para o julgamento da tese de possível ofensa aos arts. 10 e 28 da Lei Federal n. 9.610/1988, tal como suscitada pelos recorrentes.

Portanto, muito embora seja consabido que *"o juiz não está obrigado a*

manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão" (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.298.728/RJ, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/8/2012, DJe 3/9/2012), afigura-se impositivo que a Corte local, soberana na avaliação de elementos fático-probatórios, responda às alegações da parte que, mesmo em tese, tenham potencial para alterar as conclusões do julgado.

Em tais condições, reconhecido o vício da decisão recorrida, o provimento do recurso especial é medida que se impõe, com a declaração de nulidade do acórdão proferido após os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes, e a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira novo julgamento, visando a sanar o defeito ora reconhecido.

Nesse sentido é a firme jurisprudência desta Corte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCP. DIREITOS HEREDITÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS RELATIVOS A EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CORRIGIDO NO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. QUESTÃO RELATIVA AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/73 CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCP. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

(...)

2. Se o Tribunal de origem não se manifestou sobre pontos que podem influir no resultado da demanda, e o recurso especial foi interposto com fundamento na violação do art. 535, II, do CPC/73, devem os autos retornarem para que o tema seja analisado e solvido.

(...)

(AgInt no REsp 1443046/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO NÃO AUTORIZADO DA MARCA "RÁDIO TUPI". RECURSO ESPECIAL FUNDADO EM OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO ACÓRDÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Havendo omissão relevante no acórdão proferido pela Corte de origem quanto às alegações de prescrição da pretensão autoral e de caducidade do registro da marca, é devido o acolhimento da dita ofensa ao art. 535 do CPC de 1973, anulando-se o acórdão proferido em sede de embargos de declaração, a fim de que, em novo julgamento, seja sanado o vício verificado.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 842.021/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO SOCIAL. ALTERAÇÃO. NULIDADE. COTAS SOCIAIS. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. JUSTIÇA FEDERAL. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. QUESTÕES RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APRECIÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE.

(...)

2. O não enfrentamento pela Corte de origem de questões ventiladas nos embargos de declaração, imprescindíveis para a solução do litígio, implica violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973.

3. Existência de prestação jurisdicional incompleta a fundamentos relevantes da pretensão deduzida na inicial, devidamente reproduzidos na apelação e subsequentes aclaratórios, aptos, em tese, a configurar a alegada nulidade do negócio jurídico objeto da controvérsia (alteração de contrato social de sociedade empresária).

4. Configurada a negativa de prestação, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para saneamento do vício.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1726010/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECONHECIMENTO. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A falta de manifestação sobre questão relevante para a solução da causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, qualifica negativa de prestação jurisdicional e violação do art. 535, II, do CPC/1973, vigente ao tempo em que praticados os atos processuais. Precedentes.

2. Reconhecida a violação ao art. 535, II, do CPC/1973, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão dos aclaratórios, determinando-se a baixa dos autos ao Tribunal de origem, para novo julgamento do recurso.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 951.186/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)

Pelo exposto, CONHEÇO do agravo nos próprios autos para CONHECER EM PARTE do recurso especial interposto por EDUARDO DUTRA VILLA LOBOS e MARCELO AUGUSTO BONFA e, na parte conhecida, DECLARAR A NULIDADE do acórdão proferido pelo TJRJ no recurso declaratório de fls. 1.261/1.275 (e-STJ), determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento, apreciando

a questão indicada pelos embargantes, acima referida, como entender de direito.

Prejudicado o exame das demais teses jurídicas deduzidas no recurso.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 03 de junho de 2022.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator