



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000280577

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2367938-65.2024.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante HASBRO CONSUMER PRODUCTS LICENSING LIMITED, é agravado STEFFANY BIJUTERIAS, PRESENTES E UTILIDADES EIRELI.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram provimento em parte ao recurso, por maioria de votos. Declara voto divergente o 2º juiz, Des. Azuma Nishi**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.

São Paulo, 24 de março de 2025.

ALEXANDRE LAZZARINI

Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto nº 31630

Agravo de Instrumento nº 2367938-65.2024.8.26.0000

Comarca: São José do Rio Preto (Vara Regional de Compet. Empresarial e de Conflitos Relac. à Arbitr. da 2ª, 5ª E 8ª Reg. Adm. Judic.)

Juiz(a): Paulo Roberto Zaidan Maluf

Agravante: Hasbro Consumer Products Licensing Limited

Agravado: Steffany Bijuterias, Presentes e Utilidades Eireli

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUTORA É EMPRESA INGLESA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. ART. 83, NCPC. REFORMA. CONVENÇÃO DE PARIS QUE PREVÊ A PARIDADE ENTRE NACIONAIS E ESTRANGEIROS. SUCUMBÊNCIA IMPROVÁVEL DIANTE DOS FATOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS. PROCURAÇÃO EXTEMPORÂNEA. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. CUSTAS CITAÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. ATO ESSENCIAL PARA A REGULARIDADE DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão copiada às pp. 48/50 (fls. 207/209 dos originais), que, nos autos da “ação de abstenção de uso de marca, concorrência desleal c.c perdas e danos c.c tutela provisória de urgência” ajuizada pela agravante, determinou que a autora (i) preste caução no valor de R\$10.000,00, nos termos do art. 83 do CPC; (ii) recolha o valor das custas de citação; bem como (iii) regularize a representação processual.

Insurge-se a agravante, sustentando, em síntese, que o art. 83, §1º, I, do CPC, prevê a possibilidade de ajuizamento de ação sem caução, destacando, inclusive, o fato de Brasil e Reino Unido serem signatários da Convenção de União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, o que exige a paridade de tratamento entre nacionais e estrangeiros.

Ressalta que a matéria está pacificada na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, acostando diversos precedentes.

Quanto à representação processual, alega que a procuração não

possui prazo de validade, existindo, inclusive, elementos suficientes evidenciando que os advogados constituídos continuam a representa-la. Além disso, o decurso de alguns meses entre a assinatura da procuração e o ajuizamento da ação não justifica a exigência de novo mandato.

Por fim, no tocante às custas de citação, afirma que não houve o recolhimento em razão do pedido liminar de busca e apreensão.

Deferido efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contraminuta, pois a agravada ainda não integra a relação jurídica processual.

É o relatório.

Em que pese o respeitável entendimento do MM Juízo, o recurso deve ser parcialmente provido.

A) É certo que a prestação de caução pela agravante, com base no art. 83, NCPC, é pressuposto processual objetivo para o regular prosseguimento do feito que envolve autor estrangeiro.

Todavia, o §1º, I, do referido artigo prevê a possibilidade de ajuizamento da ação sem caução *“quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte”*.

Nesse diapasão, não se pode deixar de mencionar que Brasil e Reino Unido são signatários da 'Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial', que exige paridade de tratamento entre nacionais e estrangeiros. Assim, se o nacional não precisa prestar caução para ajuizar ação para proteger sua marca, tampouco o fará o estrangeiro signatário da convenção.

Além disso, diante dos fatos narrados e documentos apresentados, sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios parece improvável.

Em casos semelhantes envolvendo a proteção das mesmas marcas, precedente deste E. Tribunal de Justiça:

“Agravado de instrumento. Ação cominatória (abstenção de violação de marca e de concorrência desleal), cumulada com pedidos indenizatórios. Decisão que determinou prestação de

caução por ser autora sociedade estrangeira. Agravo de instrumento no tema da caução; buscando-se, também, em segundo pedido recursal, o deferimento imediato de tutela provisória. Conhecimento parcial do agravo. Aplicação da teoria da taxatividade mitigada (Tema 988 de Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça). Urgência em função de risco de extinção do recurso, se não prestada caução. Agravo de que não se conhece, no entanto, quanto à tutela provisória pleiteada, posto não ter sido apreciada na origem. Autora que é sociedade estrangeira, constituída no Reino Unido, país membro da Convenção da União de Paris. Inteligência do art. 2º do tratado internacional, combinado com § 1º, I, do art. 83 do CPC, pelos quais, havendo reciprocidade de tratamento – como há –, deve-se reconhecer, em favor de sociedade estrangeira, dispensa de prestação de caução. Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido, com determinação.” (Agravo de Instrumento nº 2134576-27.2022.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 22/07/2022)

“CAUÇÃO Agravante que é titular do direito marcário Aplicação do art. 2º da Convenção de Paris Desnecessidade de prestação de caução no caso em tela - Caução dispensada, pois não se vislumbra prejuízo na medida pleiteada - Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº 2139922-56.2022.8.26.0000, Rel. Des. J.B Franco de Godoi, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 22/07/2022)

“Agravo de Instrumento. Concorrência desleal. Empresa situada em país estrangeiro Reino Unido. Caução prevista no artigo 83 do CPC. Inexigência. Empresa estrangeira sediada em país signatário junto com o Brasil da 'Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial'. Paridade entre nacionais e estrangeiros que deve ser observada. Dispensa do recolhimento de caução, nos termos do artigo 2º da referida Convenção. Aplicação da exceção prevista no artigo 83, §1º, inciso I, do CPC. Tutela antecipada. Ausência de análise pelo Juízo 'a quo'. Fazê-lo nesta sede implicaria supressão de instância. Recurso provido em parte.” (Agravo de Instrumento nº 2095454-07.2022.8.26.0000, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 16/05/2022)

Portanto, afasta-se a determinação para prestação da caução.

B) No tocante à procuração, importante mencionar a certidão da Z. Serventia acostada às fls. 205/206, na qual consta que *“a procuração de fls. 23/26 – datada de 24/01/2024, com vencimento em 31/12/2024, tendo sido cadastrados para recebimento de publicações o Dr. MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - OAB/SP n.º 54.416 e o Dr. MARCELO RODRIGUES - OAB/SP n.º 223.801, conforme indicação na exordial”*.

Ora, ainda que decorridos alguns meses entre a outorga de poderes e o ajuizamento da ação, não se pode perder de vista que o documento ainda é válido e que referido escritório propõe, ao longo do ano, diversas ações semelhantes, visando proteger as marcas da autora e coibir a prática de concorrência desleal.

Vale lembrar, ainda, que após o vencimento, deverá ser apresentada nova procuração, seja dos mesmos advogados, seja de patronos a serem constituídos.

Assim, afasta-se a determinação quanto ao instrumento de mandato.

C) Apesar da alegação de que as custas de citação não foram recolhidas em razão do pedido de busca e apreensão, a r. decisão deve ser mantida nesse ponto.

Isso porque, além da possibilidade de indeferimento da referida medida, a citação é um pressuposto de validade do processo, devendo, portanto, ser recolhido valor necessário para sua efetivação.

Diante de tais circunstâncias, a r. decisão deve ser reformada em parte, afastando-se a determinação para prestação de caução e regularização da representação processual.

Isso posto, **dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento.**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)



1ª. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2367938-65.2024.8.26.0000

COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

AGRAVANTE: HASBRO CONSUMER PRODUCTS LICENSING LIMITED

AGRAVADO: STEFFANY BIJUTERIAS, PRESENTES E UTILIDADES EIRELI

Voto nº 17557

DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE

Vistos.

1. Divirjo parcial e respeitosamente do e. relator sorteado, Des. ALEXANDRE LAZZARINI, em entendimento de S. Exa. expresso em seu voto de no. 31.630, apenas quanto à dispensa de caução por empresa sediada no exterior.

A decisão recorrida determinou que a autora, sediada no Reino Unido, prestasse caução, no valor de R\$ 10.000,00, nos termos do artigo 83 do CPC, bem como que fossem recolhidas as custas de citação, além da regularização da representação processual.

Pois bem.

2. O art. 83 do NCPC dispõe que o autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processos prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento.

A caução é dispensada quando, além de outras hipóteses estranhas à presente ação, houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faça parte (art. 83, § 1º, inc. I, do CPC).

3. No caso em apreço, a requerente

não demonstrou a vigência de tratado de direito internacional que a dispensasse do depósito, ou mesmo a titularidade de bens suficientes em território nacional.

Veja-se que o fato de o Reino Unido e o Brasil serem signatários da Convenção de Paris não exime a autora da obrigação processual de prestar caução, à falta de disposição específica.

A referida convenção veda a instituição de regimes de proteção diferenciados, observadas as condições e formalidades impostas aos nacionais, e a exigência de domicílio ou de estabelecimento no país para o gozo de direitos da propriedade industrial.

Ora, a exigência de caução não condiciona o exercício dos direitos da propriedade industrial à instituição de domicílio ou estabelecimento no Brasil, e nem há falar de instituição de regimes protetivos diferenciados entre o nacional e o estrangeiro. Apenas existe a exigência processual de garantir eventual pagamento das despesas e honorários em caso de derrota, o que se mostra prudente, afinal, não há bens da autora passíveis de serem expropriados pela jurisdição nacional.

Destarte, a norma que estatui a obrigação de caução é de natureza processual, não atingindo os direitos de titularidade da autora, que restam intocados.

4. Para que pudesse ocorrer a dispensa de caução seria necessária norma que **expressamente** a autorizasse, como é o caso de alguns países que possuem acordo de cooperação judiciária com o Brasil em que expressamente dispensam as empresas e pessoas oriundas de tais países a prestarem caução para ajuizarem ações no Brasil. É o caso dos países que integram o Mercosul, da Bolívia e do Chile (por força do Decreto 6891/2009), da Espanha (Decreto 166/1991), da Itália (Decreto 1476/1995) e da França (Decreto 3598/2000).

Exemplificativamente, assim dispõe o artigo 5º. do acordo de Cooperação em Matéria Civil firmado entre os governos do Brasil e da França (Decreto 3598/2000):

Aos nacionais de cada um dos dois estados não pode ser imposto, no território do outro, nem caução nem depósito sob qualquer denominação que seja, em razão da sua qualidade de estrangeiro, ou da ausência de domicílio ou residência no país.

A propósito, confira-se precedentes deste E. Tribunal de Justiça que perfilharam deste mesmo entendimento ao enfrentar a questão:

*AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Atraso de voo. Autora de nacionalidade espanhola. Sentença que extingue o processo tendo em vista o descumprimento de determinação da prestação de caução para processamento do feito, com base no artigo 83 do CPC. Parágrafo 1º do mesmo artigo que excepciona a regra contida no caput e, dispensa a prestação de caução, quando houver desoneração prevista em acordo, ou tratado internacional, do qual o Brasil faça parte. **Convênio de Cooperação Judiciária firmado entre Brasil e Espanha, aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 31/1990, e promulgado pelo Decreto nº 166/1991, que garante aos cidadãos espanhóis acesso às autoridades judiciárias sem necessidade de prestar caução (art. 35). Caução dispensada. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.**¹ (Grifos não originais).*

*EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - MATÉRIA NÃO CONSTANTE DO ART. 1015 DO CPC - URGÊNCIA CONSTATADA - RECURSO CONHECIDO - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - INVIABILIDADE - AUTOR RESIDENTE NO ESTRANGEIRO E PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NO BRASIL - **EXISTÊNCIA DE TRATADO FIRMADO COM O REINO DE ESPANHA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - DESNECESSIDADE - DECISÃO CONFIRMADA** - AGRAVO DESPROVIDO.*² (Grifos não originais).

Assim, não havendo disposição específica para os residentes no Reino Unido, entendo não poder ser excepcionada a regra contida no artigo 83 do CPC, uma vez que não há previsão de tal exceção, seja em acordo ou em tratado, como prevê o parágrafo único deste mesmo artigo.

¹ (TJSP; Apelação Cível 1040183-89.2020.8.26.0100; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2021; Data de Registro: 23/06/2021)

² (TJSP; Agravo de Instrumento 2287355-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2ª Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 28/01/2021; Data de Registro: 28/01/2021)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5. O valor fixado na origem está adequado ao parâmetro legal estabelecido no art. 83 do CPC, que dispõe que o escopo da caução é garantir o pagamento das custas e honorários advocatícios. Como se vê, a garantia está limitada a essas condenações, sendo certo que embora as custas não possam ser determinadas desde logo, os honorários advocatícios eventualmente devidos aos patronos dos réus são arbitrados entre 10% e 20% do valor da causa, que na espécie foi fixado em R\$ 10.000,00.

Desta forma, parece razoável a fixação do montante da caução pelo juiz a quo, pois tal montante se mostra apto a assegurar o pagamento de eventual condenação em custas e honorários advocatícios.

6. Ante o exposto, sou pelo **PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso **EM MENOR EXTENSÃO**, apenas para acolher o agravo para a regularização da representação processual.

DES. AZUMA NISHI

2º. JUIZ



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial	Pg. final	Categoria	Nome do assinante	Confirmação
1	6	Acórdãos Eletrônicos	ALEXANDRE ALVES LAZZARINI	2A0C62CD
7	10	Declarações de Votos	EDUARDO AZUMA NISHI	2A2506F2

Para conferir o original acesse o site:

<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informando o processo 2367938-65.2024.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.