



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2025.0000315072

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível nº 0000067-91.2025.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante COLEND A 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado COLEND A 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO PARA DECLARAR EX OFFICIO A COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. V.U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente), DÉCIO RODRIGUES, ELCIO TRUJILLO, VIVIANI NICOLAU, CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA, NELSON JORGE JÚNIOR, DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E COSTA NETTO.

São Paulo, 31 de março de 2025.

L. G. COSTA WAGNER

Relator(a)

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Voto nº 25.623

Conflito de Competência Civil nº 0000067-91.2025.8.26.0000

Suscitante: 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça

Suscitado: 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça

Interessado: Total Química Ltda

Interessado: Paulo Arnaldo Martins Cosso (Espólio), Roberto de Souza Campos Cosso (Herdeiro), Eduardo de Souza Campos Cosso (Herdeiro) e Fernando de Souza Campos Cosso
Comarca: Osasco (6ª Vara Cível)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ACOLHIDO.

I. Caso em Exame: Conflito de competência suscitado pela 31ª Câmara de Direito Privado contra a 6ª Câmara de Direito Privado, referente a apelação em ação de indenização por perdas e danos. A questão envolve contrato de cessão de uso de formulação química e marca.

II. Questão em Discussão: Determinar a competência para julgar a apelação, considerando se a matéria envolve direitos de propriedade industrial, que é bem móvel incorpóreo. Recurso distribuído por prevenção à 6ª Câmara de Direito Privado que entendeu se tratar de discussão envolvendo cessão de uso de formulação química e marca, bem móvel, de competência da 3ª Subseção de Direito Privado (art. 5º, III, III.14, da Resolução 623/2013). Recurso redistribuído para a 31ª Câmara de Direito Privado que entendeu que a ação envolve propriedade industrial, matéria de competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (art. 6º, I, da Resolução nº 623/2013), bem como que direito de propriedade industrial se trata de bem móvel incorpóreo, não se enquadrando na competência do art. 5º, III.14 da Res; 623/2013, que se refere apenas a bens móveis corpóreos e semoventes.

III. Razões de Decidir: Causa de pedir fundada em violação de uso de fórmula química criada pelo autor e omissão da marca do autor em produto comercializado pela ré. A matéria envolve direitos de propriedade industrial, que são bens móveis incorpóreos, afastando a competência da 3ª Subseção de Direito Privado. A causa de pedir está fundada na violação de uso de fórmula química e marca, ajustando-se ao disposto no art. 6º, I, da Resolução nº 623/2013, que atribui competência às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial para ações envolvendo propriedade industrial.

IV. Tese de julgamento: 1. A competência para julgar ações envolvendo propriedade industrial é das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. 2. A prevenção não prevalece sobre a competência em razão da matéria.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO PARA DECLARAR EX OFFICIO A COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

I - Relatório

Trata-se de conflito de competência suscitado pela 31ª Câmara de Direito Privado contra a 6ª Câmara de Direito Privado, referente a apelação interposta contra sentença proferida em ação de indenização por perdas e danos nº 1110742-47.2015.8.26.0100, que foi ajuizada por Paulo Arnaldo Martins Cosso contra a Total Química Ltda.

A apelação foi distribuída por prevenção ao agravo de instrumento nº 2148182-93.2020.8.26.0000, em 09/03/2021, para a 6ª Câmara de Direito Privado (fls. 922). Houve algumas alterações de relatoria.

A Câmara Suscitada, em 29/02/2024, não conheceu da apelação por entender que a ação versa sobre inadimplemento de contrato de cessão de uso de formulação química, bem móvel, tratando-se de competência da 3ª Subseção de Direito Privado, conforme art. 5º, III, III.14, da Resolução nº 623/2013¹, reputando não se tratar de violação de propriedade industrial ou de marca, conforme jurisprudência relacionada a contratos de distribuição e comercialização de combustíveis.

O recurso foi redistribuído, em 10/07/2024, para a 31ª Câmara de Direito Privado (fls. 973).

A Câmara Suscitante, em 29/10/2024, não conheceu da apelação e suscitou conflito negativo de competência por entender que a ação envolve propriedade industrial, matéria de competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, conforme art. 6º, I, da Resolução nº 623/2013², destacando que direitos de propriedade industrial, embora considerados bens móveis, são incorpóreos, o que afasta a incidência do art. 5º, III, 14 da Res. 623/2013, de modo que se não reconhecida a incompetência das Câmaras Empresariais, se trata de competência residual de todas as Seções de Direito Privado (art. 5º, §3º, da Res. 623/2013), devendo prevalecer a prevenção da 6ª Câmara de Direito Privado em razão de julgamento de agravo de instrumento anterior.

¹ III.14 - Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes;

² I - Ações relativas à falência, recuperação judicial e extrajudicial, principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a Lei nº 11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts. 966 a 1.195) e na Lei nº 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que envolvam propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei nº 9.279/1996;

É a síntese do necessário.

II – Fundamentação

Conforme art. 103 do Regimento Interno deste E. Tribunal “*A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la*”.

No mesmo sentido o Enunciado nº 03 da Seção de Direito Privado, que dispõe que “*Nos termos do art. 103 do RITJSP, a competência se firma pelo pedido inicial, sendo irrelevantes as matérias trazidas pelo réu em defesa ou surgidas no decorrer da demanda para fins de competência, mesmo que as matérias trazidas sejam de competência de outra Subseção*”.

O art. 104, do referido regimento interno, estabelece que “*A competência em razão da matéria, do objeto ou do título jurídico é extensiva a qualquer espécie de processo ou tipo de procedimento*”.

O art. 105 do referido regimento interno, dispõe que:

A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventiva para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.

Em relação à prevenção, em que pese o disposto no art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal, a Súmula 158 deste Tribunal estabelece que:

A distribuição de recurso anterior, ainda que não conhecido, gera prevenção, salvo na hipótese de incompetência em razão da matéria, cuja natureza é absoluta.

Assim, a prevenção não prevalece sobre a competência em razão da matéria.

Na inicial, o Autor alegou que, em 20/01/2006, firmou com a empresa Ré “contrato de cessão precária e onerosa de formulação e marca” (fls. 14/19), pelo qual o disponibilizou a “formulação química para produção de saneante bactericida-fungicida”, bem como a marca “Three Force (TF)”, passando a ré a produzir industrialmente o produto denominado “Sanol Antimofo ThreeForce”, sendo a marca “Sanol” de propriedade da ré e a “Three Force (TF)” de propriedade do autor.

Entretanto, narra que após a rescisão do contrato em 17/03/2015, a ré continuou a utilizar os princípios ativos de sua fórmula para produzir produtos iguais ou semelhantes, excluindo apenas o logotipo “TF” do autor, substituindo-o por “A7”, o que é vedado no contrato, bem como deveria ter sido mantido o sigilo das informações por 10 (dez) anos após a rescisão.

Reputou que inexistiam produtos semelhantes antes da parceria entre as partes, a ré se beneficiou da “aprendizagem do know-how do Autor”, deu continuidade a fabricação e comercialização com a mesma embalagem e rótulo trocando o logotipo “TF”, marca registrada do Autor, por outro (A7). Pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por perdas, danos e lucros cessantes, correspondente a 5% do valor do faturamento

Cabe registrar que direitos de propriedade industrial, bem como direitos autorais, são bens móveis, porém incorpóreos, de modo que não se trata da competência prevista no art. 5º, III, III.14 da Resolução 623/2013, que se refere a “*Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes*”, de modo que não há competência exclusiva da 3ª Subseção de Direito Privado para a matéria referente a contratos que discutam direitos de propriedade industrial ou autorais, pois se tratam de coisa móvel incorpórea.

A causa de pedir está fundada em violação de uso de fórmula química criada do Autor e omissão da marca “TF” do autor pela Ré em seus produtos, que, após a rescisão do contrato, violando os termos de uso e sigilo da fórmula, passou a se utilizar da fórmula do Autor sem a identificação de sua marca “TF” e respectivo pagamento, passando a usar a fórmula do Autor, porém com outra marca (“A7”), de propriedade da ré.

No caso em tela, a matéria se ajusta ao disposto no artigo 6º, I, da Resolução nº 623/2103:

Art. 6º Além das Câmaras referidas, funcionarão na Seção de Direito Privado a 1ª e a 2ª Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, que formarão o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, com competência, excluídos os feitos de natureza penal, para julgar os recursos e ações originárias dos seguintes temas: (Redação dada pela Resolução nº 920/2024)

I - Ações relativas à falência, recuperação judicial e extrajudicial, principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a Lei nº 11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts.966 a 1.195) e na Lei nº 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que envolvam propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei nº 9.279/1996; (Incluído pela Resolução nº 920/2024)

Cumpre observar que o fato de a Câmara suscitante integrar a 3ª Subseção de Direito Privado e a Câmara suscitada integrar a 1ª Subseção de Direito Privado, não afasta o dever de apuração da competência correta para o exame da matéria objeto de discussão nos autos, que já se viu é de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.

Assim, de rigor acolher o presente conflito de competência, para declarar, *ex officio*, a competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial para julgamento da apelação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

III - Conclusão

Diante do exposto, pelo meu voto, **ACOLHO** o conflito de competência **para declarar a competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial**, para o julgamento da apelação nº 1001102-70.2022.8.26.0260, determinando a redistribuição por sorteio para uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.

L. G. Costa Wagner

Relator