



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

93.02.19483-3

RELATOR : ANDRÉ FONTES
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : MAURO FERNANDO FERREIRA GUIMARAES CAMARINHA E OUTROS
APELADO : ESTABLISSEMENTS D. PORTHAULT S.A.
ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS E OUTROS
ORIGEM : VIGÉSIMA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9000198836)

RELATÓRIO

Cuida-se de demanda proposta em face de Indústria e Comércio Telina Ltda. e do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, objetivando o autor seja “*declarada a nulidade dos registros n.ºs. 811008185, 811008177, 811010716 e 811010724 relativos às marcas PORTHAULT e PORTHAULT (em forma manuscrita), nas classes 24 e 25, condenados os Réus ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da causa, que é estimado em Cr\$1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros).*” Em breve síntese, sustenta o autor que PORTHAULT é elemento característico de seu nome empresarial, além do que trata-se de imitação de marca sua, notoriamente conhecida (art. 6º bis da Convenção da União de Paris).

Sentenciando às fls. 165-169, houve por bem a MMª. Juíza em exercício na 20ª Vara Federal desta Seção Judiciária, Dra. Tanyra Vargas de Almeida Magalhães, julgar procedente o pedido para declarar a “*NULIDADE DOS REGISTROS N.º(s) 811008185, 811008177, 811010716 e 811010724, relativos às marcas Porthault e Porthault nas classes 24 e 25*” e, conseqüentemente, determinou os respectivos cancelamento. Condenou, outrossim, os litisconsortes no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pro rata.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

93.02.19483-3

Irresignado, apela o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI às fls. 172-178, propugnando pela reforma do julgado com fulcro nos argumentos expendidos em sua contestação. Argumenta que *“o Cânone do art. 6 bis da Convenção Unionista deixou claro que a limitação da proteção especial – e independentemente de registro – circunscreve-se à marca notoriamente conhecida e não, como é óbvio, se estenda a qualquer marca estrangeira porque, se assim fosse, não só o horizonte marcário ficaria extremamente reduzido em sua capacidade criativa como haveria uma total subversão ao sistema atributivo adotado pelo CPI, passando as marcas inexpressivas no exterior, a estreitar os limites da criação dos depositantes nacionais.”* E, ao final, conclui que *“no caso em tela, a autora não apresentou qualquer prova de que a sua marca seja notoriamente conhecida no Brasil, quer no segmento mercadológico da produção, quer no da distribuição ou no do consumo, este constituído pelo homem médio da população brasileira que sequer tem consciência da existência da marca da autora.”*

Contra-razões às fls. 181-183.

O Ministério Público, em parecer de fls. 218-219 da lavra do ilustre Procurador Regional da República, Dr. Alcir Molina da Costa, manifestou-se pelo desprovemento do apelo.

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

Em 23 – 08 – 2005 .

ANDRÉ FONTES
Relator
Desembargador do TRF – 2ª Região

VOTO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

93.02.19483-3

Se o autor não comprova a qualidade afirmada de sua marca, qual seja, tratar-se de marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, cuja proteção é reconhecida pelo art. 6º bis da Convenção da União de Paris independentemente de registro em território nacional, não há que invalidar registro de terceiro por tal fundamento.

Do relato extrai-se que a questão controvertida versada nos presentes autos diz respeito à afirmada colidência da marca PORTHAULT, em suas formas nominativa e mista, titularizada por Indústria e Comércio Telina Ltda. e objeto dos registros n.ºs. 811.008.185, 811.008.177, 811.010.716 e 811.010.724, para identificar produtos das classes 24 e 25 (“tecidos e roupas de cama, mesa e banho” e “convecções em geral e artigos de viagem”), com a titularizada pela autora, no seu entender, notoriamente conhecida nos termos do art. 6º bis da Convenção da União de Paris. Referida norma dispõe que:

“Art. 6º bis. Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação, reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.”

Indubitavelmente que a proteção dispensada pelo dispositivo acima transcrito, a despeito de configurar-se exceção ao sistema atributivo adotado pelo ordenamento pátrio, há de ser observada sempre que se caracterizar a qualidade imposta pela lei, qual seja, tratar-se de marca notoriamente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

93.02.19483-3

conhecida em seu ramo de atividade, proteção essa que se confere à marca estrangeira independentemente de registro no território nacional.

Nesse sentido, não basta apenas afirmar a notoriedade da marca para a obtenção do privilégio unionista, porquanto é matéria de fato e não é dado ao magistrado exercer tal mister, visto que é um problema mercadológico. Ou em outros dizeres, a qualidade de marca notoriamente conhecida decorre desse reconhecimento pela classe consumidora, sem o que não se pode conferir tal predicado.

No caso em exame, em mais de uma oportunidade, o próprio Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, ressaltou, in verbis:

“ 5. Em suma, embora o deferimento dos três últimos pedidos de Revisão Administrativa, invocados pela suplicante, tenha equiparado só “patronímico” PORTHAULT ao “pseudônimo” notório (CPI, art. 65, item 12), para impedir o posterior registro de marca idêntica, certo é que tal equiparação não pode prevalecer, pela falta de prova da notoriedade do referido patronímico PORTHAULT.

5.1. Por isso mesmo, igualmente, não têm aplicação à espécie dos autos o art. 6º bis da União de Paris, nem a jurisprudência e a doutrina trazidas à colação pela postulante, já que tanto o referido preceito unionista como a jurisprudência e a doutrina acostadas necessariamente terão levado em conta a prova de que a marca estrangeira era reconhecidamente notória no país onde um terceiro a quisesse registrar – prova que a acionante não fez, “in casu”, como já anotado.

(...)

O fato concreto é que nem o patronímico PORTHAULT é notório no Brasil, nem a marca PORTHAULT é aqui também notoriamente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

93.02.19483-3

conhecida, como igualmente o nome comercial da autora não é, no país, utilizado, sequer regularmente.”

De fato, da compulsação dos autos não se pode concluir que a marca PORTHAULT, ou mesmo o nome empresarial, ostente a qualidade de notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, razão pela qual não se mostra razoável dispensar-lhe a proteção do art. 6º bis da Convenção Unionista de Paris. Malgrado as assertivas bem lançadas na petição inicial e os documentos que a instruem, não se desincumbiu, de fato, o autor, do ônus que a lei processual lhe atribui no art. 333, I.

Ex positis, é o voto no sentido de dar provimento ao recurso do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI para julgar improcedente o pedido. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser partilhado para os réus.

Em 23 – 08 – 2005 .

ANDRÉ FONTES
Relator
Desembargador do TRF – 2ª Região

E M E N T A

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL PROTEÇÃO ESPECIAL À MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA EM SEU RAMO DE ATIVIDADE NOS TERMOS DO ART. 6º BIS DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS.

I – A qualidade de marca notoriamente conhecida no respectivo ramo de atividade é de cariz mercadológico e, portanto, é matéria de fato que por ser objeto de controvérsia, dependerá de prova do reconhecimento de sua fama pela classe consumidora.

II – O juiz não pode substituir o povo na outorga da fama de uma marca, e dizer por conhecimento próprio e pessoal que uma marca é ou não famosa,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

93.02.19483-3

seja porque é a própria discussão integrante do thema decidendum submetido ao Judiciário mediante o devido processo legal a exigir fundamentação que não seja a vetusta “verdade sabida”, seja porque a fama não é fato notório.

III – Se o autor não comprova sua afirmação de que é titular marca notória (PORTHAULT), não há que se dispensar o privilégio unionista do art. 6º bis que, inclusive, independe de registro em território nacional, motivo pelo qual é descabida a postulação de se invalidar registro de terceiro sob esse fundamento.

IV – Recurso provido para julgar improcedente o pedido.

A C Ó R D Ã O

Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, prover o recurso para julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Votaram ainda o Desembargador Messod Azulay Neto e o Juiz Guilherme Diefenthaeler.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2005. (data do julgamento)

ANDRÉ FONTES
Relator
Desembargador do TRF – 2ª Região