



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 610166 2011.51.01.020213-0

Nº CNJ : 0020213-72.2011.4.02.5101
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD
AZULAY NETO
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI E OUTRO
PROCURADOR : ROSA MARIA RODRIGUES MOTTA
APELADO : ANDRE BARBOSA PFEFER
ADVOGADO : DANIELA GABRIELA BARRA ARAUJO
PEREIRA
APELADO : EDSON L. GUALBERTO GARCIA - ME
ADVOGADO : ANTONIO RENILDO BRITO DOS SANTOS
REMETENTE : JUÍZO FEDERAL DA 25ª VARA-RJ
ORIGEM : VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO (201151010202130)

RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO - RELATOR) Cuida-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pelo INPI contra sentença parcialmente procedente, que decretou a nulidade do ato administrativo que concedeu o registro da marca mista "BANDA MONT ZAION REGGAE ROOTS", nº 901.229580, negando, de outro lado, o pedido de adjudicação do registro depositado pelo autor, da marca "MONTE ZION", de titularidade autoral, indeferido pelo INPI, em 06/02/2007, e arquivado em 04/12/2007.

Entendeu o Juízo a quo que o autor logrou comprovar o direito de precedência de uso da expressão MONTE ZION, visualizando, por consequência, vício na concessão do registro da marca "BANDA MONT ZAION REGGAE ROOTS".

Apela o INPI, às fls. 202/204, aduzindo que direito de precedência ao registro deve ser exercido em sede administrativa, consoante decisão



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

610166

2011.51.01.020213-0

proferida nos autos do processo 2003.51.01.4900610, que versa sobre a mesma matéria.

Contrarrrazões do apelado, às fls. 209/217, aduzindo que só tomou conhecimento que o 2º réu registrou a marca "Banda Mont Zaion Reggae Roots" através do procedimento nº 901.220.580 do INPI, quando recebeu a notificação para que deixasse de utilizar imediatamente o nome da sua banda de reggae "Monte Zion", ressaltando que a existência da banda antecede o registro do 2º réu.

Parecer do Ministério Público Federal, fls. 06/14, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator - 2ª Turma Especializada

VOTO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO - RELATOR) Como relatei, a ação foi proposta com base em direito de precedência, objetivando anular o registro da marca mista "BANDA MONT ZAION REGGAE ROOTS", de titularidade do segundo réu, e adjudicar o



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

610166

2011.51.01.020213-0

registro da expressão "MONTE ZION", requerido no INPI em 12/09/2002, indeferido em 06/02/2007, e arquivado em 04/12/2007.

O primeiro pedido foi julgado procedente com base no artigo 129, § 1º da LPI, e o segundo improcedente, por não vislumbrar o Juízo *a quo* possibilidade de adjudicar (transferir) ao autor sua própria marca, definitivamente arquivada pelo INPI, em 04/12/2007.

Dessa decisão, apela o INPI, afirmando que o direito de precedência só pode ser exercido em sede administrativa, por meio de oposição e com provas documentais, antes da concessão do registro da marca impugnada, conforme entendimento judicial expresso no acórdão transitado em julgado da ação 2003.51.01.4900610, que versa sobre essa matéria.

Ora, a despeito das inúmeras vezes em que me pronunciei no sentido do acórdão em referência, chego à conclusão que não é o melhor entendimento sobre a matéria, por restringir o direito de agir à esfera administrativa, sem observar a garantia inserta inciso XXXV, do art. 5º, da CF, que diz: *a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.*

Portanto, reanalisando a matéria, vejo que assiste razão ao Magistrado quando afirma que o direito de precedência pode ser alegado durante o prazo previsto para ajuizamento da ação anulatória, art. 174, da LPI, não havendo que falar em preclusão de exercício de direito caso não haja oposição, na forma do art. 158, antes da concessão do registro.

Assim, comungo inteiramente com as considerações do Magistrado quando diz:

Essa proteção não é eterna, tanto que existem prazos prescricionais na própria lei. Assim, entendo que como o



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

610166

2011.51.01.020213-0

Autor impugnou através da presente ação judicial, dentro do prazo previsto no art. 174 da LPI para o ajuizamento da ação anulatória, o registro concedido para o 2º réu, e diante do fato de que a lei lhe garante a proteção, nada mais há para ser feito.

Ademais, entendo que os sessenta dias para apresentação da oposição na forma do artigo 158 da Lei 9.279/96, não interferem no direito do autor de, dentro do prazo prescricional da ação anulatória (art. 174 da LPI) requerer a precedência ao registro que lhe cabe, com fulcro no art. 129, § 1º da Lei 9.279/96, tendo em vista que só tomou conhecimento da marca impugnada, quando recebeu a notificação extrajudicial, através da correspondência eletrônica enviada pelo representante legal do 2º réu em outubro de 2011 (fls. 20/22).

Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa necessária, confirmando a sentença.

É como voto.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator - 2ª Turma Especializada

EMENTA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

610166

2011.51.01.020213-0

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO - AGUIÇÃO DE DIREITO DE PRECEDÊNCIA - PROVIMENTO PARCIAL DA SENTENÇA PARA ANULAR O REGISTRO DO RÉU - PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO REGISTRO AUTORAL IMPROVIDO - RECURSO IMPROVIDO

I - Ação proposta com o fito de anular o registro da marca mista, "BANDA MONT ZAION REGGAE ROOTS", de titularidade do segundo réu, e adjudicar o registro da expressão "MONTE ZION", depositado pelo autor, em 12/09/2002, indeferido em 06/02/2007, e arquivado em 04/12/2007.

II - O primeiro pedido foi julgado procedente com base no artigo 129, § 1º da LPI, e o segundo improcedente, por não vislumbrar o Juízo *a quo* possibilidade de adjudicar (transferir) ao autor sua própria marca, definitivamente arquivada pelo INPI, em 04/12/2007.

III - Recurso interposto pelo INPI, sustentando que o direito de precedência só pode ser exercido em sede administrativa.

IV - Reanalizando a matéria, vejo que assiste razão ao Magistrado quando afirma que o direito de precedência pode ser alegado durante o prazo previsto para ajuizamento da ação anulatória, art. 174, da LPI, não havendo que falar em preclusão de exercício de direito caso não haja oposição, na forma do art. 158, antes da concessão do registro.

V- Apelação e recurso necessária improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa necessária, nos termos do Voto do Relator.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

610166

2011.51.01.020213-0

Rio de Janeiro, 25 de março de 2014.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator - 2ª Turma Especializada