



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

578522

2011.51.01.808190-0

Nº CNJ : 0808190-61.2011.4.02.5101
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : SAUIPE S/A
ADVOGADO : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA E OUTROS
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : AMERICO LUIS MARTINS DA SILVA
APELADO : SAUIPE S/A
ADVOGADO : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA E OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : AMERICO LUIS MARTINS DA SILVA
APELADO : PERTO DA SELVA PRODUÇÕES, PUBLICIDADE E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA
ADVOGADO : MARCIA APARECIDA CAMPOS FRANCISCO
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ
ORIGEM : VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (201151018081900)

RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Cuida-se de Remessa Necessária e duas Apelações, a primeira interposta pelo INPI e a segunda pela empresa SAUIPE S/A, contra sentença que julgou, de um lado, procedente o pedido de nulidade dos registros nºs 822.505.029 e 822.505.037, denominados "COSTA DO SAUIPE", condenando a ré a se abster do uso da expressão sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00, e de outro, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por falta de competência da Justiça Federal, em relação aos pedidos de abstenção de uso de nome de domínio e de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e dano moral.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

578522

2011.51.01.808190-0

No primeiro Apelo, às fls. 457/472, pugna o INPI pela reforma da condenação como parte sucumbente, aduzindo não ter em momento algum oposto resistência à pretensão, não estando sujeito ao pagamento de custas judiciais.

No segundo Apelo, interposto às fls. 550/562, pugna a Autora-Apelante pelo conhecimento dos pedidos de indenização em decorrência do uso indevido da marca e do nome de domínio ao argumento de que "*havendo conexão entre os pedidos previstos na LPI como de competência da Justiça Federal com o pedido de indenização pleiteado pela Apelante, será a Justiça Federal também competente para processá-los*".

Contrarrazões ao recurso do INPI, da empresa Autora, fls. 564/572, requerendo o desprovimento do recurso.

Contrarrazões da empresa Ré, na pessoa da curadora nomeada, fls. 576/580, prestigiando a decisão e requerendo o improvimento de ambos os recursos.

Manifestação do Ministério Público Federal, fls. 04/05, não visualizando interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

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

VOTO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

578522

2011.51.01.808190-0

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Sem razão o INPI quando alega que a concordância com o pedido o desobrigaria do pagamento dos ônus da sucumbência, especialmente tendo ele dado causa à ação, ao deferir os registros da ré sem levar em consideração as impugnações apresentadas pela autora em esfera administrativa.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal.

REMESSA NECESSÁRIA – NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA – CONCORDÂNCIA DO INPI. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EM JUÍZO – HONORÁRIOS DEVIDOS.

1. Se a Autarquia concordou com o pedido judicial de anulação do registro nº 815.511.086, da marca “RAIO DE SOL” da ré, deveria tê-lo anulado administrativamente de ofício.

2. O prosseguimento da ação importou em contratação de advogado e prosseguimento na prática de atos processuais até a sentença, o que levou à condenação da Autarquia em sucumbência.

3. Honorários reduzidos para 5% sobre o valor da causa, dada, entretanto, a singeleza do feito.

4. Remessa parcialmente provida.

(TRF2 - 1ª Turma Especializada - Remessa Necessária 2002.02.01.015225-1 - Relator - Des. Abel Gomes, DJ 20/07/2005)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DO REGISTRO DE MARCA ALHEIA. LONG E LONGMIX. OCORRÊNCIA DE COLIDÊNCIA. LEI Nº 9.279/96. ANTERIORIDADE DO REGISTRO. INPI. LISTISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.

I -

IV – O INPI, nas ações destinadas a anular registro de marcas e patentes, é parte autônoma e não mero assistente, sendo cabível a condenação, pro rata, ao reembolso das custas judiciais e ao



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

578522

2011.51.01.808190-0

pagamento dos honorários advocatícios arbitrados, na hipótese de sucumbência.

V – Apelação e remessa necessária improvidas.

(TRF2 - 1ª Turma Especializada - AC 2004.51.01.518887-8 - Relator - Juiz Federal Convocado Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, DJ 03/04/2009)

Com isso, nego provimento ao recurso do INPI.

Passo agora à análise da segunda Apelação.

Em que pese a 2ª Turma desta colenda Corte tenha pacificado o entendimento acerca da matéria - indenização por uso indevido de marca - no sentido de reconhecer a competência da Justiça Federal para resolução do conflito, necessário se faz adequá-lo ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça que vem se pronunciando de forma diversa conforme se confere na ementa do julgamento do REsp 1.188.105, da Relatoria do douto Ministro Luis Felipe Salomão.

DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAR PEDIDO DE PERDAS E DANOS DECORRENTES DO USO DA MARCA, CUJO REGISTRO PRETENDE-SE A ANULAÇÃO. LIDE QUE NÃO ENVOLVE A UNIÃO, AUTARQUIA, FUNDAÇÃO OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REGISTRO DA MARCA "CHEESE.KI.TOS", EM QUE PESE A PREEXISTÊNCIA DO REGISTRO DA MARCA "CHEE.TOS", AMBAS ASSINALANDO SALGADINHOS "SNACKS", COMERCIALIZADOS NO MESMO MERCADO. IMPOSSIBILIDADE, VISTO QUE A COEXISTÊNCIA DAS



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

578522

2011.51.01.808190-0

*MARCAS TEM O CONDÃO DE PROPICIAR CONFUSÃO
OU ASSOCIAÇÃO AO CONSUMIDOR.*

1. A autora pretende cumular duas ações: a primeira a envolver a nulidade do registro marcário, obtido pela empresa ré e efetuado pelo INPI, e a segunda buscando a reparação dos danos alegadamente causados pela sociedade ré, isto é, lide que não envolve a autarquia. Destarte, como o artigo 292, § 1º, II, do CPC restringe a possibilidade de cumulação de pedidos, admitindo-a apenas quando o mesmo Juízo é competente para conhecer de todos e o artigo 109, I, da Constituição Federal prevê que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, é descabida a cumulação, sob pena de usurpação da competência residual da Justiça Estadual.

2. Em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial vedar a reprodução ou imitação da marca, suscetível de causar confusão ou associação com outra, para a recusa de registro, por haver anterior de marca assemelhada, deve a autoridade administrativa tomar em conta se há identidade dos produtos e se pertencem ao mesmo gênero de indústria e comércio, consistindo a novidade marcária, sobretudo, na impossibilidade de confundir-se com qualquer outra empregada para produtos ou serviços semelhantes.

.....

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1188105 / RJ - QUARTA TURMA- MINISTRO
LUIS FELIPE SALOMÃO - DJ 05/03/2013)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

578522

2011.51.01.808190-0

Esclarece o Ministro, em seu voto, que embora se reconheça a competência da Justiça Federal para, em ação de nulidade de registro, conceder a antecipação dos efeitos da tutela, impondo ao titular do registro a abstenção de uso de signo, o mesmo não se pode dizer dos pleitos de indenização por uso indevido, configurando-se em lides nitidamente distintas, sem possibilidade de conexão: a primeira envolvendo a nulidade do registro expedido pelo INPI, e a segunda, reparação de danos causados por sociedade empresária, sem condições de afetar os interesses institucionais do INPI, afastando, pois, a incidência do artigo 109, I, da Constituição Federal.

Entendimento que se apóia em doutrina das mais respeitáveis sobre a matéria, *verbis*:

A competência da Justiça Federal é constitucional e taxativa. Prevista na Constituição da República, é taxativa, não comportando ampliação por norma infraconstitucional. Assim, o acréscimo, alteração ou subtração de regras de competência, determinadas por normas hierarquicamente inferior, serão inconstitucionais ou inócuos.

A competência cível da Justiça Federal é fixada, segundo Aluísio Mendes, em razão da pessoa, da matéria e da função. Será, portanto, sempre, absoluta, inderrogável pela vontade das partes, ressalvadas as regras de competência territorial.

14.2. Competência dos juízes federais em razão da pessoa.

14.2.1. Causas do art. 109, I, CF/88

a) As causas

O artigo menciona causas em geral, em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

578522

2011.51.01.808190-0

na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes do trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Exige-se que um destes entes atue no processo na qualidade de parte (assistentes e oponentes também são partes). Cuida das causas cíveis, inclusive mandado de segurança impetrado por um destes entes em face de ato de autoridade estadual ou municipal, excetuadas as hipóteses em que a autoridade tiver foro estabelecido como prerrogativa de sua função.

Cumpra lembrar o enunciado n. 270 da súmula do STJ: "O protesto pela preferência de crédito, apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual, não desloca a competência para a Justiça Federal". (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. Ed. Salvador: Juspodivm, 2009, ps. 152 e 153)

Com remissão à Jurisprudência do próprio Tribunal.

PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. O interesse da União, de suas autarquias e empresas públicas não basta para que a causa seja da competência da Justiça Federal; para isso é necessário que pelo menos uma dessas pessoas participe do processo na condição de autora, ré, assistente ou oponente. Conflito conhecido para declarar competente o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Falências e Concordatas da Comarca do Rio de Janeiro. (CC 30.917/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/03/2001, DJ 23/04/2001, p. 115)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

578522

2011.51.01.808190-0

De sorte que curvo-me ao entendimento da Corte Superior, não visualizando, no caso, competência da Justiça Federal para conhecer os pedidos de indenização decorrente do registro da marca ou do nome de domínio (virtual) por se tratar de matéria estranha aos interesses dos entes arrolados no artigo no artigo 109, I, da CF.

Por derradeiro, ainda que me pautasse no antigo entendimento, melhor sorte não teria este Apelo, por se tratar de registro regularmente expedido pelo INPI, com presunção de validade e sem condições de causar danos a terceiros.

Com efeito, versando a controvérsia em torno de registro expedido pelo INPI, não há que falar em violação de direitos de propriedade intelectual de terceiros.

Com estas considerações, nego provimento à Remessa Necessária e à Apelação do INPI, dando parcial provimento ao apelo da empresa apenas no que diz respeito ao pedido de abstenção de uso da expressão, julgando-o procedente.

É como voto.

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

VOTO VENCIDO

A despeito de ter sido adotado pela legislação processual civil o princípio da sucumbência, se no caso vertente o INSTITUTO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

578522

2011.51.01.808190-0

NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, desde o início, concordou com a invalidação pretendida, correta é a sentença que o isentou do pagamento das respectivas verbas sucumbenciais.

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e apelação interposta de r. sentença que julgou procedente o pedido de nulidade da marca nominativa "COSTA DO SAUIPE" (nºs. 822.505.029 e 822.505.037), para identificar produtos e/ou serviços da classe NCL (7) 41, e conseqüentemente, o pedido objetivando a abstenção do uso da insígnia, sob pena de multa de cinco mil reais.

Em seu voto, o Exmo. Relator, Desembargador Messod Azulay Neto, entendeu por bem firmar que, ao INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, não há razão "quando alega que a concordância com o pedido o desobrigaria do pagamento dos ônus da sucumbência, especialmente tendo ele dado causa à ação, ao deferir os registros da ré sem levar em consideração as impugnações apresentadas pela autora em esfera administrativa."

De outro modo, quanto à cumulação entre os pedidos de invalidação e o de pagamento de indenização pelo uso indevido, a despeito do posicionamento até então dominante na Egrégia 2ª Turma Especializada quanto à manifesta possibilidade; faz menção à recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1188105-RJ), pela qual se reconheceu a conexão apenas quanto aos pedidos de invalidação de registro de marca e conseqüente abstenção do uso; inexistindo tal causa modificadora da competência para os pedidos de ressarcimento por danos e abstenção do nome de domínio (virtual), "por se tratar de matéria estranha aos interesses dos entes arrolados no artigo 109, I da CF."

Nessa perspectiva, negou provimento à remessa necessária e à apelação do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI; e deu parcial provimento ao recurso de SAUIPE S.A., para julgar procedente, também, o pedido de abstenção do uso.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

578522

2011.51.01.808190-0

É o breve relatório. Passo ao voto.

Quanto ao mérito da contenda, comungo do entendimento externado pelo Exmo. Relator, inclusive no que é pertinente à procedência do pedido objetivando a condenação de PERTO DA SILVA PRODUÇÕES, PUBLICIDADE E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA. a abster-se de utilizar-se da insígnia.

Entretanto, no que toca à questão dos honorários, sempre fiei meu raciocínio no sentido de que a lei processual vigente adotou o princípio do sucumbimento (*rectius*: sucumbência) e não o da causalidade, pelo qual a parte vencida no processo responde pelo pagamento das despesas processuais decorrentes do exercício da função jurisdicional. Nesse sentido o percuciente esclarecimento do então Ministro Alfredo Buzaid, na Exposição de Motivos do Código de Processo Civil.

“ O projeto adota o princípio do sucumbimento, pelo qual o vencido responde por custas e honorários advocatícios em benefício do vencedor (art.23). “ O fundamento desta condenação”, como escreveu Chiovenda, “é o fato objetivo da derrota; e a justificação deste instituto está em que a atuação da lei não deve representar uma diminuição patrimonial para a parte a cujo se efetiva; por ser interesse do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem tem razão e por ser, de outro turno, que os direitos tenham um valor tanto quanto possível nítido e constante”.

Pontualmente, entretanto, ante a posição assumida pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI em suas manifestações, entendo por descabida a sua condenação em tais verbas, notadamente porque não se deve transferir para a autarquia o risco dos negócios, ou seja, quem disputa as marcas é que deve assumir os efeitos das decisões que tomou e não transferir à sociedade brasileira, ou mais especificamente, às instituições federais (INPI), as consequências dos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

578522

2011.51.01.808190-0

revezes de suas atividades. Dessarte, e pontualmente, entendo correto isentá-lo de tal condenação.

Dessa forma, acompanho o voto do Relator para DESPROVER A REMESSA NECESSÁRIA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE SAUIPE S.A. Divirjo, no entanto, quanto ao recurso do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, sobre o qual voto pelo seu PROVIMENTO, isentando-o do pagamento das verbas de sucumbência.

Em 01 - 08 - 2013.

ANDRÉ FONTES
Desembargador do TRF - 2ª Região

EMENTA

APELAÇÕES - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - NULIDADE DE REGISTRO COM BASE EM COLIDÊNCIA - RECURSO DO INPI PUGNANDO PELO NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - RECURSO DA EMPRESA REQUERENDO O CONHECIMENTO DOS PEDIDOS DE ABSTENÇÃO DE USO; INDENIZAÇÃO E NULIDADE DO NOME DE DOMÍNIO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DO INPI IMPROVIDOS.

I - Sem razão o INPI quando alega que a concordância com o pedido o desobrigaria do pagamento dos ônus da sucumbência, especialmente tendo ele dado causa à ação, ao conceder os registros da ré, não obstante as impugnações apresentadas pela autora em âmbito administrativo.

II - Com relação ao recurso da Autora, em que pese a 2ª Turma desta colenda Corte tenha pacificado o entendimento sobre a matéria - indenização por uso indevido de marca - no sentido de reconhecer a competência da Justiça Federal para conhecimento de tais pedidos, necessário se faz adequá-



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

578522

2011.51.01.808190-0

lo ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça que vem se pronunciando de forma diversa conforme se confere na ementa do julgamento do REsp 1.188.105, da Relatoria do douto Ministro Luis Felipe Salomão.

III - Esclarece o Ministro, em seu voto, que embora se reconheça a competência da Justiça Federal para, em ação de nulidade de registro, conceder a antecipação dos efeitos da tutela, impondo ao titular do registro a abstenção de uso de signo, o mesmo não se pode dos pleitos de indenização por uso indevido, configurando-se em lides nitidamente distintas, sem possibilidade de conexão: a primeira envolvendo a nulidade do registro expedido pelo INPI, e a segunda, reparação de danos causados por sociedade empresária, sem condições de afetar os interesses institucionais do INPI, afastando, pois, a incidência do artigo 109, I, da Constituição Federal.

IV - Apelação da autora parcialmente provida. Remessa Necessária e Apelação do INPI improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Regional, por unanimidade, negar provimento à Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator; por maioria, negar provimento ao recurso do INPI, vencido, nesta parte, o Desembargador André Fontes, que dava-lhe provimento para isentá-lo das custas sucumbenciais; e, por maioria, dar parcial provimento ao recurso da parte autora, vencido, nesta parte, o Desembargador Federal Marcelo Pereira, que nega-lhe provimento.

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2013.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

578522

2011.51.01.808190-0

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