



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

---

RELATORA : JUÍZA FEDERAL CONV. MARCIA HELENA NUNES  
EM AUXÍLIO AO JUIZ FEDERAL CONV.  
GUILHERME CALMON, NO AFAST. DO RELATOR

APELANTE : STEMMANN IND/ COM/ LTDA

ADVOGADO : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA

APELADOS : WAMPFLER AKTIENGESELLSCHAFT e outro

ADVOGADOS : CARLA TIEDEMANN DA CUNHA BARRETO e  
outros

APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL – INPI

PROCURADOR : ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ÂNCORA DA LUZ

ORIGEM : JUÍZO FEDERAL DA 21ª VARA DO RIO DE  
JANEIRO

## RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por STEMMANN IND/ COM/ LTDA em face da sentença de fls. 1058/1073, que julgou procedente o pedido autoral.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

---

A presente ação ordinária foi proposta, em 22/09/1998, por WAMPFLER AKTIENGESELLSCHAFT e WAMPFLER LTDA em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de STEMMANN IND/ COM/ LTDA, objetivando a suspensão dos efeitos e posterior declaração de nulidade do registro de nº 812.791.029, bem como a abstenção, por parte da empresa ré, da utilização da marca nominativa “WAMPFLER” concedida em 27/03/1990, pelo INPI, para assinalar serviços da classe 09 (09.25 e 09.80 – “elementos elétricos básicos e para iluminação; partes e componentes de aparelhos e instrumentos” ou de outra marca confundível com a marca “WAMPLER” de propriedade da autora. Requer, ainda, seja determinada a destruição de todo o material eventualmente existente assinalado com a marca “WAMPFLER” e a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização.

Alega a primeira autora tratar-se de empresa constituída na Alemanha, desde 09/05/1962, sob o nome comercial Manfred Wampfler Maschinenbau, oriundo do nome civil de seu sócio fundador. Sr. Lothar Manfred Wampfler, tendo sua origem na firma individual fundada pelo Sr. Lothar Manfred Wampfler, registrada na cidade de Lörrach de 16/03/1959 até 01/07/1963.

Alega a segunda autora tratar-se de empresa constituída perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, tendo como principal acionista a primeira autora.

Aduzem que se dedicam à atividade de desenvolvimento, produção e distribuição de provedores energéticos e de força de todo tipo, especialmente para instalações industriais, máquinas e aparelhos; desenvolvimento, produção e distribuição de transmissões e recepções de energia e comandos, e sistemas de racionalização de todo tipo para aplicações nas áreas industrial, municipal e privada, inclusive elaboração de projetos nessas áreas. Ressaltam que, assim como as demais empresas do grupo em todo o mundo, sempre tiveram seu nome comercial associado ao patronímico incomum de seu fundador e que se encontram dentre as maiores e mais conceituadas empresas do ramo,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

---

exercendo liderança no mercado inclusive como fornecedores de energia para condutores móveis.

Afirma a primeira autora que mantém subsidiárias em diversas cidades da Alemanha e em inúmeros países, atuando no Brasil desde 1975, comercializando/exportando seus produtos diretamente ou através de sua subsidiária norte-americana, Wampfler, Inc.

Seguem, discorrendo sobre a notoriedade da marca “WAMPLER”, de titularidade da primeira autora, o que afasta a alegação de desconhecimento em relação ao sinal famoso, mundialmente conhecido. Sustentam má-fé, por parte da empresa ré e invocam o artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal, bem como os artigos 6 bis e 8º, da Convenção da União de Paris, artigo 124, V, XV e XXII c/c os artigos 126 e 196, II, da Lei de Propriedade Industrial (anteriormente expressos pelos artigos 2, letra “d”, 64 e 65, incisos 5 e 15, c/c artigo 98, c/c artigo 98 do antigo Código de Propriedade Industrial, vigente à época da concessão do registro anulando). Custas recolhidas na fl. 24. Caução na fl. 859.

STEMMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contesta nas fls. 494/539, com preliminares de falta de caução e da respectiva tradução dos documentos em língua estrangeira adunados à inicial; impossibilidade jurídica do pedido, face à irretroatividade da lei, posto que à época da concessão do registro nº 812.791.029, em 27/03/1990, o Decreto nº 75.572/75, em vigor no Brasil, vinculava o País apenas aos artigos 13 a 30, excetuada a alínea 1 do artigo 28, da Convenção da União de Paris; falta de interesse processual, face à inexistência de perdas e danos, uma vez que as litisconsortes ativas não detêm a titularidade da marca “WAMPFLER”, no Brasil e, por outro lado, a empresa ré detém a titularidade de todas as marcas que usa, em especial a marca *sub judice*; prescrição do pedido de nulidade, em face da derrogação do artigo 6, bis, § 3º da CUP pela Lei nº 9.279/96 e, não sendo o caso de acolhimento do item anterior, prescrição do direito de ação, por inexistência de prova de má-fé e prescrição do pedido de reparação por perdas e danos, pela incidência do artigo 178, § 10, IX do Código Civil e Súmula 143 do STJ.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

No mérito, alega que o registro da marca “WAMPFLER”, de sua titularidade, foi deferido em regular processo administrativo, que se deu com base na legislação em vigor à época. Aduz que o § 3º do artigo 6, da Convenção da União de Paris se refere à marca notoriamente conhecida e que o disposto no artigo 6, bis da citada Convenção não é aplicável ao presente caso.

Segue, discorrendo que a primeira autora sequer tem registro de marca no Brasil, tendo manifestado interesse no País somente em 1997, com a constituição da segunda autora, a qual foi estabelecida numa cidade vizinha à cidade de sua sede, o que demonstra o seu oportunismo. Insurge-se contra os documentos adunados à inicial.

Contestação do INPI, fls. 593/595, reconhecendo assistir razão à autora, pois os documentos adunados à inicial comprovam que milita em seu favor o direito de precedência ao uso da denominação “WAMPFLER”, na medida em que este signo não só constitui elemento característico e diferenciador de seu nome comercial, protegido em data anterior ao depósito do registro impugnado, como, também, é patronímico do seu sócio-fundador. Alega, no entanto, que não há provas fáticas no sentido de que a referida marca foi registrada em países signatários da CUP em data anterior à do depósito da marca registrada pela empresa ré. Fundamenta que à época do exame da registrabilidade da marca *sub judice*, a Diretoria desconhecia a origem da denominação “WAMPFLER”, não tendo havido manifestação contrária ao registro da empresa ré, por parte da autora. Aduz que, se comprovado que a marca “WAMPFLER” foi registrada em países signatários da CUP, em data anterior à do depósito da marca registrada pela segunda ré, a ação deverá ser julgada procedente.

Da decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil, fl. 675, as autoras interpuseram o agravo de instrumento nº 1999.02.01.053821-8, ao qual foi dado provimento, nos termos do V. acórdão de fls. 161/174 dos autos em apenso (anexado por cópia nestes autos nas fls. 986/996). Interposto recurso especial pela empresa ré, fls. 246/270, dos autos em apenso, o agravo de instrumento foi convolado em retido, nos termos do despacho de fl. 337.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

---

Em sua sentença de fls. 1058/1073, datada de 19/07/2004, a Juíza Substituta da 21ª Vara Federal rejeita as preliminares suscitadas pela empresa ré. No mérito, julga procedente o pedido, declarando a nulidade do registro nº 812.791.029, concedido à segunda ré, em 27/03/1990, nas classes 09.25 e 09.80. A empresa ré foi condenada na prática de concorrência desleal, cujo montante dos prejuízos materiais deverá ser aferido através de perícia contábil em seus livros comerciais, a contar da data do pedido de registro da marca anulanda no INPI, levando em consideração os benefícios que aferiu com o uso da marca da primeira autora, no percentual de 50% dos valores das vendas dos produtos, descontados os tributos, contribuições sociais e eventuais despesas com transporte para entrega desses produtos. Incluídos juros e correção monetária desde a data da lesão ao direito da 1ª autora. A empresa ré foi, ainda, condenada no pagamento da multa no valor de R\$443.300,00 referente ao período de 341 dias por descumprimento de decisão judicial, com juros e correção monetária a contar do dia 08 de julho de 2004 (data do protocolo da petição das autoras comprovando esse fato). Nos termos da decisão de primeira instância, os valores monetários apurados em liquidação de sentença sofrerão correção pela Tabela de Precatórios da Justiça Federal até dezembro de 2000 e, a partir daí, pelo índice do INPC do IBGE, ou outro que venha a substituí-lo e juros de 6% ao ano, a partir da citação até o advento do nov Código Civil e então juros na forma do artigo 406 desse diploma legal, segundo o § 1º do artigo 161, do CTN.

Opostos embargos de declaração pela empresa ré, nas fls. 1080/1098, os mesmos restaram improvidos ao argumento de inadequação da via eleita para instrumentalizar a irresignação da embargante, conforme fl. 1105.

Apelação interposta pela empresa ré, fls. 1106/1167, requerendo, inicialmente, atribuição dos efeitos suspensivo e devolutivo à apelação. Requer, ainda em preliminar, o conhecimento do agravo retido, fls. 835/851, interposto em face da decisão interlocutória proferida em audiência de instrução e julgamento que reconsiderou a necessidade de realização de prova oral.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

---

Segue, expondo as razões de seu inconformismo, quais sejam: a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, considerando que o instrumento brasileiro de adesão a revisão de Estocolmo da CUP foi depositado junto à OMPI, em 1974, com a reserva de que o Brasil não se considerava vinculado ao disposto na alínea 1, do artigo 28 e que o disposto nos artigos 1º a 12 da CUP foi adotado, no País, apenas em 24/08/1992, com a entrada em vigor do Decreto nº 635, data posterior à concessão do registro *sub judice*, foi rejeitada sob a simples justificativa de que não se tratava de violação ao princípio da irretroatividade. A falta de fundamentação leva à nulidade da sentença apelada. Não sendo este o entendimento do Tribunal, requer a extinção do feito, sem julgamento do mérito, na forma do artigo 267, IV, do CPC, c/c os artigos 5º, XXXVI, da CF e 6º da LICC, com base nos argumentos expostos em sua contestação (irretroatividade da lei).

Quanto à rejeição da preliminar de falta de interesse processual, no que concerne ao pleito de reparação de perdas e danos, aduz tratar-se de decisão igualmente desprovida de fundamentação, por ter simplesmente justificado a existência de interesse jurídico a defender. Requer, assim, decretação da nulidade da sentença apelada e, não sendo este o entendimento do Tribunal, pleiteia o acolhimento da mencionada preliminar, com base no artigo 267, IV do CPC, c/c o artigo 160, I, do Código Civil.

No que tange à preliminar de prescrição do pedido de nulidade, com base na derrogação do artigo 6 bis, § 3º da CUP pela Lei nº 9.279/96, do direito de ação pela inexistência de prova de má-fé e do pedido de reparação de perda e danos, pela incidência do artigo 178, § 10, IX do Código Civil e Súmula 143, do STJ, defende tratar-se de decisão contraditória, por tratar a prescrição como se decadência fosse, e, omissa em relação aos itens “a” e “c” da preliminar. Requer, assim, a declaração da nulidade da sentença recorrida e, não sendo este o entendimento do Tribunal, seja a referida sentença reformada, declarando-se a prescrição em relação a cada um dos pedidos formulados.

Observa a apelante, quanto ao alegado em relação às preliminares acima citadas, ter interposto Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

No mérito, requer a reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido, por ter o processo administrativo que culminou com a concessão do registro marcário nº 812.791.029 observado os exatos termos da Lei nº 5.772/71, tendo em vista, ainda, não serem aplicáveis à época da concessão do registro anulando as disposições contidas nos artigos 1º a 12 da CUP. Pede revogação da ordem liminar e responsabilização das empresas autoras por perdas e danos que deram causa, pelo período em que esta permaneceu vigente.

Em caso de manutenção da sentença em relação aos pedidos de declaração de nulidade e de abstenção de uso, requer a sua reforma para afastar a condenação em perdas e danos. Mantida esta, requer seja excluída do cômputo da indenização, além dos já determinados, o valor correspondente às despesas com a matéria-prima e mão-de-obra empregadas e outros insumos. Segue, requerendo a anulação da sentença na parte em que determinou a aplicação do astreinte diário, por não lhe ter sido dada oportunidade para se manifestar sobre os documentos anexados pelas autoras nas fls. 1044/1056, na forma do artigo 398, do CPC, ou, ainda, a fim de afastar a aplicação da multa pecuniária, vez que deu total cumprimento ao decidido liminarmente. Pugna, ainda, pelo envio do processo, mediante traslado, ao Ministério Público Federal, a fim de apurar eventual prática de crimes de estelionato e falsidade ideológica pelas Wampfler Aktiengesellschaft, Wampfler Ltda e LJ Máquinas e Equipamentos Ltda, bem como a aplicação de multa, por litigância de má-fé, independentemente da reparação por perdas e danos. Em todas as hipóteses, pleiteia a inversão da verba sucumbencial, ou, alternativamente, a distribuição proporcional relativa à perda de cada um dos litigantes, inclusive o INPI.

Embargos de declaração opostos pelas autoras, fls. 1169/1172, objetivando o recebimento da apelação da empresa ré, apenas no efeito devolutivo, acolhidos nos termos da decisão de fl. 1266.

Contra-razões das autoras, fls. 1194/1226.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

---

A empresa ré interpôs agravo de instrumento, fls. 1267/1278, o qual teve seu seguimento negado, conforme fls. 1282/1284.

Manifestação do INPI, fl. 1300, adotando as razões expendidas pelas autoras, apeladas.

Parecer do Representante do Ministério Público Federal, nas fls. 1303/1305, oficiando pela não intervenção ministerial.

É o relatório. Peço data.

MARCIA HELENA NUNES  
Juíza Federal Convocada – Relatora

**VOTO**

Juíza Federal Convocada Marcia Helena Nunes  
Relatora:

Apesar do pedido de adiamento de fls. 1323/1326, com alegação de fato novo e juntada do documento de fls. 1335/1341, na verdade nenhum elemento novo é trazido para exame, já que a consulta à Internet apenas aponta para mera pesquisa orientada pelo *site* de buscas Google, que pode levar a resultados diversos dependendo dos dados inseridos, além de extrapolar à discussão dos autos.

Conforme relatado, trata-se de remessa e de apelação interposta por STEMMANN IND/ COM/ LTDA em face da sentença de fls. 1058/1073, que julgou procedente o pedido autoral de declaração de nulidade do registro de nº 812.791.029, bem como de abstenção, por parte da empresa ré, da utilização da marca nominativa “WAMPFLER” concedida em 27/03/1990, pelo INPI, para assinalar serviços da classe 09 (09.25 e 09.80 – “elementos elétricos básicos e para iluminação; partes e componentes de aparelhos e



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

---

instrumentos”) ou de outra marca confundível com a marca “WAMPFLER” de propriedade da primeira autora.

Inicialmente, registre-se que nos termos da r. decisão de fls. 1282/1284 e do v. acórdão por cópia de fl. 1286, proferidos nos autos do agravo de instrumento interposto em face da decisão que recebeu a apelação da empresa ré, apenas no efeito devolutivo, manteve-se tal decisão, prejudicando o exame da primeira preliminar da apelação.

Cabe, ainda, analisar o agravo retido de fls. 835/851, cujo exame foi solicitado no apelo.

Compartilho do entendimento de que sendo o objeto da questão controvertida a colidência entre as marcas, é desnecessária, para seu deslinde, a produção de prova oral.

O artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que quando a questão de mérito for eminentemente de direito, a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, *verbis*:

*“Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:*

*I – quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.”*

Como se depreende do mencionado artigo, ao juiz é autorizado o conhecimento direto do pedido e a prolação da sentença sem a produção de provas, quando a matéria for unicamente de direito, ou seja, não envolver situações fáticas que demandem produção de prova. Vale lembrar, que o art. 130 do CPC concede ao magistrado o poder de decidir a respeito de diligências ou provas requeridas pelas partes, tendo o poder de não autorizar o deferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

Dessa forma, tratando a causa de questão eminentemente de direito, como no caso em exame, com farta instrução documental, suficiente para o deslinde da hipótese e não estando devidamente demonstrada a necessidade da produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, pode o Juiz indeferir as provas que entender desnecessárias, atento ao princípio da celeridade processual.

A própria Apelante, em suas razões recursais, furtou-se de repetir sua sustentação alusiva à necessidade da produção de prova oral e, além de pedir o acolhimento do agravo retido, não mais mencionou nada a respeito do que pretenderia produzir com a mencionada prova oral e veio a apresentar substancial sustentação em seu recurso, prescindindo, por completo, de qualquer elemento ou dado que teria de lhe ser fornecido por meio da aludida prova – o que bem demonstra a sua absoluta dispensabilidade.

Sobre o tema, segue jurisprudência:

*“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CANCELOU REGISTRO DE MARCA. INDEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.*

*1 - Tratando-se de ação em que se objetiva a nulidade de ato administrativo no INPI, que cancelou o registro de marca, apresenta-se como desnecessária a produção de prova pericial e testemunhal, por envolver somente conceitos jurídicos.*

*2 - Não caracterizado, portanto, o cerceamento de defesa, previsto no art. 5º, LV, da CF.*

*3 - Agravo a que nega provimento.*

(Origem: TRF da 2ª Região Classe: AG-27521/RJ Órgão Julgador: 4ª Turma Relator: Juiz Benedito Gonçalves DJU: 17/08/2000)

Sendo assim, há que se negar provimento ao agravo retido.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

Quanto às preliminares suscitadas pela apelante, descabe a declaração de nulidade da r. sentença. Em nosso sistema processual civil procura-se evitar a nulidade processual, quando não está devidamente configurada a sua ocorrência ou desde que se trate de vício sanável, consoante a orientação jurisprudencial (“*O atual CPC prestigia o sistema que se orienta no sentido de aproveitar ao máximo os atos processuais, regularizando sempre que possível as nulidades sanáveis*”. - STJ-RT 659/183).

Assim, o fato de a r. sentença de primeiro grau ter analisado, de forma sucinta, as preliminares argüidas pela empresa ré, não é suficiente para que se decrete a sua nulidade, até porque as preliminares foram objeto de apelação e serão adiante analisadas por este Tribunal.

Em face de as argumentações da Apelante quer com relação às preliminares quer com relação às razões de mérito tecerem-se tendo como espeque a tese de afastamento à espécie dos preceitos da Convenção da União de Paris, necessário abordar-se a citada convenção e suas alterações, o que se faz, pela propriedade de sua abordagem, com a transcrição da narrativa que a respeito consta das contra-razões ao apelo (fls. 1200/1201), com menção às publicações oficiais por cópias de fls. 1231/1248, tudo vindo a ser aprovado pelo INPI, na petição de fl. 1300. Assim consta de tal peça:

*“16. O Brasil é membro fundador da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP), celebrada em 1883. O texto da Convenção foi incorporado ao ordenamento jurídico pátrio através do Decreto 9.233, de 28.06.1884 (doc. 2).*

*17. O texto da Convenção tal como promulgado pelo Decreto 9.233/1884 já incorporava o artigo 8º, conferindo proteção especial ao nome comercial de empresa regularmente registrada em um dos países membros, independentemente de registro nos demais, in verbis:*

*Art. 8º - O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.*

*18. A importância da Convenção de Paris é clara para o comércio*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

---

*mundial, pois estabelece as bases jurídicas que, por sua vez, dão segurança às relações comerciais entre os mais diversos países.*

*19. Posteriormente, o Brasil promulgou ainda quatro decretos, de forma a refletir as modificações havidas no texto da Convenção em razão de suas Revisões, a primeira em Haia, em novembro de 1925 (promulgada pelo Decreto nº 19.056, de 31.12.1929), já contendo os arts. 6 bis, 8º e 10 bis, invocados na presente ação (doc. 03). A segunda alteração reflete o texto revisto em Estocolmo, de 14 de julho de 1967 (Decreto Legislativo nº 78, de 1974), que manteve inalterados os artigos 6 bis, 8º e 10, conferindo proteção especial às marcas notoriamente conhecidas e ao nome comercial contra apropriações indevidas, tal como ocorre na espécie, bem como reprimindo a prática de atos de concorrência desleal.*

*20. O Decreto nº 75.572, de 08.04.1975, promulgou a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, na forma da Revisão de Estocolmo, mantendo, contudo em relação aos artigos 1º a 12º a redação dada pela Revisão anterior – texto de Haia de 1925 – (doc. 4). Assim, não houve qualquer alteração nos referidos artigos 6 bis, 8º e 10 bis, tal como constantes do decreto nº 19.056, de 1929.*

*21. Em 21 de agosto de 1992 o Decreto nº 635 veio a promulgar a adesão do Brasil aos arts. 1º a 12 e ao art. 28, alínea 1 do texto da Revisão de Estocolmo da convenção de Paris (doc. 5). Finalmente o Decreto nº 1.263, de 10.12.1994, ratificou a declaração constante do Decreto nº 635, publicando a Convenção de Paris com todas as modificações da Revisão de Estocolmo.”*

As Apeladas ainda chamam à atenção para o fato de que a redação dada pela Revisão de Estocolmo ampliou a proteção já conferida pelo texto de Haia, no que se refere aos artigos 6 bis, 8º e 10 bis da CUP, em vigor no Brasil desde 1884 e 1929 (Decreto nº 19.056, de 31.12.1929).

Assim, para facilitar o exame pleno da hipótese, mister transcrever o teor dos citados artigos 6 bis, 8º e 10 bis, da CUP, com a redação dada no texto revisto de Estocolmo, promulgado pelo Decreto nº 75.572, de 08.04.75,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

---

mantendo quanto aos citados artigos o da revisão de Haia, a saber:

*“Art.6 bis.*

1) 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 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 constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

(...)

3) *Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.*

*Art. 8º - O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.*

*Artigo 10 bis.*

1) *Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.*

2) *Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.*

3) *Deverão proibir-se particularmente:*

1º. *Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente.”*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

---

É de se ressaltar que, assim como as normas de direito interno sobre a Propriedade Industrial, também as normas de direito internacional visam principalmente proteger as marcas de propriedade alheia, sobretudo as que detêm notoriedade em seu segmento mercadológico, impedindo que outra empresa delas se utilize para designar produtos do mesmo ramo, a fim de não confundir o consumidor.

Independentemente das aludidas regras de direito internacional sobre a Propriedade Industrial, havia, na legislação pátria, proteção ao nome comercial e proibição expressa ao registro de marca alheia para distinguir produto no mesmo ramo de atividades, *ex vi* do art. 65, da Lei nº 5.772/71, vigente à época do registro objeto do pedido de decretação de nulidade, que assim dispõe:

“Art. 65. Não é registrável como marca:

(...) *omissis*

5) *título de estabelecimento ou nome comercial;*

(...) *omissis*

17) imitação bem como reprodução no todo, em parte, ou com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir produto, mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade, que possibilite erro, dúvida ou confusão, salvo a tradução não explorada no Brasil;” (g.n.)

A atual Lei de proteção à Propriedade Industrial, nº 9.279/96, também veda, textualmente, o registro de sinal distintivo que imite ou reproduza, no todo ou em parte, a marca de outrem, a quem não pode desconhecer em razão de suas atividades, nos exatos termos do art. 124, inc. XXIII, da Lei nº 9.279/96. Confirmam-se:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...) *omissis*.

XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

---

atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”

Afasta-se, assim, a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, já que o pedido se funda em diversos preceitos de Convenção Internacional, promulgada no país e em leis que regem a matéria, além de preceitos da própria Constituição, a qual protege o direito à propriedade intelectual, em especial no artigo 5º, inciso XXIX, segundo o qual:

*Art. 5º (...)*

*XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;*

A respeito, ainda, a apelante requereu que, não sendo esse o entendimento da Turma, fosse extinto o feito sem julgamento do mérito, invocando o art. 267, IV do CPC e os artigos 5º, XXVI da CF e o art. 6º da LICC, sustentando o princípio da irretroatividade da lei. No entanto, tal argumentação, além de pretender suprimir indevidamente, sem a devida fundamentação, o exame do mérito da causa, ao qual se passará, não pode ser acolhida como preliminar, já que a tese autoral merece proteção por uma sucessão e encadeamento, já aludidos, de regras de proteção nacional e internacional, o que elimina a alegação da retroatividade.

Quanto à preliminar de falta de interesse processual, no que concerne ao pleito de reparação de perdas e danos, o que se fundaria em não terem as Autoras marca registrada no Brasil, eis que a proteção a marcas registradas no estrangeiro, de notoriedade, já foi acima exposta, garantindo-se, assim, o direito de defesa de seus direitos por parte do titular da marca, por meio do



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

---

ajuizamento da demanda ora em foco. Outrossim, como bem frisado nas contra-razões, não se pode olvidar de que a autora-apelada está sendo acionada pela ré-apelante na Justiça Estadual, para ser impedida de usar sua própria marca, há muito registrada no país de origem e em outros, que lhe granjearam a notoriedade, como bem comprovado nos autos. Evidente o interesse jurídico da autora-apelada na presente demanda.

Apenas no que diz respeito à postulação de indenização por perdas e danos, formulada pela autora, a preliminar relativa ao interesse jurídico tem de ser analisada após prévio exame da competência desta Justiça Federal para conhecer tal item.

A matéria não está totalmente pacificada, embora, em julgamentos relativamente recentes, tenha ficado decidido, nesta Turma, que a competência federal, de matriz constitucional, não se estende nem se prorroga. Assim, em causas da mesma natureza, esta Turma já se tem pronunciado no sentido da incompetência da Justiça Federal para tratar de pedidos deduzidos apenas entre particulares, que não envolvam interesse de ente público federal, a teor da restrita lista de competências que lhe é atribuída pela Constituição Federal, no caso expressa no inciso I, do artigo 109, da Lei Maior. Com isso, vem a ficar prejudicado exame alusivo à invocação pela apelante da Súmula nº 143, do colendo STJ.

Sendo assim, quanto ao pedido de condenação em perdas e danos, além de ausente o respectivo suporte probatório, a apreciação de tal pleito não se poderá fazer perante a Justiça Federal já que se trata de demanda entre particulares e, sendo o caso de ainda persistir interesse, cabe ao que se sente prejudicado postular perante a Justiça Estadual.

Rejeita-se, ainda, a preliminar de prescrição do pedido de nulidade, com base na derrogação do artigo 6 bis, § 3º da CUP pela Lei 9.279/96, na medida em que esta dispõe sobre a regra geral de prescrição do direito de ação de nulidade de marca, estabelecendo o prazo prescricional de cinco anos (artigo 174) enquanto que a CUP, tratado internacional, cuja versão atualmente em



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

vigor, a Revisão de Estocolmo, teve sua redação integral promulgada pelo Decreto nº. 635, de 21 de agosto de 1992, traz uma regra especial que torna imprescritível o direito de ação de nulidade dos registros obtidos de má-fé, conforme o texto acima transcrito. Sendo assim, não há que se falar em derrogação do artigo 6 bis, § 3º da CUP pela Lei nº 9.279/96.

Sobre o tema, segue jurisprudência:

*“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MASSAS FALIDAS NO PÓLO PASSIVO EM LITISCONSÓRCIO COM O INPI. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. II - RECURSOS INTERPOSTOS NO PRAZO. EMPRESAS ASSOCIADAS PARA NEGOCIAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS MEDIANTE USO DA MARCA “SHARP” COM RESSALVA DE TITULARIDADE PARA A CRIADORA DO SINAL DISTINTIVO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS VÁLIDAS E VIGENTES ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO OU TÁCITO PARA O REGISTRO DAS MARCAS EM NOME DA ASSOCIADA QUE NÃO A CRIOU. III - JUSTO TÍTULO INEXISTENTE. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 6 BIS, 3 DA CUP. IV - CADUCIDADE INEXISTENTE. V - POSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO DAS MARCAS PARA A TITULAR. VI - PEDIDO RECONVENCIONAL DE INDENIZAÇÃO PASSÍVEL DE CONHECIMENTO EM SEDE PRÓPRIA. VII - INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DE ATRIBUIÇÃO DO INPI. VIII - CONDENAÇÃO DO INPI EM HONORÁRIOS INCABÍVEL.*

*(omissis)*

*7. Diante da má-fé existente, aplica-se o disposto no art. 6 bis, 3 da CUP, que no atual ordenamento jurídico vigente, convive com o art. 174 da LPI. Prescrição inexistente.”*

*(omissis)*

(TRF da 2ª Região – AC nº 2003.51.01.500740-5 – 1ª Turma Especializada - Relator: Desembargador Abel Gomes – DJU DATA: 24/08/2006 – págs.: 181/182



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

Além disso, a proteção à marca notória, em se tratando de conceito que não está legalmente definido merece ser examinado segundo os parâmetros para sua apreciação contidos no Ato Normativo nº 123, de 08.08.94, do INPI, que só explicitou conceitos já existentes, a saber:

*“Tendo em vista que a Convenção de Paris não dá qualquer definição de notoriedade, nem tampouco, estabelece critérios para sua apreciação, o INPI, na qualidade de autoridade competente para apreciar matéria dessa natureza, considera a questão observando dois parâmetros, quais sejam:*

- a) ter a marca certo renome ou fama, no Brasil, dentro do seu ramo de atividade:*
- b) não constituir escusa a alegação de desconhecimento da verdadeira origem da marca requerida, quando em função da atividade idêntica ou afim exercida, há presunção de que o depositante da marca impugnada deveria conhecê-la.”*

Também a respeito da aplicabilidade do conceito de marca notória é a jurisprudência, a saber:

**“PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA – NULIDADE REGISTRO – CONVENÇÃO DE PARIS.**

I. A marca notória, preenchidos os requisitos da lei brasileira, tem ampla proteção em nosso país, aplicando-se ao caso concreto a Convenção de Paris. A marca “Uno e Erre”, embora a empresa estrangeira, aqui, não houvesse se constituído, é conhecida mundialmente no ramo de pedras preciosas. A empresa nacional antes de implementadas e ultimadas as negociações para realizar a “joint venture”, não poderia, sem autorização, fazer o registro, requerendo para si uma marca a ser utilizada em nome comum .

II. Recurso das autoras provido.”

(TRF 2ª Região – 1ª Turma – Apel. Cível nº 89.02.00805-3/RJ – Rel. Des. Fed. Walmir Peçanha - DJ, II, de 10.08.1991, p. 19304)



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

ADMINISTRATIVO – MARCA – NOME COMERCIAL –  
CONVENÇÃO DE PARIS.

I - Segundo preceitua o art. 8º da Convenção da União de Paris, “o nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito nem de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.”

II – Recurso adesivo improvido e apelação provida.”

(TRF 2ª Região – 2ª Turma – AC 90.02.11465-6/RJ – Rel. Des. Fed. Castro Aguiar – DJ de 29/08/1996, p.690/7090)

EMENTA: “Convenção da União de Paris” – mesmo que o nome não esteja registrado no Brasil, a empresa estrangeira cujo nome é usado por empresa nacional tem ação de abstenção para afastar o respectivo uso.

(TJSP- 2ª Câmara Cível – Apelação Cível nº 134. 976-1 – Decisão unânime)

A preliminar de prescrição, com base na falta de comprovação da má-fé há de ser afastada, posto que, em que pese a irresignação da empresa ré, a comprovada nacionalidade alemã de seu sócio majoritário é indício de ocorrência de má-fé, na medida em que a marca da primeira autora é notória em seu país de origem e, o que é do mesmo modo relevante, são empresas que atuam no mesmo segmento mercadológico, sendo inaceitável a alegação de desconhecimento por parte da Apelante de empresa que há muitos mais anos atua no mesmo ramo e que registrou anteriormente a marca em vários países, como devidamente comprovado nos autos. Não apenas os comprovantes de comercialização dos produtos da autora-apelada, mas também os diversos catálogos juntos aos autos, anteriores ao depósito da marca, e a comprovação do registro da mesma marca em vários países demonstram a má-fé da ora Apelante.

Como a Apelante pretende afastar a tese da configuração de má-fé, já que estaria no uso regular de marca cujo registro havia sido concedido pelo



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

INPI, rejeita-se também tal alegação, pois os elementos probatórios trazidos pela autora-apelada são no sentido do conhecimento inafastável por parte da apelante quanto à existência anterior quer do nome comercial quer da marca de titularidade da 1ª apelada, com atuação no mesmo segmento mercadológico, evidenciando-se a ocorrência de prática ilícita de concorrência desleal, o que afasta a tese da apelante.

Resta prejudicada a análise da preliminar de prescrição no que diz respeito ao pedido de reparação de perdas e danos, em face da declaração de incompetência da Justiça Federal para o conhecimento do mencionado pedido.

No que concerne ao mérito da demanda, ou seja, à discussão sobre a anulação de registro de marca, não merece reparos a douta sentença apelada, que aplicou à hipótese o correto direito e o entendimento adequado da matéria em análise. A douta julgadora sentenciante examinou precisamente a questão, em todos os seus aspectos, para concluir pela procedência do pleito autoral, em sua substancial fundamentação, da qual se destacam os seguintes excertos:

*“..As autoras comprovaram que a marca WAMPFLER, inicialmente constituída na Alemanha, sob o nome comercial Manfred Wampfler Maschinenbau, desde 09/05/1962, é nome patronímico incomum, eis que teve origem na forma individual fundada pelo Sr. Lothar Manfred Wampfler, adquiriu notoriedade internacional, tendo sempre se dedicado à atividade de desenvolvimento, produção e distribuição de provedores energéticos e de força de todo tipo, especialmente para instalações industriais, máquinas e aparelhos, e, que atual no Brasil desde 1975.*

*Também restou incontroverso nos autos que marca WAMPFLER da 2ª ré atua em idêntico segmento mercadológico, ou seja, para assinalar produtos da mesma classe 09.25 e 09.80, e, por questão de lógica jurídica, restou evidente que o sócio majoritário da proprietária dessa marca, Sr. Franz Cassius Troll, por ter nacionalidade alemã (fls.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

---

219), propiciou maior facilidade na identificação da origem, do prestígio e da fama da marca da 1ª autora.

*Pelo principio da realidade, sobretudo em razão da plena identidade da atividade desenvolvida pela empresa ré com a da 1ª autora, não é difícil concluir que a mesma sabia e conhecia o signo da autora, de sua importância e notoriedade no país de origem.*

*Ademais, como ressaltado pelas autoras e não contraditado pela empresa ré, a palavra WAMPFLER não tem nenhum significado lingüístico ou semântico na língua alemã, sendo nome de pessoa, de família, um nome próprio.*

*(...) Ora, se a marca da 2ª ré fosse para distinguir espetos de churrasco, lareiras, cabides, ou mesmo toalhas de praia ou pranchas de surf, ainda que com nome próprio alheio de origem alemã, ou seja, imitasse marca notória estrangeira de seguimento mercadológico totalmente diferente, não se poderia identificar um conflito de marca.*

*Mas, o uso de nome próprio alemão que constitui marca notória internacional, para o mesmo seguimento mercadológico, evidencia obtenção de má-fé de marca alheia.*

*Em resumo, restou comprovado nos autos que a marca WAMPFLER foi obtida de má-fé pela 2ª Ré.*

*Outrossim, a marca anulanda copiou o nome comercial da autora.*

*Dispõe o art. 8º, da Convenção da União de Paris:*

*“O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fabrica ou de comércio”.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

---

*Integradas ao direito interno, pelo Decreto nº 75.572/75, as proibições constantes da Convenção da União de Paris devem ser entendidas como “proibições legais” para efeitos do art. 122, da Lei nº 9.279/96.*

...

*A expressão WAMPFLER é, pois, distintiva do nome comercial da 1ª autora, o que impede o seu registro por terceiros ante os termos do art. 8º da citada Convenção de Paris e do artigo 124, V, da Lei nº 9.279/96.*

...

*Outrossim, as autoras comprovaram documentalmente que a 2ª ré vem descumprindo a ordem judicial de se abster de usar a sua marca (fls. 1044/1056). De fato, as provas demonstram que a 2ª ré continua comercializando com terceiros os seus produtos utilizando a marca WAMPFLER, descumprindo a decisão judicial de abstenção do uso da mesma.*

Como bem exposto no julgado, a marca “WAMPFLER” de titularidade da 1ª autora, possui notoriedade em seu ramo de atividade, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos. Ressalte-se, ainda, que a referida marca foi registrada em países signatários da CUP em data anterior à do depósito da marca registrada pela empresa ré (docs. nº 49 e 50). A empresa ré, apelante, atua no mesmo ramo em que atuam as empresas autoras, sendo assim, é evidente a colidência das marcas, tratando-se, portanto, de situação protegida pelo artigo 6 bis da Convenção da União de Paris e pelos artigos. 124, V, XV e XXIII e 126 da Lei no. 9.279/96.

Já constou acima o texto do artigo 6 bis da Convenção da União de Paris. No caso, trata-se de imitação que é uma reprodução da marca das Autoras. A matéria também é tratada na jurisprudência, consoante o seguinte exemplo:

*“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - NULIDADE DE REGISTRO – NOTORIEDADE - MÁ FÉ - CONVENÇÃO DE PARIS.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

1998.51.01.023618-2

---

- *Na verificação de notoriedade, há de considerar-se o consumidor daquele produto e não todo e qualquer consumidor. Assim, uma marca pode ser notória para um grupo de consumidores e inteiramente desconhecida para outro. Não há necessidade de que a notoriedade seja absoluta. A marca não precisa ser conhecida por todos, por todas as categorias sociais, em todas as regiões do país, sem distinção do nível sócio-econômico dos seus habitantes. Se assim fosse, o conceito de notoriedade compreenderia meia dúzia de marcas.*

- *Segundo prescreve a Convenção de Paris, os países da União, entre os quais se encontra o Brasil, comprometem-se a invalidar o registro e a proibir o uso de marca que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de marca notoriamente conhecida e utilizada para produtos idênticos ou similares.*

- *O registro, promovido pela ré-embargante, de uma marca de empresa com a qual iria associar-se, sem autorização desta, configura não só deslealdade para com o pretense associado, como ainda para com o público deste país, até porque as pessoas poderão adquirir amanhã produtos da ré, pensando tratar-se de produtos das autoras. A semelhança de nomes e de produtos só trará confusão e prejuízo ao consumidor.*

- *Recurso improvido.*”

*(EAC 8902008053/RJ – TRF da 2ª Região – Plenário – Rel. Juiz Castro Aguiar – DJ 16/05/1995 – pág. 29035).*

Cabe ressaltar que as normas de proteção marcária possuem função especialmente mercantil, com o objetivo de estabelecer distinção entre produtos ou serviços destinados a determinado público consumidor de outros que, possuindo iguais finalidades, valham-se da receptividade dos primeiros para a prática da concorrência desleal. O registro de marcas tem a função de orientar o consumidor na escolha de um produto ou serviço, funcionando para o seu titular como meio de captação de clientela e garantia de uso exclusivo da marca que identifica a sua atividade fim.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

Sendo assim, a possível colidência de marcas deve ser analisada levando-se em consideração o seu impacto nos diversos mercados consumidores dos produtos a que as mesmas se referem, de tal maneira que, tratando-se de grafia e signos visualmente iguais, somente não haverá anterioridade impeditiva se os mesmos se referirem a produtos essencialmente diversos, e pertencentes a segmentos mercadológicos também distintos, o que, contudo, não é o caso dos autos, no que se refere à marca “WAMPFLER”.

Faz-se oportuna a citação bem conhecida da obra do mestre GAMA CERQUEIRA, em sua renomada obra “*Tratado de Propriedade Industrial*”, vol. 2, 2ª edição, pág. 915/917, in verbis:

*“A imitação pode assumir as mais variadas formas, sendo tarefa impossível indicá-las todas. Tanto nos casos propriamente de contrafação, isto é, nos casos de delito, como naqueles em que se procura registrar marca semelhante a outra já registrada, o contrafator recorre a toda a sorte de artifícios para alcançar fins visados e, ao mesmo tempo, embaraçar a ação do prejudicado. Procura dar à nova marca aspecto semelhante, capaz de criar confusão com a marca legítima, mas precavidamente introduz elementos diferentes, às vezes bastante sensíveis, os quais, sem prejudicar a impressão de conjunto de marca, possam servir para a sua defesa, no caso de processo ou impugnação do registro. O contrafator não visa a iludir apenas o consumidor, mas também a justiça ou a repartição incumbida do registro.”*

Também nesse sentido, vale colacionar as seguintes decisões *in verbis*:

*“MARCA. PROTEÇÃO JURIDICA. OBJETIVO. SERVIÇOS. ASSOCIAÇÃO CIVIL. SIGLA. VIAS DE INVALIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.*

*- No estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

---

*individuais, mas à própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado.*

*- A proteção legal à marca (Lei 5772/71, art. 59), que busca reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida, o locupletamento com o esforço e o labor alheios, não se restringe às sociedades mercantis, alcançando também associações civis.*

*- Não veda a lei que a marca seja registrada através de sigla com letras do alfabeto (verbi gratia, "SPC") que possa distingui-la de congêneres.*

*- Uma vez registrada a marca, a sua invalidade somente se dá nos termos da lei, através de revisão administrativa ou procedimento judicial."*

(STJ, 4ª Turma, REsp 3230, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, publicado no DJ 01.10.1990 p. 10450)

**"DIREITO ADMINISTRATIVO. MARCAS. ATO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA "VIA AURÉLIA". INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 65, ITEM 17, DA LEI 5.772/71. REPRODUÇÃO PARCIAL DE MARCA ALHEIA ANTERIORMENTE REGISTRADA: "AURÉLIO".**

*1. Manifesta identidade gráfica e fonética entre as marcas "VIA AURÉLIA" e "AURÉLIO", referentes aos produtos da classe 25, da Classificação de Produtos e Serviços do INPI. Mesmo ramo mercadológico, ainda que não se refiram exatamente aos mesmos produtos.*

*2. Manifesta colidência entre as marcas, possibilitando erro, dúvida ou confusão por parte do consumidor. Ato legítimo e regular de indeferimento do pedido de registro ante a colidência. Irrelevância da circunstância da marca registranda ser mista.*

*3. Recurso conhecido e provido, com a reforma da sentença.*

(TRF da 2ª Região - 5ª Turma, - AC 59098/RJ – Rel. Juiz



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

---

Guilherme Calmon Nogueira da Gama, DJU 30.01.2003, p. 175)

*DIREITO ADMINISTRATIVO. INPI. ATO ADMINISTRATIVO DE  
CONCESSÃO DE REGISTRO DE MARCA.*

*- Declarada a incompetência da Justiça Federal quanto ao pedido relativo ao nome comercial e, nesse ponto, julgado extinto o processo, sem julgamento do mérito.*

*- Inexistência de dúvida, sequer para o INPI, de que, em se tratando de marca nominativa, integrada na própria denominação, as palavras “ROLEX” e “PROLEX” soam como algo que se identifica, pelo menos, podendo induzir o consumidor ao erro e causar prejuízo ao titular de marca anteriormente registrada.*

*- Impossibilidade de registro da marca “PROLEX”, tanto na classe 09 quanto na 40.*

*- O princípio da especialidade tem o seu peso, mas, sozinho, não elimina a questão marcária, ainda mais em se tratando de marca notoriamente conhecida, inclusive pela legislação internacional, como é o caso da marca “ROLEX”.*

*- Honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Custas, pelas Apeladas.*

*- Recurso parcialmente provido, à unanimidade.*

(TRF da 2ª Região – 5ª Turma – AC 122461/RJ – Rel. Juiz Fed. Conv. Guilherme Calmon Nogueira da Gama – DJU 10/06/2003 – pág. 316)

Cabe, ainda, lembrar e ressaltar que a expressão “WAMPFLER” é distintiva do nome comercial da primeira autora, tratando-se, inclusive do próprio sobrenome do seu sócio fundador, Sr. Lothar Manfred Wampfler, que, em 1962 fundou a Manfred Wampfler Maschinenbau.

Não se pode dar crédito à justificativa que veio a ser apresentada em petições da ora Apelante, utilizando-se de iniciais de uma seqüência de palavras da língua inglesa que seriam alusivas a suas atividades, para justificar ter levado a registro no INPI a marca WAMPFLER, já que nada a respeito



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

---

consta de documento oficial ou de propaganda anterior da empresa, nem se trata de idioma diretamente ligado às atividades da empresa quer no Brasil quer na Alemanha, terra de origem do representante legal da ora Apelante (e mesmo país em que está sediada a primeira Autora, ora Apelada).

Sendo assim, o registro da marca *sub judice* infringe a garantia de proteção ao nome comercial, prevista pelo artigo 8º da Convenção de Paris, cujo teor já consta acima transcrito, proteção que se dá independentemente de fazer ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

Outrossim, também, infringe o artigo 65, item 5, do Código de Propriedade Industrial revogado e acima transcrito, e o artigo 124, inciso V, da Lei nº 9.279/96, *verbis*:

*“Art. 124 . Não são registráveis como marca:*

*(...) omissis*

*V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; ”*

Constatada, portanto, a identidade das marcas em tela e a possibilidade de confusão do público consumidor acerca da procedência dos produtos e/ou serviços, impõe-se a anulação do registro da marca “WAMPFLER”, registrada pela empresa ré, posto que restou comprovada nos autos, a notoriedade da marca “WAMPFLER” de titularidade da 1ª autora, expressão, inclusive, distintiva do seu nome comercial.

São, porém, excessivos os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, devendo ser reduzidos para 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, mais consentâneo com ações da natureza da presente.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

---

Cabível, porém, a imposição do pagamento da multa, pois houve descumprimento comprovado da decisão judicial de fls. 903 (era fl. 791, anteriormente à renumeração dos autos). Embora a ré, ora apelante, diga não ter tido oportunidade de se pronunciar sobre a prova produzida do aludido descumprimento, quando teve oportunidade de o fazer, no apelo, não traz qualquer elemento expressivo em contrário que possibilite a reforma deste item contido no julgado apelado. Outrossim, a partir da intimação do teor da ordem judicial é que se deve contar o prazo para o seu cumprimento, não sendo aceitável a mera escusa de não ter sido claramente fixado a partir de quando vigorava a ordem em questão.

Assim sendo, nego provimento ao agravo retido e dou parcial provimento ao apelo da empresa ré e à remessa necessária, para reduzir a condenação em honorários para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e para excluir da condenação o ressarcimento de perdas e danos pela obtenção pela ré-apelante de registro e utilização indevida da marca WAMPFLER sob o nº 812.791.029, em face da incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar pleitos exclusivamente entre particulares, que não envolvem interesse de ente público federal.

É como voto.

MARCIA HELENA NUNES  
Juíza Federal Convocada – Relatora

EMENTA

PROCESSO CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ - PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA “WAMPFLER” DA APELANTE. PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL DA APELADA. COLIDÊNCIA. MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

DANOS - FALTA DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.

- Agravo retido improvido, pela desnecessidade da prova oral, na espécie.
- Rejeição das preliminares do apelo, pela não configuração de nulidade da sentença, nem de impossibilidade jurídica do pedido nem de falta de interesse processual.
- Diante da má-fé comprovada, aplica-se à hipótese o artigo 6 bis.3, da CUP, que convive, no atual ordenamento jurídico com o art. 174, da LPI. Prescrição inexistente.
- Declaração de nulidade do registro nº 812.791.029, da marca “WAMPFLER” da ora apelante, idêntica à marca “WAMPFLER” de titularidade da 1ª apelada, esta comprovadamente registrada e comercializada em diversos países, gozando de notoriedade. Proteção ao nome comercial, garantida pela CUP. Marca anulada destinada a assinalar produtos do mesmo segmento mercadológico e mesma classe, capaz de causar confusão, dúvida ou erro de parte do consumidor, tratando-se de situação protegida pela Convenção de Paris, em seus artigos 6 bis e 8º e pelos artigos 65, itens 5 e 17, do CPI e pelos artigos 124, V, XV e XXIII e 126, da Lei nº 9.279/96.
- Proteção da marca não limitada apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas à própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado.
- Manutenção da imposição de indenização pelo descumprimento de decisão judicial, devidamente comprovado.
- Redução dos honorários advocatícios para os limites usuais.
- Sentença reformada na parte em que julga procedente o pedido de indenização por perdas e danos, pelo registro da marca “WAMPFLER” de nº 821.791.029, por se tratar de demanda entre particulares, fugindo à competência da Justiça Federal, limitada ao teor do inciso I, do artigo 109, da Constituição da República Federativa do Brasil.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

1998.51.01.023618-2

---

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas; DECIDE a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo retido interposto pela parte ré e dar parcial provimento ao apelo e à remessa necessária, na forma do Relatório e Voto, constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 11 de março de 2008 (data do julgamento).

MARCIA HELENA NUNES  
Juíza Federal Convocada - Relatora