



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2001.51.01.531835-9

RELATOR : DESEMBARGADORA FEDERAL LILIANE RORIZ
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
INPI
PROCURADOR : RICARDO LUIZ SICHEL
APELANTE : B M A IND/ COM/ LTDA
ADVOGADO : RUBIA CARLA BAPTISTA E OUTRO
APELADO : TASCOWORLDWIDE INC
ADVOGADO : MARIO AUGUSTO SOERENSEN GARCIA E OUTROS
REMETENTE : JUÍZO FEDERAL DA 35ª VARA-RJ
ORIGEM : TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO (200151015318359)

RELATÓRIO

Trata-se de apelações, remessa necessária e recurso adesivo contra sentença que julgou procedente o pedido de decretação de nulidade do registro nº 817264280, relativo à marca “TASCO”, e, quanto aos pedidos de abstenção de uso da mesma e indenização por perdas e danos, julgou extinto o feito nos termos do art. 267, IV, do CPC.

Preliminarmente, entendeu o Juízo *a quo* que a Justiça Federal é incompetente para apreciar os pedidos de abstenção do uso da marca e indenização por perdas e danos, tendo em vista a inexistência de interesse do INPI na decisão de tais questões.

Ressaltou a impossibilidade de reconhecimento da prescrição da ação de nulidade, ante a evidência de má-fé por parte da empresa-ré na obtenção do registro impugnado.

No mérito, baseou-se no fundamento de que a hipótese vertente se enquadra no disposto no art. 65, item 17, do antigo CPI, vigente à época, na medida em que o uso da marca pela autora é anterior e há real possibilidade de confusão.

Em suas razões de apelação (fls. 420/425), o INPI pugna pela reforma da sentença tão-somente no que se refere à sua condenação ao pagamento de custas e honorários *pro rata*, pois a autora não apresentou oposição durante o processo administrativo de concessão do registro



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.531835-9

anulando, razão pela qual somente tomou conhecimento de seus argumentos no momento em que foi citado.

Apelação de BMA IND/ COM/ LTDA. (fls. 427/444), sustentando a prescrição da ação, ante a ausência de má-fé de sua parte na obtenção do seu registro, pois a autora, ora apelada, sempre teve pleno conhecimento do processo de concessão do mesmo.

Alega que a apelada anuiu com o registro em análise, deixando que o mesmo fosse utilizado por quase uma década sem qualquer manifestação contrária.

Ressalta, ainda, que mesmo que acolhida a hipótese de má-fé, a ação estaria prescrita, considerando que a alínea 3 do artigo 6 *bis* da CUP foi derogado pelo art. 174 da LPI.

Recurso adesivo de TASCOWORLDWIDE INC. às fls. 478/493, impugnando a parte da sentença relativa à extinção do feito, sem apreciação do mérito, dos pedidos de indenização por perdas e danos e de abstenção de uso do signo marcário pela empresa-ré.

Consigna que tais pedidos são consequência direta do pedido de nulidade do registro, o que possibilita a cumulação deles.

Contra-razões do INPI ao recurso adesivo às fls. 496/498 pela manutenção da sentença no que se refere à extinção do feito sem julgamento do mérito quanto aos pedidos de abstenção de uso e indenização por perdas e danos, eis que não há interesse da autarquia nessas questões, que somente se relacionam com o titular do registro anulado.

Contra-razões de BMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ao recurso adesivo (fls. 502/513), consignando que a sentença não merece reforma no tocante à não apreciação dos pedidos de abstenção de uso e indenização, ante o fato de que, além de serem absurdos, a lei processual não autoriza a cumulação desses com o de nulidade do registro.

O Ministério Público, em seu parecer de fls. 531/533, manifesta-se pela não intervenção no feito.

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.531835-9

LILIANE RORIZ

Relatora

VOTO

Inicialmente, por entender que há uma relação de prejudicialidade, examino os argumentos expendidos pela BMA IND/ COM/ LTDA. em sua apelação, na qual sustenta a prescrição da ação de nulidade ajuizada pela TASCOWORLDWIDE.

No que se refere ao prazo prescricional da ação de nulidade do registro, releva consignar o disposto no art. 174 da LPI:

“Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data de sua concessão.”

A ação de nulidade permite, pois, à pessoa que tem um direito sobre uma marca, tornar nulo o registro de outra marca colidente com esse direito (arts. 173 a 175 da LPI).

Prescreve tal ação em cinco anos, contados da data de sua concessão. Esta é a regra geral, contida no artigo 174 da LPI.

Por sua vez, estabelece o art. 6º bis, 3, da CUP, *in verbis*:

“Art. 6 bis

(...)

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

A má-fé representa elemento intrínseco, portanto, para que se goze da imprescritibilidade do direito de ação de nulidade.

Decorre a má-fé *“do conhecimento do mal que se encerra no ato executado, ou do vício contido na coisa, que se quer mostrar como perfeita, sabendo-se que não o é”* (Vocabulário Jurídico, De Plácido e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.531835-9

Silva, Vol. III, Ed. Forense, 2ª ed., p. 971).

No sistema jurídico pátrio, vigora o princípio da presunção da boa-fé sobre as relações jurídicas, enquanto a má-fé necessita ser provada inequivocamente por quem a alega.

In casu, entendo ter restado suficientemente demonstrada a má-fé na obtenção do registro em questão, tendo em vista as notas fiscais e documentos representativos de negociações trazidos aos autos pela autora (fls. 65/88), que comprovam as relações comerciais travadas entre as empresas litigantes, fato, inclusive, confessado pela ré, na contestação de fls. 224/253.

Ora, se a empresa-ré atuava como parceira comercial da apelada, comercializando seus produtos, demonstrado, suficientemente, que a apelante evidentemente não poderia deixar de conhecer que a marca pertencia a seu parceiro, evidenciando a má-fé.

Reconhecida a má-fé, cabe perquirir se ocorreu a prescrição do direito à ação de nulidade do registro que, na forma do contido no art. 174 da LPI, ocorre cinco anos após a concessão do registro.

O art. 6º *Bis* (3) da CUP, entretanto – como já visto - abre expressa exceção a esse dispositivo, esclarecendo que, no caso de registro obtido de má-fé, não correrá prescrição.

Têm-se, pois, duas leis distintas: a primeira – a LPI (Lei n. 9.279/1996) –, traz uma regra geral de prescrição do direito de ação de nulidade de marca, estabelecendo o prazo prescricional de cinco anos; a segunda – a CUP, tratado internacional, cuja versão atualmente em vigor, a Revisão de Estocolmo, foi promulgada pelo Decreto n. 75.572/75 – traz uma regra especial que torna imprescritível o direito de ação de nulidade dos registros obtidos de má-fé.

Destaque-se que não se trata de tratado regulatório de direitos humanos, não se aplicando, pois, a nova regra ditada pelo § 3º do art. 5º da Constituição Federal, na redação introduzida pela EC 45/2004.

O tratado internacional de ordem geral que cumpriu todas as etapas externas e internas para entrar em vigor no país tem o mesmo nível hierárquico da lei ordinária, conforme já definiu o Colendo STF, que aplica o monismo moderado: o Direito constitui uma unidade, integrada



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.531835-9

pela ordem jurídica interna e pela externa; o tratado, uma vez incorporado ao direito interno, posiciona-se no mesmo nível hierárquico da lei ordinária, sujeitando-se, pois, aos critérios comumente utilizados para solucionar o conflito de normas (temporal, hierárquico e da especialização).

O eminente Ministro do STF Celso de Mello bem resumiu essa questão, na ADI 1.480-DF, *verbis*:

“PARIDADE NORMATIVA ENTRE ATOS INTERNACIONAIS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS DE DIREITO INTERNO.

Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias, havendo, em conseqüência, entre estas e os atos de direito internacional público, mera relação de paridade normativa. Precedentes.

No sistema jurídico brasileiro, os atos internacionais não dispõem de primazia hierárquica sobre as normas de direito interno. A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade. Precedentes.”

A antiga 2ª Turma deste Tribunal já teve oportunidade de apreciar tal matéria, em 19/02/2003, ao julgar o processo nº 2001.02.01.015057-2, que tive a oportunidade de relatar, tendo a questão restado ementada da seguinte forma:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO RETIDO. OITIVA DE TESTEMUNHA. PRELIMINAR DE



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.531835-9

TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO. REGISTRO OBTIDO DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MARCA QUE COPIA NOME E DESENHO DE OBRA ARTÍSTICA. IRREGISTRABILIDADE.

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. *Age com má-fé o requerente de registro marcário que, não estando autorizado pelo titular do direito autoral sobre obra notoriamente conhecida a fazê-lo, ainda assim o faz.*
5. *Não corre prescrição para as ações de nulidade de registro de marca notoriamente conhecida obtido de má-fé (art. 6º Bis (3) da CUP).*
6. *É irregistrável o sinal que copia nome de obra artística e seu desenho, se não havia consentimento expresso do respectivo autor ou titular para tal.*
7. *Agravo retido desprovido. Preliminar acolhida. Apelação desprovida.”*

São, pois, dois os requisitos para que incoorra a prescrição: a notoriedade do sinal e a má-fé do registro.

O art. 6º *Bis* da CUP protege a marca notoriamente conhecida. Por muito tempo se discutiu sobre as diferenças entre as marcas notória e notoriamente conhecida.

Hoje já não persiste tal discussão. A própria LPI (Lei n. 9.279/96) estabeleceu essa distinção. No art. 125, definiu o que seja marca de alto renome – a antiga marca notória – e, no art. 126, conceituou a marca notoriamente conhecida.

Diz ele:

“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (1) da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2001.51.01.531835-9

Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.”

Assim, deve a marca gozar de alto grau de reconhecimento por parte do público em geral, no país do seu registro ou no país do uso, em seu ramo de atividade, independente de estar ou não registrada no Brasil. Por isso se diz que as marcas notoriamente conhecidas constituem uma exceção ao princípio da territorialidade, pois gozam de uma proteção extraterritorial.

A notoriedade restou demonstrada pelos documentos juntados à inicial, especialmente os de fls. 134/140 e 145/187.

Dessa forma, a ação proposta pela TASCOWORLDWIDE INC. não se sujeita ao prazo prescricional inserto no art. 174 da LPI.

Resta, pois, avaliar a registrabilidade do sinal registrado pela ré.

Aponta a autora afronta ao art. 65, item 17, do antigo CPI, vigente à época, *in verbis*:

“Art. 65. Não é registrável como marca:

(...)

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;”

A circunstância de atuarem ambas as empresas no mesmo segmento mercadológico, qual seja, o de fabricação de aparelhos e instrumentos de reprodução, fotográficos, cinematográficos, óticos e de ensino, implica forçosamente na possibilidade de erro, confusão ou associação equivocada por parte do público consumidor quanto à real origem dos produtos.

Ultrapassado tal ponto, passo ao exame do recurso adesivo da autora, que pugna pelo acolhimento dos pedidos de abstenção de uso do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.531835-9

signo “TASCO” e indenização por perdas e danos, julgados extintos sem apreciação do mérito.

Entendeu o Juízo *a quo* no sentido de que a Justiça Federal é incompetente para julgar os pedidos de abstenção do uso da marca e perdas e danos, eis que estes não são endereçados ao INPI, mas sim à B.M.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Sobre a competência quando da cumulação de pedidos, estabelece o art. 292, § 1º, II, do CPC:

“Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação:

(...)

II – que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

(...)”

Nessa seara, releva observarmos o que dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal, *in verbis*:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
(...)”

Não resta dúvida, portanto, que esta Justiça é competente para examinar postulação de nulidade de registro de marca, ante a compulsória participação do INPI, autarquia federal .

Faz-se mister notar que a possibilidade jurídica da ação de nulidade do registro de marca, proposta contra o INPI e o particular, traduz, em última análise, uma garantia constitucional de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos administrativos praticados contrariamente ao disposto



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.531835-9

em lei, já que a finalidade da ação é o reconhecimento da validade ou invalidade do ato administrativo, por força do requisito da legalidade.

Colacionamos abaixo julgado da lavra da eminente Desembargadora Federal Tânia Heine que corrobora o entendimento exposto:

*“NULIDADE DE REGISTROS DE MARCA -
ABSTENÇÃO DO USO DE SEUS ELEMENTOS*

I. - É competência da Justiça Federal apreciar os pedidos que versem sobre marcas.

II.- Como consequência lógica da nulidade dos registros dos réus, deve ser determinado, também, que estes se abstenham do USO dos elementos que compõem a marca JENSEN, a denominação e a figura do canguru.

III.-(...)

VI.-(...)”

(TRF – 2ª Região, AC nº 2000.02.01.039381-6/RJ, 3ª Turma, Rel. Desembargadora Federal Tânia Heine, P. em 23/08/2002, p. 709)

Quanto aos pedidos de abstenção do uso da marca e de indenização a título de perdas e danos, entendo que estes são consequência lógica do pedido de nulidade do registro irregularmente deferido, razão pela qual devem ser apreciados pelo mesmo julgador, sob pena de decisões conflitantes e incompatíveis.

Nesse sentido:

“ As ações conexas devem ser processadas e julgadas no mesmo juízo, considerados os fatos e visando a evitar decisões contraditórias.”

(STJ – 1ª Seção, CC nº 1.227-ES, Rel. Min. Vicente Cernichiaro, P. em 25/06/1990, p. 6.021)

Evidencia-se, pois, que os pedidos de nulidade da marca, abstenção do uso e indenização são conexos, uma vez que o acolhimento de um trará consequências em relação ao outro.

Ressalte-se, ainda, que o art. 175 da LPI, ao dispor que o foro



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.531835-9

competente para ajuizamento da ação de nulidade é a Justiça Federal, deixa claro o *animus* da norma em trazer para a competência desta os conflitos acerca do direito marcário.

Dirimida tal controvérsia, prossigo no exame do mérito dos pedidos, por entender que a presente hipótese se enquadra no disposto no art. 515, § 3º, do CPC, *in verbis*:

“Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento.”

Reconhecida a nulidade do registro em análise, obtido de má-fé e em manifesta afronta ao art. 65, item 17, do antigo CPI, impõe-se, em consequência, a procedência do pedido de abstenção de uso por parte da ré da marca anulanda.

Entretanto, no que se refere ao pleito de indenização a título de perdas e danos, entendo que não merece prosperar, na medida em que não foram colacionados aos autos elementos que demonstrem a sua ocorrência.

Por derradeiro, analiso as alegações insertas na apelação do INPI, que se insurge contra a sua condenação ao pagamento de custas e honorários *pro rata*.

Destaque-se, acerca do tema, a teoria da causalidade de Carnelutti, que se funda no princípio de que aquele que deu causa à movimentação do aparato judiciário, do processo judicial, deve arcar com as suas despesas.

Com efeito, não se afigura razoável a condenação do INPI em custas e honorários advocatícios, na medida em que não poderia ter conhecimento da existência da marca internacional impeditiva de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.531835-9

titularidade da autora, não constante de seu banco de dados.

Acrescente-se a isso o fato de que a autora não apresentou qualquer oposição à concessão do registro da ré durante o procedimento de requerimento instaurado junto ao INPI.

Pelo exposto:

1) NEGO PROVIMENTO à apelação de BMA IND/ COM/ LTDA. e à remessa necessária;

2) DOU PROVIMENTO ao recurso adesivo de TASCOWORLDWIDE INC., para reconhecer a competência da Justiça Federal para o julgamento dos pedidos de abstenção de uso e indenização por perdas e danos e, prosseguindo no exame do mérito, com base no art. 515, § 3º, do CPC, julgo procedente o primeiro, improcedente o segundo, para condenar a BMA IND/ COM/ LTDA.;

3) DOU PROVIMENTO à apelação do INPI, para suprimir a condenação deste em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LILIANE RORIZ

Relatora

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA “TASCO”. AÇÃO DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDOS DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO. MÁ-FÉ. IMPRESCRITIBILIDADE. NULIDADE DO REGISTRO. ABSTENÇÃO DE USO. INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS.

1 A ação de nulidade prescreve, em regra, em cinco anos, contados da data de sua concessão, conforme a disposição inserta no artigo 174 da LPI. Entretanto, não corre prescrição para as ações de nulidade de registro de marca notoriamente conhecida obtido de má-fé (art. 6º *Bis* (3) da CUP).

2. Restou suficientemente demonstrada a má-fé na obtenção do registro



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.531835-9

em questão, tendo em vista as notas fiscais e documentos representativos de negociações trazidos aos autos pela autora, que comprovam as relações comerciais travadas entre as empresas litigantes, fato, inclusive, confessado pela ré em sua contestação. Ora, se a empresa-ré atuava como parceira comercial da apelada, comercializando seus produtos, não há como sustentar o desconhecimento da existência da marca internacional impeditiva.

3. A circunstância de atuarem ambas as empresas no mesmo segmento mercadológico, qual seja, o de fabricação de aparelhos e instrumentos de reprodução, fotográficos, cinematográficos, óticos e de ensino, implica forçosamente na possibilidade de erro, confusão ou associação equivocada por parte do público consumidor quanto à real origem dos produtos.

4. A possibilidade jurídica da ação de nulidade do registro de marca, proposta contra o INPI e o particular, reflete, em última análise, a garantia constitucional de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos administrativos praticados ao arrepio da lei, já que o objetivo final da ação é o reconhecimento da validade ou invalidade do ato administrativo, por força do requisito da legalidade.

5. Os pedidos de abstenção do uso da marca e de indenização a título de perdas e danos, são conseqüência lógica do pedido de nulidade do registro irregularmente deferido, razão pela qual devem ser apreciados pelo mesmo julgador, sob pena de decisões conflitantes e incompatíveis.

6. Apelação de BMA IND/ COM/ LTDA. e remessa necessária improvidas, recurso adesivo de TASCOWORLDWIDE INC. provido e apelação do INPI provida.

A C Ó R D ã O

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2001.51.01.531835-9

Decidem os Membros da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação de BMA IND/ COM/ LTDA.e à remessa necessária, dar provimento ao recurso adesivo de TASCOWORLDWIDE INC., e dar provimento a apelação do INPI, nos termos do voto da relatora.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2006 (data do julgamento).

LILIANE RORIZ

Relatora