



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5085323-17.2016.4.04.7100/RS

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA

APELANTE: ROBERTO BECHARA AMIN - ME (AUTOR)

ADVOGADO: RICARDO SANT ANNA RAMALHO (OAB RS076849)

ADVOGADO: HELENA GAIER GUDOLLE (OAB RS103066)

ADVOGADO: RENATA NIADA ENGEL (OAB RS114119)

APELADO: COTY GENEVA S.A. VERSOIX (RÉU)

ADVOGADO: LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA (OAB RJ046214)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM AÇÃO
DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA.
IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO
DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE JUÍZOS DIVERSOS.
ART. 327, § 1º, DO CPC.

1. O art. 173 da Lei 9.279/96 possibilita a cumulação dos pedidos de nulidade de registro de marca e abstenção de uso, não viabilizando a cumulação com pedido de indenização decorrente desse uso.

2. A cumulação de pedidos somente é possível quando o mesmo juízo for competente para conhecer dos diferentes pedidos, conforme o art. 327, § 1º, do CPC. Como o pleito indenizatório não envolve o INPI, não há competência da Justiça Federal. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 19 de abril de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Roberto Bechara Amin – ME face à sentença proferida na ação que move contra Coty Geneva S/A Versoix e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, na qual requer a anulação da concessão do registro da marca BITUFO INTERDENTAL HB, processada no INPI sob o nº. 829263004, a determinação de que a empresa ré se abstenha de utilizar essa marca e sua condenação ao pagamento de indenização pelo uso não autorizado.

A sentença rejeitou alegação de incompetência da Justiça Federal, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de indenização contra a ré Coty Geneva S.A. Versoix, nos termos do artigo 485, IV do CPC, e extinguiu-o com resolução de mérito no tocante aos demais pleitos, por reconhecimento do pedido, com base no art. 487, III, ‘a’ do CPC. Não houve condenação em verba honorária.

Embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados por sentença no evento 77.

A autora apela alegando não haver controvérsia acerca do uso indevido, pela demandada Coty, da marca “Interdental”, sendo presumido o prejuízo nessas situações. Assevera que a indenização pelo uso indevido é decorrência lógica da nulidade do registro de marca, sendo possível a cumulação dos pedidos. Afirma que se a Lei 9.279/96 faculta ao juiz federal a concessão de liminar para suspender o uso de marca, nos termos de seu art. 173, ‘o mesmo deve ser feito no caso em tela, aplicando a mesma lógica, qual seja a relação existente entre os pedidos permite que o juízo a quo acolha o pedido indenizatório’.

Com contrarrazões, os autos vieram a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Correta a sentença ao extinguir a ação sem julgamento do mérito relativamente ao pedido de condenação da ré Coty Geneva S.A. Versoix ao pagamento de indenização pelo uso da marca de propriedade da autora.

A matéria tem merecido análise pelo STJ e por este Tribunal:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DE REGISTRO. INCLUSÃO DO ITEM 95 DA CLASSE 40 NO REGISTRO DA

MARCA PREVER QUE DECORREU DE ORDEM JUDICIAL EM AÇÃO PROPOSTA PELA PRÓPRIA DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO VERIFICADA. DIFERENTES PARTES E CAUSAS DE PEDIR. COISA JULGADA QUE NÃO PODE PREJUDICAR TERCEIROS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCAS PREVER E PREVIR. MARCA POSTERIOR REGISTRADA NA MESMA CLASSE E NA MESMA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DO QUE A MARCA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 124, INCISO XIX, DA LEI N. 9.279/96. MARCAS NOMINATIVAS SEMELHANTES. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. MESMA ESPECIFICAÇÃO. SERVIÇOS QUE, SE NÃO IDÊNTICOS, DEVEM SER PRESUMIDOS COMO SEMELHANTES OU AFINS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA EM AÇÃO EM QUE SE DISCUTE O PRÓPRIO REGISTRO DE MARCA. CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE JUÍZOS DIVERSOS. ART. 292, § 1º, DO CPC/73 (ART. 327, § 1º, DO CPC/15). 1. Ação proposta pela titular da marca PREVIR, buscando a nulidade parcial do registro da marca PREVER, especificamente quanto ao item 95 da classe 40, relativo a serviços funerários, designados por sua marca anteriormente registrada. 2. Inclusão do item 95 no registro da marca PREVER que decorreu de ordem judicial proferida em ação que fora movida contra o INPI com o objetivo de comprovar que efetivamente se exercia a atividade de serviços funerários, à luz do art. 128, § 1º, da Lei n. 9.279/96 (LPI). 3. Ausência de coisa julgada a impossibilitar a pretensão da autora de anular parcialmente o registro da marca da ré, diante da ausência de tríplice identidade entre as ações, porquanto distintas as partes e as causas de pedir. Coisa julgada que, nos termos do art. 472 do CPC/73 (art. 506 do CPC/15), não pode prejudicar terceiros. 4. Violação do art. 535 do CPC/73 não configurada, uma vez que o Tribunal de origem manifestou-se de forma clara e suficiente acerca de todas as alegações relevantes à solução da lide. 5. Verificação da impossibilidade de registro de um signo em razão de marca anterior que demanda o exame (i) do grau de semelhança entre os sinais; (ii) do grau de semelhança entre os produtos; (iii) da possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor. 6. Diversamente das classes constantes da Classificação de Produtos e Serviços adotada pelo INPI, as quais, por serem abrangentes, podem incluir produtos ou serviços eventualmente considerados bastante distintos entre si, as subclasses, também chamadas de itens ou de especificações, indicam com maior precisão os produtos ou serviços a que se referem, configurando o maior grau de detalhamento indicado no registro. 7. Em ações em que se discute a validade ou a nulidade do próprio registro de uma marca, diante de alegado conflito com marca anteriormente registrada, há presunção absoluta de que os produtos ou serviços representados pela mesma subclasse, item ou especificação são, se não idênticos, ao menos semelhantes ou afins, para fins do art. 124, XIX, da LPI. Entendimento não necessariamente aplicável às ações de infração de direito marcário. 8. Titular de marca anteriormente registrada que tem a legítima expectativa de que os demais

produtos ou serviços incluídos na mesma subclasse de seu registro estão dentro do seu âmbito de exclusividade, a possibilitar a expansão de suas atividades para outros nichos e outros modos de exploração dentro da mesma especificação. 9. Princípio da especialidade que, de um lado, serve de limite ao direito de exclusividade do titular da marca registrada, e, de outro, configura garantia de proteção mínima, já que assegura que, ao menos quanto aos produtos e serviços especificados no registro, haverá direito de uso exclusivo. 10. Caso concreto em que as marcas nominativas PREVIR e PREVER, além de se mostrarem semelhantes gráfica e foneticamente, designam serviços funerários, que, ainda que não sejam considerados idênticos, se mostram ao menos afins, porquanto complementares e permutáveis, a evidenciar o risco de confusão ou de associação no mercado consumidor. Nulidade parcial do registro da marca posterior. 11. Pedido de indenização por danos morais e materiais que decorre não da nulidade do registro em si, mas, sim, de eventual utilização indevida da marca anteriormente registrada. 12. Embora seja possível a cumulação do pedido de nulidade de registro de marca com o pedido de abstenção de uso, em razão da previsão expressa do art. 173 da LPI, não se mostra possível a cumulação do pedido de indenização por danos materiais e morais. 13. Cumulação que apenas se mostra possível quando o mesmo juízo for competente para conhecer dos diferentes pedidos, o que não é o caso, considerando que a ação de nulidade deve tramitar, por força do art. 175 da LPI, na Justiça Federal. Inteligência do art. 292, § 1º, do CPC/73 (art. 327, § 1º, do CPC/15). Precedentes deste Superior Tribunal. 14. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1848033/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 12/11/2021 - grifei)

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 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 opoentes, 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. 3. No caso, a recorrente tem registro de marca que, apesar da conclusão da Corte de origem de que evoca ao termo comum anglo-saxão "cheese" (queijo), é incontroverso que ambas assinalam salgadinhos "snacks", exploram o mesmo mercado consumidor e têm grafia e pronúncia bastante assemelhadas - hábeis a propiciar confusão ou associação entre as marcas no mercado consumidor. 4. "A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)". (REsp 1105422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011) 5. A possibilidade de confusão ou associação entre as marcas fica nítida no caso, pois, como é notório e as próprias embalagens dos produtos da marca "CHEE.TOS" e "CHEESE.KI.TOS" reproduzidas no corpo do acórdão recorrido demonstram, o público consumidor alvo do produto assinalado pelas marcas titularizadas pelas sociedades empresárias em litígio são as crianças, que têm inegável maior vulnerabilidade, por isso denominadas pela doutrina - o que encontra supedâneo na inteligência do 37, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor - como consumidores hipervulneráveis. 6. O registro da marca "CHEESE.KI.TOS" violou o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial e não atende aos objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, consoante disposto no artigo 4º, incisos I, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo de rigor a sua anulação. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1188105/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 12/04/2013 - grifei)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. JUSTIÇA ESTADUAL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA PELO PRÓPRIO TITULAR. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DO INPI. VIOLAÇÃO AO ART. 129 DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 1. Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil se todas as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia são apreciadas, de forma fundamentada, sobrevindo, porém, conclusão em sentido contrário ao almejado pela parte. 2. A apreciação quanto à possível indenização devida entre particulares decorrente da prática de concorrência desleal é competência da Justiça estadual. Precedente. 3. Compete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI

avaliar uma marca como notoriamente conhecida. Precedente. 4. A desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional. (REsp 325158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284). Não há previsão legal para autorizar a retirada da eficácia de ato administrativo de concessão de registro marcário sem a participação do INPI e sem o ajuizamento de prévia ação de nulidade na Justiça Federal. 5. Recurso especial provido. (REsp 1189022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 02/04/2014 - grifei)

ACÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. NULIDADE DE REGISTRO, RECONHECIMENTO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E INDENIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. AGRAVO RETIDO. INTERESSE PROCESSUAL. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI 9.729/2009. REGISTRO DE MARCA. NULIDADE. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO. ABSTENÇÃO DE USO. PROVIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A autora pretende a cumulação de duas demandas diversas: uma visando à anulação, ou apostilamento, do registro de marca concedido pelo INPI e à demandada VIMAR; e outra visando o reconhecimento da prática de concorrência desleal pelas demandadas VIMAR e A.C. RIBEIRO e a consequente condenação dessas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A segunda demanda representa lide que não envolve a autarquia, de competência da Justiça Estadual, sendo, portanto, inacumulável com o pedido de nulidade do registro, de competência da Justiça Federal (arts. 292, § 1º, II do CPC de 1973 c/c art. 109, I da CF). Precedente do STJ. 2. Reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Federal quanto à parcela do objeto da ação que toca exclusivamente aos particulares não referidos pelo art. 109, I da CF; e julgado parcialmente extinto o feito por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, fulcro no art. 267, IV do CPC de 1973 (art. 485, IV do CPC de 2015). (...) 8. Apelação provida para reformar a sentença de improcedência e anular o registro de marca concedido pelo INPI à demandada VIMAR ARTEFATOS DE COURO LTDA. - EPP, fulcro no art. 124, XIX c/c art. 129, § 1º, ambos da Lei 9.729/96; determinando que se abstenha de utilizá-la. 9. Redistribuídos os ônus sucumbenciais. (TRF4, AC 5005273-06.2013.4.04.7004, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 14/04/2021 - grifei)

Diversamente do sustentado no apelo, a cumulação pretendida não é autorizada pelo art. 173 da Lei 9.279/96. Esse dispositivo está fundado no poder de cautela atribuído ao juiz, essencial à função jurisdicional, que na ação

de nulidade de registro é proferido à vista de juízo favorável à probabilidade do direito postulado na ação (requisito processual para concessão de tutela provisória, na disciplina do CPC), consistente na existência de registro em desacordo com as disposições da Lei 9.279/96. A medida visa, em primeiro lugar, a proteção do sistema legal marcário, o que condiz com a atribuição de legitimidade ativa ao INPI, pela Lei 9.279/96, para ajuizamento de ação de nulidade de registro.

Do voto condutor do REsp 1848033/RJ, da lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, transcrevo:

‘Com efeito, o art. 173 da LPI expressamente autoriza a cumulação do pedido de nulidade com o pedido de abstenção do uso da marca, que pode ser requerido inclusive liminarmente.

No entanto, a LPI não trata da possibilidade de se cumular, na ação de nulidade, o pedido de indenização, que, a rigor, não decorre da nulidade do registro em si, mas, sim, de eventual uso indevido da marca anterior.

Nos termos do art. 327, § 1o, do CPC (art. 292, § 1o, do CPC/73), a cumulação de ações apenas se mostra possível quando, além de compatíveis entre si os pedidos e de adequado o procedimento, for competente para deles conhecer o mesmo juízo.

No caso, porém, enquanto a ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de infração de marca é de competência da Justiça Estadual, a ação de nulidade de registro de marca deve tramitar perante a Justiça Federal, conforme exigido pelo art. 175 da LPI, o que torna inviável sua cumulação.’

Não é caso, portanto, de alterar a sentença.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

Documento eletrônico assinado por **ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Juiz Federal Convocado**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **40003094947v2** e do código CRC **f2b5bf06**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA

Data e Hora: 22/4/2022, às 11:2:14

5085323-17.2016.4.04.7100

**EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2022
A 19/04/2022**

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5085323-17.2016.4.04.7100/RS

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA

PRESIDENTE: DESEMBARGADOR FEDERAL RÔMULO PIZZOLATTI

PROCURADOR(A): RICARDO LUÍS LENZ TATSCH

APELANTE: ROBERTO BECHARA AMIN - ME (AUTOR)

ADVOGADO: RICARDO SANT ANNA RAMALHO (OAB RS076849)

ADVOGADO: HELENA GAIER GUDOLLE (OAB RS103066)

ADVOGADO: RENATA NIADA ENGEL (OAB RS114119)

APELADO: COTY GENEVA S.A. VERSOIX (RÉU)

ADVOGADO: LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA (OAB RJ046214)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período de 07/04/2022, às 00:00, a 19/04/2022, às 16:00, na sequência 2888, disponibilizada no DE de 29/03/2022.

Certifico que a 2ª Turma, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

A 2ª TURMA DECIDIU, POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA

VOTANTE: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA

VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL RÔMULO PIZZOLATTI

VOTANTE: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE

MARIA CECÍLIA DRESCH DA SILVEIRA
Secretária