



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
6ª Vara Federal de Porto Alegre

Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 600, 6º Andar - Ala Leste - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90010-395 - Fone: (51) 3214-9164 - www.jfrs.jus.br - Email: rspoa06@jfrs.gov.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5085323-17.2016.4.04.7100/RS

AUTOR: ROBERTO BECHARA AMIN - ME
ADVOGADO: RICARDO SANT'ANNA RAMALHO
ADVOGADO: HELENA GAIER GUDOLLE
ADVOGADO: RUBIA DA ROSA SOARES

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

RÉU: COTY GENEVA S.A. VERSOIX
ADVOGADO: LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA

SENTENÇA

I - Relatório

Trata-se de ação de **Procedimento Comum** movida por **ROBERTO BECHARA AMIN - ME** contra o **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI** e **COTY GENEVA S.A. VERSOIX**, objetivando 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 a marca **BITUFO INTERDENTAL HB**, bem como sua condenação em indenização pelo uso não autorizado da marca.

Narrou a parte Autora ser proprietária do registro da marca “Interdental” junto ao INPI, cujo depósito (pedido de registro) foi realizado em 18/07/1986. Afirma que a demandada Coty já teve negado pelo INPI o registro da marca que ora impugna, no ano de 2016. Afirmou que o registro deve ser anulado, nos termos dos art.124, XIX, 165 e 189 da Lei n.º 9.279/96, e que as marcas possuem identidade e mesmo mercado de consumo destinatário.

Intimado acerca do pedido de tutela de urgência, o INPI manifestou não haver contrariedade ao seu deferimento (evento 12), informando a existência de ação relativa ao registro anterior já impugnado pela parte autora, com parecer técnico do INPI no sentido de cancelamento do registro.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido ante a inexistência de urgência (evento 27).

No prazo da contestação, o INPI peticionou no evento 33, informando que não tem "interesse em contestar a demanda em epígrafe pelas razões expostas na petição juntada no evento 12 e por não ter dado causa ao ajuizamento, não deve ser condenado a quaisquer ônus processuais.

A corré Coty apresentou contestação (evento 54). Em preliminar, arguiu a incompetência do Juízo, e a impossibilidade de cumulação do pedido de indenização. No mérito, concordou com o pedido da parte autora. Juntou documentos.

A parte Autora juntou réplica (evento 58).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

II - Fundamentação

Preliminarmente

Competência

A competência da Justiça Federal está prevista no artigo 109 da Constituição, o qual, em seu §2º, estabelece que "*as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal*".

Tal possibilidade de escolha do local de ajuizamento das ações contra a União, por sua vez, é aplicável nas ações intentadas contra as autarquias federais, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CAUSAS AJUIZADAS CONTRA A UNIÃO. ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO FORO COMPETENTE. APLICABILIDADE ÀS AUTARQUIAS FEDERAIS, INCLUSIVE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA -CADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A faculdade atribuída ao autor quanto à escolha do foro competente entre os indicados no art.109, § 2º, da Constituição Federal para julgar as ações propostas contra a União tem por escopo facilitar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que se encontram afastados das sedes das autarquias. II - Em situação semelhante à da União, as autarquias federais possuem representação em todo o território nacional. III - As autarquias federais gozam, de maneira geral, dos mesmos privilégios e vantagens processuais concedidos ao ente político a que

pertencem. IV - A pretendida fixação do foro competente com base no art. 100, IV, a, do CPC nas ações propostas contra as autarquias federais resultaria na concessão de vantagem processual não estabelecida para a União, ente maior, que possui foro privilegiado limitado pelo referido dispositivo constitucional. V - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido pela incidência do disposto no art. 109, § 2º, da Constituição Federal às autarquias federais. Precedentes. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido. (RE 627709, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

No mesmo sentido, é o precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUTARQUIA FEDERAL. ART. 109, § 2º DA CF. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. - Às autarquias federais deve ser dado tratamento idêntico ao da União, em termos de privilégios de foro, aplicando-se-lhes o disposto no § 2º do artigo 109 da Constituição Federal. Assim, tais entidades podem ser demandadas tanto na capital do estado em que domiciliada a parte demandante, quanto na vara da subseção judiciária de seu domicílio e no Distrito Federal. - A competência territorial, por ser de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz da causa, sendo necessária a provocação da parte interessada por meio de exceção. - Súmula nº 33 do STJ. (TRF4, CONFLITO DE COMPETÊNCIA (SEÇÃO) Nº 5013293-07.2017.404.0000, 2ª SEÇÃO, Des. Federal RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 17/05/2017) grifei.

Resta afastada, assim, a preliminar de incompetência territorial.

Cumulação de pedidos

No caso dos autos, a parte autora requer a condenação do INPI para o cancelamento do registro. Quanto à demandada Coty, requer a condenação para a não utilização da marca, bem como a indenização pelo uso. Neste último caso, o que se tem é a cumulação, em um só processo, de duas ações contra dois réus diferentes e sujeitos a jurisdições diversas.

Essa espécie de cumulação (cumulação de ações sujeitas à competência de juízos diversos) já é vedada expressamente pelo CPC/2015, no artigo 327, §1º, inciso II, quando ambos os pedidos são dirigidos contra o mesmo réu, com muito mais razão verifica-se essa vedação quando diante de réus distintos, como é o caso dos autos. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE DO DETRAN. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.1. De acordo com a Resolução 182 de 09/092005, CONTRAN e o art. 22, II, Lei nº

9.503/97, somente o DETRAN, órgão estadual, detém legitimidade em relação ao pedido de nulidade do processo administrativo e da penalidade de suspensão do direito de dirigir.2. Considerando que a União não tem atribuição para anular o procedimento instaurado pelo DETRAN e não é parte passiva legítima em relação ao pedido referido, o juízo federal é incompetente para o julgamento do pedido acima referido, nos termos do art. 109, I, CF.3. É inadmissível a cumulação de pedidos pretendida pelo autor, porquanto não atende aos requisitos do art. 292, §1º, II, CPC, visto que formula pedidos diversos contra duas pessoas de direito público distintas, não sendo hipótese de litisconsórcio passivo necessário, mas sim facultativo. (TRF4, AC 5018156-51.2014.404.7100, QUARTA TURMA, Relator p/ Acórdão LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 09/11/2015).

Assim, não há como dar prosseguimento ao feito no que diz respeito ao pedido de indenização contra a demandada Coty, razão pela qual o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, no ponto.

Mérito

Conforme relatado, as demandadas não se opõem aos pedidos relativos ao cancelamento do registro 8292630004 e não utilização da marca, atraindo a hipótese de extinção da ação com resolução de mérito, ante o reconhecimento de procedência do pedido.

Quanto à sucumbência, com razão as demandadas ao afirmarem que a autora não formulou pedido administrativo de anulação do registro, o que afasta a hipótese de condenação em honorários, considerando o princípio da causalidade, diante da desnecessidade da presente demanda.

III - Dispositivo

Ante o exposto:

- a) rejeito a preliminar de incompetência do Juízo;
- b) julgo extinto 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
- c) julgo extinto o feito com resolução de mérito no tocante aos demais pleitos, por reconhecimento do pedido, com base no art. 487, III, "a" do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios, na forma da fundamentação.

Havendo recurso(s) voluntário(s), intime(m)-se a(s) parte(s) contrária(s) para apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

Após, remetam-se ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, e nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Documento eletrônico assinado por **DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA PERTILE VICTORIA, Juíza Federal Substituta na Titularidade Plena**, 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 **710006155598v11** e do código CRC **1a6baec4**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA PERTILE VICTORIA

Data e Hora: 24/8/2018, às 16:56:26
