



**Poder Judiciário**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO**

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 5066952-10.2013.4.04.7100/RS**

**RELATOR:** DESEMBARGADOR FEDERAL RÔMULO PIZZOLATTI

**APELANTE:** ELI MONTEIRO DA ROSA (RÉU)

**ADVOGADO:** FABIANO DE BEM DA ROCHA (OAB RS043608)

**APELADO:** OSMAR FERREIRA LABRES - ME (AUTOR)

**ADVOGADO:** CLAUDIO BABOT GOMES (OAB RS026076)

**APELADO:** OSMAR FERREIRA LABRES (AUTOR)

**ADVOGADO:** CLAUDIO BABOT GOMES (OAB RS026076)

**INTERESSADO:** ELI MONTEIRO DA ROSA ME (RÉU)

**ADVOGADO:** FABIANO DE BEM DA ROCHA

**INTERESSADO:** INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)

**EMENTA**

**AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÕES RELATIVAS AO NOME EMPRESARIAL E À CONCORRÊNCIA DESLEAL: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.**

Cabe à Justiça Federal julgar apenas ações de nulidade de marca, com a intervenção do INPI no feito, inclusive as medidas antecipatórias ou cautelares correspondentes, enquanto cabe à Justiça Estadual julgar as ações que envolvam o nome empresarial ou discutam concorrência desleal. Tese fixada pelo STJ no REsp-repetitivo nº 1.527.232, em 13-12-2017.

**AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. PRESCRIÇÃO.**

Prescreve em cinco anos, a partir do ato de concessão do INPI, a ação para decretação da nulidade de marca, não estando demonstrado que o beneficiário do registro tenha agido de má-fé.

**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

maioria, vencidos a Desembargadora Federal MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE e o Juiz Federal FRANCISCO DONIZETE GOMES, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 07 de maio de 2020.

---

Documento eletrônico assinado por **RÔMULO PIZZOLATTI, Desembargador Federal Relator**, 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 **40001502668v5** e do código CRC **aaa78e04**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): RÔMULO PIZZOLATTI  
Data e Hora: 7/5/2020, às 19:7:29

---

**Poder Judiciário**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO**

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 5066952-10.2013.4.04.7100/RS**

**RELATOR:** DESEMBARGADOR FEDERAL RÔMULO PIZZOLATTI

**APELANTE:** ELI MONTEIRO DA ROSA (RÉU)

**ADVOGADO:** FABIANO DE BEM DA ROCHA (OAB RS043608)

**APELADO:** OSMAR FERREIRA LABRES - ME (AUTOR)

**ADVOGADO:** CLAUDIO BABOT GOMES (OAB RS026076)

**APELADO:** OSMAR FERREIRA LABRES (AUTOR)

**ADVOGADO:** CLAUDIO BABOT GOMES (OAB RS026076)

**INTERESSADO:** ELI MONTEIRO DA ROSA ME (RÉU)

**ADVOGADO:** FABIANO DE BEM DA ROCHA

**INTERESSADO:** INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)

**RELATÓRIO**

OSMAR FERREIRA LABRES - ME, firma individual, titular Osmar Ferreira Labres (nascimento 09-09-1937) e Outros ajuizaram em 29-05-2012, originalmente perante a Justiça Estadual, uma AÇÃO ORDINÁRIA contra ELI MONTEIRO DA ROSA - ME, firma individual, titular Eli Monteiro da Rosa (nascimento 01-11-1962) e Outros, ao fundamento de que os réus teriam usurpado aos autores o nome comercial *Cachorro Quente do Rosário*, além de fazerem concorrência desleal, com isso lhes causando dano material e moral.

Diz o autor Osmar Ferreira Labres - ME que desde 1966 explora uma carrocinha de produção e venda de cachorro-quente, localizada em Porto

Alegre, na praça São Sebastião nº 2, ao lado da portaria do Colégio do Rosário, sendo o negócio conhecido nacionalmente como *Cachorro Quente do Rosário*. Relata que em 1996, devido a problemas de saúde, delegou a administração da carrocinha de cachorro- quente ao filho de criação, o réu Eli Monteiro da Rosa. Nessa época, eram vendidos em média 2.500 lanches por dia.

Acontece - prossegue o autor - que o réu Eli Monteiro da Rosa, percebendo a lucratividade do negócio construído pelo autor, e abusando da boa fé deste, registrou no INPI como de sua propriedade a marca *Cachorro Quente do Rosário*, em 1999, passando a explorá-la em lojas que abriu em nome de filhos, esposa e outros familiares. Ao retomar a administração da carrocinha estacionada na praça São Sebastião nº 2, onde estabelecido o seu negócio, o autor teve de assumir dívida deixada pelo réu Eli de quase cem mil reais, além de ver-se obrigado a adotar o nome comercial *Cachorro Quente do R.*

Sustenta o autor que é titular do nome comercial *Cachorro Quente do Rosário*, em razão do uso prolongado no tempo, a despeito de não ter registro formal no INPI. Alega que o nome comercial é protegido pelo artigo 8º da Convenção de Paris, convalidada pelo Decreto nº 75.275, de 1975. Acrescenta que o registro da marca *Cachorro Quente do Rosário* pelo réu Eli foi obtido em flagrante ofensa ao inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279, de 1996. Diz que a posse prolongada do nome comercial *Cachorro Quente do Rosário* constitui meio de aquisição da marca, a qual, por isso mesmo, lhe foi indevidamente usurpada pelo réu Eli.

Alega o autor que o uso indevido de seu nome comercial Cachorro Quente do Rosário pelos réus constitui concorrência desleal, da qual decorreram dano patrimonial, como também moral.

Ao final, requer seja acolhida a demanda para os seguintes efeitos:

*a.- reconhecer e decretar a má fé, e por isto o ato ilícito, do 1º demandado no ato de registrar o nome comercial da empresa da qual era mandatário como marca da sua empresa, a 2ª demandada, coibindo assim a concorrência desleal;*

*b.- reconhecer e declarar a nulidade do registro da marca vinculada ao nome comercial consagrado pelo do autor a fim de que se reconheça a estes a propriedade da mesma;*

*c.- reconhecer o direito exclusivo do autor em utilizar o nome comercial "CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO";*

*d.- determinar a todos os réus que se abstenham de utilizar do nome comercial "CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO" ou qualquer outro semelhante que induza ao consumidor a achar/entender erroneamente que os lanches*

*comercializados pelos réus têm a mesma origem e procedência dos lanches fabricados e comercializados pelo autor;*

*e.- fixar multa diária a ser paga por todos os demandados solidariamente para o caso de desobediência da proibição, em valor compatível ao faturamento diário de cada uma das empresas, de modo a tornar efetiva a não utilização do nome, por dia de descumprimento da ordem;*

*f.- determinar às demandadas ainda, sob as mesmas penas, de retirarem das lojas quaisquer propagandas, 'outdoors', 'baners', cartazes, dos sites alojados na 'internet', que induzam ao consumidor a ideias de que estas lojas vendem o lanche de origem do autor, inclusive fazendo publicar em jornais de grande circulação como Zero Hora (ou similar) que os lanches produzidos e vendidos pelos réus não é o mesmo produzido pelo autor, ainda e que este (autor) é titular do legítimo "CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO", com base no inciso XII do artigo 56 do CDC;*

*g.- condenar solidariamente todos os demandados a pagarem ao autor, já que se associaram indevidamente na exploração do nome comercial do autor, na media em que são todos parentes, familiares e amigos do 1º R., constituindo-se num grupo econômico, a pagarem ao autor uma indenização por danos materiais, que espera seja fixada em patamares equivalentes ao faturamento de cada uma das empresas durante o período em que estão funcionando sob o nome comercial "CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO", como forma de compensar os lucros que o autor deixou de obter no período de utilização pelos réus de seu nome comercial;*

*h.- reconhecer o dano moral sofrido pelo autor a fim de fixar indenização no montante total equivalente a um ano de faturamento, a ser pago solidariamente pelas demandadas, em valor a ser fixado pelo MMº Juízo;*

*i.- reconhecer desde logo que, em caso de insolvência das pessoas jurídicas, responderão os sócios e titulares desta, com seu patrimônio pessoa, para com a as indenizações devidas em face das condenações pretendidas;*

*j.- em face do reconhecimento judicial do direito exclusivo do 1º autor em utilizar o nome comercial de "CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO", que seja determinado ao detentor formal da mesma junto ao INPI, sob pena do cometimento de crime de desobediência, que transfira, sem qualquer ônus, a titularidade integral e exclusiva da marca ao 1º autor como forma de impedi-lo de continuar causando prejuízos aos autores;*

*k.- seja dado vistas do presente feito ao representante do Ministério Público, a fim de que verifique o 'parquet', se assim entender ele configurado, a prática pelo 1º R., do tipo penal previsto no artigo 196, inciso III do C.P.B. ao registrar a marca comercial do autor, com intuito de carrear para si e suas empresas a clientela dos autores.*

Citados, os réus contestaram.

O INPI, em sua contestação, alegou ser parte ilegítima para a causa, e que só lhe cabe intervir na qualidade de assistente da parte requerida. Em seguida, alega que está prescrita a ação para a nulidade do registro da marca, nos termos do art. 174 da Lei nº 9.279, de 1996, pois o mais antigo dos registros atacados (nº 822366525) foi depositado pela empresa Eli Monteiro da Rosa ME em 30-12-1999 e concedido em 03-05-2005, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 29-05-2012. No mérito propriamente, diz que inaplicável ao caso o óbice do art. 124, V, da Lei da Propriedade Industrial (LPI), uma vez que os documentos de constituição e de comprovação de inscrição e de situação cadastral, trazidos com a inicial, bem como os alvarás por ele apresentados não fornecem elementos de convicção para comprovar a utilização do sinal *Cachorro Quente do Rosário* como denominação social ou título de estabelecimento em data anterior ao depósito dos pedidos de registro de marca pela parte ré no INPI. Tampouco é caso de direito de precedência do autor a registro da marca, na forma do art. 129, §1º, da LPI, pois deveria ter sido exercido oportunamente na via administrativa, o que não fez.

Ao final, foi proferida sentença, cujas partes conclusiva e dispositiva vão assim transcritas:

**- CONCLUSÃO:**

*De tudo o que foi analisado, concluo por:*

*a) condenar o INPI à obrigação de fazer consistente nos cancelamentos dos registros relativos à marca **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**, que foi deferida, indevidamente, em favor de **Eli Monteiro da Rosa ME** (empresa da qual **Eli Monteiro da Rosa** é sócio majoritário). Prazo de 20 (vinte) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão;*

*b) condenar o INPI à obrigação de fazer consistente na averbação, em seu banco de dados, do nome comercial **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**, em favor de **Osmar Ferreira Labres e Osmar Ferreira Labres ME**. Prazo de 20 (vinte) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão;*

*c) condenar **Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME**, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, em favor de **Osmar Ferreira Labres e Osmar Ferreira Labres ME**, no valor de R\$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais), acrescidos dos consectários de lei (juros e correção monetária), de acordo com o Manual de Procedimentos e Cálculos da Justiça Federal;*

*d) condenar **Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME**, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em favor de **Osmar Ferreira Labres e Osmar Ferreira Labres ME**, no valor de R\$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais), acrescidos dos consectários*

de lei (juros e correção monetária), de acordo como Manual de Procedimentos e Cálculos da Justiça Federal;

e) Condenar **Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME** a obrigação de fazer consistente na retirada do sinal distintivo **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO** de todos os seus pontos de venda, inclusive, sítios eletrônicos, e de todas as formas de propaganda, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão;

f) condenar **Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME**, pro rata, ao pagamento de verba honorária, em favor do Patrono da parte Autora, que fixo em R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), a teor do art. 20, caput e §§3º e 4º c/c art. 21, ambos, do CPC.

g) Condenar o **INPI** ao pagamento de verba honorária, em favor do Patrono da parte Autora, que fixo em R\$ 500,00 (Quinhentos Reais), a teor do art. 20, caput e §§ 3º e 4º c/c art. 21, ambos, do CPC.

h) Diante da sucumbência em pequena proporção da parte autora, deixo de condená-la nos ônus respectivos.

#### **IV - DISPOSITIVO:**

**Ante o Exposto**, afastado as preliminares de ilegitimidades ativa e passiva, afastado as preliminares de ausência de interesse de agir e de impossibilidade jurídica do pedido, afastado a preliminar de prescrição, e julgo, no mérito, procedente, em parte, a presente ação, tudo, nos termos da fundamentação.

Os requeridos **Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME** restam condenados, pro rata, a pagar verba honorária, em favor do Patrono da parte Autora, a qual fixo em R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), a teor do art. 20, caput e §§3º e 4º combinado ao art. 21, ambos do CPC, devidamente atualizada pelos índices oficiais. Deverão, também, ressarcir metade do valor das custas judiciais adiantadas pela parte autora, devidamente atualizadas pelos índices oficiais.

O requerido **INPI** resta condenado ao pagamento de verba honorária em favor do Patrono da parte autora, a qual fixo em R\$ 500,00 (Quinhentos Reais), a teor do art. 20, caput e §§ 3º e 4º combinado ao art. 21, ambos, do CPC, devidamente atualizada pelos índices oficiais. Deverá, do mesmo modo, ressarcir metade do valor das custas judiciais adiantadas pela parte autora, devidamente atualizadas pelo índices oficiais.

Reexame necessário.

Apelaram os vencidos, alegando, inicialmente, incompetência da Justiça Federal para as ações que não respeitam à nulidade da marca. Depois sustentam ilegitimidade da causa do réu pessoa física. Sustentam que a sentença

decidiu fora do que foi pedido. Dizem que a ação de nulidade da marca está prescrita. Alegam que inexistente o pretendido direito à nulidade da marca. Negam haver concorrência desleal. Questionam a condenação ao pagamento de indenização.

Com resposta dos apelados, vieram os autos a este tribunal.

É o relatório.

## VOTO

### 1. Competência da Justiça Federal

Como se vê dos pedidos formulados pelos autores, transcritos acima no Relatório, há apenas um pedido que envolve a autarquia federal INPI ("*b.- reconhecer e declarar a nulidade do registro da marca vinculada ao nome comercial consagrado pelo do autor a fim de que se reconheça a estes a propriedade da mesma*"), sendo os demais pedidos dirigidos exclusivamente contra particulares.

Ora, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já assentou, em julgamento de recurso especial repetitivo - vinculante para os juízes e tribunais inferiores (Cód. de Proc. Civil, art. 927, III) - que à Justiça Federal cabe julgar apenas a ação de nulidade de registro de marca e medidas cautelares ou antecipatórias a ela correspondentes, cabendo à Justiça Estadual julgar as ações atinentes à concorrência desleal, ao nome comercial, a *trade dress*, ações indenizatórias e quejandos. Confirma-se o texto da tese estabelecida no julgamento do **REsp nº 1.527.232-repetitivo**:

*RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONJECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art.543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.*

2. No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A. (REsp nº 1.527.232/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 05/02/2018; sublinhou-se trecho para destaque)

Por outro lado, o STJ tem reafirmado o entendimento - inclusive no âmbito do direito marcário - de que não é admissível a cumulação, no mesmo processo, de pedido(s) de competência da Justiça Federal com pedido(s) de competência da Justiça Estadual. Confira-se:

*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 oponentes, é descabida a cumulação, sob pena de usurpação da competência residual da Justiça Estadual.*

(...)

*(REsp 1.188.105/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 12/04/2013; sublinhou-se trecho para destaque)*

Nessas condições, cabe conhecer apenas da ação correspondente ao pedido "**b.- reconhecer e declarar a nulidade do registro da marca vinculada ao nome comercial consagrado pelo autor a fim de que se reconheça a este a propriedade da mesma**", de competência da Justiça Federal, nos termos do art. 175 da Lei da Propriedade Industrial - LPI (A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no



feito), restando aos autores, em consequência, deduzir os demais pedidos (alíneas *a, c, d, e, f, g, h, i, j e k*) diretamente perante a Justiça Estadual.

## **2. Legitimidade do apelante e apelado pessoas físicas e legitimidade do INPI**

Tratando-se de ação que visa à decretação de nulidade de marca, partes legítimas são os *empresários* que a disputam, ou seja, Osmar Ferreira Labres - ME, como autor, e Eli Monteiro da Rosa - ME, como réu. Ocorre que, sendo esses *empresários* titulares de *firma individual*, confunde-se a figura do *empresário* com a da *pessoa física*, ou, dito de outro modo, são a mesma coisa. Então, tem-se aqui um caso de redundância, mas não de ilegitimidade.

Por outro lado, observo da petição inicial que nenhuma conduta foi imputada ao INPI, e nem sequer sua citação foi requerida pelos autores. Na verdade, o INPI veio a ser citado por determinação judicial *ex officio* (autos originários, Evento 14). Por conseguinte, o INPI não está legitimado como *litisconsorte passivo necessário*, como parece ter entendido a sentença, devendo intervir no feito na condição de *assistente especial*, caso em que, mesmo decretada a nulidade da marca, não poderá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios. É, com efeito, da jurisprudência do STJ:

*RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ATUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPI. ART. 175 DA LEI 9.279/96. POSIÇÃO PROCESSUAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO. CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO OU ASSISTENTE ESPECIAL (INTERVENÇÃO SUI GENERIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELA ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE ESPECIAL.*

- 1. O art. 175 da Lei n. 9.279/96 prevê que, na ação de nulidade do registro de marca, o INPI, quando não for autor, intervirá obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade, sendo que a definição da qualidade dessa intervenção perpassa pela análise da causa de pedir da ação de nulidade.*
- 2. O intuito da norma, ao prever a intervenção da autarquia, foi, para além do interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o interesse público, impessoal, representado pelo INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial.*
- 3. No momento em que é chamado a intervir no feito em razão de vício inerente ao próprio registro, a autarquia federal deve ser citada na condição de litisconsórcio passivo necessário.*
- 4. Se a causa de pedir da anulatória for a desconstituição da própria marca, algum defeito intrínseco do bem incorpóreo, não havendo questionamento sobre o vício do processo administrativo de registro propriamente dito, o INPI intervirá como assistente especial, numa intervenção sui generis, em atuação muito similar ao amicus curiae, com presunção absoluta de interesse na causa.*
- 5. No tocante aos honorários, não sendo autor nem litisconsorte passivo, mas atuando na condição da intervenção sui generis, não deverá o INPI responder*

pelos honorários advocatícios, assim como ocorre com o assistente simples.  
6. Recurso especial provido.  
*(REsp nº 1.264.644/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 09/08/2016; sublinharam-se trechos para destaque)*

### **3. Distinções terminológicas necessárias**

Antes de prosseguir no exame da causa, é necessário distinguir os três termos especializados mobilizados pelos atores processuais, tanto mais que foram objeto de grande confusão, tanto na petição inicial quanto na sentença: (1) *marca*, (2) *nome empresarial* (ou *nome comercial*) e (3) *título de estabelecimento*. Aliás, a sentença acabou determinando que o INPI averbasse o "nome comercial" *Cachorro Quente do Rosário* em favor dos autores, o que é juridicamente impossível, visto que o órgão ao qual cabe o registro do nome comercial é a Junta Comercial, enquanto o INPI registra marcas.

Para não incorrer em erro, valho-me das lições do renomado comercialista Fábio Ulhoa Coelho, professor titular da PUCSP:

*O nome empresarial e a marca se reportam a diferentes "objetos semânticos". O primeiro identifica o sujeito de direito (o empresário, pessoa física ou jurídica), enquanto a marca identifica, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. Sob o ponto de vista econômico e mercadológico, é oportuno e vantajoso adotar-se, nos dois designativos, o mesmo núcleo linguístico. Assim, o "Banco Itaú S/A" é o nome empresarial que identifica o sujeito de direito titular da marca de serviços bancários "Itaú". Para o direito, no entanto, é irrelevante se há ou não identidade linguística. A proteção dispensada a cada designativo será prevista no correspondente regime jurídico. São quatro as diferenças entre esses regimes: a) órgão registrário; b) âmbito territorial da tutela; c) âmbito material; d) âmbito temporal.*

*O primeiro elemento distintivo entre a proteção do nome e da marca diz respeito ao órgão em que são registrados. A proteção ao nome empresarial deriva da inscrição da firma individual, ou do arquivamento do ato constitutivo da sociedade, na Junta Comercial, ao passo que a da marca decorre do registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Um não substitui o outro, em nenhuma hipótese. Só têm proteção o nome empresarial arquivado na Junta e a marca registrada no INPI.*

(...)

*Além da marca e no nome empresarial, o direito industrial cuida de uma terceira categoria de sinal distintivo: o título de estabelecimento. Trata-se de designação que o empresário empresta ao local em que desenvolve sua atividade. Por exemplo: quando o consumidor se dirige à agência do "Banco Itaú S/A", encontra-a identificada pela expressão "Itaú". É este o título do estabelecimento, o designativo referente ao lugar do exercício da atividade. A*

*expressão linguística do título não precisa coincidir com o núcleo do nome empresarial, nem com a marca. (...)*

*(...) Como, por outro lado, não existe atualmente registro do título do estabelecimento - ele existiu, no Brasil, dentre 1934 e 1967, e produzia efeitos restritos ao âmbito do município -, a prova da anterioridade, no uso do sinal distintivo, pode ser feita por testemunhas ou documentos de qualquer gênero. (COELHO, F. U. **Curso de Direito Comercial, volume 1**. 9ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. pp. 181, 183 e 184).*

#### **4. Prescrição da pretensão à declaração de nulidade de registro de marca**

Noticia o INPI, em sua contestação, que a concessão do registro da marca *Cachorro Quente do Rosário* à parte ré se deu em **03-05-2005** (embora tenha sido depositado em **30-12-1999**). Ocorre, todavia, que a presente ação foi ajuizada (originariamente perante a Justiça Estadual) somente em **29-05-2012**. Assim, decorreram mais de 5 (cinco) anos entre a concessão do registro da marca e a dedução em juízo da pretensão à sua nulidade, do que decorre a prescrição de tal pretensão, por força do disposto no art. 174 da LPI (Lei nº 9.279, de 1996), *in verbis*:

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

É bem verdade que esse prazo não se aplica quando se tratar de anular marcas cujo registro foi obtido de má fé, caso em que incide o artigo 6, bis, 3 da Convenção da União de Paris de 1883 (CUP), conforme já assentou o STJ. Confira-se:

*RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO COM BASE NA MÁ-FÉ. IMPRESCRITIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NOTORIEDADE DA MARCA AO TEMPO DO REGISTRO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A Lei n. 9279/96 (art. 174) estabelece a prescrição quinquenal para a pretensão de nulidade do registro, tendo a Convenção da União de Paris de 1883 - CUP (art. 6 bis, 3) excepcionado a regra ao determinar que não haverá prazo para se anular as marcas registradas com má-fé. 2. As marcas notoriamente conhecidas (LPI, art. 136) e de alto renome (LPI, art. 125) mereceram uma especial proteção do legislador, notadamente em razão do princípio que as rege, de repressão ao enriquecimento sem causa, pelo aproveitamento econômico parasitário, já que o Brasil, na qualidade de país unionista, tem o dever de combater a concorrência desleal. 3. Assim, por gozarem de prestígio perante seu mercado atuante e do público em geral, o reconhecimento da marca como notoriamente conhecida ou de alto renome, por si só, atrai presunção relativa de má-fé ('rectius' uso indevido) por parte do terceiro registrador, cabendo prova em sentido contrário. 4. Tratando-se de*

*marca notória, em razão do amparo protetivo diferenciado da norma - para fins de imprescritibilidade da ação anulatória -, basta ao requerente a demonstração de que a marca reivindicada era notoriamente conhecida, ao tempo do registro indevido, para obter, em seu favor, a inversão do ônus da prova da má-fé em face do requerido, anterior registrador e, como reverso, a boa-fé do reivindicante. 5. Na hipótese, verifica-se que a recorrente não impugna o fundamento crucial que deu substrato à sentença e ao acórdão - inexistência de prova da notoriedade da marca no Brasil ao tempo do registro -, pois, repita-se, limitou-se a discutir a presunção de má-fé da recorrida, o que atrai a incidência da Súm. 283 do STF. Ademais, chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, com relação à existência de provas que poderiam reconhecer a notoriedade da marca nos idos de 1975, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm. 7 do STJ. 6. Recurso especial não provido. (REsp nº 1.306.335/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 16/05/2017; sublinhou-se trecho para destaque )*

Não se deve, porém, confundir (1) a agilidade daquele que se adianta no pedir o registro de uma marca que outrem poderia ter pedido, mas demorou a fazê-lo, com (2) a conduta daquele que, sabendo ou não podendo desconhecer que uma marca já foi registrada em favor de terceiro, ainda assim postula o registro de marca idêntica, buscando induzir em erro o órgão registral, em prejuízo de terceiro. Ora, apenas no segundo caso se pode falar de má-fé, porque esta consiste em conhecer-se ou não poder-se desconhecer a existência de obstáculo à aquisição de um direito, como, por exemplo, o óbice do art. 124, XIX, da LPI (*reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia*). Já no primeiro caso inexistente há obstáculo à aquisição do direito, não se cogitando, por isso mesmo, de má fé.

Também não havia, no caso, como bem destacou o INPI, em sua contestação, o óbice ao registro da marca *Cachorro Quente do Rosário* em favor do réu Eli Monteiro da Rosa - ME, constante do art. 124, V, da LPI (*reprodução ou imitação de elemento característico diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos*). Isso porque a designação "*Cachorro Quente do Rosário*" não era o nome comercial (ou empresarial) da firma individual Osmar Ferreira Labres (autos originários, Evento 10, OUT3), pois o nome comercial ou empresarial de uma firma individual é o próprio nome do seu titular. Tampouco a expressão "*Cachorro Quente do Rosário*" era o título do estabelecimento do autor, visto que constituído de uma barraquinha de venda de cachorro-quente, sem qualquer placa ostensiva com os dizeres "*Cachorro Quente do Rosário*": isso está comprovado não só por fotografia que acompanhou a inicial (autos originários, Evento 10, FOTO4), mas é fato notório. Na verdade, a barraquinha de venda de cachorros quentes do autor Osmar Ferreira Labres -

ME não é conhecida pelos consumidores porto-alegrenses por ostentar placa ou faixa com o título "*Cachorro Quente do Rosário*", mas o é precisamente por ser a única barraquinha de venda de cachorro-quente estacionada, há décadas, na frente do antiquíssimo educandário marista *Colégio do Rosário*. Por conseguinte, inexistente o óbice do art. 124, V, da LPI, sob esse ponto de vista também se descarta a possibilidade de má fé na obtenção, pelo réu Eli Monteiro da Rosa - ME, da marca *Cachorro Quente do Rosário*.

Nem seria exagero dizer que, se má-fé houve, ela é imputável exclusivamente ao autor, o qual, podendo ter pedido o registro da marca *Cachorro Quente do Rosário* ao INPI, desde os anos sessenta do século passado, só veio a reivindicá-la neste século, por meio da presente demanda, precisamente após saber que o réu estava prosperando em seus negócios.

Por tais razões, prescrita está, nos termos do art. 174 da LPI, a pretensão do autor Osmar Ferreira Labres - ME à decretação da nulidade da marca *Cachorro Quente do Rosário*, obtida pelo réu Eli Monteiro da Rosa - ME.

## 5. Conclusão

Impõe-se **pronunciar a prescrição** da pretensão veiculada na ação correspondente ao pedido *b.- reconhecer e declarar a nulidade do registro da marca vinculada ao nome comercial consagrado pelo autor a fim de que se reconheça a este a propriedade da mesma*, com base no artigo 174 da LPI, e **não conhecer das demais ações cumuladas**, por serem de competência da Justiça Estadual.

## 6. Encargos da sucumbência

Sendo inestimável o proveito econômico, e muito baixo o valor da causa, fixo equitativamente os honorários advocatícios a serem pagos pelos autores em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do §8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

## 7. Dispositivo

Ante o exposto, voto por **dar provimento** à apelação.

---

Documento eletrônico assinado por **RÔMULO PIZZOLATTI, Desembargador Federal Relator**, 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 **40001502667v69** e do código CRC **808cf6a0**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): RÔMULO PIZZOLATTI  
Data e Hora: 10/12/2019, às 19:40:26

---

**Poder Judiciário**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO**

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 5066952-10.2013.4.04.7100/RS**

**RELATOR:** DESEMBARGADOR FEDERAL RÔMULO PIZZOLATTI

**APELANTE:** ELI MONTEIRO DA ROSA (RÉU)

**APELADO:** OSMAR FERREIRA LABRES - ME (AUTOR)

**APELADO:** OSMAR FERREIRA LABRES (AUTOR)

**VOTO-VISTA**

O voto do relator considera prescrita a ação, na parte em que esta busca a declaração da nulidade do registro da marca.

A respeito dos prazos prescricionais, trago à colação, inicialmente, o acórdão cuja ementa tem o seguinte teor:

*RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO COM BASE NA MÁ-FÉ. IMPRESCRITIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NOTORIEDADE DA MARCA AO TEMPO DO REGISTRO. NÃO OCORRÊNCIA.*

*1. A Lei n. 9279/96 (art. 174) estabelece a prescrição quinquenal para a pretensão de nulidade do registro, tendo a Convenção da União de Paris de 1883 - CUP (art. 6 bis, 3) excepcionado a regra ao determinar que não haverá prazo para se anular as marcas registradas com má-fé.*

*2. As marcas notoriamente conhecidas (LPI, art. 136) e de alto renome (LPI, art. 125) mereceram uma especial proteção do legislador, notadamente em razão do princípio que as rege, de repressão ao enriquecimento sem causa, pelo aproveitamento econômico parasitário, já que o Brasil, na qualidade de país unionista, tem o dever de combater a concorrência desleal.*

*3. Assim, por gozarem de prestígio perante seu mercado atuante e do público em geral, o reconhecimento da marca como notoriamente conhecida ou de alto renome, por si só, atrai presunção relativa de má-fé (rectius uso indevido) por parte do terceiro registrador, cabendo prova em sentido contrário*

4. *Tratando-se de marca notória, em razão do amparo protetivo diferenciado da norma - para fins de imprescritibilidade da ação anulatória -, basta ao requerente a demonstração de que a marca reivindicada era notoriamente conhecida, ao tempo do registro indevido, para obter, em seu favor, a inversão do ônus da prova da má-fé em face do requerido, anterior registrador e, como reverso, a boa-fé do reivindicante.*

5. *Na hipótese, verifica-se que a recorrente não impugna o fundamento crucial que deu substrato à sentença e ao acórdão - inexistência de prova da notoriedade da marca no Brasil ao tempo do registro -, pois, repita-se, limitou-se a discutir a presunção de má-fé da recorrida, o que atrai a incidência da Súm. 283 do STF. Ademais, chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, com relação à existência de provas que poderiam reconhecer a notoriedade da marca nos idos de 1975, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm. 7 do STJ.*

6. *Recurso especial não provido.*

*(REsp 1306335/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 16/05/2017)*

O voto do relator do aludido acórdão, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, tem o seguinte teor:

*VOTO*

*O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):*

2. *A controvérsia está em definir, para fins de obstar a fluência da prescrição em relação à ação de nulidade do registro de marca industrial notoriamente conhecida, em que constitui e de quem é o ônus da prova da alegada má-fé (item (3) do artigo 6º, bis, da Convenção da União de Paris-CUP).*

*A sentença acabou por reconhecer a prescrição da pretensão anulatória, verbis:*

*A alegação de prescrição envolve o exame da legislação anterior à Lei n. 9279/96, eis que o registro que se pretende anular teve seu pedido depositado em 27/11/1975 e concedido em 10/11/1976 (fls. 893). Como aquele diploma legal vigorou até 1996, veja-se a disciplina que deu ao instituto da prescrição:*

*[...]*

*Ora, a concessão do registro marcário n° 006477887 deu-se em 10/11/1976 (fls. 893).*

*Assim, as alegações da autora no que se refere à pretensão de anular o referido registro com base em disposições legais tanto da Lei n° 5772/71 quanto da Lei n° 9279/96 esbarram inelutavelmente na regra impeditiva da prescrição extintiva prevista no art. 98 da Lei 5772/71, repetida pelo art. 174 da Lei n 9279/96.*

*Sendo assim, declaro prescritas as pretensões da autora de anular o registro marcário n° 006.477.887 com base nos incisos V, XIX e XXIII do art. 124 da Lei n° 9279/96.*

*(fls. 1024/1025)*

*O acórdão recorrido confirmou a decisão, nos seguintes termos:*

*Como relatei, cuida-se de Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade da marca “RYDER”, com base nos artigos 6º, bis, item (3) e 8º da CUP.*

*Sentença que não merece reforma.*

*Deflui dos autos que a pretensão autoral encontra-se indubitavelmente prescrita em razão do enorme lapso temporal ocorrido entre a data da propositura da ação (02/02/2006) e a data da expedição do registro, em 10/11/76 - ou seja - mais de 30 anos, ultrapassando em muito o prazo concedido pela lei para desconstituição de título por vício de nulidade.*

*Assim, em que pese a alegação de que o registro foi efetuado com má-fé, na tentativa de impedir a incidência da prescrição com base no item (3) do artigo 6º, bis, da CUP, o fato é que nada nos autos - incluindo a prova pericial de fls. 789/852 - faz prova da notoriedade da marca “RYDER” no Brasil por ocasião do registro da Apelada, ou que esta tivesse qualquer conhecimento do signo alienígena na data do depósito da marca.*

*De sorte que, não tendo a apelante logrado comprovar a má-fé da Apelada, nem a caducidade da marca no período assinalado, impende confirmar a sentença, ressalvando, por oportuno, de que caducidade não dá azo à nulidade, e sim, à extinção de título.*

*Com estas considerações, nego provimento ao Apelo, confirmando a sentença.*

*Do voto divergente extrai-se que:*

*Pelo que tem aqui e consta do memorial, está transcrita uma resposta ao quesito número 8, que foi feito pelo próprio INPI: "Senhor Perito, queira informar se há elementos de convicção suficientes que evidenciem que a primeira Ré tinha conhecimento da existência da*



*atividade da autora, à época do depósito da marca no INPI?" E a resposta: "Sim, uma vez que há documentos suficientes nos autos e este perito pode verificar na literatura especializada que o nome Ryder já era de amplo conhecimento e prestígio internacional, sendo um líder de mercado. Em inúmeras revistas especializadas na área de atuação da autora, inclusive internacionais, encontra-se referência direta à autora, bem como se pode apontar que a autora detém prêmios internacionais."*

*Vossa Excelência considerou que esse quesito não era suficiente para entender que a autora não poderia deixar de conhecer a marca?*

*Chamo a atenção, acho até bastante interessante que, apesar de ser um registro antigo, que data de trinta anos, a nova LPI diz que é marca que o requerente não podia, evidentemente, deixar de conhecer. Quer dizer, a parte não tem que provar que ele conhecia; tem que provar que havia todos os meios para que ele tivesse conhecimento da marca, especialmente, naquele nicho específico de mercado. Apesar de isso ser uma norma recente, eu creio que se aplica também aos termos do antigo Código de Propriedade Industrial. O que se pretende aqui com este "evidentemente não se poderia deixar de conhecer" é proteger o princípio da boa-fé que principalmente nesta área empresarial, nesta área comercial, em todos os aspectos, é um princípio que tem que prevalecer sempre. Então, a proteção tem que ser, sempre, da boa-fé.*

*Apesar de Vossa Excelência ter tido um contato muito mais próximo com os autos, eu acho que há, sim, um indício de má-fé. Como o nobre Advogado disse da Tribuna, Ryder é o patronímico do empresário americano que criou a empresa. Não há um motivo para que a empresa brasileira fosse criar, gratuitamente, esse nome, sacar esse nome de um nada.*

*Há todos os indícios, sim, no meu modo de ver, pedindo a máxima vênua a Vossa Excelência, para entender que a má-fé restou comprovada, por conta disso, desses indícios todos. Nós aqui na área criminal lidamos, basicamente, com indícios e acho que podemos trazer toda essa idéia dos indícios também para a área de propriedade industrial, especialmente, tendo o perito sido tão categórico nesse sentido - de que não há meios para que ela pudesse afirmar que não conhecia a marca, inclusive, naquela época, trinta anos atrás.*

*Pedindo a máxima vênua a Vossa Excelência, eu vou superar a prescrição e entender que está aplicável aqui, sim, o art. 6 bis (3) da Convenção União de Paris.*

*(fls. 1099-1100)*

*Verifica-se, pois, que o acórdão recorrido manteve, por maioria, a fundamentação exarada pela sentença, não se discutindo, no especial, a questão da caducidade da marca, ficando a latere eventual debate acerca do não exercício da atividade pela recorrida no mercado, até porque - conforme salientado pela sentença - não se apreciou o pedido de anulação com base nesse fundamento, seja por não haver pedido expresso, seja por ter havido requerimento administrativo anterior nesse sentido (fl. 1.022).*

*3. Nesse passo, como sabido, "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 1.105.422/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011).*

*O sistema jurídico pátrio adota o sistema atributivo para obtenção do registro de propriedade de marca. Prevê, também, num sistema de contrapesos, situações que originam direito de preferência à obtenção do registro, lastreadas na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário.*

*Com efeito, a própria Lei da Propriedade Industrial reprime a concessão de registros como marcas de: a) nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios (art. 124, V, e 195, V); b) sinais que reproduzem marcas que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado em país com o qual o Brasil mantenha acordo, se a marca se destinar a distinguir produto idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia (art. 124, XXIII); c) marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do art. 6º bis (I) da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.*

*Nesse sentido:*

*RECURSO ESPECIAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - NÃO OCORRÊNCIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - SISTEMA ATRIBUTIVO - ADOÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA - CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES - POSSIBILIDADE - VALIDADE DE PEDIDO ANTERIOR EM TRÂMITE ADMINISTRATIVO - PRIORIDADE DE EXAME - RECURSO IMPROVIDO.*

*I - A argüição de ocorrência de prescrição não merece prosperar, porquanto a demanda foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 da Lei de Propriedade Industrial;*

*II - O sistema jurídico pátrio adota o sistema atributivo, segundo o qual, somente com o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Nacional é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida;*

*III - A similitude entre as marcas em discussão, destinadas a prestação de serviços no mesmo segmento mercadológico, qual seja, consultoria e estudos na área específica da geologia, além de comercializarem produtos e derivados minerais, é capaz de gerar confusão nos consumidores acerca da procedência dos produtos e da prestação dos serviços, configurando a hipótese de colidência prevista como impeditiva de registro;*

*III - O registro de propriedade de marca adquire-se desde que observados os trâmites legais de validade. Ausência, in casu;*

*IV - A existência de pedido anterior de registro de marca justifica seu exame prioritário, sob pena de se conferir registro de marca igual ou semelhante a outro requerente ainda pendente de decisão o primeiro pedido;*

*VI - Recurso especial improvido.*

*(REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 01/10/2010)*

*Equivale dizer que, uma vez estando registrada a marca, não é possível sua utilização por terceiro antes de desconstituído o respectivo registro via ação própria (REsp 325.158/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, DJ 09/10/2006).*

*4. Por outro lado, estabelece o art. 174 da Lei n. 9279/96 - LPI (repetindo a norma de regência da legislação anterior - Lei n° 5772/71) que:*

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

*A despeito da regra invocada, não se pode olvidar que, conforme previsão do art. 6 bis (3) da Convenção da União de Paris de 1883 - CUP (o Brasil, país signatário original, aderiu à Revisão de Estocolmo em 1992, pelo Decreto n. 635), não há falar em prazo para anulação de registro de marcas quando se estiver diante de conduta evitada de má-fé:*

*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 notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.*

*Art. 6 bis (2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso*

*Art. 6 bis (3) Não será fixado prazo para se reclamar a anulação das marcas registrada de má-fé'.*

*Percebe-se, assim, que o regramento da questão ocorre pela incidência de dois normativos: a Lei de Propriedade Industrial, que estabelece a regra geral de prescrição do direito de ação de nulidade de marca e a Convenção da União de Paris, que traz **regra especial, segundo a qual, ao restar evidenciada a utilização da má-fé, não corre prescrição da pretensão voltada à anulação do registro de marca.***

*No tocante às regras de hermenêutica, muito embora não vislumbrando aqui nenhum conflito, nem mesmo aparente, bem destaca a doutrina:*

*É regra de hermenêutica que todo parágrafo ou inciso há de ser interpretado em consonância com o respectivo caput. O Direito é um todo, e não uma norma isoladamente considerada, fora de contexto. Lendo-se o item 3 do artigo 6 bis em conjunto com os dois primeiros itens deste dispositivo, conclui-se que **o mesmo só se refere a marcas notoriamente conhecidas e que tenham sido usadas ou registradas de má-fé por outrem.***

*Estes elementos tornam esta norma especial em relação à regra geral contida no caput e no parágrafo único do artigo 98 da Lei nº 5.772/71, bem como nos artigos 165 e 174 da lei nº 9.279/96. Com efeito, ao prever o prazo quinquenal para pleitear-se a nulidade da marca, como observa José Roberto Gusmão, a lei brasileira não tratou diferentemente os registros que foram obtidos de boa-fé e os que foram com dolo.*

*A Convenção de Paris, porém, fez esta distinção, introduzindo-a no direito positivo. A diferença de tratamento está, assim, expressamente prevista no ordenamento jurídico: ao intérprete, pois, cabe segui-la, não lhe sendo permitido ignorá-la. A interpretação deve respeitar os diferentes limites de abrangência da norma especial e das normas gerais, evitando-se, de um lado, que o que é excepcional seja*

*generalizado e, de outro, que a norma geral seja indistintamente aplicada no âmbito coberto pelas disposições especiais.*

*Ao estabelecer a imprescritibilidade para as ações de nulidade de marca fundadas em ofensa a marcas notoriamente conhecidas, cujos registros foram obtidos de má-fé, o artigo 6 bis da CUP constitui-se numa norma especial, que subtrai às regras gerais contidas na legislação brasileira uma parte de sua matéria, para submetê-la a regulamentação diferente. O prazo de cinco anos elencado nas leis n<sup>os</sup> 5.772/71 e 9.279/96 continua válido e eficaz, relativamente às outras causas de nulidade de registro de marca.*

*(SCHMIDT, Lélío Denicoli. A convenção de paris e o direito interno: alguns aspectos, Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n<sup>o</sup> 27, mar/abr de 1997, p.7/8).*

*Portanto, havendo marca notoriamente conhecida, e sendo seu registro eivado por ato de má-fé, deve-se ter como imprescritível a pretensão de anulação deste.*

*Entendimento, aliás, consagrado pela jurisprudência do STJ:*

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. RECURSO ESPECIAL. CADUCIDADE. CANCELAMENTO REGISTRO. INPI. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO.**

*1. A marca constitui um sinal distintivo de percepção visual que individualiza produtos e/ou serviços. O seu registro confere ao titular o direito de usar, com certa exclusividade, uma expressão ou símbolo e a sua proteção, para além de garantir direitos individuais, salvaguarda interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição da origem do produto e/ou serviço, minimizando erros, dúvidas e confusões entre usuários.*

*2. A Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial confere, no seu art. 6<sup>o</sup>, bis, proteção internacional às marcas notoriamente conhecidas, impedindo o registro ou determinando sua anulação, nos países integrantes da União, de marcas que constituam reprodução, imitação ou tradução suscetível de estabelecer confusão com aquela notória. **O prazo para requerer o cancelamento do registro é de 5 (cinco) anos (art. 6<sup>o</sup>, bis, 2), salvo a hipótese de má-fé, em que, o requerimento de cancelamento do registro ou de proibição do uso poderá ser feito a qualquer tempo pelo interessado (art. 6<sup>o</sup>, bis, 3).***

*3. Na hipótese, a recorrente insurge-se contra o ato administrativo do INPI que declarou o cancelamento do registro de marca "DIXIE & DESENHO" por motivo de desuso (caducidade). Não se pretende o*

*cancelamento ou a proibição de uso de marca notória registrada ou utilizada de má-fé por aquele que não seja o seu titular.*

4. *A Convenção da União de Paris, no seu art. 6º, bis, não trata da hipótese de anulação do ato que cancelou o registro da marca por desuso (caducidade).*

5. *Ainda que se aceite uma interpretação extensiva do dispositivo (art. 6º, bis, 3), para admitir sua aplicação às hipóteses em que a má-fé do terceiro está no desuso da marca e não no seu uso, a tese da imprescritibilidade do requerimento para anulação do registro não convence. Ela não é a regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em hipóteses excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas, bens públicos. Os direitos patrimoniais, por sua vez, estão sujeitos aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais.*

6. *Deve se reconhecer a inaplicabilidade do disposto no art. 6º, bis, 3, da Convenção da União de Paris à hipótese.*

7. *Recurso especial desprovido.*

*(REsp 1149403/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 29/11/2013)*

5. *Ademais, há também a previsão disposta no art. 124, XXIII, da LPI, que veda o registro de sinal quando este se der com má-fé, ao prever que não são registráveis como marca "sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, **marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua 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".*

*Em razão de sua redação, como anota a doutrina "a norma ora objeto de discussão, muito mais do que fixar, no domínio da propriedade industrial, o repúdio a atos de fraude, contém mecanismo de grande conteúdo pragmático: **inverte o ônus da prova de má-fé**, facilitando, com isso, a repressão a requerimentos espúrios que, de outra forma, poderiam permanecer impunes diante da complexidade ou até impossibilidade de coleta de provas concludentes.*

*O dispositivo parte do princípio lógico de que os empresários atuantes em determinado setor não poderiam, razoavelmente, desconhecer a existência de certas marcas (IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à lei de propriedade industrial. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 271).*

6. Nessa ordem de ideias, conforme o art. 6 bis (3) da CUP e o art. 124, XXIII, da LPI, tendo em conta que o objeto efetivamente perseguido foi o reconhecimento da nulidade do registro da marca em razão da má-fé no momento registral, deverá ser sob essa ótica a análise da prescrição, isto é, tendo como premissa a ausência de prazo para sua alegação (imprescritibilidade).

Nesse sentido:

*DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO E PARTILHA. BENS DOADOS PELO PAI À IRMÃ UNILATERAL E À EX-CÔNJUGE EM PARTILHA. DOAÇÃO INOFICIOSA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL, CONTADO DA PRÁTICA DE CADA ATO. ARTS. ANALISADOS: 178, 205, 549 E 2.028 DO CC/16.*

1. Ação declaratória de nulidade de partilha e doação ajuizada em 7/5/2009. Recurso especial concluso ao Gabinete em 16/11/2011.

2. Demanda em que se discute o prazo aplicável a ação declaratória de nulidade de partilha e doação proposta por herdeira necessária sob o fundamento de que a presente ação teria natureza desconstitutiva porquanto fundada em defeito do negócio jurídico.

3. **Para determinação do prazo prescricional ou decadencial aplicável deve-se analisar o objeto da ação proposta, deduzido a partir da interpretação sistemática do pedido e da causa de pedir, sendo irrelevante o nome ou o fundamento legal apontado na inicial.**

4. A transferência da totalidade de bens do pai da recorrida para a ex-cônjuge em partilha e para a filha do casal, sem observância da reserva da legítima e em detrimento dos direitos da recorrida caracterizam doação inoficiosa.

5. Aplica-se às pretensões declaratórias de nulidade de doações inoficiosas o prazo prescricional decenal do CC/02, ante a inexistência de previsão legal específica. Precedentes.

6. Negado provimento ao recurso especial.

(REsp 1321998/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014)

A controvérsia, portanto, está exatamente em definir se a conduta da recorrida - ao registrar a marca *Ryder* -, máxime por se estar diante de marca notoriamente conhecida em seu mercado de atuação, pode ser tida como eivada de má-fé, para fins de imprescritibilidade da pretensão.

*No tocante especificamente às marcas notoriamente conhecidas (LPI, art. 136) e de alto renome (LPI, art. 125), estas mereceram especial proteção do legislador, especialmente em razão do princípio que as rege, de repressão ao enriquecimento sem causa, pelo aproveitamento econômico parasitário, já que o Brasil, na qualidade de país unionista, tem o dever de combater a concorrência desleal.*

*Com efeito, as marcas notórias por si são aptas a atrair clientela, independentemente dos produtos ou serviços a que se destinavam na origem, por gozarem de prestígio, fama e boa reputação, tendo recebido um tratamento protetivo especial pelo Direito brasileiro:*

*Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.*

-----  
*Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.*

*Destaca-se que, apesar da aparente semelhança, "o conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira - notoriamente conhecida - é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial" (REsp 1.114.745/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, DJe 21/09/2010).*

*Assim, gozando a marca de alto grau de reconhecimento por parte do círculo comercial de atuação e em havendo comprovação do ato de má-fé e do ilícito no registro deferido, deve-se considerar imprescritível a pretensão para anular o registro da marca.*

*Deveras, "é, pois, necessário que se prove, além da notoriedade da marca impeditiva e das causas de nulidade do registro, que o mesmo foi obtido de má-fé. A má-fé é elemento intrínseco, portanto, para que se goze da imprescritibilidade do direito de ação de nulidade" (ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. Imprescritibilidade da ação anulatória de registro de marca obtido de má-fé. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, nº 80 de jan/fev de 2006, p.39).*

*No entanto, por gozar de prestígio e reconhecimento perante seu mercado atuante e do público em geral, penso que o reconhecimento deste atributo -*



*notoriamente conhecida ou de alto renome -, por si só, acaba por atrair uma presunção relativa de má-fé (rectius uso indevido) por parte daquele terceiro que a registrou, apta a afastar a prescrição da pretensão anulatória, cabendo prova em sentido contrário.*

*É o enfoque da doutrina especializada:*

***Pelo seu valor distintivo muito alto, é natural que o direito lhes conceda amparo especial. Trata-se de proteção objetiva: apurada a qualidade da marca, não há que se cogitar da questão de saber se de seu emprego não autorizado deriva enriquecimento ilícito. Basta o fato notoriedade para que se presuma o uso indevido.***

[...]

*O acentuado poder distintivo e o conseqüente valor econômico das marcas de alto renome impõem maior rigor no exame de pedidos de registro de sinais que com elas apresentam semelhança, pois é intuitivo que a possibilidade de confusão, associação ou, no mínimo, diluição, toma proporções muito maiores.*

*(IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Ob.cit., p. 277-280)*

*Nesse sentido, o próprio INPI, no ato normativo nº 123, de 08/08/94, apesar de revogado, estabelecia "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".*

*E o direito comparado:*

*Mesmo quando a verificação de má-fé exige o requisito técnico-jurídico do conhecimento por parte do requerente, este requisito é presumido no caso de um depósito não autorizado de uma marca famosa. Nessa base, os proprietários da marca CAMPARI foram capazes de impedir a matrícula na Turquia, de uma marca nominativa que incluía essa marca. A boa-fé do recorrente é medida na data de apresentação do pedido.*

*(PHILLIPS Jeremy. Trade Mark Law – A Practical Anatomy. New York, Ed. Oxford University Press, 2003, p. 408, 452 e 586 a 588 apud [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/efeito\\_extratoritorial\\_marcas.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/efeito_extratoritorial_marcas.pdf)).*

*Deveras, como visto, é da exegese da própria LPI o repúdio a atos fraudulentos, acabando-se por inverter o ônus da prova da má-fé quando o intuito é facilitar a repressão de requerimentos espúrios, justamente por ser intuitivo que os empresários atuantes em determinado ramo não podem, de*

*forma razoável, desconhecer a existência de marcas notórias em seu mercado de atuação.*

*Assim, em se tratando de marcas notórias, em razão do amparo protetivo diferenciado da norma que recebem - para fins de imprescritibilidade da ação anulatória -, bastará ao requerente a demonstração de que a marca reivindicada era notoriamente conhecida, ao tempo do registro indevido, para obter, em seu favor, a inversão do ônus da prova da má-fé em face do requerido, anterior registrador e, como reverso da medalha, a boa-fé do reivindicante.*

*7. Na hipótese, o recorrente almeja o reconhecimento da presunção da má-fé da recorrida, para fins de afastar a incidência da prescrição de sua pretensão, independentemente de prova nesse sentido.*

*Ocorre que tanto a sentença como o acórdão, antes de ingressarem no âmbito da discussão da prova de má-fé e do ilícito do registro, apreciaram o pressuposto anterior, qual seja a notoriedade da marca no Brasil à época, para incidência de sua especial proteção. Na sentença:*

***[...] Há que se investigar, no caso concreto, a ocorrência ou não de má-fé, para, em caso positivo, admitir a perpetuidade da pretensão anulatória nos termos do art. 6 bis (3) da CUP. Sem má-fé comprovada a pretensão à anulação é limitada no tempo.***

***No entanto, e isso é fundamental, antes de se examinar se a 2ª ré agiu ou não de má-fé, deve-se reconhecer a notoriedade da marca da autora em seu ramo de atividade no território onde pretende registrar sua marca.***

*Dentro desse contexto, a autora alega que a 2ª ré, por atuar em ramo de atividade afim ao seu, teria como conhecer a notoriedade da marca RYDER e, diante disso, agiu com má-fé ao requerer o depósito.*

*A proteção à marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade não é novidade no direito brasileiro. Foi instituída pela norma do art. 126 da Lei nº 9279/96 (LPI), mas já havia disposição protetora no art. 6 bis da CUP (desde a revisão de Haia, como visto acima), e a jurisprudência admitia plenamente essa proteção ainda sob a vigência da Lei nº 5772/71, conforme a seguinte ementa:*

*[...]*

*Então, em nosso sistema jurídico conviviam as duas regras de proteção de marca notória: a da CUP e a do art. 67 da Lei 5772/71, verbis: [...]*

*Assim, para todos os efeitos, quando do depósito efetuado pela ré (27/11/1975) já vigorava no direito brasileiro regras de proteção à marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade.*

*Agora, cabe aferir se a marca RYDER, de propriedade da autora desde 1971 (fls. 444/446, conforme item 12 de fls. 446), era notoriamente conhecida, nos termos do art. 6 bis (1) da CUP. Sem essa providência não há como desconsiderar o prazo prescricional previsto nos arts. 98 da Lei 5772/71 e 174 da Lei 9279/96, pois a superação desse limite temporal pelo disposto no art. 6 bis (3) da CUP pressupõe o reconhecimento da notoriedade, conforme art. 6 bis (1).*

[...]

*Deve-se observar que a notoriedade da marca RYDER "utilizada para produtos idênticos ou similares", nos termos do art. 6º bis (1) da CUP, é aferida no país no qual se procura a proteção, ou seja, o público brasileiro consumidor do produto representado pela marca possui alto grau de conhecimento e, sendo assim, merece ser aqui protegida, mesmo sem registro. E essa constatação deve ser feita não no século XXI, mas entre os anos de 1975 (data do depósito da marca RYDER pela 2ª ré, fls. 893) e 1995, data do depósito da marca RYDER pela autora (fls. 891).*

*Antes de se aferir se havia similaridades entre os ramos de atividades da autora e da 2ª ré, é de se examinar se havia ou não, em 1975, notoriedade da marca RYDER no ramo específico de locação de veículos automotivos.*

*Os Documentos juntados pela autora, além de não traduzidos para o português (fls. 237/385) não comprovam marca notoriamente conhecida pelo público brasileiro consumidor do serviço de locação de veículos automotivos em 1975. E, repita-se, a marca deve ser notoriamente conhecida no país em que pretende ser protegida.*

*Não se discute aqui a notoriedade adquirida pela marca RYDER após depósito feito pela autora (fls. 891), mas, repita-se, essa investigação não pode ser feita com os olhos no presente ou no futuro, mas voltados para o passado, há mais de 30 (trinta) anos. E fazendo esse roteiro para o passado, com base na prova dos autos, não há como admitir que a marca RYDER era notoriamente conhecida no ramo de atividade de locação de veículos automotivos no Brasil em 1975. Veja-se que não se requer uma notoriedade absoluta, mas relativa, presente no Mercado próprio.*

[...]

*Por tudo o que foi visto, não há que considerar como notoriamente conhecida pelo público consumidor brasileiro, no ramo de serviço de locação de veículos automotivos e transporte de bens móveis, em novembro de 1975 (fls. 893), a marca RYDER. Sendo assim, não se aplica os dispositivos da Convenção União de Paris (CUP) a que alude a autora.*

*Não há, portanto, como caracterizar a má-fé da 2ª ré, razão pela qual deve-se julgar também prescrita a pretensão da autora de anular a marca registrada sob o nº 906.477.887, nos termos dos arts. 98 da Lei nº 5772/71 e 174 da Lei 9279/96. Assim, encontram-se prescritas as pretensões de anulação da marca nº 906.477.887.*

*Entendimento que foi corroborado, em sua maioria, pelo acórdão recorrido:*

*Como relatei, cuida-se de Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade da marca “RYDER”, com base nos artigos 6º, bis, item (3) e 8º da CUP.*

*Sentença que não merece reforma.*

*Deflui dos autos que a pretensão autoral encontra-se indubitavelmente prescrita em razão do enorme lapso temporal ocorrido entre a data da propositura da ação (02/02/2006) e a data da expedição do registro, em 10/11/76 - ou seja - mais de 30 anos, ultrapassando em muito o prazo concedido pela lei para desconstituição de título por vício de nulidade.*

*Assim, em que pese a alegação de que o registro foi efetuado com má-fé, na tentativa de impedir a incidência da prescrição com base no item (3) do artigo 6º, bis, da CUP, o fato é que nada nos autos - incluindo a prova pericial de fls. 789/852 - faz prova da notoriedade da marca “RYDER” no Brasil por ocasião do registro da Apelada, ou que esta tivesse qualquer conhecimento do signo alienígena na data do depósito da marca.*

*De sorte que, não tendo a apelante logrado comprovar a má-fé da Apelada, nem a caducidade da marca no período assinalado, impende confirmar a sentença, ressaltando, por oportuno, de que caducidade não dá azo à nulidade, e sim, à extinção de título.*

*Com estas considerações, nego provimento ao Apelo, confirmando a sentença.*

*Dessarte, na leitura do especial, verifica-se que a recorrente não impugna o fundamento crucial que deu substrato à sentença e ao acórdão - inexistência de prova da notoriedade da marca no Brasil ao tempo do registro - pois, repita-se, limita a discutir a presunção de má-fé da recorrida, o que atrai a incidência da Súm. 283 do STF.*

*Ademais, chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, com relação à existência de provas que poderiam reconhecer a notoriedade da marca nos idos de 1975, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm. 7 do STJ.*

8. *Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.*

*É o voto.*

Pois bem.

Dos termos do voto condutor do acórdão antes transcrito, deflui o que se segue.

A **regra geral** de prescrição da ação anulatória de registro de marca está contida no seguinte dispositivo da Lei n. 9.279/96:

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

**Excepcionalmente**, porém, aplica-se o dispositivo a seguir destacado da Convenção da União de Paris de 1883 - CUP, à qual o Brasil aderiu:

*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 notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.*

*Art. 6 bis (2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.*

**Art. 6 bis (3) Não será fixado prazo para se reclamar a anulação das marcas registrada de má-fé.**

Ora, o artigo 6 bis (3) da Convenção antes referida deve ser interpretado em conjunto com os dispositivos que o precedem [artigos 6 bis (1) e 6 bis (2) do mesmo instrumento].

Tais dispositivos [artigos 6 bis (1) e 6 bis (2) da Convenção da União de Paris de 1883 - CUP] tratam da vedação de registro de uma marca que

constitua reprodução, imitação ou tradução de outra marca, que seja notoriamente conhecida.

Portanto, a excepcional regra da imprescritibilidade [artigo 6 bis (3) da Convenção em assunto] somente se aplica nessa hipótese, à qual o presente caso não se subsume.

Com efeito, o autor não era titular de marca anteriormente registrada, no Brasil ou mesmo em outro país signatário da Convenção da União da Paris de 1883.

Diante disso, incide, no presente caso, a regra geral da prescrição quinquenal, a qual, conforme exposto no voto do relator, se consumou.

Com estas considerações, acompanho o voto do relator, seja no que tange à prescrição, seja no que tange às demais questões nele abordadas.

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação.

---

Documento eletrônico assinado por **SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Desembargador Federal**, 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 **40001582891v1** e do código CRC **0bc81d46**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ  
Data e Hora: 17/3/2020, às 17:8:51

**Poder Judiciário**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO**

**EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 29/04/2020**  
**A 07/05/2020**

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 5066952-10.2013.4.04.7100/RS**

**RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL RÔMULO PIZZOLATTI**

**PRESIDENTE:** DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE

**PROCURADOR(A):** JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR

**APELANTE:** ELI MONTEIRO DA ROSA (RÉU)

**ADVOGADO:** FABIANO DE BEM DA ROCHA (OAB RS043608)

**APELADO:** OSMAR FERREIRA LABRES (AUTOR)

**ADVOGADO:** CLAUDIO BABOT GOMES (OAB RS026076)

**APELADO:** OSMAR FERREIRA LABRES - ME (AUTOR)

**ADVOGADO:** CLAUDIO BABOT GOMES (OAB RS026076)

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período de 29/04/2020, às 00:00, a 07/05/2020, às 16:00, na sequência 29, disponibilizada no DE de 17/04/2020.

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

**PROSEGUINDO NO JULGAMENTO, A 2ª TURMA DECIDIU, POR MAIORIA, VENCIDOS A DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE E O JUIZ FEDERAL FRANCISCO DONIZETE GOMES, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.**

**RELATOR DO ACÓRDÃO:** DESEMBARGADOR FEDERAL RÔMULO PIZZOLATTI

**VOTANTE:** JUIZ FEDERAL FRANCISCO DONIZETE GOMES

**VOTANTE:** JUIZ FEDERAL ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL

**MARIA CECÍLIA DRESCH DA SILVEIRA**  
**Secretária**

**Poder Judiciário**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO**  
**EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE**  
**17/03/2020**

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 5066952-10.2013.4.04.7100/RS**

**RELATOR:** DESEMBARGADOR FEDERAL RÔMULO PIZZOLATTI

**PRESIDENTE:** DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE

**PROCURADOR(A):** JOSE OSMAR PUMES

**PREFERÊNCIA:** CLAUDIO BABOT GOMES POR OSMAR FERREIRA LABRES

**APELANTE:** ELI MONTEIRO DA ROSA (RÉU)

**ADVOGADO:** FABIANO DE BEM DA ROCHA (OAB RS043608)

**APELADO:** OSMAR FERREIRA LABRES - ME (AUTOR)

**ADVOGADO:** CLAUDIO BABOT GOMES (OAB RS026076)

**APELADO:** OSMAR FERREIRA LABRES (AUTOR)

**ADVOGADO:** CLAUDIO BABOT GOMES (OAB RS026076)

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia 17/03/2020, na sequência 1, disponibilizada no DE de 03/03/2020.

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

PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO, APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, E DA DIVERGÊNCIA INAUGURADA PELA DES. FEDERAL MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE POR AFASTAR A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E SUBMETTER AO COLEGIADO O EXAME DO MÉRITO, FOI SOBRESTADO O JULGAMENTO EM CUMPRIMENTO AO ART. 942 DO CPC, PARA SESSÃO A SER DESIGNADA, COM O QUÓRUM LEGAL.

**VOTANTE:** DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ

**VOTANTE:** JUIZ FEDERAL ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA

**MARIA CECÍLIA DRESCH DA SILVEIRA**  
Secretária

**Poder Judiciário**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO**

**EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE**  
**10/12/2019**

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 5066952-10.2013.4.04.7100/RS**

**RELATOR:** DESEMBARGADOR FEDERAL RÔMULO PIZZOLATTI

**PRESIDENTE:** DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ

**PROCURADOR(A):** CAROLINA DA SILVEIRA MEDEIROS

**SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL:** FABIANO DE BEM DA ROCHA POR ELI MONTEIRO DA ROSA

**SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL:** CLAUDIO BABOT GOMES POR OSMAR FERREIRA LABRES

**APELANTE:** ELI MONTEIRO DA ROSA (RÉU)

**ADVOGADO:** FABIANO DE BEM DA ROCHA (OAB RS043608)

**APELADO:** OSMAR FERREIRA LABRES - ME (AUTOR)

**ADVOGADO:** CLAUDIO BABOT GOMES (OAB RS026076)

**APELADO:** OSMAR FERREIRA LABRES (AUTOR)

**ADVOGADO:** CLAUDIO BABOT GOMES (OAB RS026076)

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia 10/12/2019, às 14:30, na sequência 501, disponibilizada no DE de 26/11/2019.

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

APÓS O VOTO DO DESEMBARGADOR FEDERAL RÔMULO PIZZOLATTI NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, DA DIVERGÊNCIA INAUGURADA PELA DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, POR NEGAR PROVIMENTO, PEDIU VISTA O DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ.



**VOTANTE:** DESEMBARGADOR FEDERAL RÔMULO PIZZOLATTI

**VOTANTE:** DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE

**PEDIDO VISTA:** DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ

**MARIA CECÍLIA DRESCH DA SILVEIRA**  
**Secretária**

## **MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES**

*Divergência em 09/12/2019 17:36:34 - GAB. 21 (Des. Federal MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE) - Desembargadora Federal MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE.*

Divirjo do eminente Relator, mantendo a sentença em seus termos.

Voto por negar provimento à apelação.