Registro: 2018.0000285038

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração nº 1079485-67.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes HIJOS DE RIVERA S.A e ESTRELLA DE GALÍCIA IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA., é embargado S.A. DAMM.

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido, receberam os embargos de declaração, com efeitos modificativos, vencido o Des. Fortes Barbosa, que declara. Por maioria de votos, em julgamento estendido, deferiram as sustentações orais feitas pelo Dr. Bruno Luiz S. Santos e Dr. Raphael L. Maia, vencido o Des. Fortes Barbosa. Consignou-se que não houve objeção pelos Ilustres advogados ao julgamento de mérito. No mérito, negaram provimento a apelação, vencido o Des. Fortes Barbosa.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente), FORTES BARBOSA, HAMID BDINE E AZUMA NISHI.

São Paulo, 18 de abril de 2018

CESAR CIAMPOLINI

RELATOR

Assinatura Eletrônica

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Embargos de Declaração nº 1079485-67.2016.8.26.0100/50000

Comarca: São Paulo – 26ª Vara Cível do Foro Central

MM. Juiz de Direito Dr. Rodrigo Nogueira

Embargantes: Hijos de Rivera S/A e outra

Embargada: S.A. Damm

VOTO Nº 18.360

Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença de improcedência de ação cominatória, por defeito de citação. Autoras, embargantes, que alegam ter sido regular a citação da ré, com fulcro no art. 217 da Lei da Propriedade Industrial. Comparecimento desta aos autos, após intimação feita por iniciativa do relator no Tribunal. Partes que, conquanto discordem quanto à regularidade da citação, demonstram, de forma inequívoca, seu interesse mútuo no julgamento de mérito da ação. Medida alinhada com os imperativos de celeridade, efetividade e eficiência do processo, hoje inscritos nos arts. 4º, 6º e 8º do CPC/2015. Aplicabilidade, ademais, do princípio da primazia da resolução de mérito, que deve se realizar no Tribunal de Apelação mesmo que antes não o tenha sido em primeiro grau, se para tanto há condições, especialmente se não há necessidade de produção de mais prova do que aquela já trazida aos autos. "Não há sentido na proteção desmedida ao duplo grau de

jurisdição, quando ele não se mostrar indispensável à preservação do devido processo legal" (NANCY ANDRIGHI). Recebimento dos declaratórios, com anulação do aresto embargado, reconhecida a validade da citação, passando-se de pronto ao julgamento de mérito da demanda.

Ação cominatória. Propriedade industrial. Autoras, titulares da marca "Estrella Galicia" no território nacional, que visam a impedir a comercialização no Brasil de produtos da ré, proprietária da marca "Estrella Barcelona" no Reino de Espanha. Sentença de improcedência, diante da notoriedade da marca da ré, a despeito de decretação de revelia. Apelação das autoras. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 252, RITJSP) e também em razão de fato superveniente.

Histórico das centenárias marcas detidas pelas partes, a indicar a possibilidade de coexistência pacífica, sem impactos à livre concorrência. Baixo potencial de confusão entre os direitos marcários, que conduz à mesma conclusão. Ré que, ademais, é empresa e titular de sinais distintivos mais antigos (1876) do que as autoras (1906). Irrazoabilidade da pretensão de impedir a divulgação, no Brasil, de produtos tão tradicionais e tão reconhecidos como aqueles fabricados pelas autoras. Prova vinda aos autos, estando estes perante o Tribunal, da existência de acordo de convivência das marcas noutros países.

Superveniente deferimento, pelo INPI, do registro de marca da ré ("Estrella Damm

Barcelona"), que importa na confirmação da não colidência dos direitos marcários. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Ausência de risco de confusão, violação de direito marcário e tampouco ato de concorrência desleal, até mesmo pela notoriedade mundial das marcas da recorrida.

Embargos de declaração recebidos, com efeitos modificativos, anulado o acórdão embargado. Apelação a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração que se opõem ao acórdão de fls. 543/552, assim ementado:

> "Ação cominatória. Propriedade industrial. Autoras, titulares da marca 'Estrella Galicia' no território nacional, que visam impedir a comercialização de produtos da ré, proprietária de direitos marcários ('Estrella Barcelona') na Espanha. Sentença de improcedência, diante da notoriedade da marca da ré e a despeito de decretação de revelia. Apelação das autoras. Consulta aos autos que demonstra que a citação da ré, empresa estrangeira e que não se encontra formalmente sediada no território nacional, deu-se por via postal, em endereço correspondente ao escritório de advogados que constam como seus procuradores em processo administrativo de depósito de direito marcário ajuizado no INPI. Ato citatório que não cumpriu sua finalidade. Consulta ao 'site' da autarquia que demonstra que há

> outros pedidos de registro, mais recentes, indicando procuradores diversos. Ausência de prova de que o escritório de advocacia indicado pelas autoras recebeu procuração regularmente outorgada pela ré e com poderes específicos para o recebimento de citação. Relevância da discussão dos autos, em que se debate a coexistência de marcas seculares e de grande relevo em seu país de origem, aliada aos graves efeitos da revelia, que tornam imperiosa a realização de novas tentativas de angularização da demanda. Anulação da sentença recorrida, com determinação. Recurso das autoras prejudicado." (fls. 544/545).

As embargantes argumentam, em síntese, que ***(a)*** há omissão quanto ao disposto no art. 217 da Lei de Propriedade Industrial, suficiente para o reconhecimento de que a citação da embargada ocorreu regularmente; ***(b)*** o escritório indicado era o dos procuradores da S.A. Damm nos processos administrativos mais recentes do INPI; ***(c)*** não houve, assim sendo, incerteza ou irregularidade no procedimento citatório.

Requer, a final, o recebimento dos declaratórios e, com isso, o "*regular julgamento da apelação interposta*".

Diante de novas informações constantes do ***site*** do INPI, determinei a intimação dos advogados da embargada a fls. 25/26:

> "Considerando que, em verificação que fiz no site do INPI, constatei que os procuradores da embargada, aos quais enviada a carta

de citação à fl. 315 destes autos, peticionaram, em 10/7/2017, no processo administrativo nº 904607640; considerando que, em que pese o decreto de revelia e seus efeitos, o NCPC traz a novidade legislativa do princípio da não surpresa (arts. 9º e 10º do CPC/2015); isto considerado, determino que se dê vista à ora embargada, S.A. Damm, ad cautelam, para os fins do § 2º do art. 1.023 do mesmo diploma legal, isto é, para que, querendo, fale acerca dos embargos de declaração, em que se pedem efeitos modificativos.

A intimação se fará nas pessoas dos ilustres advogados listados na procuração à fl. 9 destes autos de embargos de declaração (a) pela Imprensa e (b) por cartas protocoladas (AR), no endereço de seu escritório na cidade do Rio de Janeiro.

É o que determino a bem da efetividade do processo (NCPC, art. 139, VI) e de sua eficiência (mesmo Codex, art. 8º), não sendo razoável que empresa do porte da embargada deixe de intervir em ação da importância da presente.

Ao juiz incumbe, de resto, anote-se, velar pela regularidade do processo, prevenindo nulidades (mesmo art. 139, IX).

Intime-se, pois, a embargada, para resposta aos declaratórios, pelos dois modos antes mencionados." (fls. 25/26; destaques do original).

Petição da embargada a fls. 30/43.

Afirma que ***(a)*** o recurso extrapola as hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015; ***(b)*** inexistem omissões quanto ao art. 217 da Lei 9.279/96, na medida em que a petição mais recente

da embargada em processos administrativos foi apresentada por escritório diverso do indicado para a citação; ***(c)*** há fato superveniente, na medida em que, após o ajuizamento da ação, o INPI deferiu o registro da marca "Estrella Damm Barcelona", o que prejudica o pedido das autoras; ***(d)*** assim sendo, a manutenção da r. sentença recorrida "*se impõe à luz do (...) princípio da celeridade, efetividade e prestação jurisdicional efetiva*"; ***(e)*** não há risco de confusão entre as marcas das partes.

Requer, dessa forma, "*em que pese a revelia (...), sejam levados em consideração os documentos (...) para considerar a (...) causa madura para apreciação do mérito e (...) seja negado provimento à apelação interposta pelas embargantes*".

Oposição da embargada ao julgamento virtual.

Considerando-se o comparecimento da embargada e o fato novo apresentado, determinei manifestação das embargantes:

> "Fls. 30/43: a embargada, S.A. Damm, comparece, enfim, aos autos e argumenta, em síntese, que (a) os embargos opostos extrapolam as hipóteses do art. 1.022 do NCPC; (b) não há omissão acerca do comando do art. 217 da Lei 9.279/96, uma vez que a manifestação mais recente junto ao INPI é assinada por procurador diverso daquele declinado na inicial; (c) há fato superveniente ao ajuizamento da ação, consistente no deferimento do pedido de registro da marca 'Estrella

Damm Barcelona' pela autarquia; (d) a r. sentença recorrida deve ser mantida, a despeito do incorreto decreto de revelia, diante do adequado julgamento de improcedência dos princípios da celeridade e efetividade.

Transcrevo, para melhor compreensão da situação dos autos, os requerimentos formulados pela embargada:

> '(...) 45. Em que pese a revelia decretada, o MM. Juízo julgou o mérito da ação de forma irreprochável, e valendo-se do princípio do livre convencimento motivado, acertadamente concluiu pela notoriedade da marca da embargada, e pela suficiente distintividade dos signos trazidos à baila, o que por sua vez afasta a possibilidade de confusão perante os consumidores.
>
> 46. À vista do exposto, a embargada se opõe ao julgamento virtual do recurso, bem como requer:
>
> i. Sejam rejeitados os declaratórios opostos pelos embargantes, tendo em vista o nítido caráter infringente, que se revela na pretensão dos embargantes de revisitar a matéria da apelação pela via recursal inadequada;
>
> ii. Sem prejuízo à rejeição dos declaratórios, e em observância aos princípios da celeridade, prestação jurisdicional eficaz e economia processual, sejam levados em consideração os documentos ora anexados para considerar a causa madura para apreciação do mérito, e, com isso, seja negado provimento à apelação interposta pelos embargantes, seja pela aplicação do fato superveniente consistente na concessão do registro de n.º 904607640, para a marca mista 'ESTRELLA DAMM BARCELONA', na classe NCL (10) 32, para identificar 'Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sucos de fruta; xaropes e outras preparações para fabricar bebidas'; seja através da manutenção da

> sentença de improcedência, com a condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios na forma do artigo 85, §1º, CPC observando-se o critério do §2º, incisos I a IV do sobredito artigo. (...)
>
> 48. Por fim, caso não seja acolhida a pretensão da embargada disposta no item (ii) acima e, caso sejam os autos novamente remetidos ao Juízo de 1º grau, a embargada espera seja expressamente determinada a sua intimação específica por Diário de Justiça Eletrônico em nome do patrono acima identificado, para fins de oferecimento da contestação no prazo legal, a contar da referida publicação, assim como, protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, notadamente, depoimento pessoal do autor, prova documental suplementar, testemunhal e pericial, caso se revelem necessários no curso da instrução processual.' (fls. 41/42; grifei).

> Considerando-se a ocorrência de fato novo e, mais ainda, o tardio comparecimento da embargada aos autos, com requerimento de manutenção da r. sentença do douto Juízo a quo, mais uma vez invocando o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10º do CPC/2015), determino se propicie, em 5 dias, manifestação das embargantes.
>
> Intimem-se." (fls. 104/106; destaques do original).

Petição das embargantes a fls. 108/119. Alegam que ***(a)*** a revelia foi corretamente decretada; ***(b)*** não há questão prejudicial de mérito, uma vez que a presunção de validade dos registros marcários do INPI é relativa; ***(c)*** há processos administrativos de terceiros, com vistas à desconstituição do registro deferido; ***(d)*** a marca da recorrida não é notória no Brasil; ***(e)*** há incontestável risco de confusão e associação indevida; ***(f)*** existe

inegável "*imitação ideológica*" de suas marcas.

Requer, novamente, o recebimento dos embargos, com o subsequente julgamento de mérito da apelação.

Memoriais da Damm a fls. 159/172, com novo documento, consistente em acordo de convivência de marcas celebrado entre as controladoras europeias das partes.

Despachei à fl. 173, dando vista às autoras.

Petição das embargantes a fls. 176/180. Afirmam que a avença trazida aos autos aplica-se apenas à União Europeia.

Nova petição das embargantes a fls. 191/193.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.

Recebo os declaratórios com efeitos modificativos, declarando a nulidade do acórdão embargado, na medida em que reconheço a regularidade da citação da ré, ora embargada, como pretendem as autoras, ora embargantes, com

invocação do art. 217 da Lei de Propriedade Industrial, segundo o qual "[a] *pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações*".

De todo o modo, perde relevância esse debate, posto que ambas as partes estão concordes com o julgamento de mérito da ação. A medida, como bem pontuou a ré, está alinhada com os imperativos de celeridade, de efetividade e de eficiência do processo, que, hoje inscritos nos arts. 4º, 6º e 8º do CPC/2015, deitam raízes no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

De resto, a anulação do acórdão, com efetiva apreciação do mérito da apelação interposta pelas autoras por esta 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, justifica-se, sobretudo, diante do princípio da primazia da resolução de mérito.

A esse respeito, doutrina DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

> "O processo (ou fase) de conhecimento foi projetado pelo legislador para resultar em um julgamento de mérito. Por essa razão, essa espécie de julgamento é considerada o fim normal dessa espécie de processo ou fase procedimental. Naturalmente, nem sempre isso é possível no caso concreto, devendo o sistema conviver com o fim anômalo do processo ou fase de conhecimento, que se dá por meio da sentença terminativa (art. 485 do Novo CPC).

Tendo sido o objetivo do legislador, ao criar o processo ou fase de conhecimento, um julgamento de mérito, naturalmente essa forma de final é preferível à anômala extinção sem tal julgamento, motivada por vícios formais. Somente essa distinção entre fim normal e anômalo já seria suficiente para demonstrar que há um natural interesse no julgamento do mérito no processo ou fase de conhecimento, considerando-se ser sempre preferível o normal ao anômalo. A solução definitiva da crise jurídica, derivada da coisa julgada material, que dependerá de uma decisão de mérito transitada em julgado, é outra evidente vantagem no julgamento de mérito quando comparado com a sentença terminativa.

Pelas óbvias razões apresentadas, cabe ao juiz fazer o possível para evitar a necessidade de prolatar uma sentença terminativa no caso concreto, buscando com todo o esforço chegar a um julgamento do mérito. Essa é uma realidade incontestável, e bem representada pelo art. 282, § 2º do Novo CPC, ao prever que o juiz, sempre que puder decidir no mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, deve ignorar o vício formal e proferir decisão de mérito. É a prevalência do julgamento de mérito aliada ao princípio da instrumentalidade das formas.

O art. 6º do Novo CPC, ao prever que todos devem cooperar para que se obtenha decisão de mérito, consagra de forma expressa o princípio da primazia no julgamento do mérito, que antes de tal previsão era um princípio não escrito.

A concretização do princípio é encontrada em diversas passagens do Novo Código de Processo Civil, que dá especial ênfase à oportunidade concedida às partes para o saneamento de vícios que impeçam o julgamento do mérito (arts. 139, IX, 317 e 319, §§ 1º, 2º,

3º, do Novo CPC), inclusive no ambiente recursal (arts. 932, parágrafo único; art. 1.007, §§ 2º e 4º do Novo CPC), quando o vício formal pode inclusive ser desprezado se não for reputado grave (art. 1.029, § 3º do Novo CPC).

Também derivada do princípio ora analisado é a previsão do art. 485, § 7º, do Novo CPC, que atribui a todo recurso de apelação contra sentença terminativa o efeito regressivo. Ou seja, diante da apelação, o juiz terá a oportunidade de anular sua sentença terminativa e dar prosseguimento ao processo para o julgamento do mérito." (Novo Código de Processo Civil Comentado, pág. 177; destaquei).

A questão foi bem posta em v. acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que faz remissão a precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"Neste diapasão, convém destacar os princípios processuais constitucionais, mormente os ligados à duração razoável do processo e à primazia do julgamento de mérito.

Sobre o princípio da primazia do julgamento de mérito, os ensinamentos do Des. Alexandre Freitas Câmara:

'Vale destacar que do art. 4º do CPC (e de uma grande série de outros dispositivos, como o art. 317 e o art. 488, entre muitos outros exemplos que poderiam ser indicados) se extrai um outro princípio – infraconstitucional – fundamental para o sistema processual brasileiro: o princípio da primazia da resolução do mérito. É que, como se vê pela leitura do art. 4º, *as partes têm o direito de obter [a] solução integral do mérito*. O processo é um método de resolução do caso concreto, e não um mecanismo destinado a impedir que o caso concreto seja solucionado. Assim, deve-se privilegiar, sempre, a resolução do mérito da causa. Extinguir o

> processo sem resolução do mérito (assim como decretar a nulidade de um ato processual ou não conhecer de um recurso) é algo que só pode ser admitido quando se estiver diante de vício que não se consiga sanar, ou por ser por natureza insanável, ou por se ter aberto a oportunidade para que o mesmo fosse sanado e isso não tenha acontecido'.

Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi:

> '(...) não há sentido na proteção desmedida ao duplo grau de jurisdição, quando ele não se mostrar indispensável à preservação do devido processo legal. Como bem ressalta Cândido Rangel Dinamarco, ao propor a inclusão do § 3º no art. 515, a Comissão de Reforma do CPC 'foi fiel a seu propósito, tantas vezes proclamado, de modificar para agilizar, sem apego a mitos ou dogmas multisseculares e com os olhos voltados à efetividade e tempestividade da tutela jurisdicional. Caso por caso, estando a causa madura para julgamento, não há um motivo racional que exigisse a volta dos autos ao juízo inferior, para que só então sobreviesse a decisão de meritis – e ainda com a possibilidade de, mediante novo recurso, a causa tornar ao mesmo tribunal que reformara a sentença terminativa' (EDcl no REsp 1.255.398/SP). (...) " (Ap. 0031018-04.2014.8.19.0209, relator o Desembargador FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS; grifei trecho do aresto da eminente Ministra NANCY acerca de não haver sentido na proteção desmedida ao duplo grau de jurisdição, quando ele não se mostrar indispensável à preservação do devido processo legal).

Imperioso, desse modo, passar ao julgamento da ação cominatória. Impõem-no, como visto, a efetividade da justiça e a necessária busca de decisão de mérito. A causa está madura. As partes, enfim bem representadas, deduziram nos autos tudo o que quiseram e trouxeram ao processo livremente –

no amplo contraditório que se estabeleceu – suficiente prova documental, a dispensar maior dilação probatória. Não faria sentido, tal sendo a situação processual, baixarem os autos à origem para prolação de sentença de mérito para, só então, voltarem eles a esta Corte, que então se pronunciaria, em grau de apelação. Seria isto manifestação de culto da forma, em detrimento do que é essencial no processo, função mesmo da Jurisdição: a solução de conflitos, em razoável espaço de tempo.

Pois bem.

Anulado o acórdão embargado, indo ao mérito da causa, mantenho a r. sentença apelada, da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. RODRIGO NOGUEIRA, nos termos do art. 252 do RITJSP.

Inicialmente, de se ressaltar a excepcionalidade da presente disputa, diante do inquestionável histórico das centenárias marcas detidas por ambas as partes e que, ***data venia*** das autoras, é relevante para o deslinde da controvérsia.

Primeiramente, essa longa história de convivência é indicativa da possibilidade das marcas coexistirem pacificamente, sem impactos à livre concorrência, com baixo potencial de confusão entre os direitos marcários debatidos.

Em segundo lugar, lembre-se que a ré, S.A.

Damm (Estrella Barcelona) é, em seu país de origem, titular de marcas mais antigas (1876) do que as autoras (1906). Não é razoável, deste modo, ***data venia***, que se busque, pela presente ação cominatória, impedir a divulgação, no Brasil, de produtos tão tradicionais e conhecidos como aqueles de que aqui se cuida.

Reporto-me, portanto, como dito, ***per relationem***, aos bem lançados fundamentos da r. sentença apelada.

A eles acrescento fundamento novo, de relevância ímpar, o fato novo trazido à colação pela ré, isto é, o deferimento, pelo INPI, do registro da marca "Estrella Damm Barcelona" (fls. 86/87).

Afinal, o deferimento do registro da marca atesta que, a princípio, não há colidência entre os sinais distintivos titulados pelas partes e, aliás, implica na necessidade de prévia desconstituição do registro para a proteção do direito marcário.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

> "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. (...)

4. A desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional. (...) 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 1.189.022, LUIS FELIPE SALOMÃO; grifei).

"Ação cominatória. INPI. Registro. Nulidade incidental. Marca. Expressão 'no breaks' e sigla 'UPS'. Exclusividade de uso pelo titular do registro.

1. Não existe violação do art. 515, § 1º, do Código de Processo Civil quando a questão decidida foi devolvida ao Tribunal.

2. Estando registrada a marca no INPI, não é possível a sua utilização por terceiro antes de desconstituído o respectivo registro via ação própria, ausente no caso dos autos qualquer particularidade capaz de excepcionar essa orientação.

3. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 325.158, CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO; grifei).

Igualmente, nas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal:

"Ação de abstenção de uso de marca. A autora é detentora da marca OXEL e a ré da marca OXER, ambas registradas no INPI. O registro da marca da ré, posterior ao da autora, significa inexistência, do prisma do INPI, de risco de confusão e uso parasitário. Enquanto não for destituído o registro da marca da ré, não é possível impedir-lhe o uso, o que deve ser feito por ação adequada na Justiça Federal pela

necessidade de o INPI figurar no polo passivo. Recurso da ré provido para julgar improcedente a ação, prejudicado o recurso adesivo da autora." (Ap. 0234765-95.2009.8.26.0002, MAIA DA CUNHA; grifei).

"Abstenção de uso de marca c.c. indenização por danos morais e materiais. Ação principal e reconvenção julgadas improcedentes. Não se conhece do recurso do réu por falta de interesse recursal em relação à sentença que julgou improcedente a ação principal. Depósito de marca praticamente igual por ambas as partes. Análise da titularidade da marca que está pendente no INPI diante da oposição ao pedido de registro apresentado pelo apelante. Oposição que gera o sobrestamento dos pedidos posteriores e não significa o reconhecimento do direito de precedência. Ausência de concorrência desleal por parte do reconvindo apelado. Ausência do direito de exclusividade de proteção da marca enquanto não decidida a questão da titularidade da marca em processo administrativo perante o INPI. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido." (Ap. 0026185-29.2012.8.26.0625, MAIA DA CUNHA; grifei).

"Marca. Ação de abstenção de uso. Empresas que atuam no mesmo setor mercadológico. Preliminar. Exceção de incompetência. Ação de obrigação de fazer, consistente em abstenção de uso de marca c/c pedido indenizatório. Aplicabilidade da regra prevista no parágrafo único do art. 100 do CPC. Competência do foro de domicílio do autor. Precedentes do E. STJ e deste Tribunal. Cerceamento de defesa não configurado. Caducidade da marca. Proteção conferida pelo registro que persiste até o afastamento por via administrativa ou judicial, perante a Justiça Federal e com a participação obrigatória do INPI. (...) Recurso parcialmente provido." (Ap. 1069738-64.2014.8.26.0100, HAMID BDINE; grifei).

> "Propriedade industrial. Marca. Concorrência desleal. Demanda condenatória em obrigação de não fazer ajuizada pela empresa titular do registro das marcas mistas Plok, Plok Cats e Plok Sabores contra sociedade que utiliza a marca Plock. (...) Sugestão de violação ao direito de precedência a ser resolvido junto ao INPI, administrativamente, ou por ação própria no âmbito da Justiça Federal. Registros deferidos à autora que lhe conferem direito de exclusividade e justificam a proteção reclamada. (...) Agravo de instrumento da autora provido para tal fim." (AI 2158319-76.2016.8.26.0000, FABIO TABOSA; grifei).

De qualquer forma, nos termos da Lei 9.279/96, a colidência entre sinais distintivos depende e deve ser analisada diante do potencial de confusão junto aos consumidores.

Doutrina DENIS BORGES BARBOSA:

> "Os direitos sobre os signos distintivos são direitos de clientela em sua forma mais flagrante. A situação perante o mercado conseguida pela empresa depende da produção de coisas e serviços capazes de satisfazer necessidades econômicas, como também depende de que o público seja capaz de identificar a coisa e o serviço como tendo as qualidades necessárias. (...) As marcas são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela. (...)
>
> No caso das marcas registradas, por efeito do princípio da especialidade, a análise da concorrência é sempre, e em todos os casos, indispensável. A dimensão da exclusividade das marcas é fixada na proporção em que o consumidor passe a adquirir um produto de

> terceiro pensando que é do titular, ou pelo menos induzido pela memória genérica da marca deste. Ou seja, a especialidade da marca é elemento central do direito exclusivo. Abandonada a ideia de que a marca registrada se exerce numa classe (...), a definição do direito passa assim pela análise da efetiva concorrência (...)." (Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, pág. 120 e 465; grifei).

MARLON TOMAZETTE:

> "O titular de uma marca só terá o direito de impedir o uso da sua marca em determinado nome de domínio se tal representar uma prática desleal, eivada de má-fé. Havendo o uso pacífico não há o que se impedir. Apenas quando o nome de domínio gerar confusão e desvio de clientela é que haverá uma prática ilegal, capaz de ensejar a tomada de medidas pelo titular da marca" (Curso de Direito Empresarial, 3ª ed., pág. 171).

In casu, não antevejo qualquer risco de confusão, violação de direito marcário e tampouco ato de concorrência desleal, o que, ademais, como ressaltou o douto Juízo ***a quo***, é reforçado pela notoriedade mundial das marcas da recorrida, consoante expressa previsão do art. 126 da Lei de Propriedade Industrial.

Ainda mais, há que se reconhecer a importância da existência incontroversa do documento vindo com o memorial junto a fls. 159/172, isto é, a celebração de acordo de convivência das marcas das partes na União Europeia: se lá podem conviver, não há porque ser diferente no Brasil.

Finalmente, reconhecida a ausência de violação de propriedade industrial, não prosperam os pedidos indenizatórios.

Portanto, **recebo** os declaratórios, **anulo** o aresto embargado, e, julgando o mérito da causa, **mantenho** a r. sentença e **nego provimento** à apelação.

Em que pese a sucumbência das autoras, considerando o tardio comparecimento da embargada aos autos, bem assim que, por meu voto, a causa se resolve também em razão de fato novo, superveniente, atento ao princípio da causalidade, as custas e despesas processuais serão repartidas, meio a meio, entre as partes (art. 86 do NCPC).

Já a verba honorária advocatícia, à vista do disposto no § 14 do art. 85 do mesmo Código, não pode ser compensada. Assim, as autoras pagarão aos patronos da ré a quantia de R$ 100.000,00; os mesmos R$ 100.000,00 serão pagos pela ré aos advogados das autoras.

É como voto.

CESAR CIAMPOLINI
Relator