



LACB

Nº 70083653774 (Nº CNJ: 0003736-21.2020.8.21.7000)

2020/Cível

Apelação cível. Propriedade industrial. Ação de abstenção de uso de marca. Processual civil. Impossibilidade de análise do pedido na Justiça Estadual, sob pena de ofensa ao art. 109, I, da CF/88. Regra de Competência absoluta. Aplicação do REsp 1527232/SP, submetido ao rito dos julgamentos repetitivos. A determinação de abstenção de uso de marca devidamente registrada no INPI, autarquia federal, demanda eventual declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu o registro, circunstância que atrai a incidência do art. 175 da LPI. Competência privativa da Justiça Federal. À unanimidade, acolhida a preliminar contrarrecursal, julgaram extinta a ação sem análise de mérito.

APELAÇÃO CÍVEL

SEXTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70083653774 (Nº CNJ: 0003736-21.2020.8.21.7000)

COMARCA DE GRAMADO

LINS FERRAO ART VEST LTDA, INCORP
GANG COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

APELANTE/RECORRIDO ADESIVO

MAR QUENTE CONFECÇOES LTDA

RECORRENTE ADESIVO/APELADO



LACB

Nº 70083653774 (Nº CNJ: 0003736-21.2020.8.21.7000)

2020/Cível

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, acolhida a preliminar contrarrecursal, julgar extinção a ação sem análise de mérito.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), as eminentes Senhoras **DES.^a ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ E DES.^a DENISE OLIVEIRA CEZAR.**

Porto Alegre, 30 de julho de 2020.

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA,

RELATOR.

RELATÓRIO

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (RELATOR)

Inicialmente, transcrevo o relatório da sentença, aditando-o conforme segue:

***GANG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA.**, devidamente qualificada, ajuizou ação ordinária contra **MAR QUENTE CONFECÇÕES LTDA.**, igualmente qualificada. Na inicial, alegou, em síntese, que é titular dos*



LACB

Nº 70083653774 (Nº CNJ: 0003736-21.2020.8.21.7000)

2020/Cível

direitos sobre o radical GANG, tendo obtido o registro no ano de 1974 na classe de artigos de vestuário, além de ser titular da expressão GANG desde 1986 como marca registrada na classe de artigos de vestuário. Disse que também é de detentora do registro da marca GANG, com ou sem acréscimos, nas classes de artigos esportivos, publicidade e propaganda, materiais elétricos, materiais de escritórios e cosméticos. Relatou que a ré, na ação cautelar de produção antecipada de provas nº 101/1.10.0000180-1, admitiu que, desde o ano de 2006, confecciona produtos de vestuário com a marca GANG para que a autora expusesse à venda nas lojas, tendo, de forma desleal e de má-fé, passado a utilizar a marca GANGSTER, ressaltando a marca GANG, com o objetivo de confundir o mercado de vestuário e os consumidores. Mencionou que a ré usa o registro da marca GANGSTER, porém, destacando a marca GANG das letras "S T E R", assim como ressaltado a marca GANG das letras "S T E R". Asseverou que sofreu danos materiais decorrentes do simples fato da ré reproduzir sua marca sem autorização, indenizáveis segundo o critério de remuneração que o autor da violação teria pagado ao titular do direito violado pela concessão da licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. Sustentou, ainda, que sofreu danos morais, visto que abalada a sua imagem. Requereu, liminarmente, a concessão de ordem para que a ré se abstenha de comercializar e expor qualquer artigo de vestuário ou em outro material relacionado à sua atividade a marca GANG, ressaltada ou separada das letras "S T E R". Postulou, ao final, a procedência da ação para o fim de ver determinada à ré que se abstenha do uso da marca, bem como ser indenizada pelos danos materiais e morais sofridos. Juntou documentos (fls. 20-199 e 203-330).

Indeferido o pedido de antecipação de tutela (fls. 331-333).

Sobreveio manifestação da autora, sendo concedida, em parte, a tutela de urgência para fins de verificação das peças de vestuário expostas na Fenin, com a possibilidade de fotografar o necessário (fl. 352).

Citada, a ré apresentou contestação (fls. 460-469), arguindo, preliminarmente, carência de ação por falta de interesse de agir,



LACB

Nº 70083653774 (Nº CNJ: 0003736-21.2020.8.21.7000)

2020/Cível

ilegitimidade ativa e impossibilidade jurídica do pedido, ao argumento de que o direito de propriedade e uso exclusivo da marca GANGSTER foi adquirido antes dos demais registros conferidos à autora. No mérito, sustentou que é titular de registro da marca GANGSTER, utilizada em sua totalidade, no conjunto e sintagma, sendo que a divisão silábica atende a conceitos meramente visuais ou de fixação nas peças de vestuário, não tendo por fim aproximar-se da marca GANG, registrada em nome autora. Defendeu que inexistente confusão ou associação indevida das marcas pelos consumidores, haja vista que não há destaque intencional do elemento GANG, assim como pelo fato de que a marca GANG pertence à autora, registrada sob o nº 823425355, possui a mesma grafia e lettering da marca GANGSTER. Destacou que não há nenhum tipo de concorrência desleal ou confusão, tampouco danos a serem indenizados à autora. Por fim, argumentou que a autora age com abuso de direito e litiga de má-fé. Requereu o acolhimento das preliminares e, no mérito, a improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 470-599 e 602-796).

Concomitantemente, a ré apresentou reconvenção (fls. 799-801), alegando que a autora/reconvinda, ao ajuizar a ação principal, impõe obstáculos à livre atividade comercial, tentando privar-lhe do exercício regular de direito sobre suas marcas devidamente registradas, bem como da concorrência, excedendo os limites do direito constitucional de ação. Requereu a procedência da reconvenção para o fim de que a autora/reconvinda abstenha-se de praticar atos tendentes a impedir o uso da marca GANGSTER, assim como ser indenizada pelos danos materiais e morais.

Houve réplica (fls. 813-823)

Em contestação à reconvenção (fls. 824-831), a autora/reconvinda arguiu, preliminarmente, inépcia da inicial. No mérito, sustentou a ausência de abuso de direito e a inexistência de danos a serem reparados. Postulou o acolhimento da preliminar e a improcedência da reconvenção.

Deferido integralmente o pedido de tutela antecipação (fl. 833).



LACB

Nº 70083653774 (Nº CNJ: 0003736-21.2020.8.21.7000)

2020/Cível

Contra a decisão, a ré interpôs agravo de instrumento, sendo negado provimento ao recurso.

Sobreveio decisão julgando extinto o processo em razão da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 70049619018, cujos fundamentos apontam que a ação anulatória deveria ter sido ajuizada perante a Justiça Federal (fl. 1.644).

Proferida decisão julgando improcedente a reconvenção (fl. 1.650).

As partes interpuseram apelação, sendo dado provimento a recurso da ré e desconstituída a sentença para o fim de ser reaberto o prazo para produção de provas dos danos alegados em reconvenção.

Determinada a realização de perícia contábil, aportou aos autos o laudo (fls. 2.035-2.059).

Indeferido o pedido de extinção da ação principal formulado pela ré. Contra a decisão, foi interposto agravo de instrumento, não sendo conhecido o recurso.

Na instrução probatória, foram inquiridas três testemunhas.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais (fls. 2.235-2.238 e 2.240-2.267).

Vieram os autos conclusos para sentença.

Sobreveio dispositivo de sentença nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação ordinária nº 101/1.11.0000117-0 ajuizada por GANG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA. contra MAR QUENTE CONFECÇÕES LTDA., revogando as decisões liminares de fls. 352 e 833.

Pela sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais da ação e honorários advocatícios ao procurador da parte ré, os



LACB

Nº 70083653774 (Nº CNJ: 0003736-21.2020.8.21.7000)

2020/Cível

quais fixo em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), considerando os parâmetros do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, em especial trabalho realizado, o tempo de tramitação e o valor dado à causa.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção nº 101/1.11.0003014-5 ajuizada por MAR QUENTE CONFECÇÕES LTDA. contra GANG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA.

Condeno a parte ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais da reconvenção e honorários advocatícios ao procurador da parte autora/reconvinda, os quais fixo em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), considerando os parâmetros do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, em especial trabalho realizado, o tempo de tramitação e o valor dado à causa.

Irresignada, interpôs recurso de apelação a parte autora, LINS FERRÃO ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. - INCORPORAÇÃO GANG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA., fls. 2278/2290.

Em suas razões, em síntese, argumenta haver prática ilegal na forma de utilização da marca pela demandada, ocasionando confusão para o consumidor e concorrência desleal. Destaca estar demonstrado o abuso pela parte ré, tendo em vista o uso de sua marca "GANGSTER", de forma a separar e ressaltar a marca "GANG" das letras "S T E R". Sustenta que a ilicitude da conduta da apelada, caracteriza-se pelo uso da marca "GANGSTER" com finalidade diversa da qual ela foi concedida à apelada pelo INPI. Assevera que a marca está sendo utilizada de forma indevida e abusiva pela demandada, com o intuito de causar confusão no mercado e para apropriar-se indevidamente da



LACB

Nº 70083653774 (Nº CNJ: 0003736-21.2020.8.21.7000)

2020/Cível

clientela da autora, ora apelante. Entende incidir no caso em concreto o art. 209, caput, da Lei 9.279/96 e art. 187 do Código Civil. Pretende que seja ordenada a abstenção do uso da marca "GANG", de comércio ou produção de material relativo à sua atividade que separe, que destaque ou ressalte tal marca das letras "STER", bem como a indenizar a apelante em danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Reporta que a apelante é sociedade empresarial com grande respaldo e nome no mercado, sendo sua marca notoriamente reconhecida. Salaria que a má-fé e deslealdade da apelada em aproveitar-se do bom nome e marca "GANG" é tão evidente que a demandada, confessou, na ação cautelar em penso a esta ação, que desde o ano 2006 confecciona produtos de vestuário para a demandante, o que restou também comprovado pela prova testemunhal produzida. Consigna que o dano patrimonial decorre do simples fato de a apelada produzir a marca da apelante, sem a devida autorização, sendo o prejuízo calculado em conformidade com o art. 210 da Lei 9.279/96. Arrazoa que, na hipótese de contrafação de marca, a existência de danos morais é fato notório e independe de prova, nos termos do art. 334, inc. I, do CPC. Tece outras considerações e, ao final, requer o provimento do apelo.

O recurso foi contra-arrazoado às fls. 2320/2327.

MAR QUENTE CONFECÇÕES LTDA, por sua vez, interpôs recurso adesivo às fls. 2315/2318.

Em suas razões, em suma, postula majoração da verba honoraria, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o grau de zelo profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço; o lugar da prestação



LACB

Nº 70083653774 (Nº CNJ: 0003736-21.2020.8.21.7000)

2020/Cível

do serviço; a natureza e a importância da causa. Destaca o proveito econômico obtido com a reversão decisão que proibiu a recorrente de comercializar produtos com sua marca. Tece outras breves considerações, e pugna pelo provimento do recurso.

O recurso adesivo foi contra-arrazoado às fls. 2637/2641.

É o relatório.

VOTOS

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (RELATOR)

Colegas, em que pese a argumentação exposta pela parte autora em seu apelo, há questão prejudicial à análise do mérito, consoante bem destacado pela parte ré às contrarrazões.

De pronto, declaro haver óbice processual à análise do pedido de abstenção de uso da marca *GANGSTER*, sob pena de violação do art. 109, I, da CF, isto é, regra de competência absoluta da justiça federal.

Esse é o entendimento solidificado pelo Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento do REsp 1527232/SP, submetido o rito dos julgamentos repetitivos.

Veja-se:

*RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM.
ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA*



LACB

Nº 70083653774 (Nº CNJ: 0003736-21.2020.8.21.7000)

2020/Cível

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. CONSECTÁRIO 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 1527232/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 05/02/2018)



LACB

Nº 70083653774 (Nº CNJ: 0003736-21.2020.8.21.7000)

2020/Cível

Observado o efeito vinculante dos julgamentos repetitivos, desnecessário adentrarmos à discussão de direito travada no âmbito do indigitado precedente, cabendo-nos somente delimitar a sua aplicação ao caso concreto, que tenho como pertinente em razão da concessão dos registros das marcas *GANSTER* pelo INPI, conforme demonstrado às fls. 460/490,

Efetivamente, considerando-se o teor do julgamento do recurso especial supramencionado, reconhecida a distintividade das marcas *GANG* e *GANGSTER* pelo INPI, temos que o pedido de abstenção de uso da marca *GANGSTER* depende de anulação do registro da marca, este regularmente constituído, de forma que se mostra imprescindível a participação da autarquia federal na ação, hipótese de incidência do *caput* do art. 175 da LPI (*A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito*),

Assim, a presente ação deve ser oposta no âmbito da Justiça Federal, em atenção às regras de competência absoluta.

Desta forma, encaminho voto no sentido, acolhida a preliminar contrarrecursal, julgar extinto o feito sem análise de mérito, a teor do art. 485, IV, do CPC.

Em decorrência, arcará a parte autora com pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R\$ 5.000,00, consoante art.



LACB

Nº 70083653774 (Nº CNJ: 0003736-21.2020.8.21.7000)

2020/Cível

85, §8º, do CPC, visto que o arbitramento a partir do valor da causa (R\$ 1.076,00) representaria remuneração irrisória, bem como inexistir demonstração do proveito econômico obtido a partir do ganho da causa.

DES.^a ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ - De acordo com o(a) Relator(a).

DES.^a DENISE OLIVEIRA CEZAR - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA - Presidente - Apelação Cível nº 70083653774, Comarca de Gramado: "À UNANIMIDADE, ACOLHIDA A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL, JULGARAM EXTINTA A AÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO."

Julgador(a) de 1º Grau: ALINE ECKER RISSATO