

35ª. Vara Federal do Rio de Janeiro

Processo: 2006.51.01.518113-3 (conexo ao processo nº 2006.51.01.520589-7)

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os autos conclusos ao(à) MM. Juiz(a) da 35ª. Vara
Federal do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 03/08/2009 18:37

SIMONE ZONATTO MONTEIRO
Diretor(a) de secretaria

SENTENÇA tipo A

A autora ajuíza ação de conhecimento pelo rito ordinário, com pedido de transferência da parte nominativa dos registros de marca números 818502860, 818502878, 818502916, 818502924, 818590843 e 8195908. Pede, alternativamente, a nulidade dos referidos registros, bem como de outras concessões supervenientes que discriminem produtos e serviços do ramo de informática em favor das 1ª e 2ª rés e, alternativamente, a nulidade somente da parte nominativa dos citados registros; pede a condenação do INPI a publicar essas nulidades e também a condenação da autarquia a indeferir e arquivar todos os pedidos de registro que tenham por objeto da marca LG ou assemelhadas na classe NCL 09 e em outras classes que discriminem produtos de informática.

Pede a condenação das 1ª e 2ª rés a se absterem de utilizar a marca LG ou qualquer outra assemelhada em território nacional; a condenação da 2ª ré a não mais empregar o termo LG em seu nome empresarial, sob pena de multa diária. Pede também a condenação do INPI a não prorrogar os registros acima discriminados (a que denominou *interdito proibitório*). Requereu tutela antecipada para suspender os efeitos dos registros acima referidos, bem como para determinar às 1ª e 2ª rés que não usem a marca LG ou assemelhadas no território brasileiro, sob qualquer forma de aplicação e uso comercial, associadas a produtos e/ou serviços e informática, sob pena de multa diária.

Afirma a autora que atua no mercado de informática e que está registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás desde agosto de 1985; que depositou pedido de registro da marca nominativa LG em 2/8/1993, na classe 40 (15-32-34). Diz que o pedido foi concedido em 26/9/1995 e, após a prorrogação da vigência da marca, foi convertida para as classes 35 e 42 da Classificação Internacional de Nice-NCL.

Conta que requereu o registro para a marca LG na classe NCL 41 (nº 828190143), estando na fase de exame no INPI.

Alega que é titular da expressão LG, que vem sendo utilizada ininterruptamente há mais de 20 anos, como expressão identificadora de seu nome comercial (LG COMPUTADORES E SERVIÇOS Ltda). Diz que a marca da qual é proprietária é notória pela comercialização de *software* para todo o Brasil. Afirma, outrossim, que a 2ª ré é empresa estrangeira, com sede em Seul, Coréia do Sul, constituída em 1958 sob a denominação de GOLDSTAR, alterado para LG ELETRONICS em março de 1995; que a referida empresa adotou a expressão LG com o intuito de se beneficiar no mercado e que tanto a autora quanto as 1ª e 2ª rés atuam no mesmo ramo de negócios, qual seja, a INFORMÁTICA.

Afirma também que as 1ª e 2ª rés produzem e comercializam, sob a marca LG, linha completa de produtos de informática, tais como monitores, *drives*, *notebooks*, *USB drives*, *memory cards*, bem como os respectivos *softwares* e que somente em 1997, 12 anos após a constituição da autora, 4 anos após o depósito do pedido de registro e 2 anos após a concessão do registro a 2ª ré ingressou no mercado brasileiro por meio de sua subsidiária, a 1ª ré; que as 1ª e 2ª rés utilizam a marca LG, que é imitação idêntica da marca da autora e também em seus nomes empresariais.

Alega que o INPI cometeu ato ilegal ao conceder registros de marcas LG às rés, sabendo que atuavam no mesmo ramo, o da INFORMÁTICA, ferindo, assim, a Constituição da República, a Lei 9279/96 e a Convenção da União de Paris (CUP). Diz que a marca LG, utilizada pelas partes deste processo, destinam-se ao mesmo segmento mercadológico.

Conta que foi inscrita na Junta Comercial do Estado de Goiás em 8/8/1985, já prevendo em seu contrato social o emprego da expressão LG.

Diz que houve má fé das rés na obtenção dos registros da marca LG, eis que, pelo seu porte econômico, não poderiam desconhecer os registros da autora.

Afirma que o signo LG, de sua propriedade, tornou-se conhecida no ramo em que atua, a informática.

Alega que a concessão das marcas às rés feriu os seguintes dispositivos normativos: art. 4º, VI, da Lei 8078, arts. 20 e 21 da Lei 8884/94, arts. 124, V, XIX, XX e XXIII da Lei 9279/96, arts. 144, 165, 167, 173 e 175 da Lei 9279/96, arts. 8º e

10º, *bis*, da Convenção da União de Paris (CUP), bem como o art. 5º, XIX, da Constituição da República.

Afirma que tem direito à adjudicação dos registros referentes à marca LG ilicitamente concedidos pelo INPI, e que, por ser proprietária de marca notoriamente conhecida, não há prescrição da pretensão de anular registros de terceiros.

Alega que teve o objeto social, entre outros, o de *comercialização e representação de produtos eletrônicos em geral*, especialmente na área de informática, computação, processamento de dados, telefonia e outros segmentos da área eletrônica, inclusive periféricos e peças de reposição; que também tem objeto a *prestação de serviços técnicos de processamento de dados* e também *treinamento e cursos na área de processamento de dados e informática em geral*.

Diz também que começou a investir no desenvolvimento e comercialização de *software* a partir de 1992, especificamente na área de recursos humanos, e que também atua no exterior. Conta que o emprego da marca LG, após o início das operações das 1ª e 2ª rés no Brasil, tornou-se um pesado fardo. Alega que não busca vantagem econômica com a presente ação, pois é uma grande empresa do ramo, e que pretende evitar confusão de marcas. Notícia que vem recebendo interpelações de consumidores das 1ª e 2ª rés e que já respondeu em juízo confundida com aquelas. Afirma que notificou extrajudicialmente as 1ª e 2ª rés.

Diz que a ação que propõe é tempestiva, nos termos do art. 205 do Código Civil, ou seja 10 anos, no que respeita à adjudicação das marcas e da abstenção de uso.

Quanto à prescrição prevista no art. 174 da Lei 9279/96 (cinco anos), embora as marcas tenham sido concedidas há mais de 5 anos, o foram de má fé, razão pela qual aplica-se o art. 6º *bis* da CUP.

Afirma que, nesta ação, pretende a adjudicação, ou a nulidade, ou a interdição da prorrogação dos seguintes registros:

Número	Depósito	Concessão	Marca	Classe
818502860	31/5/1995	23/12/1997	LG LG mista	9/50
818502878	31/5/1995	23/12/1997	LG mista	9/50
818502916	31/5/1995	23/12/1997	LG mista	9/30, 35 40
818502924	31/5/1995	23/12/1997	LG LG mista	9/30 35 40

819590843	6/12/1996	3/8/1999	LG mista	9/45
819590851	6/12/1996	3/8/1999	LG LG mista	9/45

Diz também que a lei protege o nome comercial em relação a marcas de terceiros, citando o inciso V do art. 124 da Lei 9279/96 (e legislação anterior, inclusive o inciso 5º do art. 65 da Lei nº 5772/71) e, sendo assim, tem direito de usar a expressão caracterizadora de seu nome comercial como signo distintivo de seus produtos e serviços e que a regra para a preservação do direito de uso de nome empresarial ou marca é a anterioridade no uso, tanto num como noutro caso. Afirma que tem direito exclusivo da expressão LG como marca.

Transcreve os incisos V, XIX e XXIII do art. 124 da Lei nº 9279/96, o art. 4º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078/90), os arts. 20 e 21 da Lei nº 8884/94 e arts. 8º e 10º, *bis*, Convenção da União de Paris (CUP).

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Alega que se aplica ao caso o princípio da especificidade, eis que as partes privadas nesse processo atuam no mesmo segmento mercadológico e que as marcas de propriedade das 1ª e 2ª rés não são de alto renome, eis que não possuem anterioridade. Sendo assim, as rés praticaram atos de concorrência desleal, nos termos do art. 195, V, da Lei 9279/96.

Alega que a 1ª e 2ª rés jamais manifestaram interesse em solicitar permissão para utilizar a sigla LG em sua marca, devendo ambas assumir o risco de tal conduta.

Afirma que tem direito à adjudicação das marcas acima referidas, nos termos do art. 129 c/c art. 166, ambos da Lei 9279/96 e que pretende, neste processo, a adjudicação da parte nominativa (LG), já que a parte figurativa não é colidente.

Custas às fls. 52.

Juntou documentos às fls. 53/5058.

Citação do INPI às fls. 5063, em 19/6/2006.

O INPI juntou a contestação de fls. 5065/5074, alegando carência de ação, eis que não se trata de proteger a posse da marca pela autora, pois os registros foram concedidos e, sendo assim, trata-se de propriedade, não posse. Alega prescrição nos termos do art. 174 da Lei 9276/96. Requer também que não seja considerado réu, mas assistente litisconsorcial “de quem V.Exa. entender que estão o direito e a razão”.

No mérito, afirma a autarquia que, ao proceder a exame de pedido de registro de marca, não faz busca de nomes comerciais à vista dos quais possa ocorrer confusão com a marca a registrar. Diz que tal busca ocorre nas classes rés. No mais, concorda com a parte autora, por ser sua marca mais antiga e pela existência de afinidade mercadológica. No que respeita ao pedido de condenação das 1ª e 2ª rés à abstenção do uso de marca, não pode intervir como réu, pois não tem poder de polícia, mas somente como assistente.

Petição do INPI às fls. 5075, dizendo que não pode se manifestar sobre o requerimento de tutela, eis que necessita de parecer técnico da Diretoria de Marcas.

Citação das 1ª e 2ª rés às fls. 5076.

Para falar sobre a tutela requerida, as 1ª e 2ª rés juntaram petição às fls. 5078/5102, aduzindo o seguinte: que a autora demorou 11 anos, desde que começaram a utilizar a marca LG no Brasil, para propor a presente ação; que LG corresponde às iniciais de *Lucky Goldstar*; que a marca existe desde 1984 na Coréia do Sul e que possui suficiente forma distintiva; que a marca da autora não foi considerada notória pelo INPI.

Alegam, ocorrência de prescrição em relação à pretensão de abstenção de uso de marca e nome empresarial, nos termos do art. 178, §10, IX, do Código Civil de 1916, em vigor quando do início da marca LG pelas 1ª e 2ª rés, em 1995, bem como a prescrição nos termos do art. 166 c/c art. 174 da Lei 9279/96 e do Decreto 20.910/32.

Afirma que a Justiça Federal é incompetente para apreciar os pedidos de abstenção de uso de marca e de nome comercial. E mesmo que fosse competente, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 178, §10, IX, do Código Civil de 1916 (em vigor quando do início do uso da marca LG pelas rés).

Afirmam que os objetos sociais da autora e das 1ª e 2ª rés são diferentes, pois atuam em mercados distintos; que na época da criação da 1ª ré (LG ELETRONICS DE SÃO PAULO LTDA) a autora era uma empresa regional atuando em mercado específico; que as empresas rés fabricam mais de 350 produtos e que fazem parte do grupo empresarial LG CORP, que iniciou suas atividades em 1958 na Coréia do Sul.

Informam que a primeira empresa a utilizar a sigla LG, de forma oficial, foi a LG AD, em 1984, no ramo de publicidade, embora já fosse denominada pela imprensa por aquele signo na década de 1970; que várias empresas do referido grupo passaram a utilizar a sigla LG em 1987, 1991 etc; que em 1995 a LG CORP promoveu uma alteração na apresentação visual das empresas do grupo, para que todas passassem a utilizar a sigla LG; que as rés iniciaram suas atividades no Brasil em 1995 e produzem aqui a maior parte de seus produtos; que obteve mais de 1000 (mil) registros de marcas pelo mundo e mais de 30 (trinta) foram depositadas no Brasil antes da concessão da marca à autora.

Alegam que a marca LG é notoriamente conhecida, nos termos do art. 6º, *bis*, da CUP; que não há anterioridade em relação ao nome empresarial, pois outra empresa do grupo já o utilizava em 1984.

Aduzem as razões seguintes quanto à antecipação de tutela requerida: não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, face ao tempo decorrido desde que iniciaram suas operações no Brasil, há cerca de 11 anos; que não há prova inequívoca e verossimilhança nas alegações da autora, pois o nome LG já era utilizado por uma empresa do grupo LG CORP desde 1984, no ramo de publicidade; que o mercado em que atua – de fabricação de comercialização de televisões, aparelhos de DVD, aparelhos de ar condicionado, refrigeradores, lavadoras, secadoras, aparelhos de som, celulares e produtos para computadores – é diferente daquele da autora, que exerce suas atividades no gerenciamento de recursos humanos, tanto que a marcas foram concedidas corretamente pelo INPI em classes diferentes: a da autora na classe 40 (serviços) e as das duas primeiras rés na classe 9; que há distinção em relação ao público consumidor, em virtude da qual não há como ocorrer desvio de clientela.

Alegam inexistência de má fé, pois a sigla LG já vinha sendo utilizada desde antes da constituição da autora; que não pode existir má fé na alteração do nome empresarial pelas rés, pois isso ocorreu quando já eram um grupo econômico de grande porte e a autora ainda atuava regionalmente, pois abriu filiais em São Paulo somente em 1998 e no Rio de Janeiro em 2000.

Dizem que em relação à adjudicação das marcas, o art. 166 da Lei 9279/96 deve ser lido em conformidade com o art. 6, *septies*, da Convenção da União de Paris (CUP), e a situação prevista no dispositivo da convenção nada tem a ver com a causa de pedir neste processo.

Mencionam também que a tutela não pode ser concedida por conta do *periculum in mora* inverso, em virtude dos efeitos catastróficos que decorreriam da obrigação das rés de não mais utilizar a marca LG no Brasil, devido aos empregos gerado e aos investimentos realizados.

Juntou documentos de fls. 5103/5191.

Decisão do Juízo às fls. 5192/5207, excluiu os pedidos de abstenção de uso de nome comercial e interdito proibitório (parte do item c.5 de fls. 44 e item c.6 de fls. 45) e indeferiu a antecipação de tutela requerida.

A autora interpôs embargos de declaração às fls. 5209/5212.

Decisão do Juízo às fls. 5213/5214, acolhendo em parte os embargos, para corrigir erro material na decisão de fls. 5192/5207.

Petição das 1^a e 2^a rés (fls. 5217), comunicando interposição de agravo, com documentos de fls. 5218/5417.

Primeira e segunda rés interpuseram agravo de instrumento alegando incompetência da Justiça Federal para julgar o pedido referente à abstenção de uso de marca (fls. 5217/5417).

Juízo manteve a decisão agravada (fls. 5418).

Autora pede reconsideração da decisão de fls. 5192/5207 e informa interposição de agravo de instrumento contra decisão que excluiu pedido de interdito proibitório (fls. 5419/5436).

Contestação das 1^a e 2^a rés às fls. 5440/5477, alegando várias preliminares: alegam **nulidade de citação da 2^a ré**, mas afirmam que comparecem aos autos nos termos do art. 214, §1^o, do CPC; **falta de interesse de agir** da autora em relação ao pedido de adjudicação das marcas registradas sob os números 818502860, 818502878,

818502916, 818502924, 818590843 e 819590851, eis que, conforme art. 166 da Lei nº 9279/96 e art. 6º, *septies*, da Convenção da União de Paris (CUP), esse pedido deve ser feito em face de agentes ou representantes da autora e as 1ª e 2ª réis nunca exerceram essa função. Além disso, afirmam que a autora não poderia ser titular dessas marcas, sob pena de “verdadeiro caos no mercado”.

Arguem também **falta de interesse de agir, por impossibilidade do pedido de abstenção de uso sem anulação do registro**, pois, devido ao fato das 1ª e 2ª réis serem proprietárias de diversas marcas que ostentam a expressão LG, propriedade com raiz constitucional, seu pedido contraria frontalmente o disposto no art. 129 da Lei nº 9279/96, uma vez que pressupõe a anulação dos registros.

Alegam, outrossim, falta de interesse de agir por **impossibilidade de interdito proibitório em propriedade industrial**, por inadequação, pelo fato da propriedade industrial ter como objeto bens imateriais, protegidos por legislação própria, não se aplicando, portanto, o direito comum no que respeita aos bens materiais. Seria cabível ação inibitório, conforme doutrina que transcreve.

Arguem **impossibilidade jurídica dos pedidos de adjudicação ou nulidade parcial da marca**, tendo em vista que tais pedidos referem-se à expressão LG, em sua forma literal, não considerando que as marcas das 1ª e 2ª ré são mistas. Assim, como a Lei nº 9279/96 não prevê adjudicação parcial de marca, esse pedido é juridicamente impossível.

Alegam também **impossibilidade jurídica do pedido de condenação do INPI ao indeferimento e arquivamento dos pedidos de registros das réis**, ainda pendentes de apreciação pela autarquia, eis que pretende com isso impedir o trâmite regular do processo administrativo. Os arts. 169 a 173 da Lei nº 9279/96 pressupõem a concessão dos registros, o que não ocorreu ainda para aqueles pedidos. Deve a autora aguardar o exame dos pedidos e a decisão do INPI. Também afirmam que esses pedidos são genéricos, sem que a autora promovesse sua individualização.

Alegam **incompetência da Justiça Federal** para julgar o pedido de abstenção de uso da marca LG e nome empresarial. Neste último caso o Juízo entendeu pela incompetência, mas também em relação à abstenção de uso a incompetência também se configura.

Alegam **ilegitimidade** da 1ª ré – LG SÃO PAULO – em relação aos pedidos a ela dirigidos, quais sejam, indeferimento de pedidos de registro e abstenção do uso da expressão LG como marca e nome empresarial.

No mérito, alegam que houve prescrição em relação aos pedidos da autora eis que ela demorou mais de 10 anos para ajuizar esta ação. As rés dividem essa alegação em três argumentos.

Alegam **prescrição** em relação ao pedido de adjudicação de registros de marcas, tendo em vista o disposto no art. 174 da Lei nº 9279/96 e ao fato de que o pedido de adjudicação de marcas é alternativo em relação ao de nulidade, ou seja, é acessório a este. Assim, uma vez impossibilitada a pretensão de nulidade, não haveria como prosperar o pedido de adjudicação, além do que, em relação ao INPI, aplica-se o prazo previsto no Decreto 20.910/32.

Afirmam que houve **prescrição** da pretensão à decretação de nulidade dos registros marcários 818502860, 818502878, 818502916, 818502924, 818590843 e 819590851, eis que concedidos entre 1997 e 1999, portanto há mais de cinco anos, pelo que se aplica a regra do art. 174 da Lei nº 9279/96.

Alegam também que ocorreu **prescrição** da pretensão de mesma abstenção de uso de marca e nome comercial, com base no art. 178, §10, IX, do Código Civil de 1916, eis que a pretensão esteve pronta para ser exercida desde 1995, quando a 1ª ré iniciou o uso da expressão LG e nome comercial LG, conforme art. 2028 do Código Civil de 2002. Cita jurisprudência do STF.

Dizem, por outro lado, que não se aplica a regra de exceção do art. 6º, *bis*, da Convenção da União de Paris (CUP), pois não houve má-fé na concessão dos registros, além do que a marca da autora não é notoriamente conhecida.

Na questão de fundo, afirmam que não houve má fé sua parte, pois quando pediram os registros de marca no Brasil em maio de 1995, sequer havia sido concedido à autora sua marca, o que somente ocorreu em junho do mesmo ano. Além do mais, a marca da autora foi registrada para atividade de serviços e das rés para produtos. Afirmam que não há como sustentar que as marcas da 1ª ré para as classes 9.50, 9 (30-35-40) e 9.45 sejam destinados ao uso no mesmo mercado em que atua a autora. Mencionam o princípio da especialidade das marcas.

Dizem que utilizam a expressão LG desde 1984, antes da constituição da autora.

Também afirmam que não existe concorrência desleal, tendo em vista que as partes não atuam no mesmo mercado e nem oferecem os mesmos produtos e serviços. Dizem que, devido à notoriedade de seus produtos, é a autora quem se beneficia dessa situação.

Dizem que o grupo econômico a que pertence resolveu, em 1995, melhorar sua identidade visual, adotando a expressão LG como fato distintivo de todos os nomes empresariais do grupo (LG Chemical Investment Ltd e LG Electronics Inc., em substituição, respectivamente, a Lucky Ltd. e a Goldstar Ltd.). Contam que criaram um signo misto, adotando um logo composto de um círculo contendo as letras L e G em fundo vermelho.

Afirmam que a autora atua no mercado de soluções para a área de recursos humanos, enquanto que as 1ª e 2ª réis fabricam e comercializam para o público em geral produtos eletro-eletrônicos, tanto que a classe em que foi registrada a marca da autora (40-15/32/34) refere-se a outro ramo de mercado. Dizem que não há afinidade entre os produtos que fabricam e comercializam em os serviços prestados pela autora.

Afirmam que os registros objetos deste processo são todos mistos, ou com o logo isolado ou com este e a expressão LG. Alegam também que a própria autora utiliza sua marca como do tipo misto, utilizando um logo para conferir maior destaque. Assim, as marcas em confronto neste processo são completamente distintas.

Alega que marca da autora não detém o necessário caráter distintivo, de forma a permitir que o uso de sua marca LG, isoladamente, permita ao consumidor associá-la à Autora. Conta que pesquisou nos bancos de dados do INPI e encontrou 26 marcas LG registradas, sendo que 24 do tipo misto. Outra pesquisa resultou no fato de existir mais de 30 empresas diferentes constituídas somente no Estado de São Paulo sob a denominação LG, sendo que mais de 10 referem-se ao mesmo mercado em que atua a autora.

Afirmam que não utilizam a expressão LG isoladamente como marca, mas, tal como faz autora, utiliza um logo que, em conjunto com a expressão nominativa da marca, lhe conferem maior distintividade.

Os e-mails juntados pela autora tem ano certo de início, qual seja, 2005, justamente no mesmo período do ajuizamento desta ação.

Alegam que a autora é litigante de má-fé, pois marcas de sua propriedade são mistas, não se podendo compará-las lado a lado com outras marcas nominativas contendo a expressão LG. Diz também que a autora presta serviços especializados, destinados a um público distinto e peculiar. Daí a má-fé, pois a autora deduz alegações absurdas e inverídicas.

Juntou documentos de fls. 5473/5500.

Réplica da autora às fls. 5502/5506, dizendo que a 1ª e 2ª rés usaram de má-fé ao adotaram a expressão LG para uso em suas marcas, pois já sabiam que tal expressão não era inédita no Brasil. Afirma que o uso da expressão LG por uma de suas empresas – LGAD – refere-se ao serviço de publicidade e *marketing*, bem distante de seus objetivos sociais. Requer seja oficiado à OAB para instauração de processo disciplinar, eis que a acusaram de alterar a verdade dos fatos. Afirma que pretende, neste processo, que as 1ª e 2ª rés se abstenham de utilizar o signo LG, sem qualquer pedido de indenização. Requer a produção de prova oral.

Petição das 1ª e 2ª rés às fls. 5507/5514, reiterando os termos da contestação e afirmando que não pretendeu imputar aos advogados da autora qualquer crime. Cita jurisprudência nesse sentido. Requer produção de prova oral e pericial.

Juízo deferiu produção de prova pericial (fls. 5521).

Petição das 1ª e 2ª rés às fls. 5525/5528, requerendo a substituição do perito. Juntaram quesitos de fls. 5529/5533.

Petição da autora às fls. 5536/5538, juntando quesitos.

Secretaria do Juízo juntou peças de fls. 5540/5543, referentes ao agravo de instrumento nº 2006.02.01.011058-4, que negou seguimento ao recurso interposto pela autora da decisão que excluiu do processo o pedido de interdito proibitório.

Juízo indeferiu a produção de prova pericial (fls. 5546).

Petição das 1ª e 2ª rés às fls. 5547/5557, com documentos de fls. 5558/5584.

Petição da autora comunicando a interposição de exceção de suspeição e refutando as alegações das 1ª e 2ª rés (fls. 5585/5590), com documentos de fls. 5592/5626.

Juízo suspendeu o processo devido à exceção de suspeição oposta pela autora (fls. 5628).

Juízo designou audiência de instrução e julgamento (fls. 5632).

Petição das 1ª e 2ª rés às fls. 5633/5636, requerendo a revogação da decisão que deferiu a produção de prova pericial e também alegando que não há necessidade de produção de prova oral.

Acórdão referente à exceção de suspeição nº 2007.51.01.805931-8 às fls. 5641. As peças da exceção de suspeição nº 2007.51.01.808320-5 com acórdão do e.Tribunal Regional Federal da 2ª Região foram juntadas pela Secretaria do Juízo às fls. 5688/5700 do processo em apenso.

Cópias dos acórdãos proferidos nos agravos nº 2006.02.01.0105102 e 2006.02.01.010513-8, que declararam a Justiça Federal competente para julgar pedido de abstenção de uso de marca, cumulado com pedido de anulação.

No processo em apenso, o Juízo indeferiu a produção de prova pericial (fls. 5595 do processo em apenso), mas manteve a designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 5704 do processo em apenso).

Petição da autora com rol de testemunhas (fls. 5708).

Termos da audiência de instrução e julgamento às fls. 5709/5721, com depoimentos pessoais e testemunhais.

Memoriais da autora as fls. 5744/5755; das 1ª e 2ª rés às fls. 5756/5781 e do INPI às fls. 5783/5784.

É o relatório. Passa-se á decisão.

Os pedidos da autora neste processo são os seguintes:

a) pedido de transferência da parte nominativa dos registros de marca números 818502860, 818502878, 818502916, 818502924, 818590843 e 8195908. Caso não seja procedente, pede, alternativamente,

b) a nulidade dos referidos registros, bem como de outras concessões supervenientes que discriminem produtos e serviços do ramo de informática em favor das 1ª e 2ª rés ou, alternativamente, a nulidade somente da parte nominativa dos citados registros (concedidos e supervenientemente concedidos);

c) pede a condenação do INPI a publicar essas nulidades e também a condenação da autarquia a indeferir e arquivar todos os pedidos de registro que tenham por objeto da marca LG ou assemelhadas na classe NCL 09 e em outras classes que discriminem produtos de informática;

d) pede a condenação das 1ª e 2ª rés a se absterem de utilizar a marca LG ou qualquer outra assemelhada em território nacional;

e) a condenação da 2ª ré a não mais empregar o termo LG em seu nome empresarial, sob pena de multa diária e

f) a condenação do INPI a não prorrogar os registros acima discriminados (a que denominou *interdito proibitório*).

Cabe aferir, em primeiro lugar, quais são os pedidos que remanescem no processo, em função de decisões anteriores e, também, da competência da Justiça Federal.

Na decisão de fls. 5192/5207, o Juízo excluiu o pedido de abstenção de uso de nome comercial devido à incompetência da Justiça Federal. Também excluiu o pedido denominado “interdito proibitório”. Esses pedidos são constantes das letras “e” e “f”, *supra*.

Em relação a tais pedidos, operou-se a preclusão quanto à decisão que os excluiu do processo, nos termos do art. 473 do Código de Processo Civil. No caso do pedido de abstenção de uso de nome comercial, por não ter a autora recorrido, nesse ponto, da decisão mencionada (fls. 5192/5207); no segundo caso, houve o recurso de agravo da autora (nº 2006.02.01.011058-4), cujo julgamento, em decisão monocrática, manteve a exclusão.

Portanto, em relação ao pedidos de letras “e” e “f” *supra*, operou-se a preclusão *pro iudicato*¹, pois decididas pelo Juízo no curso do processo e antes da sentença. Por isso não serão mais examinados.

Sendo assim, restam os seguintes pedidos: a) transferência da parte nominativa dos registros de marca números 818502860, 818502878, 818502916, 818502924, 818590843 e 8195908. Caso não seja procedente, pede, alternativamente, b) a decretação de nulidade dos referidos registros, bem como de outras concessões supervenientes que discriminem produtos e serviços do ramo de informática em favor das 1ª e 2ª rés e, neste caso, alternativamente, a nulidade somente da parte nominativa dos citados registros (concedidos e supervenientemente concedidos); c) a condenação do INPI a publicar essas nulidades e também a condenação da autarquia a indeferir e arquivar todos os pedidos de registro que tenham por objeto da marca LG ou assemelhadas na classe NCL 09 e em outras classes que discriminem produtos de informática; d) a condenação das 1ª e 2ª rés a se absterem de utilizar a marca LG ou qualquer outra assemelhada em território nacional.

É a respeito desses pedidos que serão, a seguir, examinadas as preliminares argüidas pelas 1ª e 2ª rés.

Antes, porém, cabe definir a posição processual do INPI. Nos casos onde se pretende anular (ou alterar de qualquer modo) ato praticado pela autarquia, sua posição jurídica na relação processual é de réu. Com efeito, a autarquia tem por atribuição legal efetuar o registro de marcas e proceder ao exame de sua legalidade. Caso o pedido seja julgado procedente, o comando contido na sentença terá efeito direito sobre suas atribuições institucionais.

Ademais, diante da necessidade de sua participação na relação processual, não há como o INPI atuar como assistente, eis que inexistente no nosso ordenamento uma intervenção de terceiro que se ajuste à obrigatoriedade de intervenção.

Outro não é o entendimento do e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região da 2ª Região:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INSTITUTO NACIONAL DE

¹ Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, *in* Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, São Paulo, 1º de março de 2006, p.618.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PARTE AUTÔNOMA.
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.

1. A interveniência obrigatória do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, prevista no artigo 175 da LPI, justifica-se na medida em que o ato impugnado, qual seja, a concessão de patente, é de sua autoria.

2. Outrossim, o argumento de que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial nem sempre sustentará a manutenção do ato, por vezes manifestando-se pela nulidade da patente, insere-se dentre as faculdades que possui o réu, a de reconhecimento do pedido do autor.

3. Destarte, o INPI, nas ações anulatórias de registro de marca, por ele concedida, é litisconsórcio necessário (parte autônoma), e não mero assistente. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento”.

(AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO – 87904, rel. Des. Federal Alberto Nogueira, pub. DJ 28/11/2003, p. 332)

“PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO DE NULIDADE PATENTE - INPI - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - PLURALIDADE DE RÉUS COM DOMICÍLIOS DIFERENTES - FACULDADE LEGAL DE ESCOLHA DO FORO -ART.94, §4º, DO CPC.

- O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é o responsável pelo registro de marcas e patentes no país. Conseqüentemente, deve figurar como réu e não como mero assistente nas ações judiciais de nulidade de registro. Entendimento do art. 175 do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).

- Havendo pluralidade de réus e domicílios diferentes, é facultado ao Autor a escolha do foro, conforme disposto no §4º do art.94 do CPC. - Como o INPI possui sede nesta cidade afigura-se competente a Justiça Federal do Rio de Janeiro para analisar e julgar o feito. - Agravo desprovido”.

(AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO – 136118, rel. Juiz Convocado Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, pub. DJ 17/11/2005, p. 150)

Assim, o INPI, que chancelou a concessão das marcas ora impugnadas, deve figurar no pólo passivo, como réu. Rejeita-se, portanto, a argüição da autarquia. No mesmo sentido as decisões proferidas pelo e.Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos julgamentos dos recursos de APELAÇÃO nº 438146 e de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 136118

I – DAS PRELIMINARES

Passa-se, então, ao exame das preliminares argüidas pelas 1ª e 2ª rés e INPI, sendo que as relativas aos pressupostos processuais serão vistas em primeiro lugar e, depois, as referentes às condições da ação.

As 1ª e 2ª rés argüem a **incompetência da Justiça Federal para julgar o pedido de abstenção do uso de marca e do nome comercial**. Neste último caso já houve decisão, a respeito da qual operou-se a preclusão, conforme visto acima.

No que respeita à alegação, pelas rés, de incompetência da Justiça Federal para apreciar o pedido de abstenção de uso de marca, o E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região já tem posição firme a respeito da competência da Justiça Federal, conforme as seguintes ementas:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA COM O DE ABSTENÇÃO DO USO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IRREGISTRABILIDADE DE PATRONÍMICO DE TERCEIROS (ART. 124, XV E XVI DA LEI 9.279-96).

I – É admitida a cumulação sucessiva do pedido de anulação de registro de marca com o de abstenção do uso, porquanto o segundo é consectário lógico do primeiro.

II – A competência para o processo é da Justiça Federal, ante a conexão por prejudicialidade, uma vez que integra a relação processual na condição de réu o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (art. 109, I da Constituição da República).

III – Comprovado que o registro anulando repete patronímico famoso de terceiro – PASCOLATO – e pretende identificar

também produtos do segmento de vestuário, há de ser decretada a sua invalidade que impõe, como consequência lógica, a procedência do pedido de abstenção do uso.

IV – *omissis*

(AC - APELAÇÃO CIVEL – 391058, rel. Des. Federal André Fontes, pub. DJ 8/6/2007, p. 182).

“PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. COMPETÊNCIA.

1. A possibilidade jurídica da ação de nulidade do registro de marca, proposta contra o INPI e o particular, reflete, em última análise, a garantia constitucional de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos administrativos praticados ao arrepio da lei, já que o objetivo final da ação é o reconhecimento da validade ou invalidade do ato administrativo, por força do requisito da legalidade.

2. O pedido de abstenção do uso da marca é consequência lógica do pedido de nulidade do registro irregularmente deferido, razão pela qual devem ser apreciados pelo mesmo julgador, sob pena de decisões conflitantes e incompatíveis.

3. O art. 175 da LPI, ao dispor que o foro competente para ajuizamento da ação de nulidade é a Justiça Federal, deixa claro o animus da norma em trazer para a competência desta os conflitos acerca do direito marcário, que sejam decorrentes da referida ação. 4. Agravo de instrumento provido”.

(AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 2003.02.01.001517-3, rel. Des. Federal Messod Azulay Neto, pub. DJU 27/3/2006, p. 262)

“ADMINISTRATIVO - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA FIGURATIVA - SEMELHANÇA - REGISTRO - IMPOSSIBILIDADE - LEI 9.279/96.

- Semelhança entre a marca a qual se pretende anular e a marca de titularidade da Autora que se destinam a especificar os mesmos produtos contidos nas classes 25.10, 25.20 e 25.30.

- Situação conflitante com a legislação aplicável a espécie, qual seja: o art. 124, incisos XIX e XXIII, da Lei nº 9.279/96,

que, por sua vez, têm por finalidade coibir a prática da concorrência parasitária e desleal, evitando a possibilidade de confusão ou dúvida e o locupletamento com o esforço e o labor alheios. - Competência da Justiça Federal para julgar o pedido relacionado a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, nos termos do art. 173 e seu parágrafo, da Lei de Propriedade Industrial. - Apelação a que se dá provimento. Sentença reformada”.

(AC - APELAÇÃO CIVEL – 258532, rel. Juíza Convocada Márcia Helena Nunes, pub. DJ 28/7/2005)

Portanto, a Justiça Federal é competente para julgar o pedido de abstenção de uso das marcas.

Há uma preliminar que diz respeito à “impossibilidade de interdito proibitório na Justiça Federal” (fls. 5446). Essa questão já foi analisada acima, quando foi reconhecida a preclusão quanto a esse pedido da parte autora, que foi excluído do processo na decisão de fls. 5192/5207. Portanto, o exame dessa preliminar resta prejudicado.

Outra preliminar de **impossibilidade jurídica do pedido** refere-se aos pedidos de adjudicação ou nulidade parcial das marcas concedidas. Alegam as 1^a e 2^a rés que a Lei nº 9279/96 não prevê hipótese de adjudicação parcial, pois suas marcas são *mistas*. Sendo assim, alegam que esse pedido é juridicamente impossível.

Cabe agora um acerto no que respeita à palavra ADJUCAÇÃO. Na Lei nº 9279/96, a única hipótese admitida de adjudicação está prevista no art. 166, *verbis*:

“Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6^o *septies* (1) daquela Convenção”.

A Convenção da União de Paris (CUP) integra a legislação brasileira desde a promulgação pelo Decreto nº 75.572, de 8/4/1975, com reservas aos

artigos 1º a 12 e alínea 1 do art. 28 do tratado. Depois, vieram os Decretos nº 635/92 e 1263/94, que eliminaram aquelas reservas. Assim, o art. 166 da Lei nº 9279/96 prevê a “adjudicação” da marca. Se assim é, o fato de a autora pedir adjudicação parcial não configura impossibilidade jurídica, mas questão de mérito e, portanto, essa preliminar deve ser rejeitada.

Uma outra preliminar de **impossibilidade jurídica do pedido** refere-se aos pedidos de registro em andamento (fls. 5449), sob alegação de que autora pretende suprir todas as instâncias administrativas.

No caso da pretensão da autora neste processo, porém, essa alegada supressão da instância administrativa não tem razão de ser. Os pedidos da autora referem-se sempre ao signo LG e a autora, em sua causa de pedir, afirma que esse signo encontra-se em todas as marcas cujos registros foram concedidos ou estão em fase de concessão em nome das 1ª e 2ª rés.

Assim, levando-se em conta a causa de pedir, que se baseia na identidade de mercados e na confusão entre a marcas concedidas e a conceder às 1ª e 2ª rés com a marca registrada em nome da autora (fls. 117/118), é evidente que a anulação de um ou vários registros concedidos com a marca LG implicará, necessariamente, no trancamento dos processos administrativos em curso para registros da mesma marca LG, razão pela qual essa preliminar, que, a rigor, seria de **ausência de interesse processual**, deve ser rejeitada.

Há duas preliminares de **falta de interesse de agir**. A primeira diz respeito ao pedido de adjudicação dos registros de marca números 818502860, 818502878, 818502916, 818502924, 818590843 e 8195908, eis que, alegam as 1ª e 2ª rés, a Lei nº 9279/96, em seu art. 166, prevê apenas a hipótese de adjudicação nos termos do art. 6º, *septies*, da Convenção da União de Paris (CUP).

Como visto acima, trata-se de matéria de mérito, pois, se adjudicação da marca encontra previsão expressa na lei, a questão referente ao preenchimento ou não dos requisitos legais para tal providência, aí incluída a questão da possibilidade de adjudicação *parcial*, não há que ser argüida em preliminar, razão pela qual esta deve ser rejeitada.

A segunda preliminar de **falta de interesse de agir**, por impossibilidade do pedido de abstenção do uso de marca, tem como fundamento a alegação de que esse pedido pressupõe a anulação dos registros com o signo LG. Essa questão foi

examinada acima, quando se tratou da competência da Justiça Federal para julgar o pedido de abstenção de uso.

Nessa decisão ficou clara a vinculação entre o pedido de nulidade dos registros e a abstenção do uso dessas marcas eventualmente anuladas, pois o pedido de abstenção do uso da marca é consequência lógica do pedido de nulidade do registro concedido, ou seja, o pedido de abstenção é *sucessivo*, mas não sentido literal da regra do art. 289 do Código de Processo Civil, que, segundo a melhor doutrina, trata de pedido *subsidiário*², mas sim no sentido de que o segundo pedido (abstenção) só pode ser julgado procedente caso se assim for julgado primeiro pedido (anulação). Sendo assim, há interesse da autora em pedir a abstenção de uso, razão pela qual rejeita-se a preliminar.

A última preliminar é de **ilegitimidade passiva para a causa**, argüida pela 2ª ré LG ELETRONICS DE SÃO PAULO (“LG São Paulo”), no que respeita aos pedidos de abstenção de uso de marca e de nome comercial. No caso deste último pedido, já foi declarada pelo Juízo a incompetência da Justiça Federal desde o indeferimento da tutela requerida pela autora (fls. 5192/5207), e como não houve recurso dessa decisão, operou-se a preclusão, nos termos do art. 473 do Código de Processo Civil.

No que respeita ao pedido de abstenção de uso, essa preliminar também deve ser rejeitada, pois este Juízo decidiu, logo acima, a questão referente à atrelagem dos pedidos de nulidade e abstenção de uso, para os quais a 2ª ré, que tem a 1ª como sócia majoritária (fls. 5107 e 5111), é parte legítima para figurar no pólo passivo desta ação.

Em sua contestação o INPI alegou uma preliminar de carência de ação, no que respeita ao pedido de interdito proibitório (fls. 5066), mas essa questão já foi resolvida acima, aliás, bem antes, na decisão não recorrida, nesse ponto, de fls. 5192/5207.

II – DO MÉRITO

Há algumas alegações de prescrição, mas antes convém analisar dois pedidos, quais sejam, os de nulidade das “outras concessões supervenientes que discriminem produtos e serviços do ramo de informática em favor das 1ª e 2ª ré e, neste caso, alternativamente, a nulidade somente da parte nominativa dos citados registros”

² Conforme a lição de Vicente Greco Filho, *in* Direito Processual Civil Brasileiro, 2º volume, ed. Saraiva, São Paulo, 2003, p. 106.

(letra “b” *supra*), referindo-se, portanto, aos **atos administrativos de concessão**; e também a condenação do INPI a “indeferir e arquivar todos os pedidos de registro que tenham por objeto da marca LG ou assemelhadas na classe NCL 09 e em outras classes que discriminem produtos de informática” (letra “c” *supra*), referindo-se, portanto, **aos pedidos em exame na autarquia**.

No caso concreto, a concessão da marca pelo INPI confere ao titular um direito de propriedade *sui generis* (mas ainda assim direito de propriedade) sobre um bem móvel, individualizado; no caso da marca, pelo certificado de concessão do registro, assim considerado pela lei (arts. 5º e 129 da Lei nº 9279/96). Significa dizer, cada concessão constitui um título próprio, único, uma propriedade distinta de outro registro, não se podendo falar aqui em “concessões supervenientes” ou arquivamento de pedidos, sem especificá-los.

Cada um dos registros concedidos pelo INPI constitui uma propriedade distinta, não cabendo aqui falar em universalidade, pois se pode perfeitamente individuar os bens demandados, quais sejam, cada um dos registros que se pretende anular ou cada um dos processos administrativos de registros que se pretende trancar.

Assim, tal como estão esses pedidos, por assim dizer, prospectivos, infere-se que a pretensão da autora, nesse ponto, é transformar o Poder Judiciário, por meio de um único processo, em seu eterno garantidor junto ao INPI, papel que, naturalmente, não lhe cabe.

Por isso, pedido de nulidade “de outras concessões supervenientes que discriminem produtos e serviços do ramo de informática em favor das 1ª e 2ª rés e, neste caso, alternativamente, a nulidade somente da parte nominativa dos citados registros”, bem como o pedido de “condenação da autarquia a indeferir e arquivar todos os pedidos de registro que tenham por objeto da marca LG ou assemelhadas na classe NCL 09 e em outras classes que discriminem produtos de informática” *são manifestamente improcedentes*.

II.1 – DOS PEDIDOS REMANESCENTES

Examinadas e decididas as questões prévias envolvendo as preliminares e o pedido prospectivo, pode-se agora fixar o objeto deste processo: a) pedido de **transferência da parte nominativa dos registros de marca números 818502860, 818502878, 818502916, 818502924, 818590843 e 8195908**. Caso este pedido não seja

procedente, pede, alternativamente (na verdade *subsidiariamente*), b) a **decretação de nulidade dos referidos registros**, ou, alternativamente (*rectius* subsidiariamente), a **nulidade somente da parte nominativa dos citados registros** (concedidos e supervenientes); c) a condenação do INPI a publicar essas nulidades declaradas pelo Juízo; d) a condenação das 1ª e 2ª rés a se **absterem de utilizar a marca LG ou qualquer outra assemelhada em território nacional**;

Deve-se observar que tanto os pedidos principais quanto os subsidiários das letras “a” e “b” envolvem a nulidade, total ou parcial, dos registros concedidos às 1ª e 2ª rés, pois tanto a “transferência da parte nominativa” quando a “nulidade somente da parte nominativa” implicam nulidade parcial dos registros originariamente concedidos às 1ª e 2ª rés.

Assim, como a nulidade parcial é admitida pela Lei nº 9279/96 (parágrafo único do art. 165), e já que o pedido de transferência ou nulidade *apenas* da parte nominativa das marcas das 1ª e 2ª rés passa necessariamente pela decretação da nulidade parcial (a autora não pretende o denominado apostilamento³), avulta a importância do exame das alegações de prescrição formuladas pelas 1ª e 2ª rés.

II.2 - DA PRESCRIÇÃO

Superadas as preliminares e julgados os pedidos prospectivos, vêm as 1ª e 2ª rés com três alegações de mérito fundamentadas na prescrição. O INPI também alega prescrição.

Para começar, cabe o exame da alegação de prescrição da pretensão de abstenção do uso de marca e de nome comercial. Quanto ao pedido de abstenção de uso de nome comercial, este Juízo já se pronunciou, repita-se, desde a decisão que indeferiu a tutela antecipada, como visto acima.

No que respeita à prescrição de abstenção de uso, já se viu que esse pedido é consequência lógica do pedido de nulidade do registro, está atrelado a ele e, por isso, o que prevalece aqui é o prazo de prescrição da nulidade do registro de marca, que é de 5 anos, nos termos do art. 174 da Lei nº 9279/96, eis que não se pode separar essas pretensões, pois uma – a de abstenção – é consequência necessária da outra, de nulidade do registro.

³ É uma ressalva utilizada pelos examinadores do INPI para, após conceder o registro, não permitir a exclusividade de uso, pelo proprietário da marca, de uma palavra ou de elementos nominativos dessa marca, geralmente mista, devido à generalidade daqueles elementos ou da palavra. Mas a marca concedida permanece íntegra.

A segunda alegação de prescrição refere-se à **prescrição da pretensão de adjudicação de registros de marcas**, com base no art. 174 da Lei nº 9279/96, eis que esse pedido é alternativo ao pedido de nulidade.

Uma coisa é a adjudicação tal como prevista no art. 166 da Lei nº 9279/96⁴. Outra é a adjudicação, por assim dizer, em sentido amplo, que significa ato judicial mediante o qual se transfere, de uma pessoa para outra, a propriedade de uma coisa, e essa pessoa, então, assume sobre a coisa todos os direitos de domínio e posse.

Há respeitável doutrina que admite não só a ação de adjudicação “específica” do art. 166 da Lei nº 9279/96 como também a ação “genérica”:

“A ação de adjudicação prevista na atual Lei de Propriedade Industrial – LPI (as leis anteriores não acolhiam essa hipótese), que em nada se assemelha ao instituto da adjudicação no direito civil, é cabível em caráter alternativo à ação de nulidade de patente (art. 49) ou de registro de marca (art. 166), sempre que na aquisição de tais direitos **o adquirente tiver agido com má-fé**. Portanto, essa ação tem por objetivo pôr no lugar do usurpador a pessoa que tem direito à marca ou à patente, retirando-lhe a posse em favor do verdadeiro titular do direito formativo gerador do domínio.(grifos nossos)

Embora, como visto, o art. 166 da LPI faça referência ao art. 6 septies da CUP – Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, segundo a qual a adjudicação terá lugar nas hipóteses em que o agente ou representante do titular, sem autorização desse, pedir o registro da marca em nome próprio, nosso entendimento é o de que, não apenas nessas hipóteses, mas em todas as outras em que caracterizada ou **evidenciada a má-fé do adquirente**, será cabível a ação de adjudicação, em alternativa à ação de nulidade, se assim julgar conveniente o autor da ação. Esse entendimento também é esposado por especialistas como Gert Egon Dannemann e Lélío Denicoli Schmidt.” (grifo nosso)

⁴ “Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção”.

**DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira.
Comentários à Lei da Propriedade Industrial e
Correlatos, Rio de Janeiro, Renovar, 2001, pág. 315.**

Mesmo que se admita essa hipótese de ação de adjudicação de registro de marca, deve-se ter mente que, em uma ação cuja pretensão é a transferência da titularidade de um bem móvel (a marca registrada) de uma pessoa para outra, o pressuposto para a procedência do pedido é a nulidade do registro original, ou seja, o pedido foi concedido a quem não era o legítimo proprietário do bem móvel (art. 5º da Lei nº 9279/96), e mesmo que não se queira denominar essa ilicitude de *nulidade*, sob o argumento de que, se no caso específico do art. 166 a lei permite o pedido de adjudicação “alternativamente” e, sendo assim, também quanto à adjudicação “genérica” também não caberia falar em *nulidade*, a verdade é que o prazo de prescrição para esses casos também se submete ao disposto no art. 174 da Lei nº 9279/96⁵.

Conclui-se, portanto: tanto a ação de adjudicação prevista no art. 166 da Lei nº 9279/96 quanto a ação de adjudicação com base em violação de outras regras da Lei nº 9279/96⁶, pressupõem a nulidade do registro original, eis que foi concedido “em desacordo com as disposições desta Lei”⁷ e, sendo assim, o prazo de prescrição é único, ou seja, de 5 anos, conforme o art. 174 da Lei nº 9279/96.

Cabe, então, examinar a pretensão em função desse prazo, que é contado a partir da data da concessão do registro de marca.

Tendo sido fixado o objeto do processo, conforme decisão *supra*, os registros de marca de propriedade das 1ª e 2ª réis que autora pretende anular, total ou parcialmente, são os seguintes:

Registro nº	Depósito	Concessão	Marca	Classe
1. 818502860	31/5/1995*	23/12/1997	LG LG mista	9/50
2. 818502878	31/5/1995*	23/12/1997	LG mista	9/50
3. 818502916	31/5/1995*	23/12/1997	LG mista	9/30, 35 40
4. 818502924	31/5/1995*	23/12/1997	LG LG mista	9/30 35 40
5. 819590843	6/12/1996	3/8/1999	LG mista	9/45

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

⁶ Por exemplo, os incisos IV, XIII, XV, XIX, XXII etc.

⁷ Na dicção do *caput* do art. 165 da Lei nº 9279/96

6. 819590851	6/12/1996	3/8/1999	LG LG mista	9/45
--------------	-----------	----------	-------------	------

* com prioridade para 15/1/1995

Como a ação foi proposta em 31/5/2006, as pretensões estariam prescritas, pois o prazo final terminaria em 6/12/2001.

No entanto, a autora alega que, como se tratava a marca de sua propriedade notoriamente conhecida em seu ramo de negócios, o INPI não poderia conceder tais registros, eis que se aplicam as regras da Convenção da União de Paris (CUP), principalmente as seguintes:

“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.

(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.

(3) **Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé”.**

Pelo que consta da petição inicial, a autora alega má-fé das 1^a e 2^a rés ao depositar esses seis pedidos de registro de marcas, e o faz sob o argumento de que elas não poderiam desconhecer a existência da marca LG da autora (fls. 117/118) ao efetuar os depósitos, todos ocorridos nos anos de 1995 e 1996 (fls. 164/175).

A abrangência desse dispositivo convencional é tratada assim por doutrina autorizada:

“Foi o art. 6 *bis* o responsável pela introdução nos ordenamentos jurídicos da noção de marca notoriamente conhecida, bem como pela extensão da proteção de uma marca levando em consideração sua notoriedade.

A marca notoriamente conhecida excepciona o princípio da territorialidade das marcas, pois reconhece às marcas pertencentes a nacionais dos países membros da União proteção independentemente do registro”⁸.

Como efetivamente houve o registro da marca da autora (fls. 117/118), também ela goza da proteção prevista no referido artigo da convenção, especialmente a regra do item III, que afasta a proteção do prazo prescricional quando o ato que pretende desconstituir for eivado de má-fé. Conclui-se dessa forma para proporcionar tratamento idêntico, *unionista*, como diz a referida doutrina⁹, ao nacional que tem a marca registrada que perde o prazo para o ajuizamento da ação de nulidade, e essa perda, em tese, pode ser superada pela alegação de má-fé praticada por nacional de outro país que deposita o pedido de registro no Brasil e a marca é concedida.

Cabe então examinar se as 1^a e 2^a rés agiram de má-fé ao depositarem os pedidos de registros das seis marcas acima relacionadas.

Antes de tudo, convém definir o que seja má-fé, cabendo observar que a ilegalidade é, normalmente consequência da má-fé, isto é, sempre que, no campo da propriedade industrial, como em qualquer outro do Direito, se alguém age de má-fé provoca consequências que se situam no campo da ilicitude.

Mas pode ocorrer uma ilegalidade sem que haja má-fé. Por exemplo, por ocasião do exame do depósito, pode, por uma razão qualquer, não necessariamente má-fé, que o pedido não seja publicado (art. 158 da LPI) e seja concedido o registro sem que fosse aberta oportunidade para oposição. Ora, há flagrante ilegalidade, mas não decorrente necessariamente de má-fé. Pode, outrossim, ser concedido registro de marca com data posterior à da publicação do ato (art. 163); outra ilegalidade, não

⁸ Maitê Cecília Fabri Moro, *in* Direito de Marcas – Abordagem das marcas notórias na Lei nº 9279/96 e nos acordos internacionais, ed. Revista do Tribunais, São Paulo, 2003, p. 172.

⁹ Op.cit., p. 165, citando a autora doutrinadores franceses.

decorrente necessariamente de má-fé.

O que se quer salientar aqui é que a má-fé deve ser perquirida em função do estado do sujeito sobre o qual é-lhe imputada. Não fosse assim e se considerasse *toda* ilegalidade como má-fé, qual seria a função da regra do art. 174 da Lei nº 9279/96 (LPI) ou do art. 6 *bis* (2), da Convenção da União de Paris (CUP)?

Não há que se admitir palavras inúteis na lei. 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, essa perquirição quanto à existência ou não de má-fé pressupõe o fato comprovado da notoriedade da marca em defesa, ou seja, que a marca da autora era notoriamente conhecida em seu ramo de negócios nos anos de 1995/1996, matéria de fato, que remete às provas dos autos.

Resumindo, somente pode ser examinada a existência ou não de má-fé após ficar demonstrado que a marca da autora era notoriamente conhecida em seu ramo de negócios, *antes* mesmo de se aferir da possibilidade ou não de confusão, pois é de marca notoriamente conhecida que trata o art. 6º, *bis*, da Convenção da União de Paris (CUP).

A autora foi constituída em 1985 (fls. 61/65), sob o nome empresarial LG COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. Seu objeto social, inalterável até março de 1995, era o de “comercialização e representação de produtos eletrônicos em geral, notadamente na área de informática, computação, processamento de dados, telefonia e outros segmentos da área eletrônica, inclusive periféricos, produtos correlatos e suplementares, inclusive peças de reposição; comercialização e representação de produtos para escritório, tais como aqueles destinados a mecanização de rotinas de os suprimentos, disquetes, disco, fitas magnéticas, formulários contínuos e pre-impessos, móveis para computadores e periféricos e outros afins, inclusive peças de reposição; prestação de serviços técnicos de processamentos de dados para terceiros, elaboração manutenção de sistema, programas e projetos de processamento de dados.; prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e/ou corretiva de produtos eletrônicos em geral; serviços de consultoria sobre comércio exterior, pesquisas de mercado, planejamento empresarial e organização técnico-financeira de empresas e órgãos públicos e treinamento e cursos na área de processamento de dados e informática em geral” (fls. 61/62).

Em 1993 requereu o registro da marca nominativa LG, na classe 40, subitens 15, 32 e 34 (fls. 117/118). A classe 40 referia-se a SERVIÇOS não compreendidos nas classes 36, 37, 38, 39 e 41. Os subitens 15, 32 e 34 tinham a seguinte especificação: serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à exportação; serviços de auditoria contábil, contabilidade e de despachante em geral; serviços de análise e processamento de dados.

A atividade exercida pela autora até o depósito de sua marca resumia-se basicamente em representação de terceiro, produtor de equipamento de informática, no que respeita especificamente à instalação e manutenção desses equipamentos em empresas situadas, em sua grande maioria, no Estado de Goiás, conforme as notas fiscais de fls. 296/363 e o depoimento pessoal da autora às fls. 5711.

No depoimento de fls. 5711/5712 a autora diz que nesse período, por razões econômicas ligadas ao fim da reserva de mercado da informática, a empresa passou a atuar no desenvolvimento de *softwares* para gestão empresarial e que, até então, a principal fonte de receita da empresa provinha da atividade de manutenção dos equipamentos de informática. Nesse período, diz a autora, a situação financeira da empresa não estava boa.

Portanto, até meados da década de 1990 a autora atuou no mercado como representante comercial de terceiros, situados no Estado de São Paulo, e sua atividade consistia na instalação e manutenção de equipamentos de informática em empresas situadas, em sua grande maioria, no Estado de Goiás. Mas há prova nos autos de que a atividade de desenvolvimento de *softwares* para gestão empresarial já vinha sendo ensaiada pela autora desde o ano de 1991 (fls. 285/290).

Pelo que consta dos autos, houve uma virada importante na empresa autora, quando sua atividade principal passou a ser de desenvolvimento de sistemas de informática para gerenciamento da área de recursos humanos (RH).

Desenvolveu a autora um sistema totalmente integralizado de controle de folha de pagamento e outros serviços, denominado FPw. Essa guinada coincidiu com o depósito da marca em agosto de 1993 (fls. 117). Passou a autora a investir forte nessa nova atividade e, pelo que está nos autos, ficou conhecida *no ramo específico de desenvolvimento de softwares para gerenciamento de recursos humanos*.

Isso motivou até alteração, em março de 1995, de seu nome empresarial – agora LG INFORMÁTICA LTDA – e também do objeto social, conforme

fls. 89/91, que passou a ser: prestação de serviços técnicos de processamento de dados para terceiros, elaboração, modelagem e manutenção de sistemas, programas e projetos de processamento de dados; prestação de serviços de consultoria de informática, sobre comércio exterior, planejamento empresarial, organização técnico-financeira de empresas e órgãos públicos; treinamento e cursos na área de processamento de dados e informática em geral e comercialização de sistemas operacionais de apoio de rede e todos os tipos de programas e serviços disponíveis para informática”.

Os documentos de fls. 197/282 comprovam que a autora, por meio de seu sistema informatizado de gerenciamento de recursos humanos – FPw – alcançou notoriedade nesse ramo específico. Esses documentos remontam a meados de 1999 (fls. 282).

No depoimento pessoal de fls. 5711/5713 a autora reconhece que o ano de 1998 foi aquele em que a empresa firmou-se no mercado, embora fosse “conhecida desde 1996” (fls. 5712).

A 1ª testemunha da autora afirmou que “ouviu falar pela primeira vez da autora no final de 1998, quando exercia a atividade de gerente nacional de folha de pagamento do Carrefour Brasil; que nessa época a empresa tinha necessidade de centralizar a folha de pagamento dos empregados; que a empresa acabou por adotar os sistemas produzidos pelas autoras, chamado FPW, que a empresa autora foi citada como referência nessa área por colegas seus de outras empresas” (fls. 5716).

Isso coincide com o depoimento pessoal da autora (fls. 5712) e com as provas juntadas por ela às fls. 197/282 e 296/420. Deve-se observar que os demais documentos juntados pela autora referem-se períodos posteriores a 1998 (fls. 504/582 e 584/5058), de nenhuma utilidade para o exame da questão da existência ou não de notoriedade da autora na época em que as rés depositaram seus pedidos de registro (fls. 164/175).

Por todas essas provas, pode-se inferir que **antes do ano de 1998, a marca registrada da autora (fls. 117) não era notoriamente conhecida no ramo de informática, mais especificamente no ramo de desenvolvimento de softwares de gerenciamento empresarial.**

Se assim é, como das seis marcas que a autora pretende anular, a última foi concedida em agosto de 1999 (fls. 174), está prescrita a pretensão, não se aplicando, portanto, a regra do art. 6º, *bis*, da Convenção da União de Paris (CUP).

É oportuno observar que o mercado a que a autora denominou “ramo de informática” é demasiadamente amplo para se aferir competitividade apenas pelo fato de se utilizar equipamentos de informática.

Não se está aqui afirmando, por outro lado, que a autora es 1^a e 2^a rés competiam ou competem no mesmo mercado, disputando clientela. Essa questão será melhor examinada no processo conexo (nº 2006.51.01.520589-7). Mas para o que interessa e *este processo*, no qual exame da questão de fundo (nulidade das marcas das 1^a e 2^a rés e abstenção de uso) passa necessariamente pelo exame da ocorrência ou não da prescrição da pretensão da autora, e aí se insere a questão da notoriedade da marca, o que se decidiu até aqui basta. Nesse sentido a seguinte ementa:

“DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. ALEGAÇÃO DE MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. REGRAS DE PRESCRIÇÃO. COLIDÊNCIA NÃO VERIFICADA.

I - Se a marca caracterizadora da anterioridade impeditiva – APLICAV – não é notoriamente conhecida, não cabe aplicação a regra do art. 6º, bis, da Convenção da União de Paris, inclusive para fins de cômputo de qualquer prazo extintivo.

II – Ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre a data da concessão do registro que se pretende anular – APLIGRAF – e o ajuizamento da ação, há de ser reconhecida a prescrição (rectius: a decadência), na forma do art. 174 da Lei 9.279-96.

I

II *omissis*

IV – Apelação desprovida”.

(TRF-2 APELAÇÃO CIVEL – 405482, processo 2004.51.01.537238-0, rel. Des. Federal André Fontes, pub. DJU de 4/3/2008, p. 193).

Assim, por qualquer motivo que a autora pretenda anular as marcas números 818502860, 818502878, 818502916, 818502924, 818590843 e 8195908 e condenar as 1^a e 2^a rés a se absterem de usar as mesmas, utilizando os fundamentos legais referidos (art. 4º da Lei nº 8078/90, arts. 20 e 21 da Lei nº 8884/91, art. 124, incisos V, XIX e XXIII da Lei nº 9279/96, arts. 144, 165, 167, 173 e 175, também da Lei nº 9279/96, arts. 8º e 10º, *bis* da Convenção da União de Paris), a pretensão está prescrita.

Por todo o exposto, **julgo improcedentes os pedidos** de nulidade “de outras concessões supervenientes que discriminem produtos e serviços do ramo de informática em favor das 1ª e 2ª rés e, neste caso, alternativamente, a nulidade somente da parte nominativa dos citados registros”, bem como o pedido de “condenação da autarquia a indeferir e arquivar todos os pedidos de registro que tenham por objeto da marca LG ou assemelhadas na classe NCL 09 e em outras classes que discriminem produtos de informática”, com base no art. 269, I, do Código de Processo Civil; e **julgo improcedentes os pedidos** de nulidade total ou parcial dos registros de marca números 818502860, 818502878, 818502916, 818502924, 818590843 e 8195908, com base no art. 269, IV, do Código de Processo Civil, c/c com o art.174 da Lei nº 9279/96.

Condeno a autora a pagar honorários apenas às 1ª e 2ª rés, já que o INPI concordou com o pedido, no valor de R\$2.000,00 (dois mil reais), divididos em partes iguais de mil reais, bem como no reembolso das custas (fls. 52).

P.R.I.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2009.

GUILHERME BOLLORINI PEREIRA
Juiz Federal