

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5002068-46.2011.4.04.7001/PR
RELATOR : CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
APELADO : OZ DESIGN LTDA
ADVOGADO : JOÃO HENRIQUE CRUCIOL
INTERESSADO : OZ PROPAGANDA S/S LTDA
ADVOGADO : Karen Christine Nalin Sinnema Brito

EMENTA

PROPRIEDADE INTELECTUAL. REGISTRO DE MARCAS. AGRAVO RETIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

Legitimidade passiva do INPI mantida. Sucumbência para os réus mantida. Agravo retido e apelação improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 4a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, **negar provimento ao agravo retido e à apelação**, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 17 de novembro de 2015.

Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
Relator

RELATÓRIO

Esta apelação ataca sentença proferida em ação ordinária que discutiu sobre nulidade de marca registrada no INPI.

Os fatos estão relatados na sentença:

OZ DESIGN LTDA. ajuizou a presente ação ordinária contra OZ PROPAGANDA S/S LTDA. e o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, com pedido de antecipação da tutela, objetivando a nulidade do registro da marca OZ LONDRINA concedido em favor da primeira ré pelo INPI (registro nº 826.058.850, de 14/08/2007).

Defende a nulidade do registro nº 826.058.850 (OUT4 - evento1), de 14/08/2007, uma vez que teria sido concedido com violação às disposições legais, pois a Autora ostenta a expressão 'OZ' como nome desde 1983 e como marca desde 28/01/1986, o que lhe confere o direito de impedir que terceiros utilizem expressões idênticas ou semelhantes.

Sustenta que seu direito encontra amparo no artigo 8º da Convenção da União de Paris c/c o Ato Normativo nº 635, de 21/08/92, do INPI, que instituiu a aplicação dos artigos 1º ao 12 da CUP.

Afirma que o uso de marca que imite ou reproduza expressão característica de nome comercial alheio, proporciona confusão no mercado, principalmente quanto à procedência do artigos, produtos ou serviços.

Diz que o registro de marca lhe confere o direito ao uso exclusivo da expressão 'OZ' como marca, de acordo com o artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial. Aduz que a marca da Ré OZLONDRINA se trata de mera reprodução com acréscimo da marca OZ da Autora. Destaca, ainda, que ambas as empresas atuam no mesmo segmento mercadológico.

Acrescenta que a ré possui o nome de domínio www.ozpropaganda.com.br, utilizando, pois, da expressão 'OZ' para identificar-se no mercado. Narra, ainda, que na página da internet da Ré, constam as expressões 'OZ PROPAGANDA' e 'OZ'.

Assevera que o uso da expressão 'OZ' pela Ré implica em concorrência desleal. Enfatiza o artigo 4º, item VI, do Código de Defesa do Consumidor. Cita precedentes jurisprudenciais.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido no evento 3.

Regularmente citado, o INPI ofertou contestação no evento 15. Sustenta que a área técnica do INPI reconheceu no caso em questão a inegável afinidade mercadológica, caracterizando-se o risco da associação indevida, sendo procedentes as alegações com fulcro no inciso XIX do artigo 124 da LPI. Ressalta, também, a procedência do pedido do Autor quanto ao artigo 124, inciso V.

Narra que na fase administrativa do registro do Réu o Autor não apresentou impugnação conforme lhe permite a LPI. Todavia, aduz que tal fato não obsta o direito do Autor, haja vista que o ato constitutivo e o registro perante ao INPI são anteriores ao do Réu. Pediu para integrar a lide ao lado do Autor no polo ativo. Por fim, pugnou pela procedência da ação e a condenação do Réu.

A Ré PROPAGANDA S/S LTDA. apresentou contestação no evento 16. Aduz que a Autora não se insurgiu na via administrativa em momento algum durante o processo de registro. Complementa que apenas 2 anos após a concessão do registro, isto é, 6 anos após a comunicação oficial do pedido de registro da marca OZLONDRINA, notificou extrajudicialmente a Ré.

Assevera que as empresas atuam em regiões distintas, oferecendo serviços para públicos distintos. Afirma que a expressão 'OZ' é alusiva ao clássico infantil 'O maravilhoso feiticeiro de OZ', não possuindo, portanto, originalidade ou novidade, que assegure à Autora a exclusividade do uso do elemento nominativo 'OZ'. Destaca que há diferença na pronúncia das marcas. Colaciona entendimentos jurisprudenciais acerca da coexistência de nomes idênticos.

Impugnações às contestações no evento 19 (PET1 e PET2).

Na decisão do evento 21 foi indeferido o pedido do INPI para integrar o polo ativo da ação.

No evento 25 o INPI interpôs agravo retido em face da decisão proferida no evento 21.

A Ré PROPAGANDA S/S LTDA. apresentou documentos no evento 26.

Manifestação da parte autora no evento 33 e, do INPI no evento 34.

A sentença julgou procedente a ação (evento 36), assim constando do respectivo dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela Autora, a fim de decretar a nulidade do registro nº 826.058.580, da marca 'OZ LONDRINA', atribuído à Ré OZ PROPAGANDA S/S LTDA..

Condeno os Réus ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, pro rata, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Apela o INPI (evento 43), pedindo: (a) provimento do agravo retido para que o INPI seja integrado ao polo ativo do processo, uma vez que entende defender a posição da parte autora; (b) seja reformada a sentença quanto aos encargos processuais, uma vez que não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios de ação a que não deu causa.

Houve contrarrazões.

O processo foi incluído em pauta.

É o relatório.

VOTO

PROPRIEDADE INTELECTUAL. REGISTRO DE MARCAS. AGRAVO RETIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Legitimidade passiva do INPI mantida. Sucumbência para os réus mantida. Agravo retido e apelação improvidos.

Quanto ao agravo retido (evento 25), o INPI pretende integrar o processo no polo ativo, o que foi indeferido pelo juízo de origem, com estes fundamentos (evento 21):

A pretensão da parte autora também foi formulado em face do INPI, até porque, em caso de procedência da demanda, deverá o Instituto publicar a extinção da marca, conforme consta nos pedidos da inicial.

Além do mais, eventual pretensão em face do corréu deverá ser manifestada em nova demanda. Por essas razões, entendo que o INPI deve permanecer figurando no pólo passivo da demanda.

Ora, parece correto esse entendimento do juízo de origem, porque a ação está sendo ajuizada contra o INPI e contra o titular da marca que se pretende anulada.

Ainda que o INPI tenha reconhecido a procedência do pedido, isso não lhe permite ingressar o polo ativo da ação ao lado da parte autora, uma vez que somente adotou providências a partir do ajuizamento da ação.

Portanto, parece-me que o agravo retido não deve ser provido.

Quanto ao mérito, a discussão se resume à atribuição dos honorários advocatícios ao INPI e ao outro réu. O INPI entende que não deve ser responsabilizado pelos encargos da sucumbência em face do princípio da causalidade e pede seja afastada a respectiva condenação.

Entretanto, aqui deve prevalecer o princípio da sucumbência, respondendo não apenas o outro réu, mas também o INPI pelos encargos da sucumbência que são devidos à parte autora.

Nesses termos, já foi decidido pelo TRF4:

PROPRIEDADE INTELECTUAL. REGISTRO DE MARCAS. HIPÓTESES DO ART. 124 DA LEI Nº 9.279/1996. MARCA DE ENVOLVE SOBRENOME DE TERCEIROS. AGRAVO RETIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O art. 124, XV, da Lei 9.279/96 veda o registro de marca quando se tratar de "nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores." 2. No caso dos autos, a marca da parte ré envolve o sobrenome do ex sócio da empresa, devendo SER decretada a nulidade do registro nº 827283601 perante o INPI. 3. A Lei nº 9.279/96 estabelece que nas ações de nulidade de marca se tenha a intervenção do INPI (art 175, caput). É certo que o INPI, se não figurar como litisconsorte nessas ações, poderá intervir como assistente. Mas também é certo que o INPI, se

*deferiu o registro da marca e não adotou nenhuma providência no âmbito administrativo para corrigir eventual ilegalidade ou nulidade, há de figurar como réu da ação, pois somente assim a sentença poderá contra ele produzir efeitos. 4. No caso, como o pedido versa sobre a declaração de nulidade de registro de marca concedida pelo INPI, este possui legitimidade para figurar no pólo passivo da lide que ataca o ato administrativo por si praticado, ainda mais considerando que reconheceu o pedido da autora e não demonstrou nos autos que tomou as providências para a exclusão do registro. Agravo retido conhecido e negado. 5. **O princípio da causalidade reza que o ônus da sucumbência deve ser suportado pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. Logo, quem deve arcar com os ônus sucumbenciais não é apenas a empresa ré, mas também o INPI, que efetuou o registro equivocado, também dando causa ao ajuizamento da ação.** (TRF4, AC 5000386-51.2010.404.7208, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Candido Alfredo Silva Leal Junior, juntado aos autos em 02/10/2015)*

O que foi trazido nas razões de recurso não me parece suficiente para alterar o que foi decidido, mantendo o resultado do processo e não vendo motivo para reforma da sentença.

Ante o exposto, voto por **negar provimento ao agravo retido e à apelação.**

Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
Relator

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **7919618v6** e, se solicitado, do código CRC **E3B4E8A4**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Cândido Alfredo Silva Leal Junior

Data e Hora: 17/11/2015 16:35

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 17/11/2015
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5002068-46.2011.4.04.7001/PR
ORIGEM: PR 50020684620114047001

RELATOR : Des. Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JÚNIOR

PRESIDENTE : CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR

PROCURADOR : Dr. Juarez Mercante

APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
- INPI

APELADO : OZ DESIGN LTDA

ADVOGADO : JOÃO HENRIQUE CRUCIOL
INTERESSADO : OZ PROPAGANDA S/S LTDA
ADVOGADO : Karen Christine Nalin Sinnema Brito

Certifico que este processo foi incluído no Aditamento da Pauta do dia 17/11/2015, na seqüência 844, disponibilizada no DE de 04/11/2015, da qual foi intimado(a) o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a DEFENSORIA PÚBLICA e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 4ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E À APELAÇÃO.

RELATOR ACÓRDÃO : Des. Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JÚNIOR
VOTANTE(S) : Des. Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JÚNIOR
: Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA
: Des. Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE

Luiz Felipe Oliveira dos Santos
Diretor de Secretaria

Documento eletrônico assinado por **Luiz Felipe Oliveira dos Santos, Diretor de Secretaria**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **7981202v1** e, se solicitado, do código CRC **50356723**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Luiz Felipe Oliveira dos Santos
Data e Hora: 17/11/2015 19:42
