

*Uso indevido de marca comercial registrada no INPI. Ação rescisória. Improcedência.*

Ação Rescisória n. 2001.006.00025

Autor: *Agrícola Fraiburgo S/A.*

Réu: *Société des Produits Nestlé S/A e outro.*

Relator: *Des. Roberto Wider.*

*Rescisória. Ação de indenização por uso indevido de marca comercial registrada no INPI. Violação ao art. 78 da Lei n. 5.772/71. Eficácia e direito de uso exclusivo da marca. Alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual. Efeitos da decisão prejudicial. Limites da lide indenizatória. Improcedência.*

**PARECER**

Trata-se de ação rescisória proposta contra acórdão do 4º Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça, que conheceu e negou provimento a embargos infringentes opostos pela autora (fls. 143), confirmando a decisão da 3ª Câmara Cível, assim ementada (fls. 121):

*“Ação de indenização relativa a uso indevido de nome ou marca comercial. Proibição quanto ao uso do nome relacionado com o registro que está sendo discutido na esfera Federal. Inexistência de prejuízo no uso do nome Moça Fiesta pela ré que não se confunde com o nome Fiesta usado pela autora em produto diverso, de classificação diferente para inscrição no registro próprio, inexistindo razão para pagamento de qualquer indenização.”*

A autora é titular da marca Fiesta, registrada no INPI, na classe 35.10, que compreende bebidas, xaropes e sucos concentrados. Afirma que a primeira ré obteve registro da marca Moça Fiesta na classe 31, sub-itens 10/30, mas o mesmo foi cancelado pelo INPI. As rés tentaram novo registro, desta vez na classe 33, sub-itens 10/20, mas o pedido foi indeferido novamente, após impugnação da autora. Inconformada, a primeira ré ajuizou ação junto à 10ª Vara Federal, na qual obteve liminar suspendendo os efeitos do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro.

Alega a autora que a suspensão do ato que indeferiu o registro tem como efeito apenas o retorno do pedido à fase preliminar do processo registrário, permanecendo o mesmo depositado, sem que se complete a apreciação de sua viabilidade, nos termos dos arts. 77 ss. da Lei 5772/71. Desta maneira, afirma que as rés iniciaram a exploração de marca comercial sem o necessário registro. Ressalta ser a única titular da marca Fiesta, estando a mesma registrada há anos junto ao INPI.

Com base nestes argumentos, a autora propôs ação ordinária requerendo fossem as rés impedidas de utilizar a referida marca. Requereu também fossem as rés condenadas ao pagamento de *royalties* e de indenização por perdas e danos, pelo tempo em que a marca foi utilizada indevidamente. O pedido foi julgado improcedente em sentença confirmada pelo acórdão da 3ª Câmara Cível, cuja ementa encontra-se acima transcrita. Opostos embargos infringentes, os mesmos também tiveram o provimento negado. Contra esta decisão, proferida pelo 4º Grupo de Câmaras Cíveis, foi proposta a presente ação rescisória.

O pedido de rescisão assenta em dois fundamentos, quais sejam, decisão proferida por juiz absolutamente incompetente e violação de literal disposição de lei, previstos nos incisos II e V do art. 485 do CPC. Alega que a decisão rescindenda incorreu em erro de direito ao entender que a liminar concedida era suficiente para autorizar às rés a utilizar a referida marca, não observando as regras para a tramitação do processo administrativo de registro junto ao INPI (arts. 78 e 79, Lei 5772/71). Ressalta que, antes do registro no INPI, as rés não têm direito à utilização da marca e que o acórdão "atribuiu à fase preliminar do processo de registro eficácia registrária", violando o art. 59 da Lei 5772/71. Por fim, alega que a Justiça Estadual invadiu a competência da Justiça Federal ao incluir entre as razões de decidir matéria ligada ao mérito do indeferimento do registro por autarquia federal. A autora requer, além da rescisão do acórdão proferido pelo 4º Grupo de Câmaras, a prolatação de nova decisão pelo juízo rescisório.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido às fls. 255.

Contestação às fls. 218. Ressalta que já há sentença na ação proposta junto à 10ª Vara Federal, confirmando a liminar que suspendeu os efeitos do ato administrativo que indeferiu o registro da marca Moça Fiesta e decidindo pela não colidência entre a marca das rés e a marca da autora. Afirma que não houve erro de direito, uma vez que a liminar concedida para evitar dano irreparável não pode ser desprovida de eficácia, fazendo apenas com que o pedido de registro permanecesse depositado junto ao INPI, e permanecendo a impossibilidade das ora rés utilizarem sua marca. Desta maneira alega não ter ocorrido violação à literal disposição de lei. Alega que a liminar foi concedida de acordo com os pressupostos legais e afastou o único óbice ao registro de sua marca, ressaltando que o pedido de registro foi viabilizado pelo INPI em 1990, conforme publicação na RPI nº 1011.

Sustenta que o acórdão rescindendo não invadiu a competência da Justiça Federal ao reconhecer a evidente inexistência de confusão entre as marcas amparado em decisão liminar da própria Justiça Federal, confirmando a licitude da atuação das rés. Por fim, alega impossibilidade jurídica do pedido da autora, pois o seu reconhecimento desconstituiria liminar e sentença proferidas no âmbito da Justiça Federal. Destaca que sua atuação é lícita, pois amparada por liminar e sentença judicial.

A autora apresentou réplica às fls. 266, insistindo na tese deduzida na inicial e atacando a decisão proferida pela Justiça Federal. Alega também que o art 65 da Lei 5772/71 proíbe o registro de marca que seja reprodução de outra com acréscimo, de modo que, nestes casos, a lei presume confusão entre as marcas, sendo tal presunção absoluta.

Sem provas a produzir, as partes se manifestaram em alegações finais às fls. 335 e 340.

É o relatório.

Presentes os pressupostos da rescisória, tendo sido comprovados o trânsito em julgado do acórdão (fls. 28), sua tempestividade e o depósito do art. 488, II do CPC (fls. 168).

A autora postula não apenas a rescisão do julgado, mas também a prolação de nova decisão, acolhendo o pedido formulado na ação originária, quais sejam, cessar o uso da marca pelas rés, a condenação ao pagamento de *royalties*, bem como indenização pelos prejuízos causados pelo uso indevido da marca. Tanto no juízo rescindendo quanto no juízo rescisório não merecem prosperar as pretensões.

Não vislumbro a alegada violação aos dispositivos do Código da Propriedade Industrial, ora revogado. A censura que a autora dirige à decisão rescindenda, na verdade, se refere à decisão da 10ª Vara Federal que julgou procedente as ações cautelar e ordinária propostas pela Nestlé, acolhendo o pedido de concessão do registro. Se tal deferimento poderia ou não decorrer da anulação do ato administrativo que lhe foi desfavorável, é questão a ser apreciada em sede própria, e não autoriza a rescisão do julgado.

Não se verifica tampouco a alegada invasão da competência da Justiça Federal pois, embora a decisão rescindenda tenha analisado o mérito do ato administrativo de indeferimento do pedido de registro da marca, o fez para verificar se havia ou não prejuízo para a autora pelo uso desta pelas rés. Impossível seria decidir o pleito indenizatório sem analisar se a marca *Moça Fiesta* colidia com a marca *Fiesta* ou não, pois só na primeira hipótese estaria configurado a causa de pedir, fundamento da pretensão deduzida.

A decisão rescidenda, às fls. 143, julgou improcedente o pedido sob duplo fundamento, qual seja, porque entendeu não haver prejuízo e também porque a utilização da marca “decorre de autorização judicial”, sendo, portanto, legítima, sendo certo que a correção desta liminar, posteriormente tornada

definitiva, é questão estranha aos limites da lide e fora da competência da Justiça Estadual.

Tal circunstância, aliás, foi expressamente referida no acórdão, o qual destacou que “se as embargadas, diante de decisão judicial legítima, específica, que está em vigor e lhes favorece, estão usando a marca “MOÇA FIESTA”, à Justiça Estadual, no caso, apenas cabe decidir sobre se o uso de tal nome do produto ou marca causa prejuízo à embargante” (fls. 144).

O aresto, permita-se frisar, não versa sobre o mérito do ato administrativo federal, tendo analisado a questão da colidência apenas para verificar a existência de prejuízo, como razão de decidir. Não resta dúvida de que o juízo estadual é competente para dizer se a conduta é lícita e se há prejuízo indenizável. Assim, tampouco será aplicável à espécie o art. 485, II do CPC, não se verificando a afirmada incompetência do juízo prolator da decisão rescindenda.

Assiste inteira razão às rés quando afirmam que a autora “ela sim pretende com esta rescisória invadir a competência da Justiça Federal”, pois o acolhimento do pedido formulado na ação originária, consistente na obrigação de não utilizar a marca Moça Fiesta, é o inverso daquele que a própria autora afirma não poder ser debatido na esfera estadual, a ensejar a rescisão do julgado.

Por todo o exposto, o Ministério Público opina pelo conhecimento da rescisória, e pela sua improcedência.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2001.

HELOISA CARPENA VIEIRA DE MELLO  
Procuradora de Justiça  
Assistente

De acordo.

LUIZ SERGIO WIGDEROWITZ  
Assessor-Chefe da Assessoria Cível

Aprovo.

JOSÉ MUIÑOS PIÑEIRO FILHO  
Procurador-Geral de Justiça