

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 341.670 - PR (2013/0145434-6)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AGRAVANTE : TRANSATLÂNTICA CONTAINERS E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : ANDRE LUIZ BETTEGA D'AVILA - PR031102
RENÉ TOEDTER E OUTRO(S) - PR042420
AGRAVADO : TRANSCONTAINER DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : MARCOS HERIBERTO HOLTZ E OUTRO(S) - SC004892

DECISÃO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TRANSATLÂNTICA CONTAINERS E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA, doravante TRANSATLÂNTICA CONTAINERS, contra decisão exarada pela il. Presidência do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR), que inadmitiu o recurso especial.

Cuidam os autos, na origem, de "*ação de cominatória c/c perdas e danos e lucros cessantes*" proposta por TRANSCONTAINER DO BRASIL TRANSPORTES LTDA contra TRANSATLÂNTICA CONTAINERS.

O il. Magistrado julgou procedente o pedido (sentença às fls. 163/168).

Diante disso, TRANSATLÂNTICA CONTAINERS interpôs apelação, a qual foi desprovida pelo eg. TJ-PR, nos termos do v. acórdão, assim ementado (fls. 229/230):

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES - INTERVENÇÃO INPI - DESNECESSIDADE - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - MARCAS DE CLASSES DISTINTAS - LIMITAÇÃO AO USO - MULTA DIÁRIA DEVIDAMENTE APLICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A intervenção obrigatória do INPI e a competência da Justiça Federal ocorre somente nas ações de nulidade do registro de marca, quando tratar-se de suspensão do uso da marca competente a Justiça Estadual para julgamento do feito.

2. Havendo prova documental suficiente tratando-se de matéria exclusivamente de direito, inútil a produção de prova testemunhal, autorizando o julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

3. *Em relação à prescrição, tratando-se de ação cominatória para suspensão de uso de marca e não se de ação de anulação de registro o termo inicial da prescrição pressupõe o conhecimento da utilização indevida da marca.*

4. *'Apelação Cível - Conflito entre marca e nome comercial semelhantes utilizados no mesmo ramo de atividades - Globalvest e Globalinvest - Gonjugação de palavras genéricas - Ausência de marca comum - Confusão entre os consumidores - Direito de exclusividade conferido à empresa detentora do registro mais antigo - Princípio da anterioridade - Reparação civil - Prescrição - Termo 'a quo' - Ciência inequívoca da ofensa ou do dano aos direitos marcários - Danos materiais não comprovados - Danos morais devidos'.*

(TJPR. AC 0453085-8, 18 CCív., rel. Des. Ruy Muggiati, j. 13/02/2008)

5. *Admissível a aplicação de multa diária pelo descumprimento de ordem judicial."*

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (acórdão às fls. 258/264).

Inconformada, TRANSATLÂNTICA interpôs recurso especial, com fulcro no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da CF/88, no qual alega do art. 109, inciso I, da CF; dos arts. 13, 142, inciso II, e 173 da Lei n.º 9.279/96; e do art. 269, inciso IV, do CPC/73.

Como dito, o apelo nobre foi inadmitido às fls. 327/331.

Irresignada, TRANSATLÂNTICA CONTAINERS manejou o presente agravo em recurso especial refutando os fundamentos da decisão que inadmitiu seu apelo nobre.

Não foi apresentada contraminuta (certidão de fl. 374).

É o relatório. Decido.

Cumprе salientar que o presente recurso será examinado à luz do Enunciado 2 do Plenário do STJ: *"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".*

A irresignação merece prosperar quanto ao art. 173 da lei n.º 9.279/96 e art.

269, inciso IV, do CPC/73.

Sob as referidas ofensas, afirma a agravante que a demanda em que se pretende a abstenção do uso de marca exige a intervenção do INPI e, por conseguinte, a competência para apreciá-la seria da Justiça Federal.

O eg. TJ-PR, por seu turno, rechaçou a tese suscitada pela agravante, sob o fundamento de que o art. 175 da Lei n.º 9.279/96 restringe-se às hipóteses de nulidade da marca sem abranger, portanto, aquelas em que se pleiteia a mera suspensão do seu uso. À título elucidativo, colacionam-se os seguintes trechos do v. acórdão estadual (fls. 233/236):

"Inicialmente não há que se falar em necessidade de Intervenção do INPI e que a ação é de competência da Justiça Federal.

Afirma o apelante que, nos termos do art. 175 da Lei 9.279/96, as ações de limitação do uso de marca a intervenção do INPI passou a ser obrigatória. Entretanto, não é o que se compreende da leitura do referido artigo:

(...)

Observa-se que a intervenção obrigatória do INPI e a competência da Justiça Federal somente ocorrem nas ações de nulidade do registro de marca. Sendo o registro de marcas efetuado pelo INPI por óbvio que para anular tal registro o órgão deverá intervir. Entretanto, a presente ação não tem o objetivo de decretar a nulidade do registro, e sim suspender o uso pela apelante de marca pertencente à apelada. Deste modo, a competência permanece com a Justiça Estadual e não existe obrigatoriedade de intervenção do INPI.

(...)

Não havendo interveniência do INPI na lide também não há de se transferir a competência para a Justiça Federal, veja-se:"

(...)

Assim, não assiste razão à apelante ao pretender a interferência obrigatória do INPI e a competência da Justiça Federal para os autos."

Com efeito, a Segunda Seção deste Sodalício, no Tema Repetitivo n.º 950, firmou a seguinte tese: "(...) 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".

No inteiro teor do voto, destacou-se que o pedido de inibição do uso da marca decorre do exegese do art. 173 da Lei n.º 9.279/96, sendo, portanto, uma

consequência lógica da nulidade do registro. Dessa forma, concluir no sentido de que o pedido de suspensão da marca poderia ser feito na Justiça estadual, numa interpretação literal de que a Justiça federal apenas apreciaria o pedido de nulidade, deturparia a lógica busca pelo legislador. Com efeito, o pedido de suspensão impediria, do mesmo modo, o uso da marca pelo seu legítimo detentor. Nesse contexto, assim como o pedido de nulidade, o pedido de suspensão do uso também exige a intervenção do INPI, cuja competência será da Justiça Federal.

À título elucidativo, colacionam-se os seguintes trechos do voto proferido no Resp. 1527232/SP, afetado no Tema n. 950:

"Cumpre anotar, por oportuno, em que pese as ácidas ponderações minoritárias da doutrina acerca do art. 175 da LPI, no sentido de que a lei infraconstitucional não pode conduzir ao estabelecimento de competência da Justiça Federal. Na verdade, segundo entendo, esse ponto prevaleceria se constituísse providência desarmônica com a Constituição Federal.

No entanto, respeitado entendimento contrário, o art. 175 da LPI não cria

competência nova para a Justiça Federal.

A previsão legal infraconstitucional, inequivocamente, como consignado por amici curiae e pelo Ministério Público Federal, também se extrai da própria exegese do artigo 109, I, da Constituição Federal, ao prever que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e do Trabalho.

Embora não seja a situação dos autos, mutatis mutandis, o Supremo Tribunal Federal já enfrentou a questão do pretenso afastamento das regras de definição de competência da Justiça Federal pelo art. 2º da LACP. A conclusão da Suprema Corte foi a de que a Justiça Federal também tem competência funcional e territorial sobre o local de qualquer dano, circunstância que torna as regras constitucionais de definição de sua competência rigorosamente compatíveis e harmônicas com aquelas previstas na disposição infraconstitucional.

A ementa do acórdão do STF é a seguinte:

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I E § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 2º DA LEI Nº 7.347/85. O

dispositivo contido na parte final do § 3º do art. 109 da Constituição é dirigido ao legislador ordinário, autorizando-o a atribuir competência (rectius jurisdição) ao Juízo Estadual do foro do domicílio da outra parte ou do lugar do ato ou fato que deu origem à demanda, desde que não seja sede de Varas da Justiça Federal, para causas específicas dentre as previstas no inciso I do referido artigo 109. No caso em tela, a permissão não foi utilizada pelo legislador que, ao revés, se limitou, no art. 2º da Lei nº 7.347/85, a estabelecer que as ações nele previstas "serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa". Considerando que o Juiz Federal também tem competência territorial e funcional sobre o local de qualquer dano, impõe-se a conclusão de que o afastamento da jurisdição federal, no caso, somente poderia dar-se por meio de referência expressa à Justiça Estadual, como a que fez o constituinte na primeira parte do mencionado § 3º em relação às causas de natureza previdenciária, o que no caso não ocorreu. Recurso conhecido e provido.

(RE 228955, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 10/02/2000, DJ 24-03-2001 PP-00070 EMENT VOL-01984-04 PP-00842 REPUBLICAÇÃO: DJ 14-04-2000 PP-00056 RTJ VOL-00172-03 PP-00992)

De fato, quanto ao pedido de abstenção (inibição) do uso da marca, dúvida não há quanto à competência da Justiça Federal, até por decorrência expressa do artigo 173 da LPI, sendo a abstenção de uso uma decorrência lógica da desconstituição do registro sob o fundamento de violação do direito de terceiros. Cumpre ao juízo Federal 'analisar o pedido de abstenção de uso tão somente nos estritos limites daquilo que compõe o registro marcário anulando, relegando para a Justiça Comum todo e qualquer aspecto relacionado ao conjunto-imagem (trade dress)'. (Instituto Danemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à lei da propriedade industrial. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 392-393)

Nesse passo, convém, ainda, sublinhar que os arts. 292, § 1º, inc. II, do CPC/1973 e o art. 327, § 1º, II, do CPC/2015 estabelecem que é requisito de admissibilidade da cumulação de pedidos, em único processo, a competência do mesmo juízo para deles conhecer." (g.n.)

Assim, forçoso reconhecer que o presente apelo merece prosperar a fim de

Superior Tribunal de Justiça

reconhecer a necessidade de intervenção do INPI no feito e, assim, determinar a competência da Justiça Federal para o presente feito.

Nesse cenário, devido ao provimento do recurso especial relativo à competência, resta prejudicada a análise das demais matérias de mérito invocadas.

Diante do exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial para, reconhecida a necessidade de intervenção do INPI, anular o presente processo e fixar a competência da Justiça Federal para apreciar o feito.

Publique-se.

Brasília (DF), 28 de novembro de 2019.

MINISTRO RAUL ARAÚJO
Relator