PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª. REGIÃO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
MINUTA DE JULGAMENTO FLS.

*** QUINTA TURMA ***

ANOTAÇÕES: AGRAVO RET.
2001.03.99.030673-4 705954 AC-SP
PAUTA: 04/09/2006 JULGADO: 04/09/2006 NUM. PAUTA: 00130

RELATOR: JUIZ CONV. ERIK GRAMSTRUP
PRESIDENTE DO ÓRGÃO JULGADOR: DES.FED. ANDRE NABARRETE
PRESIDENTE DA SESSÃO: DES.FED. ANDRE NABARRETE
PROCURADOR(A) DA REPÚBLICA: Dr(a). ROBÉRIO NUNES DOS ANJOS FILHO

AUTUAÇÃO

APTE : BACARDI MARTINI DO BRASIL IND/ E COM/ LTDA
APDO : IRMAOS CONTE LTDA
APDO : Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI

ADVOGADO(S)

ADV : PETER DIRK SIEMSEN
ADV : GERT EGON DANNEMANN
ADV : LANIR ORLANDO
ADV : ROMEU GUILHERME TRAGANTE

SUSTENTAÇÃO ORAL

DR. RODRIGO ROCHA DE SOUZA.

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, à unanimidade, não conheceu do agravo retido, nos termos do voto do relator.
A Turma, à unanimidade, considerou ser competente a Justiça Federal para conhecer e julgar a causa e, legítima a participação do INPI, na lide, nos termos do voto do relator, sendo que a DES.FED. SUZANA CAMARGO acompanhou o relator pela conclusão.
A Turma, à unanimidade, reconheceu a validade da sentença, apesar de ela ter ingressado no mérito, nos termos do voto do relator.
A Turma, por maioria, reconheceu a legitimidade da autora, nos termos do voto do relator, acompanhado pelo voto da DES.FED. SUZANA CAMARGO, vencido o DES.FED. ANDRÉ NABARRETE que entendia ser a autora parte ilegítima para propor a nulidade dos registros.
A Turma, por maioria, entendeu no sentido de reformar a sentença que declarou a ilegitimidade ativa "ad causam" e determinou o retorno dos autos a juízo "a quo" para prosseguimento do julgamento, nos termos do voto do relator, acompanhado pelo voto do DES.FED. ANDRÉ NABARRETE, vencida a DES.FED. SUZANA CAMARGO, que entendia da total aplicação do artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, julgando-se o feito, no

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
MINUTA DE JULGAMENTO FLS.

*** QUINTA TURMA ***

ANOTAÇÕES: AGRAVO RET.
2001.03.99.030673-4 705954 AC-SP
PAUTA: 04/09/2006 JULGADO: 04/09/2006 NUM. PAUTA: 00130

mérito, imediatamente e, declarará por escrito seu voto.

Votaram os(as) DES.FED. SUZANA CAMARGO e DES.FED. ANDRE NABARRETE.

_____
VALDIR CAGNO
Secretário(a)

PROC. : 2001.03.99.030673-4 AC 705954
ORIG. : 9107073399 /SP
APTE : BACARDI MARTINI DO BRASIL IND/ E COM/ LTDA
ADV : PETER DIRK SIEMSEN
ADV : GERT EGON DANNEMANN
APDO : IRMAOS CONTE LTDA
ADV : LANIR ORLANDO
APDO : Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI
ADV : ROMEU GUILHERME TRAGANTE
RELATOR : JUIZ FEDERAL ERIK GRAMSTRUP / QUINTA TURMA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR JUIZ FEDERAL ERIK GRAMSTRUP:

MARTINI &ROSSI LTDA., posteriormente BACARDI MARTINI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (fl. 897) ajuizou esta ação **anulatória e obstativa de registros** junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial contra IRMÃOS CONTE LTDA., alegando, em síntese, que a ré, abusivamente e com violação de direito obteve as seguintes concessões:

REGISTRO Nº	MARCA	DATA DA CONCESSÃO
810827573	RÓTULO VERMOUTH BRANCO	29.10.1985
006669956	CONTINI (NOMINATIVA)	25.04.1988
007164181	RÓTULO CONTINI DRY	10.05.1990
811435784	RÓTULO CONTINI TINTO	12.12.1986
812632710	CONTRA-RÓTULO CONTINI	07.06.1988
812632729	CONTRA-RÓTULO CONTINI	05.12.1989

Pretende, também **impedir** a efetivação dos registros nºs:

- 814506070 – depositado em 02.11.88.

- 814506089 – depositado em 02.11.88.

- 814751202 – depositado em 03.04.89.

- 814774415 – depositado em 03.05.89.

- 815438052 – depositado em 29.03.90.

Afirma que a ré buscou intencionalmente junto ao INPI o registro da denominação, do logotipo e da rotulagem do vermute CONTINI, sem observar o comportamento escorreito do empresário que busca identificar seus produtos, mormente quando misturados em prateleiras acessíveis ao público consumidor.

Segundo alega, a parte ré imitou dolosamente todos os sinais distintivos de maneira a gerar denominação, logotipo e rotulagem claramente confundíveis com as do vermute MARTINI, nas suas modalidades *Bianco*, *Tinto* e *Dry.*

Ressalta que a ré, contando com a omissão do INPI logrou registrar os registros mimetizantes das marcas MARTINI, de seu uso exclusivo no Brasil, garantido pela Constituição Federal e pela Lei nº 5.772/71.

Os registros das marcas – ainda segundo a parte autora - foram usados como meios idôneos para o desvio de clientela e para o locupletamento sem causa da ré, desde 1976, quando esta decidiu lançar seu vermute.. Em vez de valer-se do nome CONTE, patronímico dos fundadores e elemento nuclear da sua razão social e rotulagem de sua criação, teria ao mesmo tempo lesado os concorrentes (ao imitar-lhes as marcas e os produtos) e a clientela (ao induzi-la em confusão) (fls. 5/6)".

Descreve a atitude da ré, nos seguintes termos (fls. 6/8):

"a) Usou marca nominativa IMITATIVA da marca notória, afamada, líder de mercado MARTINI, usando denominação dolosamente estruturada com a mesma cadência fonética (a terminação TINI absorve a total cara prosódica das duas palavras) e gráfica (igual número de letras e idêntica apresentação gráfica - logotipo).

b) Dita postura desleal não restringiu-se a caracterização da concorrência desleal em agressão à Autora mas traduziu uma vocação sistemática e irresistível para locupletar-se às custas dos esforços alheios, imitando uma série de outros produtos prestigiados quais:

- Bitter CAMPARI (vitimado pelo lançamento do Bitter RIVARI).

- Bitter CYNAR (idem pelo Bitter RIVAR).

- Amargo UNDERBERG (idem pelo Bitter ROSEMBERG).

c) Utilizou-se desde logo de rótulos para seus produtos:

Vermouth Contini-Branco, Tinto e Dry, imitativos dos concorrentes Vermouth MARTINI-Bianco, Tinto e Dry.

d) Usou uma série de expedientes tendentes a ilaquear a boa-fé do consumidor induzindo-o a enxergar na linha de produtos da Ré, alguma origem ou conotação italiana, para desfrutar do mesmo prestígio mercadológico dos produtos da Autora reconhecidamente desenvolvidos, formulados e ambientados na Itália (Piemonte).

d/1 – ao invés de denominar CONTINI-Branco o seu vermouth, conforme consta do rótulo aprovado pelo Ministério da Agricultura em 1978 (Anexo XXVII), passou a usar a expressão italiana BIANCO, totalmente descabida, impertinente e maliciosa, por ser o produto da Ré genuinamente brasileiro, oriundo de fórmula aqui desenvolvida.

d/2 – O rótulo aprovado não prevê dita denominação BIANCO no seu corpo, entretanto o rótulo em uso pela ré a introduziu em substituição a Branco e além disso como prova definitiva da má-fé que inspira e impregna todos os atos empresariais da Ré, a incluir numa Tarja diagonal, em destaque, exatamente como passou a fazê-lo a Autora.

d/3 – No rótulo do Vermouth Contini tinto (...) nota-se a inscrição "Grande marca desde 1947" o que corresponde a uma falsa publicidade já que a sociedade Ré foi instituída em 1965 e que a linha Vermouth Contini foi lançada em 1976 o que torna inverídica e desleal e alusão ao ano de 1947 como forma de angariar prestígio imerecido.

d/4 – No colarinho que envolve o gargalo das garrafas, a ré imita descaradamente todos os dizeres e a imagem dos colarinhos dos produtos da Autora onde se lê:

(A garantia dos nossos produtos MARTINI &ROSSI), UTILIZANDO IGUAL FRASE 'a GARANTIA DE NOSSOS PRODUTOS – Casa DI CONTI' fazendo assim, dolosamente alusão a uma inexistente Casa 'DI CONTI" (de clara conotação peninsular) sempre para induzir em erro o consumidor".

Realça que o sistema das relações de concorrência se encontra circunscrito ao universo da livre iniciativa e que, para a harmonia dos interesses em jogo, fixam-se normas que visam precipuamente à satisfação de duas exigências básicas, a uma a proteção ao esforço criador do empresário, como estímulo ao desenvolvimento e, a duas a salvaguarda dos interesses do consumidor.

Discorre sobre o princípio da concorrência leal, invoca a doutrina de Gama Cerqueira, e afirma que o ordenamento jurídico vigente foi concebido para oferecer base legal para a aquisição e conservação da propriedade imaterial.

Descreve o histórico do grupo empresarial MARTINI, criado na metade do século XIX (1847), quando, então, passou a produzir seus vinhos e faz a relação das propriedades principais sobre as marcas *Vermouth Martini* do *Grupo Martini – Internacional.*

No Brasil, informa, o Grupo Martini chegou em 1952, com a constituição da sociedade autora.

O vermute *MARTINI,* há muito era comercializado através de importações, até aquela data, quando, em função do êxito comercial, foi iniciada a produção local. Ademais, passou a produzir, revender ou a fabricar sob licença uma série de outros produtos, quais sejam: aperitivo St. Raphael, Vodka Baikal e Eristoff, Gin Borsford, Whisky Tiller's Club e Bell's, Licores Strega, Cointreau, Regnier e diversos vinhos (Asti Spumante).

Sustenta que na qualidade de licenciada exclusiva é legítima usuária das marcas pertencentes ao Grupo Martini, e portanto diretamente interessada em anular os registros da ré, relativos à marca CONTINI, introdutiva de confusão no mercado e desvio fraudulento da clientela.

Afirma que a marca MARTINI acha-se devidamente protegida no

Brasil sob diversas formas gráficas e em associação com diferentes produtos (total de 27 registros), basicamente da seguinte forma:

Reg. Nº 006459536 *palavra MARTINI*.

Reg. Nº 800124367 *rótulo Branco*.

Reg. Nº 003328716 *rótulo.*

Reg. Nº 002816261 *rótulo Dry.*

Ditos registros, afirma, lhes garantem como licenciada e concessionária exclusiva o uso de:

a) **nome (palavra) MARTINI**, podendo impedir o uso, por concorrentes, de denominações que imitem gráfica ou foneticamente dito nome (ex vi do art. 65 in 17 do CPI e do art. 178 parág. Único do DL 7.903/45).

b) **logotipo MARTINI,** conforme aparece no campo superior de todos os rótulos, e

c) **conjuntos gráficos** (cores e desenhos) na sua aparência global, vista a distância) dos rótulos de Vermute “Bianco”, vermute “Dry”, vermute Tinto e Vermute “Rosé”.

Discorre sobre a atuação da ré no mercado de bebidas, no âmbito do qual, surgiram os seguintes produtos;

- Vermutes CONTINI

- Bitter RIVARI

-Amargo ROSEMBERG

- Amargo RIVAR.

Diz, em sua inicial, que Irmãos Conte Ltda, fundada em 1965, somente em 1990 buscou proteção para a marca CONTE, com o pedido n. 815.413.122, o que denucia a intenção de criar confusão, mediante o uso de sinais distintivos (marcas, denominações e aparência gráfica da rotulagem) evocativos e imitativos daqueles notoriamente usados por concorrentes, visando o desvio desleal da clientela (art. 178, III e seu parágrafo único do DL 7.903.

Informa que desde o ano de 1976, quando a ré buscou pela primeira vez a proteção da denominação CONTINI, o grupo Martini vez se opondo sistematicamente à dita pretensão, intervindo de maneira formal e reiterada junto ao INPI, sempre argüindo a impossibilidade do registro como marca

do nome CONTINI e dos rótulos Vermute Contini, sucessivamente depositados.

Sustenta que a concessão dos registros resultou de falha do serviço, sacrificando princípios que informam o Direito Concorrencial.

Discorre sobre a Convenção de Paris, sobre a notoriedade da marca MARTINI no Brasil e afirma que á ré , deslealmente, vem lançando sistematicamente produtos com marcas que IMITAM as marcas afamadas de terceiros.

Traça paralelo entre as marcas *Vermouth Martini* e *Vermouth Contini*, afirmando que são facilmente confundíveis nas prateleiras de supermercados, e afirma que é inegável a má fé da ré.

Aponta pesquisa de mercado como prova do desvio de clientela, gerada pela confusão dos produtos, aponta os dispositivos de normas nos quais se fundamenta o direito de anulabilidade dos registros da ré e sustenta a imprescritibilidade de sua pretensão em face da evidente má-fé da ré.

Cita doutrina e precedentes em defesa de sua tese, fala sobre conflito mercadológico decorrente da comprovada confusão entre os produtos e pede a procedência da ação, com a anulação de todos os Registros da Marca Contini nominativa ou mista na classe 35 (bebidas alcoólicas) já concedidos à ré e os que vieram eventualmente a sê-lo até a conclusão desta ação.

Juntou os documentos de fls. 88/96.

Citada, a ré ofereceu a contestação de fls. 128/167, na qual argüiu **prejudicial de prescrição e decadência** , levando em consideração que a própria autora, afirma que desde o ano de 1976 o grupo Martini vem se opondo à sua pretensão de obter os registros, de modo que o prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 98 do Código de Propriedade Industrial , já havia sido ultrapassado quando da propositura da ação.

Sustenta a **ilegitimidade ativa de parte**, tendo em vista que a autora, embora licenciada para o uso das marcas da *TRADALL S/A* no Brasil, não está legitimada para ajuizar a presente ação.

No mérito, sustenta seu direito de preservação dos registros, tendo em vista a **coexistência de diversas marcas foneticamente semelhantes e com pouca distinção gráfica**, tanto no País de origem da marca MARTINI, como no Brasil, citando, como exemplos as marcas CINZANO, CORTEZANO, PAIZANO, FORESTIER, DUVALIER, WALITA, MELITTA.

Cita precedentes em defesa de sua tese e aponta a autora como litigante de má-fé.

Com sua contestação, juntou os documentos de fls. 168/259.

A autarquia federal, também citada para os termos da ação apresentou contestação às fls. 301/312, pedindo, preliminarmente, que seja

admitida como assistente.

Argüi a ocorrência da prescrição e pede a improcedência da ação, dizendo que, no que tange à adoção do sufixo "-TINI" pela ré, em acréscimo adaptado a 'CONTE", é comum, no âmbito da indústria e comércio de bebidas, a adoção de vocábulos e/ou prefixos/sufixos que, de algum modo, façam lembrar o idioma italiano.

Sustenta que no setor de bebidas chamadas aperitivos/licores, tornou-se, por assim dizer, praxe fazer crer que o produto guarda a excelência dos similares originários da Itália, afamado e reconhecido berço de qualidade.

No entanto, afirma, a escolha de tal tipo de marca, evocando o idioma do país melhor produtor acaba por torná-la "fraca", por se compor de vocábulos/sufixos de uma mesma "linhagem".

Sobre as contestações apresentadas, manifestou-se a autora (fls. 320/324 e 342/360).

Novas manifestações das partes e novos documentos vieram aos autos.

Foi interposto agravo retido contra despacho que rejeitou as preliminares arguidas em contestação (fls. 462/468).

Às fls. 510/552 foi juntado o laudo pericial, instruído com as ilustrações de fls. 553/565.

O assistente técnico da ré Irmãos Conte Ltda., ofertou seu trabalho às fls. 570/597, também instruído com ilustrações (fls. 598/ e documentos (fls. 598/606).

O assistente técnico indicado pela autora apresentou seu laudo às fls. 614/637.

Às fls. 667/676 o perito judicial respondeu quesitos complementares.

A autora manifestou-se às fls. 684/694, com os documentos de fls. 695/771.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (fl. 786), decisão que se sujeitou ao recurso de agravo de instrumento, indeferindo-se o efeito suspensivo e que por fim foi julgado prejudicado.

Às fls. 956/996 sobreveio a sentença, que julgou ser o INPI parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação e considerou ser a autora parte ilegítima para defender a nulidade dos registros, vez que apenas possui licença para utilizar a marca MARTINI.

Apesar disto, ingressou no mérito, concluindo "*que entre as*

marcas nominativas 'MARTINI' da autora de 25 de setembro de 1.976, e 'CONTINI', da ré, de 25 de abril de 1.978, a autora tem precedência. A marca nominativa da ré, porém, é anterior ao registro de marca notória da autora, de 1.989".

Considerou que, a princípio, em 15 de outubro de 1991, quando a ação foi ajuizada, o direito de pedir a nulidade dos registros nº 006669956, de 25 de abril de 1.978, de nº 007164181, de 10 de maio de 1980, de nº 810827573, de 29 de outubro de 1985, de nº 811435784, de 12 de fevereiro de 1986, foram alcançados pela prescrição qüinqüenal, prevista no parágrafo do artigo 98 da Lei nº 5.772/71, de tal modo que, somente em relação aos registros nºs 812632710, de 7 de junho de 1988, e 812632729, de 05 de dezembro de 1989, seria possível a eventual colidência com as marcas da autora.

Feito isso, passou o juiz sentenciante, assim, ao mérito da causa, concluindo que a autora não logrou comprovar o prévio registro e que "*o Brasil, como visto adota o sistema de registro atributivo do direito de marca, de modo que o comerciante para ter direito à respectiva exclusividade da marca precisa comprovar seu registro prévio e impeditivo da nova marca. Os registros da autora juntados aos autos não demonstram identidade com essa marcas".*

O magistrado ainda afastou a litigância de má-fé da autora, argüida pela ré.

E no dispositivo assim concluiu:

> **"ISTO POSTO, julgo EXTINTA a presente Ação Ordinária, sem conhecimento de mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, para decretar a carência da ação, por ilegitimidade ativa "ad causam".**
>
> Condeno a autora nas custas e em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa em favor da ré".

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, defendendo sua legitimidade ativa de parte, sustentando a inocorrência da prescrição e apontando a ré como litigante de má-fé.

Discorre sobre a questão relativa ao sufixo "TINI" e pede a reforma da decisão , com a procedência total do pedido.

Pagou as custas (fl. 1021).

Com as contra-razões ofertadas pela ré Irmãos Conte Ltda., pedindo a manutenção da decisão em relação à ilegitimidade ativa da autora e reiterando a preliminar de prescrição e, a final, a improcedência total da ação.

A ré, às fls. 1052/1053 interveio novamente no feito, trazendo os documentos de fls. 1054/1055.

Às fls. 1057/1058, 1070/1075, 1087/1088, 1105/1106 e 1117/1118 manifestou a autora, trazendo, também, documentos.

Às fls. 1131/1132, foi indeferido o pedido de sobrestamento de novos registros junto ao INPI, formulado pela autora, determinando-se que à ré fosse dada ciência das manifestações deduzidas pela autora e dos documentos por ela anexados.

Às fls. 1135/1137 nova manifestação da autora veio aos autos.

Às fls. 1144/1156 vieram documentos relativos à carta rogatória oriunda da Argentina, na qual solicita cópia da decisão proferida nestes autos, pelo Juízo da 9a Vara Federal.

Às fls. 1159/1165, manifestou a ré Irmãos Conte e às fls. 1183/1195, a autora junta memorial.

É O RELATÓRIO.

PROC. : 2001.03.99.030673-4 AC 705954
ORIG. : 9107073399 /SP
APTE : BACARDI MARTINI DO BRASIL IND/ E COM/ LTDA
ADV : PETER DIRK SIEMSEN
ADV : GERT EGON DANNEMANN
APDO : IRMAOS CONTE LTDA
ADV : LANIR ORLANDO
APDO : Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI
ADV : ROMEU GUILHERME TRAGANTE
RELATOR : JUIZ FEDERAL ERIK GRAMSTRUP / QUINTA TURMA

VOTO

O EXMO. SENHOR JUIZ FEDERAL ERIK GRAMSTRUP:

DO AGRAVO RETIDO. Inicialmente, observo que, apesar de registrada a presença de Agravo retido (fls. 462/468), devidamente anotado, o mesmo não foi reiterado em preliminar de resposta de apelação (fls. 1026/1039), como seria de rigor. O art. 523, parágrafo 1o., do CPC, impede seja-lhe dado seguimento:

> ***Art. 523*** *- Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação.*
> ***§ 1º -*** *Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expessamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal.*

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Inicialmente esclareço a r. sentença afirmou, em sua motivação, a ilegitimidade de parte do INPI, sem se dar conta de que isso resultaria em incompetência da Justiça Federal, por não remanescer ente a ela sujeito, nos termos do art. 109, I, da CF. Entretanto, também é certo que o mesmo decisório asseverou a possibilidade jurídica de a Autarquia permanecer como assistente e mais, ignorou essas questões no dispositivo. Nesse passo, foi extinta a ação apenas por ilegitimidade ATIVA. Formalmente, portanto, o INPI permanece como apelado e inclusive assim figura nas anotações relativas à distribuição.

Não houve insurgência das partes sobre esse aspecto, que não obstante deve ser examinada de ofício, por se tratar de condição da ação e resultar na definição da Justiça competente.

Pois bem, o certo é que o INPI não é mesmo parte passiva legítima, ou ao menos não o é no sentido usual dessa expressão. Nesta ação debateu-se a impossibilidade de registrar-se certas marcas, cuja semelhança com outras supostamente precedentes importaria em concorrência desleal e desvio de clientela. O interesse jurídico é dos empresários envolvidos e o do INPI consubstancia-se somente na preservação da ordem jurídica.

Note-se que o fato de a presente demanda importar na anulação/óbice

de atos administrativos não é decisivo, posto que de mandado de segurança não se trata. O licenciado exclusivo de marca no Brasil quer protegê-la e para isso busca impedir e cancelar o registro de marcas que reputa semelhantes. Isso interfere no serviço público prestado pela Autarquia e nos critérios de que se valeu, mas não no seu patrimônio jurídico. Da mesma forma que para anular um casamento não é necessário citar o oficial de registro, também aqui esse ato processual é desnecessário. O INPI não está, já que não houve pedido nesse sentido, sendo responsabilizado por atos supostamente ilegítimos, nem sofrerá qualquer conseqüência jurídica com a demanda, salvo o fato de que talvez tenha de adaptar seus critérios de aplicação da lei de propriedade industrial à jurisprudência. É em defesa deles que acorre ao processo, como de fato fez no primeiro grau de jurisdição. Em suma, o Instituto comparece para defender o que considera ser a ordem jurídica.

Invocando um exemplo mais comezinho, a reivindicação de um veículo automotor, importando na anulação do respectivo registro não atrai necessariamente a participação da autarquia de trânsito. Também a discussão em torno do domínio de um imóvel, mesmo que interfira na validade do registro, não implica na participação do Estado, ou do delegatário de serviço público que procedeu a inscrição.

Por outro lado, a lei federal tem facultado a intervenção de entes autárquicos que aplicam em seu mister critérios técnico-jurídicos, a par de conhecimento especializado, sem se preocupar em definir com clareza a natureza desse incidente. Assim ocorre, por exemplo, com o CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a quem a Lei n. 8.884/94 possibilita aparecer como “assistente” nas ações individuais que envolvam sua aplicação. É curioso que o CADE, nessas ações, seria antes um “*amicus curiae*” (caso existisse essa figura fora do controle concentrado de constitucionalidade) e não um assistente, mas assim é batizado, sem muita acurácia.

Da mesma maneira, o Código de Propriedade Industrial de 1996 (art. 175) qualifica o INPI para “intervir” nas ações de nulidade de registro de marca, quando não for o próprio autor (!), sequer nomeando essa modalidade de ingresso no feito. Talvez tenha procedido melhor assim do que a designando equivocadamente de assistência, mas resulta evidente a abertura ofertada ao intérprete. Em todo caso, penso que a lei oferece um indício do que pretende quando afirma, no mesmo dispositivo, que o “*foro*” é o da Justiça Federal. Claramente, essa linguagem é figurada porque não está definindo a competência em razão do lugar e sim a Justiça competente, o que em princípio causaria estranheza. Quem define as atribuições da Justiça Federal é a Constituição da República, não cabendo ao legislador ampliá-las sem comissão expressa nesse sentido (e que nessa matéria inexiste). Nesse caso, a estranha remissão legal à Justiça Federal parece confirmar o mandato contido no restante do dispositivo: a participação do INPI, quando não seja o próprio demandante das ações de nulidade, é obrigatória a bem da legalidade, não sendo propriamente uma parte interessada no pedido, nem um assistente. Sua interferência é *sui generis*, carecendo inclusive de denominação legal. Mas isso de momento pouco importa, porque o relevante é que é obrigatória, atraindo a competência da Justiça Federal *ratione personae*.

Resulta indiferente o rótulo dado pela sentença, por sinal o preferido em nossa tradição jurídica. Há interveniência inominada, mas compulsória do INPI, em todas as instâncias, e, ainda que tenha omitido recurso, deve figurar nos autos, como de fato sucedeu. Ficando indiscutível a competência desta Justiça para processar e julgar o pedido.

Mesmo que se argumente que a ação foi ajuizada antes do CPI

vigente, isso teria pouca influência no caso em julgamento. Já era tradição em nosso Direito que fosse intimado a ingressar, debatendo-se apenas qual seria a natureza jurídica desse evento. Desta feita, o INPI foi "*citado*" e solicitou que sua posição nos autos fosse modificada para a de "*assistente*" da ré, ao lado de quem "*considera estar situado o melhor direito*" (fls. 206). A jurisprudência federal efetivamente sempre entre considerá-lo assistente (simples ou na modalidade litisconsorcial) ou litisconsorte passivo, mas, como tentei esclarecer, a discussão acabou por se mostrar estéril porque não dá conta exata do papel do INPI nas ações de nulidade, que é o de subministrar informações técnicas ao juízo e velar pelo cumprimento da lei.

VALIDADE DA SENTENÇA. Atipicamente, a sentença reconheceu a ilegitimidade ATIVA e, não obstante ingressou em considerações sobre a prejudicial de prescrição e sobre o mérito, em relação ao remanescente, concluindo que a autora não logrou demonstrar a precedência de seus registros. Tal proceder, segundo afirma, decorreria da norma contida no artigo 515, § 1º, do Código de Processo Civil.

Essa norma, no entanto, é dirigida ao Tribunal, como revelam seu enunciado literal e sua posição no Estatuto Processual: está inserida no capítulo que trata da apelação. Com fundamento nela, portanto, não é possível que o Magistrado de primeiro grau acolha preliminar que prejudique o exame do mérito e passe, em seguida, ao exame das demais questões e do direito discutido.

Caso o magistrado houvesse estatuído (no dispositivo) sobre o mérito, conquanto reconhecendo a falta de condição da ação, inválida seria a sentença.

Nas condições peculiares do caso, contudo, a irregularidade técnica não tem o condão de viciar o ato judicial, vez que o dispositivo da sentença se limita a julgar extinto o processo sem exame do mérito, com fundamento no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.

Passo, assim, ao exame do recurso, examinando, em primeiro lugar, a preliminar de ilegitimidade ativa de parte, argüida pela ré e acolhida pela sentença recorrida, tema que foi objeto do apelo interposto pela autora.

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. A autora, em sua longa inicial (fls. 02/86), defende sua legitimidade para pedir a anulação dos registros, asseverando (fl. 20):

> ***"A autora, na qualidade de licenciada exclusiva (Certificado de averbação anexos VII, VIII, IX) é legítima***

> ***usuária das marcas MARTINI pertencentes ao Grupo Martini, sendo, como tal, diretamente legitimada e interessada em anular os registros da Ré relativos à marca CONTINI, mediante que vem esta provocando confusão*** *(sic)* ***no mercado e desvio fraudulento da clientela, conforme aqui documentalmente comprovado".***

Suas palavras, como se vê, já revelam que não é proprietária das marcas cuja exclusividade de uso reivindica.

Também não há nos autos qualquer documento que comprove tenha a proprietária, empresa italiana, outorgado-lhe mandato para essa finalidade.

Noto, a propósito, que as negociações entabuladas com a ré, tanto no sentido de que esta altere o rótulo de seu vermute "CONTINI" como para uma possível aquisição dessa marca foram conduzidas pela TRADALL S.A, empresa italiana proprietária da marca MARTINI, numa demonstração inequívoca de que a licença de uso à autora Bacardi Martini do Brasil Ind. e Com. Ltda. não abrangeu cessão, nem mandato.

Do mesmo modo, tem-se em favor da tese de ilegitimidade ativa de parte a ação que tramita na República Federal Argentina, na qual figura como parte a empresa italiana TRADALL S.A e CASA DI CONTI, no âmbito da qual o direito discutido é o oriundo de marca registrada.

Por sua vez os documentos anexos VII, VIII e IX, aos quais a autora faz expressa referência e que se encontram no apenso, limitam-se a outorgar à autora o uso da marca, ressalte-se, com limite de prazo e possibilidade de prorrogação, a demonstrar que a proprietária da marca reserva a si tal direito, inclusive a faculdade de persegui-lo em juízo.

O ajuizamento da ação pela autora Bacardi Martini do Brasil Ind. e Com. Ltda., portanto, dependeria de autorização expressa da proprietária.

Ainda releva observar que o contrato de licença de marcas, datado de 25 de maio de 1981 e juntado pela autora às fls. 1076/1078, nada diz em relação à ação em defesa da exclusividade da marca.

É certo que em **18 de dezembro de 2000**, foi firmado aditivo ao contrato de licença, prevendo, desta feita, em sua cláusula 14, a concessão do "***direito exclusivo de tomar as medidas judiciais ou extrajudiciais que se façam necessárias para proteção das marcas objeto do Contrato de Licença de Marcas, incluindo o ajuizamento de ações em seu próprio nome ou em conjunto com a LICENCIANTE, nos termos do parágrafo único do art. 139 da Lei 9.279/96***" (fls. 1082/1083).

Dispõe o referido art. 139 da Lei 9.279/96:

> *"O titular do registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.*

> ***Parágrafo único – O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos”.***

O dispositivo de lei acima transcrito não investiu o licenciado do direito de ação para defesa do registro de marca, mas instituiu uma faculdade de o titular desse direito outorgar poderes ao licenciado para agir em defesa da marca.

O aditivo (“*amendment*”) de 2000, corroborado pela declaração firmada em 2001 (fls. 1084) comete tais privilégios à BACARDI, mas é tardio. Não convalida a ação aforada pela autora Bacardi – Martini do Brasil Indústria e Comércio Ltda., pois as condições devem estar presentes desde o instante do ajuizamento.

Em 1991, quando protocolizada a inicial, a BACARDI não detinha poderes para representar a TRADALL, nem sequer os de defender a marca em nome próprio.

Tudo isso induziria a acreditar que a autora não é parte legítima para esta demanda. No entanto, há mais um detalhe a ser considerado.

O Código de Propriedade Industrial de 1971 dispunha o seguinte, ao tratar em apartado da ação de nulidade do registro de marca:

> ***Art. 57****. São competentes para promover a ação de nulidade o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou qualquer pessoa com legítimo interesse.*

Em sentido semelhante dispõe o vigente art. 176 do CPI/1996:

> ***Art. 173****. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse*.
>
> ***Parágrafo único****. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.*

Frise-se que a lei não confere legitimação apenas ao titular de registro precedente ao que se quer anular, como poderia eventualmente dispor. Ela reporta-se primeiramente ao INPI e em segundo lugar a qualquer pessoa **com legítimo interesse**, expressão bem poderia incluir o titular de licença para exploração da marca.

A visão tradicional, baseada no direito comum, objetaria que essa ação de nulidade pressupõe a reivindicação da marca precedente. É dizer, supõe seqüela e portanto cumpriria apenas ao titular da marca ou quem esteja habilitado a representá-lo. Mas a lei de propriedade industrial pode fazer exceções ao regime comum e separou as coisas, ampliando a legitimidade para a ação que vise exclusivamente à nulidade de registro. Faz sentido que instaure essa excepcionalidade, por razões de ordem pública: a ação de nulidade tem grande relevo na preservação da confiabilidade do sistema registrário.

Assim, deve ser afastado o dispositivo da r. sentença recorrida, que apesar de todas as considerações tecidas declarou a ilegitimidade ativa da empresa licenciada para o uso da marca; e isso com fundamento expresso nos arts. 57 do CPI/1971 E 173 do CPI/1996.

DISPOSITIVO. Pelo exposto, voto no sentido de: a) não conhecer do agravo retido; b) declarar a competência da Justiça Federal; c) reconhecer a legitimidade da participação do INPI; d) reconhecer a validade em tese da sentença, conquanto tenha ingressado no mérito; e) declarar a legitimidade ativa para cassá-la e determinar o retorno dos autos a juízo *a quo,* para que prossiga no julgamento.

É COMO VOTO.

JUIZ FEDERAL ERIK GRAMSTRUP
Relator

PROC. : 2001.03.99.030673-4 AC 705954
ORIG. : 9107073399 /SP
APTE : BACARDI MARTINI DO BRASIL IND/ E COM/ LTDA
ADV : PETER DIRK SIEMSEN
ADV : GERT EGON DANNEMANN
APDO : IRMAOS CONTE LTDA
ADV : LANIR ORLANDO
APDO : Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI
ADV : ROMEU GUILHERME TRAGANTE
RELATOR : JUIZ FEDERAL ERIK GRAMSTRUP / QUINTA TURMA

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS E PATENTES. AGRAVO RETIDO. LEGITIMIDADE INPI. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO DE AÇÃO.

1. Não se conhece de Agravo Retido não reiterado em preliminar de resposta de apelação.
2. A participação do INPI, quando não seja o próprio demandante das ações de nulidade, é obrigatória, atraindo a competência da Justiça Federal *ratione personae*.
3. A sentença reconheceu a ilegitimidade ATIVA e, não obstante ingressou em considerações sobre a prejudicial de prescrição e sobre o mérito,em relação ao remanescente, concluindo que a autora não logrou demonstrar a precedência de seus registros. Contudo, nas condições peculiares do caso, a irregularidade técnica não tem o condão de viciar o ato judicial, vez que o dispositivo da sentença se limita a julgar extinto o processo sem exame do mérito, com fundamento no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.
4. A defesa do registro de marca registrada é inerente ao proprietário, no caso a TRADALL S/A . A autorização posterior ao ajuizamento não tem o condão de regularizar o pólo ativo da ação Mas os CPIs de 1971 e 1996 conferem ação de nulidade à pessoa com legítimo interesse, o que também compreende o licenciado exclusivo.
5. Agravo retido não conhecido. Legitimidade do INPI. Competência da Justiça Federal. Declarada a legitimidade ativa da parte autora. Retorno dos autos ao juízo *a quo* para que prossiga no julgamento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes os acima indicados, **ACORDAM** os Desembargadores da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nos termos do relatório e voto do Senhor Relator, constantes dos autos, e na conformidade da ata de julgamento, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado, por unanimidade, não conhecer do agravo retido, considerar ser competente a Justiça Federal para conhecer e julgar a causa e, legítima a participação do INPI, nos termos do voto do relator, sendo que a DES. FED. SUZANA CAMARGO acompanhou o relator pela conclusão. A Turma, por unanimidade, reconheceu a validade em tese da sentença, conquanto tenha ingressado no mérito, nos termos do voto do relator. A Turma, por maioria, declarou a legitimidade ativa, nos termos do voto do relator, acompanhado pelo voto da DES. FED. SUZANA CAMARGO, vencido o DES. FED. ANDRÉ NABARRETE que entendia ser a autora parte ilegítima para propor a nulidade dos registros. A Turma, por maioria, entendeu no sentido de cassar a r. a sentença que declarou a ilegitimidade ativa *"ad causam"* e determinou o retorno dos autos ao juízo

"a quo" para que prossiga no julgamento, nos termos do voto do relator, acompanhado pelo voto do DES. FED. ANDRÉ NABARRETE, vencida a DES. FED. SUZANA CAMARGO, que entendia da total aplicação do artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, julgando-se o feito, no mérito, imediatamente e, declarará por escrito seu voto.

São Paulo, 04 de setembro de 2006. (data de julgamento)

ERIK GRAMSTRUP
Relator Convocado