

**XXIV CONGRESSO NACIONAL DO  
CONPEDI - UFMG/FUMEC/DOM  
HELDER CÂMARA**

**DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE  
INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA**

**MARALUCE MARIA CUSTÓDIO**

**JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM**

Todos os direitos reservados e protegidos.

Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

#### **Diretoria – Conpedi**

**Presidente** - Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa – UFRN

**Vice-presidente Sul** - Prof. Dr. José Alcebíades de Oliveira Junior - UFRGS

**Vice-presidente Sudeste** - Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim - UCAM

**Vice-presidente Nordeste** - Profa. Dra. Gina Vidal Marcílio Pompeu - UNIFOR

**Vice-presidente Norte/Centro** - Profa. Dra. Julia Maurmann Ximenes - IDP

**Secretário Executivo** - Prof. Dr. Orides Mezzaroba - UFSC

**Secretário Adjunto** - Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto – Mackenzie

#### **Conselho Fiscal**

Prof. Dr. José Querino Tavares Neto - UFG /PUC PR

Prof. Dr. Roberto Correia da Silva Gomes Caldas - PUC SP

Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Napolini Sanches - UNINOVE

Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva - UFS (suplente)

Prof. Dr. Paulo Roberto Lyrio Pimenta - UFBA (suplente)

**Representante Discente** - Mestrando Caio Augusto Souza Lara - UFMG (titular)

#### **Secretarias**

**Diretor de Informática** - Prof. Dr. Aires José Rover – UFSC

**Diretor de Relações com a Graduação** - Prof. Dr. Alexandre Walmott Borgs – UFU

**Diretor de Relações Internacionais** - Prof. Dr. Antonio Carlos Diniz Murta - FUMEC

**Diretora de Apoio Institucional** - Profa. Dra. Clerilei Aparecida Bier - UDESC

**Diretor de Educação Jurídica** - Prof. Dr. Eid Badr - UEA / ESBAM / OAB-AM

**Diretoras de Eventos** - Profa. Dra. Valesca Raizer Borges Moschen – UFES e Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr - UNICURITIBA

**Diretor de Apoio Interinstitucional** - Prof. Dr. Vladimir Oliveira da Silveira – UNINOVE

---

D598

Direito, inovação, propriedade intelectual e concorrência [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/ UFMG/FUMEC/Dom Helder Câmara;

coordenadores: Maraluce Maria Custódio, João Marcelo de Lima Assafim – Florianópolis: CONPEDI, 2015.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-85-5505-122-7

Modo de acesso: [www.conpedi.org.br](http://www.conpedi.org.br) em publicações

Tema: DIREITO E POLÍTICA: da vulnerabilidade à sustentabilidade

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Brasil – Encontros. 2. Inovação. 3. Propriedade Intelectual. 4. Concorrência. I. Congresso Nacional do CONPEDI - UFMG/FUMEC/Dom Helder Câmara (25. : 2015 : Belo Horizonte, MG).

CDU: 34

---



**XXIV CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI - UFMG/FUMEC  
/DOM HELDER CÂMARA**

**DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E  
CONCORRÊNCIA**

---

**Apresentação**

Apresentação não realizada pelos Coordenadores do GT.

**O CONFLITO JURISPRUDENCIAL SOBRE O ACÚMULO DO PEDIDO  
INDENIZATÓRIO EM AÇÕES ANULATÓRIAS REFERENTES À PROPRIEDADE  
INTELLECTUAL: POR UMA ANÁLISE CONSTRUTIVA**

**THE JURISPRUDENTIAL CONFLICT ABOUT THE ACCUMULATION OF  
INDENIZATIONS REQUEST IN ANNULMENT ACTIONS REGARDING  
INTELLECTUAL PROPERTY: FOR A CONSTRUCTIVE ANALYSIS**

**Juliana Martins de Sá Müller  
Vitor Schettino Tresse**

**Resumo**

O presente artigo objetiva estudar o conflito jurisprudencial sobre a possibilidade de se cumular pedidos de abstenção de uso e a reparação de danos em demandas na Justiça Federal que têm por objetivo a anulação de registros de marcas. Apesar do recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial ° 1.188.105 em que se estabeleceu que, pelo fato de não envolver ente público, não seria possível a cumulação de tais pedidos, será demonstrado que esse posicionamento gera mais questionamentos do que soluções. Nesse contexto, propõe-se como marco teórico a ideia de romance em cadeira balizada pelo conceito de integridade, tendo por base a teoria de Ronald Dworkin (2007). Em relação à metodologia far-se-á uma análise de conteúdo pautada principalmente na revisão bibliográfica e no estudo de casos.

**Palavras-chave:** Propriedade industrial, Conflito jurisprudencial, Romance em cadeira

**Abstract/Resumen/Résumé**

This present article intends to study the jurisprudential conflict about the possibility of cumulate orders to abstention use and repair of damage in the Brazilian Federal Court demands that intend the cancellation of trademark registrations. Despite the recent positioning of the Special Superior Court in the appeal n° 1.188.105 which established that because it does not involve a public entity, it is not possible this cumulating, it will be demonstrated that such approach generates more questions than solutions. In this context, it is proposed as a theoretical framework the idea of romance in chair guided the concept of integrity, based on the theory of Ronald Dworkin (2007). Regarding the methodology will be content analysis guided primarily on literature review and case study.

**Keywords/Palabras-claves/Mots-clés:** Intellectual property, Jurisprudential conflict, Romance in chair

## INTRODUÇÃO

Os institutos da propriedade intelectual suscitam dúvidas não apenas quanto ao direito material, mas também, e não menos importante, quanto as questões processuais que envolvem sua proteção.

Partindo desse pressuposto, o presente estudo tem por objetivo analisar um conflito de entendimento jurisprudencial muito comum sobre a possibilidade de se cumular pedidos de anulação de registro de marca, pedidos de abstenção de uso e reparação por perdas e danos.

A questão gira em torno dos seguintes pressupostos: conforme o artigo 175 da Lei 9.279 de 1996 a ação de nulidade terá, necessariamente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial como parte e, por isso, deverá ser proposta na Justiça Federal. Entretanto, apesar de previsão no parágrafo único do artigo 173 da mesma lei permitindo o juiz determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, tal ordenação é silente quanto à reparação de danos. E frente ao conflito de decisões que existia no âmbito federal, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.188.105, estabeleceu que, junto ao pedido de abstenção em demandas sobre nulidade, não poderia ser cumulado o pedido de reparação de perdas e danos, pois quanto a este, apenas interesses privados estariam sendo analisados.

Todavia, vários questionamentos de ordem processual devem ser levantados quanto a este posicionamento, como por exemplo, questões relativas à celeridade processual, ao respeito ao instituto da conexão, entre outros. Tendo por base as peculiaridades deste conflito jurisprudencial o trabalho busca realizar uma análise sobre os entendimentos divergentes nos tribunais nacionais com a seguinte indagação: como harmonizar a jurisprudência sobre o órgão competente para enfrentar o pedido de reparação de danos cumulado com pedido de nulidade de marcas na Justiça Federal?

A fim de nortear a presente pesquisa, o estudo dar-se-á a partir do referencial teórico Dworkiniano de direito como integridade.

Essa abordagem se faz necessária, pois, Ronald Dworkin (2007) além de propor uma leitura moral do direito posto, uma interpretação íntegra, sugere que a prática judicial enquanto prática interpretativa deve ser de tal maneira engajada e articulada que possa ser comparada a um “romance em cadeia”. A perspectiva apontada, portanto, atende ao proposto, pois é perfeitamente aplicável no Recurso Especial de número 1.188.105, e, ao contrário, a análise puramente dogmática-legalista não conseguiria enfrentar o problema em questão de

forma a criar verdadeiros aperfeiçoamentos da prática jurídica. Explica-se melhor, resolver um conflito de interpretações jurisprudenciais apenas com argumentos dogmáticos é perceber, somente, uma face de um problema multifacetado, que exige uma abordagem mais abrangente e dinâmica.

O trabalho busca atingir sua conclusão tendo como premissa metodológica o estudo sobre um viés crítico de casos concretos de conflitos jurisprudenciais sobre o órgão competente para enfrentar a reparação de danos em demandas por nulidade de marcas na Justiça Federal, verdadeiro esforço discursivo de reconstrução dos elementos legais e constitucionais que servem de balizas para tal instituto da propriedade intelectual.

Cabe ressaltar ainda a vinculação do trabalho com o Grupo de Trabalho de Propriedade Intelectual do XXIII Congresso Nacional do Conselho Nacional de Pós-Graduação em Direito. O estudo deste ramo não pode importar apenas em uma pesquisa fechada em si mesmo, ou seja, que busca dentro do próprio ramo seus conflitos e suas respostas. Neste sentido, o presente estudo busca soluções aos institutos da propriedade intelectual compreendendo a necessidade de análise multidisciplinar de seu objeto.

Em relação à estratégia metodológica, realizar-se-á além de estudos de caso, uma pesquisa qualitativa, tendo em vista que é com base nos objetivos traçados que se propõe o estudo de textos científicos e legislativos sobre a matéria aqui analisada. Utiliza-se o método de análise de conteúdo e, quanto às técnicas de pesquisa, a opção foi, primordialmente, pela documentação indireta, a bibliográfica e a documental.

Nesse sentido, com o propósito de buscar uma melhor estruturação didática da temática aqui abordada, o trabalho foi dividido em quatro partes. Na primeira parte o intuito é realizar uma análise acerca do referencial teórico do direito como integridade em Ronald Dworkin e de como ele pode ser aplicado hoje nos conflitos jurisprudenciais de temas que carecem de um adequado tratamento pela legislação. Na segunda parte, procura-se conceituar e definir os institutos processuais em jogo e, por intermédio de algumas decisões judiciais, estudar o conflito jurisprudencial existente com relação ao pedido de reparação de danos em ações anulatórias de marcas, demonstrando ainda os ditames da lei 9279/96 e da Constituição Federal para construir, na última parte, as perspectivas que, acredita-se, estar conforme a ideia de “romance em cadeia” e resolvem o problema aqui enfrentado.

Por fim, ao ser retomada a proposta inicial da presente pesquisa, buscar-se-á a conclusão com o propósito de sistematizar um raciocínio jurídico apto a analisar a questão proposta da pesquisa bem além de uma construção puramente dogmática.

## 1 O DIREITO COMO INTEGRIDADE

Inicialmente cabem algumas considerações metodológicas sobre a adequação do marco teórico utilizado e a problemática aqui analisada.

Tendo por base a existência do conflito jurisprudencial sobre o órgão competente para enfrentar a questão da reparação de danos em demandas de nulidade de registro de marca no âmbito federal, busca-se em Dworkin (2007) seu conceito de romance em cadeia como ferramenta de harmonização da prática interpretativa jurídica neste caso concreto.

Para Dworkin (2007) a interpretação criativa funciona como forma de se impor um propósito ao texto, aos dados ou às tradições interpretadas. Para o autor, pode-se comparar o juiz que decide sobre o que é o direito em alguma questão judicial, não apenas como os cidadãos da comunidade hipotética que analisam o que uma tradição exige, mas como um crítico literário que destrinca as várias dimensões de valor em uma peça ou um poema complexo.

Entretanto, o juiz pode ser também autor e crítico ao introduzir acréscimos na tradição interpretada, de maneira que, os futuros juízes deparam com uma nova tradição que inclui o que foi feito por aquele. É uma contribuição direta a qual Dworkin (2007), comparando literatura e direito, denomina de “romance em cadeia”:

Em tal projeto, um grupo de romancistas escreve um romance em série; cada romancista da cadeia interpreta os capítulos que recebeu para escrever um novo capítulo, que é então acrescentado ao que recebe o romancista seguinte, e assim por diante. Cada um deve escrever seu capítulo de modo a criar da melhor maneira possível o romance em elaboração, e a complexidade dessa tarefa reproduz a complexidade de decidir um caso difícil de direito como integridade. [...] Em nosso exemplo, contudo, espera-se que os romancistas levem mais a sério suas responsabilidades de continuidade; devem criar em conjunto, até onde for possível, um só romance unificado que seja da melhor qualidade possível (DWORKIN, 2007, p.276)

O processo enquanto romance para Dworkin (2007) gera o dever ao magistrado/romancista de criar a melhor obra possível, como se houvesse sido feita por apenas um autor e não como produto de muitas mãos diferentes. Mais uma vez, aqui, percebe-se a íntima ligação com o marco teórico escolhido e o tratamento jurisprudencial concedido ao pedido de reparação de danos em ações de nulidade no âmbito federal, pois em tal matéria não há uma construção contínua e harmônica, uma interpretação que pode ser considerada como a melhor possível. Pelo contrário, há uma série de incongruências inconciliáveis, de modo que, os magistrados não se percebem como pertencentes a um todo interpretativo.

Para o autor, escrever a jurisprudência como romance em cadeia exige uma avaliação geral ou uma série de avaliações gerais à medida que a obra é escrita e reescrita. O romance deve ser formado aos poucos, de modo a perceber o que deve ser tratado como continuidade e o que exige um recomeço, passando constantemente por dois critérios, quais sejam, a adequação – não se pode adotar uma interpretação que nenhum autor irá adotá-la e tal interpretação deve fluir ao longo do texto, deve possuir um poder geral explicativo – e o melhor ajustamento interpretativo - deve-se demonstrar o texto sob sua melhor luz, ou seja, sob sua melhor interpretação-.

É importante o magistrado perceber que está entre dois limites interpretativos nos processos judiciais, a total liberdade criativa ou coerção mecânica do texto, pois ele está dentro de um contexto interpretativo que não o permite iniciar uma interpretação inteiramente nova sem considerar toda uma estrutura anterior de decisões. Nas palavras do autor:

O direito como integridade, num caso de direito consuetudinário como McLoughlin, pede ao juiz que se considere como um autor na cadeia do direito consuetudinário. Ele sabe que outros juízes decidiram casos que, apesar de não exatamente iguais ao seu, tratam de problemas afins; deve considerar as decisões deles como parte de uma longa história que ele tem de interpretar e continuar, de acordo com suas opiniões sobre o melhor andamento a ser dado à história em questão. (DWORKIN, 2007, p. 286)

Entretanto, no presente momento, alguns questionamentos são importantes para o entendimento da teoria aqui analisada: como contextualizar a ideia de “interpretação do direito sob sua melhor luz” cara ao “romance em cadeia”? Qual a ferramenta balizadora deste tipo de procedimento interpretativo que evita que tal teoria caia um subjetivismo cético?

Para Dworkin (2007), nos processos judiciais sempre surgem três tipos de questionamentos: questões de fato, questões de direito e as questões interligadas de moralidade política e fidelidade.

O primeiro e o último tipo de questionamento não suscitam muitas discussões, pois para as questões de fato terá que ser feito uma busca no caso concreto para descobrir aquilo que realmente aconteceu. Já na questão de moralidade política e fidelidade, apesar das pessoas discordarem o que é certo ou errado em termos morais, essa discordância não terá grandes efeitos quando se manifestar no tribunal.

O problema consiste nas questões de direito, caracterizada por Dworkin (2007) como “casos difíceis”, ou seja, aqueles casos para o qual a legislação é omissa ou não existem decisões passadas sedimentadas - como o conflito jurisprudencial sobre o órgão competente para analisar o pedido de reparação de danos em ações de nulidade na justiça federal.



Para o autor, apenas por intermédio de uma interpretação construtiva é possível resolver tais tipos de casos. A interpretação construtiva é aquela que interpreta o ordenamento jurídico sob sua melhor luz, buscando a melhor solução para os conflitos que surgem da aplicação do direito, de forma que, a construção da jurisprudência torne-se verdadeiro romance em cadeia.

Essa concepção interpretativa pressupõe o direito como integridade que tem na ideia de comunidade como um ente personificado, um agente moral separado do resto dos cidadãos, que atua pautada em princípios, princípios esses, compartilhados com a sociedade.

Tendo em vista que é essa comunidade fraterna quem determinará quais princípios devem ser atendidos na justificação das decisões, torna-se um pressuposto que ela esteja fundada em três pilares, quais sejam princípios basilares para a conformação da integridade: a justiça, a equidade e do devido processo legal adjetivo, observando que são eles que vão tornar as proposições jurídicas substancialmente válidas e justificadas.

A essas três virtudes atrela-se a integridade, como um ideal que a comunidade deve sempre buscar, dada a importância de se firmar um compromisso com a coerência de princípios, que consiste no denominador comum entre legislação e aplicação jurisdicional e faz parte da estrutura basilar do direito, como uma fonte deste, e a importância da comunidade fraterna para a legitimidade das decisões. Assim, a concepção íntegra de justiça impõe que os princípios morais necessários para justificar a substância das decisões do legislativo sejam reconhecidos pelo resto do direito. Quanto à integridade da concepção de equidade, ela exige que os princípios morais necessários à justificativa da autoridade da legislatura sejam plenamente aplicados ao se decidir o que significa uma lei por ela sancionada. Por fim, a ideia de devido processo legal adjetivo em meio à integridade determina que os procedimentos previstos sejam obedecidos nos julgamentos, objetivando-se alcançar o equilíbrio entre exatidão e eficiência na aplicação de algum aspecto do direito (DWORKIN, 2007). Isso é de grande relevância, pois somente uma comunidade regida por princípios pode manter alguma coerência nas decisões.

Assim, tendo em vista que a integridade é ferramenta da prática jurídica enquanto prática interpretativa, principalmente no tocante aos casos difíceis, o juiz deve atuar com base nos princípios adotados pela comunidade personificada. Nesses casos, em que há princípios divergentes, o aplicador do direito deve realizar uma interpretação construtiva pautada em princípios, buscando a melhor interpretação do direito naquele caso. Neste ponto demonstra-se a importância da escolha de Dworkin na presente proposta de análise, pois, o que se discute é exatamente como deve ser realizada a interpretação do direito pelo juiz de maneira que os

precedentes judiciais se tornem verdadeiro romance em cadeia, em um caso em que existe total divergência jurisprudencial.

Tendo por pressuposto esse embasamento conceitual e teórico que pensa de forma crítica o judiciário brasileiro, analisar-se-á, a partir da ideia de romance em cadeia e os princípios extraídos da comunidade política, o conflito jurisprudencial referente ao pedido de reparação de danos em ações de nulidade de marca na Justiça Federal.

## **2 O CONFLITO JURISPRUDENCIAL**

O presente capítulo tem por objetivo demonstrar através de decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e o próprio posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.188.105 os principais argumentos no conflito jurisprudencial referente ao juízo competente para análise da reparação de danos em caso de ação anulatória de marca.

Tendo em vista a necessária preocupação metodológica no presente trabalho, informa-se que o acórdão a ser aqui analisado foi escolhido de forma aleatória em uma plataforma eletrônica de dados de conflitos jurisprudenciais de propriedade intelectual, a Darts-ip<sup>1</sup>, conforme a pertinência temática a ser aqui adotada. Da mesma forma, o REsp nº 1.188.105<sup>2</sup> foi utilizado aqui, tendo em vista que referido tribunal é a instância com atribuição legal para a resolução de conflitos judiciais sobre competência entre tribunais federais e tribunais da justiça comum<sup>3</sup>.

Ressalte-se ainda que se focará nos conflitos jurisprudenciais das ações anulatórias de registros marcários. Objetiva-se assim uma melhor delimitação do objeto de estudo do presente trabalho, tendo em vista, até mesmo, sua limitação.

Inicialmente, a apelação/reexame necessário nº 0002719-42.1995.4.03.6100/SP<sup>4</sup> teve como relator o Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW, como apelante, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e apelados Indústria de Tapetes Bandeirantes S/A (autor) e Têxtil São João Clímaco LTDA (ré), como remetente o Juízo Federal da 6ª Vara São Paulo – Seção Judiciária de São Paulo e nº de origem 95.00.02719-4 6.

---

<sup>1</sup> Para mais informações ver <https://www.darts-ip.com/world/pt-br/>.

<sup>2</sup> Referência no sítio eletrônico Darts-ip: br-STJ-REsp 1.340.933\_20150310

<sup>3</sup> Nesse sentido ver artigo 105, I, d da Constituição Federal

<sup>4</sup> Referência no sítio eletrônico Darts-ip: br-TRF3-00027194219954036100\_20130429.

Tratou-se de reexame necessário e de apelação interposta pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para: a) anular o Registro n. 814.558.445, concedido em 04.09.90 pelo INPI à ré Têxtil São João Clímaco, referente à marca Himalaia na classe 24.20, cujos produtos correspondem a tecidos, roupas de cama, mesa, banho, cozinha e artigos têxteis para limpeza; b) condenar o INPI ao pagamento de perdas e danos, a serem calculados na forma do art. 606 do Código de Processo Civil, mediante a nomeação oportuna de Perito; c) determinar que ao valor da condenação aplicar-se-á correção monetária, nos termos do Provimento adotado pela Corregedoria Geral de Justiça Federal da 3ª Região, bem como juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da data da citação; d) condenar o INPI em honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa, após a elaboração da conta de liquidação, assim como nas custas e despesas processuais; e) deferir a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 461 do Código de Processo Civil, para determinar que a ré abstenha-se, desde já, da comercialização dos produtos da marca Himalaia por ela fabricados ou por terceiros não autorizados, inclusive retirando do comércio os lotes desses produtos já distribuídos; e, f) condenar a ré a pagar à autora, nos termos dos artigos 287, 644 e 645, todos do Código de Processo Civil, a multa pecuniária de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No que diz respeito ao presente estudo, alegava o apelante em síntese, que: a) houve julgamento extra petita relativamente à condenação do INPI em perdas e danos; b) o pedido de indenização e abstenção de uso foram formulados perante a ré Têxtil São João Clímaco Ltda.; c) quisesse a autora formular pedido contra o INPI teria o qualificado como ré e não como assistente litisconsorcial; d) a ilegitimidade passiva do INPI resta clara até mesmo pela causa de pedir que fundamenta o pedido de condenação em perdas e danos, a saber, a concorrência desleal supostamente praticada pela ré Têxtil São João Clímaco Ltda., não podendo a autarquia responder por fato de terceiros; e) deve ser reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Federal no que toca ao pedido de indenização, já que veiculado exclusivamente contra particular, sem a intervenção do INPI; f) caso mantida a condenação do INPI, este ocorreu por culpa exclusiva da autora, que não se valeu dos instrumentos administrativos então previstos na Lei n. 5.772/71 quais sejam a oposição e o recurso contra o deferimento do registro; g) ao contrário do que afirmou a sentença, não houve má gestão da coisa pública, vez que a afinidade entre os produtos das partes não é imediata.

A apelação foi julgada conforme a seguinte ementa:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 000271942.1995.4.03.6100/SP  
2006.03.99.042205-7/SP  
RELATOR: Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. CONDENAÇÃO DO INPI EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E DE PREJUÍZO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. O magistrado que presidiu a instrução foi o mesmo a proferir a sentença, tendo sua competência prorrogada em atenção ao princípio da identidade física do juiz, que restou plenamente atendido, disso não resultando, portanto, qualquer irregularidade. 2. Não há que se falar em incompetência da Justiça Federal em relação ao pedido de indenização, já que a presença de ente federal na demanda atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento de todas as pretensões deduzidas na causa. 3. Não há que se falar em sentença extra petita, vez que foram analisados todos os pedidos contidos na pretensão inicial. 4. O pedido de anulação do registro de marca concedido à ré foi corroborado pelo próprio Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI ante a colidência das marcas e a afinidade mercadológica dos produtos que pretendem identificar, devendo ser mantida a anulação. 5. Não se pode presumir que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI detenha conhecimento absoluto de todos os produtos comercializados em cada segmento de mercado, razão pela qual o Código de Propriedade Industrial então vigente (Lei n. 5.772/71) prevê instrumentos que possibilitem às partes interessadas impugnar o registro, apresentando novos elementos a demonstrar eventual afinidade mercadológica, como a oposição administrativa (art. 79, § 4º), o recurso (art. 79, § 5º) e a revisão administrativa (art. 101, § 1º). 6. A autora não se valeu dos presentes instrumentos, optando por pedir a anulação do registro na via judicial, sendo que o INPI, ao tomar conhecimento dos argumentos, prontamente corroborou seu pedido. 7. Afora a ausência de responsabilidade do INPI, não houve demonstração de prejuízo decorrente da concessão do registro, circunstância que, segundo a jurisprudência, afasta de plano a indenização por perdas e danos. 8. Dispõe o art. 21, caput, do Código de Processo Civil que, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. Ao falar em compensação, o dispositivo aconselha, por motivos de equidade, que cada parte arque com os honorários do seu respectivo patrono. 9. Preliminares rejeitadas. Reexame necessário parcialmente provido e apelação provida. (BRASIL, 2013, p. 6-7)

O Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, firmou entendimento oposto no Recurso Especial nº 1.188105 – RJ (2010/0057020-0). No referido caso a recorrente/ autora ajuizou ação em face do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e de TRIGOMIL Produtos Alimentícios Ltda., com o propósito de reconhecer a nulidade dos atos administrativos praticados pela autarquia de conceder os registros n. 818.542.713 e 818.844.426 para as marcas "CHEESE.KI.TOS" (mista) e "XEBOLITA" (nominativa), 32 (32.10), à sociedade empresária ré.

Alegou que era empresa mundialmente conhecida por sua atuação no segmento de salgadinhos, ressaltando o desenvolvimento da linha de *snacks*. Argumentou também que para alcançar vasta clientela, investiu maciçamente em publicidade, por meio de promoções e patrocínios de suas marcas, passando a ser reconhecida também pelas marcas "CHEE.TOS" e "CEBOLITOS" (o que teria feito com que os consumidores associassem qualquer produto que contivesse tais sinais ou sinais semelhantes aos mesmos).

Afirmou ainda que obteve o registro da marca "CHEE.TOS" em 10 de janeiro de 1975 e da marca "CEBOLITOS" em 7 de dezembro de 1982, tendo direito de uso exclusivo da marca para diferenciá-la de outras, iguais ou semelhantes, com base no artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial.

Sustentou por último que as marcas da sociedade empresária ré eram imitações gritantes de suas famosas marcas de salgadinhos, havendo, não só colidência dos sinais, mas também, concorrência desleal.

Após o juízo da 37ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar ao INPI a suspensão dos efeitos do registro apenas da marca "CHEESE.KI.TOS", interpuseram a autora e as rés apelação para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que deu parcial provimento à remessa necessária e às três apelações, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 1º, ART. 175, DA LEI Nº 9.279/96. PEDIDO ULTERIOR DE DECRETAÇÃO DE REVELIA. INDEFERIMENTO. COLIDÊNCIA DE REGISTROS MARCÁRIOS. NULIDADE. PEDIDOS CONEXOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. A Lei da Propriedade Industrial é de natureza especial e, quando disciplina sobre a ação de nulidade de registro marcário, deve prevalecer sobre o CPC. Incabível a aplicação subsidiária do CPC, tendo em vista que o § 1º, do art. 175, está a considerar a participação do INPI no feito, estabelecendo especificamente ao réu titular do registro o prazo de 60 (sessenta) dias para contestar. Obviamente que o legislador levou em consideração que o procurador autárquico, representando o INPI, não seria o mesmo causídico a representar o titular do registro marcário impugnado. Daí, inaplicável o disposto no art. 191 do CPC à espécie. Não é de ser conhecido pedido de decretação de revelia deduzido tão-somente em sede de razões de apelação, sob pena de supressão de instância, sobretudo quando o atendimento do pedido se mostra inteiramente irrelevante, em decorrência da matéria envolvida na lide cingir-se à questão meramente de direito, tanto que reclamou o julgamento antecipado da causa. É de ser reconhecida nulidade de registro marcário nominativo quando na embalagem oferecida ao público consumidor, ele reproduz, quase que fielmente, elementos figurativas de marca mista evocativa, fazendo-lhe parecer idêntico à outra marca anteriormente registrada. Não se pode concluir pela ilegalidade de registro marcário quando a alegada imitação não guarda correspondência com a marca registrada. Os pedidos conexos que podem ser conhecidos pela Justiça Federal são aqueles que guardam decorrência lógica e direta com a questão da nulidade do registro marcário como, por exemplo, o pedido de abstenção de uso de registro marcário anulando. Na esteira deste raciocínio, a Justiça Federal não é competente para conhecer de pedido de abstenção de uso de signo que sequer conta com registro ou de pedido de indenização por uso indevido de marca, consistindo tais matérias em questão restrita a particulares, devendo ser decidida na esfera da Justiça Comum. Precedentes desta Turma (Apelação nº 89.02.01.01840-7). Remessa necessária e apelações a que se dá parcial provimento. (BRASIL, 2013, p. 5)

Após a interposição de embargos de declaração, a autora interpôs recurso especial com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, sustentando violação aos artigos 124, XIX e XXIII, 195, III, e 2º, V, da Lei nº 9279/96 e 292 do Código de

Processo Civil, alegando que a decisão recorrida: a) consentiu com a concessão de marca que imita a da autora, permitindo que a empresa recorrida se beneficie da notoriedade alcançada pela sua marca CHEE.TOS; b) analisou o caso como se tratasse de marcas comuns; c) o artigo 124, XXIII, da Lei da Propriedade Industrial protege as marcas famosas; d) adotou premissas equivocadas, pois a autora não pretendeu exclusividade sobre o termo "CHEESE", mas que fosse reconhecido que a recorrida elaborou a marca "CHEESE.KI.TOS" a partir da sua; e) a má-fé da recorrida, pois esta depositou tanto a marca "CHEESE.KI.TOS" como "XEBOLITA", imitando mais de uma marca da autora; e, f) alegou que o Tribunal de origem tem admitido a competência da Justiça Federal para julgar pedido de perdas e danos, por isso violou o artigo 292 do Código de Processo Civil, que admite a cumulação de pedidos, pois a ação foi ajuizada para anular registro e coibir o uso da marca conflitante pela recorrida.

Em contrarrazões, o INPI sustentou que: a) os pedidos conexos que podem ser conhecidos pela Justiça Federal são os que guardam decorrência lógica e direta com a questão da nulidade do registro marcário, como o pedido de abstenção de uso de registro marcário que se busca anular; b) o recurso pretende o reexame de provas; c) a marca "CHEE.TOS" e "CHEESE.KI.TOS" destinam-se a assinalar salgadinhos de queijo, lanches rápidos popularmente denominados "snacks", todavia o termo "cheese" significa no idioma anglo-saxão queijo, produto usado na elaboração de sanduíches também vendidos a preços populares de que são exemplo os populares cheeseburger e cheesebacon, sendo as marcas fracas e evocativas; e, d) os pontos de confluência entre as marcas são o radical "cheese" e o sufixo "tos" que não podem ser apropriados a título exclusivo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento conforme a seguinte ementa do Recurso Especial nº 1.188105 – RJ (2010/0057020-0):

RECURSO ESPECIAL Nº 1.188.105 - RJ (2010/0057020-0)

RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

EMENTA

DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAR PEDIDO DE PERDAS E DANOS DECORRENTES DO USO DA MARCA, CUJO REGISTRO PRETENDE-SE A ANULAÇÃO. LIDE QUE NÃO ENVOLVE A UNIÃO, AUTARQUIA, FUNDAÇÃO OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REGISTRO DA MARCA "CHEESE.KI.TOS", EM QUE PESE A PREEXISTÊNCIA DO REGISTRO DA MARCA "CHEE.TOS", AMBAS ASSINALANDO SALGADINHOS "SNACKS ", COMERCIALIZADOS NO MESMO MERCADO. IMPOSSIBILIDADE, VISTO QUE A COEXISTÊNCIA DAS MARCAS TEM O CONDÃO DE PROPICIAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO AO CONSUMIDOR.

1. A autora pretende cumular duas ações: a primeira a envolver a nulidade do registro marcário, obtido pela empresa ré e efetuado pelo INPI, e a segunda buscando a reparação dos danos alegadamente causados pela sociedade ré, isto é, lide que não envolve a autarquia. Destarte, como o artigo 292, § 1º, II, do CPC restringe a possibilidade de cumulação de pedidos, admitindo-a apenas quando o

mesmo Juízo é competente para conhecer de todos e o artigo 109, I, da Constituição Federal prevê 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, é descabida a cumulação, sob pena de usurpação da competência residual da Justiça Estadual.

2. Em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial vedar a reprodução ou imitação da marca, suscetível de causar confusão ou associação com outra, para a recusa de registro, por haver anterior de marca assemelhada, deve a autoridade administrativa tomar em conta se há identidade dos produtos e se pertencem ao mesmo gênero de indústria e comércio, consistindo a novidade marcária, sobretudo, na impossibilidade de confundir-se com qualquer outra empregada para produtos ou serviços semelhantes.

3. No caso, a recorrente tem registro de marca que, apesar da conclusão da Corte de origem de que evoca ao termo comum anglo-saxão "cheese" (queijo), é incontroverso que ambas assinalam salgadinhos "snacks", exploram o mesmo mercado consumidor e têm grafia e pronúncia bastante assemelhadas - hábeis a propiciar confusão ou associação entre as marcas no mercado consumidor.

4. "A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)". (REsp 1105422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011)

5. A possibilidade de confusão ou associação entre as marcas fica nítida no caso, pois, como é notório e as próprias embalagens dos produtos da marca "CHEE.TOS" e "CHEESE.KI.TOS" reproduzidas no corpo do acórdão recorrido demonstram, o público consumidor alvo do produto assinalado pelas marcas titularizadas pelas sociedades empresárias em litígio são as crianças, que têm inegável maior vulnerabilidade, por isso denominadas pela doutrina - o que encontra supedâneo na inteligência do 37, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor - como consumidores hipervulneráveis.

6. O registro da marca "CHEESE.KI.TOS" violou o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial e não atende aos objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, consoante disposto no artigo 4º, incisos I, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo de rigor a sua anulação.

7. Recurso especial parcialmente provido. (BRASIL, 2013, p. 1-2)

Apresentado o conflito jurisprudencial, no próximo capítulo pretende-se demonstrar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não pode prosperar. Tal hipótese será comprovada tendo em vista o marco teórico do presente trabalho, qual seja, a ideia de romance em cadeia no processo de interpretação construtiva do direito como integridade.

### **3. A IDEIA DE ROMANCE EM CADEIA: POR UMA INTERPRETAÇÃO LÓGICA**

O presente capítulo tem por objetivo comprovar a hipótese do presente trabalho: através da ideia de romance em cadeia em Dworkin (2007) é possível afirmar que a Justiça Federal é competente para analisar os pedidos de reparação de danos em ações direcionadas ao INPI com o objetivo de anular um registro marcário.

Nesse sentido, no que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.188105 – RJ (2010/0057020-0) no sentido da incompetência da Justiça Federal para analisar o pedido de reparação de danos em ações anulatórias, pois referido órgão julgador não é competente para julgar demanda entre particulares, conforme o inciso I do artigo 109 da Constituição Federal e o disposto no inciso II, do parágrafo primeiro do artigo 292 do Código de Processo Civil, este entendimento não deve prevalecer.

Na verdade, o parágrafo único do artigo 173 da Lei nº 9.279/96 permite que a abstenção de uso da marca seja declarada pelo juiz federal na ação anulatória. Ora a abstenção de uso tem relação unicamente com os particulares de uma ação anulatória.

Logo, se conforme o parágrafo único do artigo 173 da Lei nº 9279/96 a justiça federal é competente para julgar pedido acessório que diz respeito unicamente aos particulares em ação anulatória, plenamente possível que referida justiça seja também competente para julgar os pedidos acessórios sobre a reparação do dano na mesma ação anulatória.

Tal entendimento é possível não somente com base em uma interpretação literal dos dispositivos citados. Muito pelo contrário, uma interpretação conforme o marco teórico desse estudo é essencial para o enfrentamento do disposto pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.188105 – RJ (2010/0057020-0).

Como visto no primeiro capítulo, o processo como romance para Dworkin (2007) gera o dever ao magistrado/romancista de criar a melhor obra possível, como se houvesse sido feita por apenas um autor e não como produto de muitas mãos diferentes.

Para o autor, escrever a jurisprudência como um romance em cadeia exige uma avaliação geral ou uma série de avaliações gerais à medida que a obra é escrita e reescrita pelos magistrados. O romance deve ser formado aos poucos, de modo a perceber o que deve ser tratado como continuidade e o que exige um recomeço, passando constantemente por dois critérios, quais sejam, a adequação – não se pode adotar uma interpretação que nenhum autor irá adotá-la e essa interpretação deve fluir ao longo do texto, deve possuir um poder geral explicativo – e o melhor ajustamento interpretativo – deve-se demonstrar o texto sob sua melhor luz, ou seja, sob sua melhor interpretação.

É importante o magistrado perceber que está entre dois limites interpretativos nos processos judiciais, a total liberdade criativa e a coerção mecânica do texto, pois ele está dentro de um contexto interpretativo que não o permite iniciar uma interpretação inteiramente nova sem considerar toda uma estrutura anterior de decisões.



Nesse sentido, entender que a Justiça Federal é competente para analisar os pedidos de abstenção de uso e não os pedidos de reparação de danos em uma ação anulatória pode trazer danos irreparáveis às partes.

Imagina-se, por exemplo, o caso, de ter sido proposta ação anulatória na justiça federal com pedido de abstenção de uso. Da mesma forma, ter sido também proposta ação na justiça comum de reparação de danos com pedidos cumulativos de abstenção de uso. Essa situação pode ocasionar decisões conflitantes, no sentido de que, em uma demanda, o réu seja autorizado a continuar utilizando sua marca, enquanto, na outra, tenha sido proibido.

Além disso, pode ser o caso de, na justiça comum, uma parte ter sido condenada à reparação de danos com fundamento em violação de direitos marcários, sendo que, na justiça federal, chegou-se ao entendimento de que não houve violação suficiente para a anulação da marca da ré.

Por fim, e não menos importante, decidir o pedido acessório de reparação de danos na justiça federal em ações anulatórias permite economia processual quanto ao número de audiências, diligências, recursos entre outros procedimentos.

Desta forma, entender que a justiça federal é competente para julgar o pedido acessório de reparação de danos é mais do que uma questão de legalidade, é uma questão de harmonia sistêmica da interpretação do direito pelos órgãos judiciais brasileiros. É aplicar, na prática, o conceito de *romance in a chain* desenvolvido por Dworkin (2007).

## CONCLUSÃO

O presente trabalho buscou analisar o conflito jurisprudencial sobre a competência para julgar pedidos acessórios de reparação de danos em ações anulatórias no âmbito da Lei nº 9.279/96.

A proposta do trabalho foi fazer uma análise deste conflito para além de uma proposta puramente dogmática. Para tanto, foi utilizada a teoria de Dworkin sobre a interpretação judicial como um *romance in a chain*.

A partir de dessa teoria foi possível demonstrar que o conflito de competência sobre o pedido acessório de reparação de danos em ações anulatórias da Lei nº 9.279/96 deve ser analisado tendo em vista que a interpretação judicial necessita ser coerente e construída como se escrita apenas por um “autor”.

Desta forma, além de existir permissivo legal, qual seja, o parágrafo único do artigo 173 da Lei nº 9279/96 e o inciso II, do parágrafo primeiro do art. 292 do Código de Processo Civil, para que o pedido acessório de reparação de danos seja julgado na Justiça Federal, pode-se concluir que tal entendimento está em conformidade com a ideia de romance em cadeia, pois significa uma harmonia das interpretações judiciais sobre tema e uma grande economia processual para a resolução do caso.

Para que essa conclusão fosse possível, analisou-se duas decisões judiciais, uma proferida no âmbito da Justiça Federal e outra pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, para que o conflito jurisprudencial sobre a competência para julgar pedidos acessórios de reparação de danos em ações anulatórias no âmbito da Lei nº 9.279/96 fosse delimitado.

Entendeu-se que, pelas exposições, configurou-se clara a existência de um conflito nos posicionamentos do judiciário nacional. O que pode ser superado por uma consistência harmônica na estruturação das decisões judiciais.

Ressalte-se por último, em relação à estratégia metodológica, realizou-se além de estudo de caso, uma pesquisa qualitativa. Utilizou-se do método de análise de conteúdo e, quanto às técnicas de pesquisa, a opção foi, primordialmente, pela documentação indireta, a bibliográfica e a documental, o que permitiu que o caminho proposto por esse estudo fosse percorrido.

## REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 05 out 1988. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)>. Acesso em 20 abr 2014.

BRASIL. Lei 5869, 11 de janeiro de 1973. Institui o código de processo civil. **Site do Planalto**. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L5869.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm)>. Acesso em 10 ago. 2015.

BRASIL. Lei 9279, 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Site do Planalto**. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm)>. Acesso em 15 abr. 2013.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Decisão em Recurso Especial, número 1.188.105 – RJ (2010/0057020-0). Recorrente: Pepsico Inc, Recorrido: Instituto Nacional de Propriedade Industrial; Trigomil Produtos Alimentícios LTDA, Relator: Luís Felipe Salomão. Brasília, 05 de março de 2013.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Decisão em Apelação/Reexame Necessário, número 0002719-42.1995.4.03.6100/SP 2006.03.99.042205-7/SP Recorrente: Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Recorrido: Indústria de Tapetes Banderantes S/A, Relator: André Nekatschalow. Brasília, 29 de abril de 2013.

DARTS-IP. **O banco de dados global de jurisprudência de propriedade industrial.** Disponível em: <<http://www.darts-ip.com/world/pt-br/>>. Acesso em 10 ago. 2015.

DWORKIN, Ronald. **O império do direito.** 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

GUSTIN, Miracy Barbosa de Souza; DIAS, Maria Tereza Fonseca. **(Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e prática.** 3.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **DL – 101 Curso geral de propriedade intelectual:** Curso disponibilizado pela WITO em seu site sobre propriedade intelectual com acesso restrito, 26 mar. – 10 mai. 2012. 34 f. Curso com acesso restrito.