



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

JUIZO FEDERAL DA 1ª VARA DE RIBEIRÃO PRETO – SP
AÇÃO CONDENATÓRIA Nº 2005.61.02.000109-4
AUTORA: JUSTINO DE MORAIS IRMÃOS S/A
RÉ : CNH AMERICA LLC E OUTRO
JUIZ FEDERAL DAVID DINIZ DANTAS
SENTENÇA TIPO A

Vistos em sentença.

JUSTINO DE MORAIS IRMÃOS S/A ajuizou a presente
AÇÃO ANULATÓRIA DE MARCA REGISTRADA COM LIMINAR DE
SUSPENSÃO DE EFEITOS em face da CNH AMERICA LLC e do INSTITUTO
NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, objetivando, em síntese, a
suspensão dos efeitos da concessão da marca MAGNUM concedida pelo INPI
em favor da empresa requerida.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

746
C

Sustenta que adota a marca Magnum desde meados da década de 1980 e, com o propósito de protegê-la, fez o depósito perante o INPI. Informa que o depósito foi arquivado ou ainda não apreciado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Aduz que faz o uso da marca Magnum há muitos anos e, no entanto, o INPI concedeu o registro da marca à empresa requerida, não observando a anterior pretensão da requerente. Entende ter direito de precedência ao registro.

Pedido de liminar indeferido (fls. 77).

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) interveio no feito alegando, preliminarmente, não ser parte no feito, mas assistente especial. No mérito, alegou existir três pedidos de registros contendo o elemento nominativo MAGNUM, com datas de depósitos posteriores à data de depósito do registro, bem como de 05 (cinco) processos anteriores, relativos aos sinais "Magnun" e "Magnum", todos devidamente arquivados. Diante disso, entende serem improcedentes os argumentos na presente ação. Alega ainda que em se tratando de direito de precedência (por lógica a ser exercido antes da concessão do registro) para fazer prevalecer o uso anterior sobre o pedido depositado, os documentos acostados aos autos do processo nº 821966898, pela autora, datam de novembro/1994 e Janeiro/Fevereiro/Março de 1995, períodos estes, que não contemplam o prazo de seis meses, a ser contado retroativamente em relação à data de depósito (03/09/1999) do registro *sub judice*. (v. fls. 92/102)

Regularmente citada, a ré CNH América LLC, apresentou sua defesa, sustentando, em preliminar, a nulidade de sua citação e a posição do INPI como litisconsórcio passivo necessário. No mérito, em síntese, alegou, com referência ao direito de precedência, que o pedido que originou o registro da ré foi publicado em 09/11/1999 e republicado em 27/05/2000, sendo que a petição inominada do autor foi protocolada perante o INPI somente em 05 de abril de 2002, deixando transcorrer por duas vezes, o prazo legal de 60 (sessenta) dias para impugnar a pretensão do registro da ré e, desta forma, exercer o seu direito de precedência, o fazendo somente a mais de dois anos depois da primeira publicação, totalmente fora do lapso legal para impugnação. (v. fls 139/157). Requereu, assim, a improcedência do pedido.

Réplica às fls. 258/275.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

347
E

A autora juntou novos documentos e requereu o deferimento da tutela antecipada, pelo menos por ocasião da prolação da sentença (fls. 285/348).

A ré CNH América LCC., por sua vez, juntou novos documentos às fls. 374/695 e 701/724.

A autora se manifestou sobre os novos documentos juntados (fls. 735/737).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

MÉRITO

1 - INTRODUÇÃO

Cuida-se de pedido anulatório deduzido por Sociedade Comercial Justino de Moraes Irmãos S/A em face de CNH América LLC que visa compelir o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) a desconstituir registro da marca MAGNUM, marca esta que a requerente entende ser a verdadeira titular, e cujo registro foi postulado e deferido pelo INPI em favor da requerida. Em termos práticos, a autora busca suspender os efeitos da concessão da marca MAGNUM, certificado nº 821.966.898, ao argumento de que há muito tempo, e com boa fé, a requerente é detentora e utiliza a mencionada marca.

2 – PRELIMINAR

a) Nulidade da Citação

A empresa ré sustenta que:



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

748
E

“Ora, tendo sido dirigida a carta à representante legal da Ré, no Brasil, aliás, como devidamente requerido pelo próprio Autor, única que possui poderes para receber citações, apenas um dos seus representantes legais ou procuradores, como é o caso do signatário, poderia completar ato de inegável altíssima responsabilidade, que, sem qualquer desrespeito à funcionária acima indicada, não possui condições para avaliar as conseqüências da atitude que, inconscientemente, praticou, aplicando-se, pois, na espécie, permissa vênia, o comando do artigo 247 do Código de Processo Civil. (v. fls. 146)

De acordo com Nelson Nery Junior/Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado, 9ª Ed. Revista, São Paulo, 2006: página 416):

Art. 223 – Par. Ún.: 3. Representação. A citação será tida por realizada quando feita na pessoa do citando ou de quem tenha poderes para, em seu nome, receber citação. Para a pessoa jurídica, vale a citação feita na pessoa do gerente ou de quem tenha poderes de administração, ainda que de fato. A norma adotou, expressamente, a teoria da aparência”.

Havendo dúvidas na real aptidão jurídica daquele que recebe o ato citatório, o princípio constitucional do devido processo legal (que inclui a ampla defesa e contraditório) exige que a parte não seja prejudicada quando oferece argumentação séria em oposição a pretensão de tutela jurisdicional.

Portanto, consideramos oportuna e **conhecemos das razões** contidas na resposta da empresa requerida.

b) Posição Processual do INPI

Art. 175 – A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

Parte em um processo deve ser todo aquele que pode e deve sofrer os efeitos jurídicos da sentença.



Na espécie, versando à lide sobre pretensão de nulidade de registro de marca, não há como deferir-se a tutela judicial (constitutiva negativa) sem que o órgão administrativo autárquico (INPI) esteja presente ao feito, na condição de litisconsorte passivo necessário da empresa ré, porquanto cuida-se de entidade cuja finalidade institucional é o registro de marcas comerciais e industriais.

Conseqüentemente, determino a **inclusão do INPI como litisconsorte passivo** deste feito, **com remessa, oportunamente, dos autos ao SEDI**, para as providências administrativas.

3 – PLANO NORMATIVO

“Art. 124 – Não são registráveis como marca:

...

XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão associação com aquela marca alheia.”

“Art. 126 – A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris, para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”.

“Art. 129 – A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional, observado



quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 127 e 148”.

§ 1º - Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro”.

4 – ALTERNATIVAS DE INTERPRETAÇÃO

A interpretação desse texto é o ponto fundamental acerca do qual divergem as partes (autora, requerida e INPI). Em seu *caput* fixa a regra geral de forma de aquisição da marca, qual seja, pelo registro validamente expedido. Entretanto, o legislador não deixou ao desamparo os titulares de marcas ainda não registradas, mas que no trânsito comercial utilizam o signo distintivo, de boa fé.

Por isso preceitua o parágrafo 1º do art. 129 que o direito daquele que deposita a marca no INPI não será absoluto, mas cederá diante do empresário de boa fé, que na data da prioridade ou depósito utilizava, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante. Esse empresário de boa fé terá direito de precedência ao registro e, por conseguinte, à aquisição da propriedade da marca. O interesse do utente de boa fé concorre no mesmo nível do interesse do empresário que deposita a marca no INPI. Não há subordinação entre os interesses, uma vez que cada um dos seus titulares entende serem os verdadeiros titulares da marca. Cabe ao INPI, na estância administrativa, ou à Justiça Federal, caso a questão se judicialize, definir qual o interesse prevalece. Se o interveniente demonstrar boa fé, utilização da marca há pelo menos 6 (seis) meses, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência, conseqüentemente deverá ter seu interesse prevalente.

O ponto de divergência entre as partes diz respeito aos prazos que devem regular o exercício do opositor (na espécie, a empresa autora) quando alega ser utente de boa fé, nos moldes do parágrafo 1º do art. 129.

Temos três possibilidades de interpretação.



a) **Aplicação do parágrafo 2º do art. 158, por analogia.**

Reza o referido texto legal:

“Art. 158 – Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação no prazo de 60 (sessenta) dias.

...

§ 2º - Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.”

A norma estabelece que uma vez publicado o pedido de registro, poderá ser apresentada oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

Todavia, o parágrafo 2º do art. 158 prevê a necessidade de o oponente comprovar, **no prazo de 60 (sessenta) dias** após a apresentação da oposição, o depósito da marca no Brasil. Entretanto, esse prazo de 60 (sessenta) dias não vale para qualquer fundamento usado na oposição. Apenas tem lugar quando **a oposição tenha sido fundamentada em marca que o requerente não poderia deixar de conhecer (art. 124, XXIII), ou naquela notoriamente conhecida (art. 126)**. Pela exigüidade do prazo, a finalidade dessa cautela legal é não deixar ao desamparo as empresas nacionais quando diante de empresas estrangeiras opositoras ao pedido de registro. De fato, era comum que a empresa estrangeira se opusesse ao registro de uma marca, uma vez que se apresentava como *soi disant* titular do domínio, mas não providenciava o pedido de registro dessa marca. Com isso a situação de insegurança jurídica continuava. Com a exigência da lei, a empresa opositora – para ter o mérito da oposição conhecida – deverá, em 60 (sessenta) dias, após apresentar a oposição, protocolar pedido de registro da marca. Dessa forma, acolhendo-se ou não a oposição, a situação jurídica se estabilizará, conferindo segurança a todos que comercializam com a empresa titular da marca.

Diversa a situação *sub judice* em que o fundamento da alegação de nulidade não encontra esteio nos arts. 124, XXIII, e art. 126; porém



752
E

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

no referido artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial, mais precisamente em seu parágrafo 1º. Não se trata de oposição com base em marca notoriamente conhecida; mas, nessa hipótese, a lei visa proteger genericamente titulares de marcas não tão renomadas, mas que são empresários de boa fé e que vêm exercendo práticas comerciais, usando e fluindo dos benefícios que uma marca conhecida e boa oferece a seus titulares. Seria extremamente **severo e injusto aplicar analogia e restringir o prazo** para que o inconformado providenciasse o pedido de registro, dando-lhe apenas 60 (sessenta) dias após a arguição da oposição ou da nulidade da marca que entende ser titular. Como notamos, o prazo exíguo conferido para o legislador, deveu-se a razões de segurança jurídica nas relações entre empresas nacionais e estrangeiras **quando se trata de marca notória**, a fim de proteger o consumidor que trata com umas e outras.

São essas as razões que nos levam a nos afastar dessa primeira possibilidade interpretativa. Compreendemos como inadequada a aplicação ao caso do art. 158.

b) Prazo em aberto

Uma segunda possibilidade de interpretação seria entender-se que a qualquer momento a parte poderia exercer seu direito de precedência.

Sucedem que contraria o princípio da segurança jurídica aguardar indefinidamente oposições e inconformismos de pretensos titulares de marcas.

Rejeitamos essa possibilidade, em nome da manutenção do equilíbrio e previsibilidade nas relações comerciais, baseadas na confiança recíproca e na identidade que uma marca oferece ao empresário.

c) Aplicação do art. 174 da Lei da Propriedade Industrial

“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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174 – Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Art. 175 – A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º - O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.”

Compreendemos que **enquanto não prescrita a ação para declarar a nulidade do registro**, nos seus diversos fundamentos, particularmente aquele no parágrafo 2º do art. 129, **o direito de precedência pode ser exercido pelo empresário que entenda lesado**. Pode utilizar tanto da via administrativa, requerendo junto ao INPI; como pode se socorrer da via judicial, caso encontre resistência na autarquia hábil a fazer nascer o interesse processual (condição genérica da ação). Não é necessário o esgotamento da via administrativa; tão somente que tenha protocolado pedido e, que este tenha sido arquivado/rejeitado.

Na espécie, **a autora** demonstrou que a marca MAGNUM pretendida havia sido **objeto de oposição em novembro de 1999** (v. doc. fls. 110). Ora, como o **registro objeto dessa ação de nulidade foi concedido em dezembro de 2.004** (v. doc. fls. 110, em que consta a concessão do registro em 21/12/2004), segue-se que o inconformismo da autora foi formalmente manifestado antes do ato administrativo de concessão da marca em favor da requerida.

Ou seja, a requerente não logrou no INPI apreciação do mérito do seu inconformismo, veiculado por regular oposição. Uma das características de uma sociedade democrática é que os órgãos de Estado – como o INPI, autarquia federal – justifiquem as decisões negadoras de pretensões dos cidadãos.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Não conhecidas as razões da requerente, na esfera administrativa, devem ser apreciadas na Justiça Federal, uma vez que **a ação de nulidade foi proposta dentro do prazo** prescricional de 5 (cinco) anos.

Essa terceira possibilidade interpretativa leva-nos ao conhecimento dos fundamentos da oposição.

5 – REQUISITOS DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA

Primeiramente observa-se que a empresa autora, efetiva e concretamente, praticou atos de comércio em que utilizava a marca MAGNUM.

Essa assertiva é cabalmente demonstrada por grande número de documentos que foram juntados pela requerente ao longo do processo. A esse respeito, convém observar que são provas que foram produzidas ao longo da tramitação processual, e a respeito das quais tanto o INPI quanto a empresa requerida tiveram acesso.

Vejamos os principais documentos que demonstram a utilização da marca pela autora, não apenas nos 6 (seis) meses anteriores ao depósito (parágrafo 1º, art. 129) (1999), mas mesmo por vários anos:

ANO	DOCUMENTO
1989	- Correspondência interna datada de 17/05/89 com o assunto: LANÇAMENTO DA MAGNUM (v. doc. fls. 287)
1990	- Documento referente à máquina MAGNUM 2800 JUMIL com o título OPÇÕES DE VENDAS datado de 20/08/1990 (v. doc. fls. 288/293)
1996	- Vejam-se as notas fiscais utilizando a sigla JM (fls. 296/301) - Catálogo referente à Máquina MAGNUM 2850 PD datado de 25/04/96 (v. doc. fls.294)
1997	- Vejam-se as notas fiscais utilizando a sigla JM (fls. 302/307)
1998	- Notas fiscais utilizando a sigla JM (v. fls. 308/314)
1999	- Notas fiscais utilizando a sigla JM e MG (v. fls. 315/321) - Catálogo referente à Máquina JM MAGNUM 2580 PD com lançamento previsto na AGRISHOW 99 (v. doc. fls. 295)
2000	- Notas fiscais utilizando a sigla JM e Magnum (v. fls. 322/330)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

2001	- Notas fiscais utilizando a sigla JM e Magnum (v. fls. 331/334)
2002	- Notas fiscais utilizando a sigla JM e Magnum (v. fls. 335/337)
2003	- Notas fiscais utilizando a sigla JM e Magnum (v. fls. 338/341)
2004	- Notas fiscais utilizando a sigla JM e Magnum (v. fls. 342/344)
2005	- Notas fiscais utilizando a sigla JM e Magnum (v. fls. 345/348)

Verifica-se, portanto, que além de a empresa autora utilizar a marca MAGNUM, não esporadicamente, mas como a regularidade e continuidade típica de uma atividade comercial, **apresentou oposição junto ao INPI em data anterior ao fim do procedimento administrativo** que adjudicou a marca em favor da requerida. Percebe-se que no próprio ano em que ela fez oposição formal no INPI (e que foi rejeitada), a autora utilizava a marca MAGNUM (como demonstra-se na tabela acima).

Em síntese, a empresa requerente logrou demonstrar a prática massiva de atos de comércio em que utilizava – e utiliza – a marca MAGNUM. Fez essa demonstração alcançando não apenas os 6 (seis) meses anteriores ao pedido de registro formulado pela empresa ré, como também em período muito superior. De outra parte, não há qualquer indício de má fé nessa utilização, pelo contrário a adoção e publicidade da marca ocorreram com total transparência e conhecimento público. Por essas razões, além daquelas já firmadas, deve ser acolhida a pretensão de proteção jurisdicional formulada pela autora.

6 – DISPOSITIVO

Do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para o fim de determinar a anulação da marca **registrada MAGNUM**, concedida pelo INPI, sob nº 821.966.898, em favor da empresa requerida.

Presentes os requisitos do art. 273 do CPC, notadamente a verossimilhança e o periculum in mora, concedo a tutela antecipada para o fim de determinar a imediata suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca (parágrafo único, art. 173 da Lei de Propriedade Industrial).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Responderão as vencidas por custas e honorários advocatícios que fixo, moderadamente, em R\$ 1.000,00 (parágrafo 4º, art. 20 CPC), a serem suportados pelas duas em iguais partes (R\$ 500,00 para cada uma).

P.R.I.

Ribeirão Preto, 11 de dezembro de 2.007.

DAVID DINIZ DANTAS
Juiz Federal