



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.378.699 - PR (2013/0092179-9)

RELATOR : **MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE**
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RECORRIDO : PUMA DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : GABRIELA SIQUEIRA DESTEFANI E OUTRO(S)
RECORRIDO : ATC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA. IRREGISTRABILIDADE RECONHECIDA. ANULAÇÃO PROCEDENTE. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. CONDENAÇÃO DO INPI. SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou *sui generis* a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória.
2. A análise da legitimidade passiva, conquanto não afastada automaticamente pelo referido dispositivo, deve tomar em consideração a conduta processual inicialmente adotada pelo Instituto, para além da tradicional avaliação *in status assertionis*.
3. Na hipótese dos autos, não houve indicação, em petição inicial, de conduta específica do recorrente, mas tão somente sua indicação como requerido em razão da concessão do registro de termo coincidente com título de estabelecimento explorado previamente - fato que não foi oposto oportunamente na via administrativa.
4. Inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial.
5. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha (Presidente), Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 07 de junho de 2016 (data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.378.699 - PR (2013/0092179-9)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:

Cuida-se de recurso especial interposto pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI fundamentado no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal.

Depreende-se dos autos que ATC Equipamentos Industriais Ltda. propôs ação contra o recorrente e Puma do Brasil Ltda. na qual pretende desconstituir o registro da marca "AIRTAC" concedido pelo recorrente à empresa Puma.

Em sentença, o Juízo de primeiro grau afastou a alegação de ilegitimidade passiva e julgou procedente o pedido de declaração de nulidade do Certificado de Registro, uma vez que o termo registrado "AIRTAC" era utilizado pela recorrida ATC, inicialmente, como nome empresarial e, à época da concessão do registro, mantido como título de estabelecimento.

Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Paraná manteve integralmente a sentença, adotando fundamentação *per relationem*, em acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 970):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI. REGISTRO DE MARCA CUJA EXPRESSÃO JÁ ERA UTILIZADA COMO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSIGNADA NO ART. 124, V, DA LEI Nº 9.279/96. PREVELÊNCIA DO REGISTRO MAIS ANTIGO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.

O INPI é parte legítima para figurar no pólo passivo de demanda que se pretende a anulação de registro de marca indevidamente concedido.

É de ser anulado o registro de marca que possui a mesma expressão utilizada como título de estabelecimento que possui registro anterior, sob pena de violação do disposto no art. 124, V, da Lei nº 9.279/96.

Ademais, a coincidência entre título de estabelecimento pertencente a um empresário e a marca pertencente a outro, que concomitantemente revendem um mesmo produto, numa mesma região, de empresa estrangeira possuidora do mesmo nome, pode levar a erro o consumidor.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Opostos oportunamente, os embargos de declaração foram rejeitados.

Em suas razões recursais, o recorrente alega violação dos arts. 535 do CPC; 57, 124, 129, 158, 173 e 175 todos da Lei n. 9.279/96; e art. 20 do CPC.

A par da alegação de nulidade do acórdão por omissão, sustenta que a posição processual do INPI não é de sujeito passivo, mas de interveniente assistente, posição que lhe assegura a possibilidade de se posicionar até mesmo a favor do direito do autor de ação que discuta direitos marcários. Assevera que a concessão do registro de marca foi corretamente realizada porquanto a recorrida ATC não se opôs à concessão do registro na fase administrativa do procedimento, tampouco pleiteou administrativamente a nulidade da concessão, de modo que a conduta do recorrente foi estritamente legal, lícita e correta.

Conclui que, não tendo como o INPI conhecer a situação fática que suporta a alegação de direito de precedência - utilização do termo "AIRTAC" como nome empresarial ou título de estabelecimento - é indevida a condenação do recorrente em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.378.699 - PR (2013/0092179-9)

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE(RELATOR):

Cinge-se a controvérsia a verificar, a par da adequação da tutela jurisdicional entregue, a condição processual do INPI na presente demanda, em que postula desde o princípio sua ilegitimidade passiva.

1. Da alegação de violação do art. 535 do CPC.

De início, não se pode conhecer da apontada violação do art. 535 do CPC, pois as alegações que a fundamentaram são genéricas, sem discriminação específica dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros sobre os quais se pleiteou a integração do acórdão. Incide, no caso, por analogia, a Súmula 284/STF.

Com efeito, em suas razões recursais, o recorrente limita-se a impugnar a rejeição dos embargos de declaração, que teriam sido opostos, nos termos do enunciado n. 98 da Súmula do STJ, com o fim de promover o prequestionamento de dispositivos legais. Contudo, sabe-se que a alegação de ofensa do referido dispositivo legal tem como pressuposto elementar a indicação, clara e objetiva, dos pontos omissos, obscuros ou contraditórios no acórdão recorrido, imbricada à demonstração da forma como esses vícios efetivamente repercutiriam na decisão contra a qual se insurge, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.

2. Da posição processual do INPI.

Recentemente, esta Terceira Turma do STJ se deparou com questão jurídica semelhante na qual se debateu a condição da atuação obrigatória do INPI nas ações anulatórias de registro de marca, atuação esta exigida nos termos do art. 175 da Lei n. 9.279/96. Na oportunidade, a despeito de se ter reconhecido a legitimidade passiva do INPI no caso concreto analisado, consignou-se a existência de uma intervenção *sui generis*, peculiar ao INPI.

Nessa toada, o precedente ficou assim ementado:

DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. 1. MARCAS SEMELHANTES. DUPLICIDADE DE REGISTRO. CLASSES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ATUAÇÃO NO MESMO SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO CONCRETA. 2. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO *SUI GENERIS*. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DE VALORES ADIANTADOS.

1. Na esteira dos precedentes do STJ, o registro de marcas semelhantes, ainda que em classe distintas, porém destinadas a identificar produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, inseridos no mesmo segmento mercadológico, devem ser obstados.

2. O princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência. Precedentes.

3. A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou *sui generis* a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória.

4. O referido dispositivo legal, todavia, não impede a propositura da demanda endereçada contra a autarquia federal, mormente, quando a causa de pedir declina ato de sua exclusiva responsabilidade.

5. Na hipótese dos autos, alegou-se a inércia do INPI em relação ao processamento de pleito administrativo, pelo qual se pretendia a nulidade do registro marcário; inércia esta que resultou na judicialização da demanda.

6. Tendo dado causa a propositura da demanda, o INPI foi corretamente arrolado como réu, e o seu pronto reconhecimento do pedido impõe que arque com os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 26 do CPC.

7. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém esta isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda.

8. Recurso especial de Angel Móveis Ltda. conhecido e desprovido. Recurso especial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI conhecido e parcialmente provido, apenas para isentá-lo do pagamento de custas processuais.

(REsp n. 1.258.662/PR, **de minha relatoria**, Terceira Turma, DJe 5/2/2016)

Com efeito, remanesce controvérsia na doutrina e jurisprudência que, por vezes, reconhece o INPI como litisconsorte passivo necessário nas demandas em que se discute registro de marcas. Contudo, no precedente mencionado, albergou-se o entendimento de que nessas demandas anulatórias o interesse jurídico do INPI se



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

distingue do interesse individual de ambas as partes, assentando-se na oportunidade que "o INPI, ao menos em tese, tem posição processual própria e independente da vontade das partes litigantes".

Desse modo, a legitimidade *ad causam* do INPI, como em todas as demais situações processuais, dependerá de exame casuístico e particularizado, porém exige-se do magistrado tomar em consideração também a conduta processual inicialmente adotada pelo Instituto, para além da tradicional avaliação *in status assertionis*.

Noutro giro, a exigência legal de participação do INPI em demandas dessa natureza não tem por consequência a imposição de um litisconsórcio passivo necessário, tampouco resulta no afastamento automático de sua legitimidade passiva, modificando-se à luz da teoria da causalidade e da própria resistência oferecida no bojo da demanda.

Nesse diapasão, consta dos autos que a demanda foi endereçada contra o recorrente. Contudo, em sua causa de pedir, fica evidente que esse endereçamento não teve por origem uma conduta específica do recorrente, mas tão somente a concessão do registro em si, o qual não poderia ter sido deferido em razão da coincidência do termo apontado com o título de estabelecimento explorado pela recorrida ATC Equipamentos Industriais Ltda. Daí depreende-se que nem sequer pela via tradicional do *in status assertionis* se deduz a condição de ré do INPI.

Ademais, convém ressaltar que o deferimento do registro de marca é, em regra, ato vinculado, impondo-se o deferimento sempre que ausentes qualquer óbice legalmente posto à sua concessão. E ainda que se argumente tratar-se de falha na atuação vinculada diante da existência expressa de irregistrabilidade dos títulos de estabelecimento e nome comerciais, esse fato somente será conhecido pelo Instituto na existência de impugnação ao pedido de registro, o que não houve na hipótese dos autos.

Com efeito, o descompasso notado na presente demanda decorre da própria sistemática de proteção nacional relativa aos nomes empresariais e aos títulos de estabelecimento que, atualmente, ainda é fracionária, ou seja, controlada por órgãos estaduais - as juntas comerciais. Não há a organização de um banco de dados nacional que possibilitasse à autarquia, no desempenho de seu *munus* público, conhecer *sponte propria* a existência dos impedimentos elencados no art. 124, V, da Lei n. 9.279/96. Desse modo, tem-se que, com a publicação do edital relativo ao depósito do pedido de registro,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

abre-se a qualquer interessado o direito de opor-se ao registro e de levar ao conhecimento do órgão a condição de irregistabilidade da marca depositada.

Nota-se daí que o INPI cumpriu, na hipótese dos autos, estritamente sua função pública, consubstanciada num ato vinculado, de forma a afastar a aplicação da teoria da causalidade.

Por outro prisma, deve-se notar que sua conduta processual em nenhum momento pautou-se pela manutenção do registro concedido, limitando-se a enfatizar que as alegações de irregistabilidade ainda seriam analisadas administrativamente.

Outrossim, o INPI destaca, em suas razões recursais, que não houve sua provocação na via administrativa, seja quanto ao pleito de cancelamento do registro, seja quanto ao oferecimento de oportuna oposição à sua concessão, o que, ao fim e ao cabo, resultou na alegada concessão indevida. Desse modo, conclui que não seria devida sua condenação nos ônus sucumbenciais na presente ação.

Acrescenta-se ainda que o recorrente defendeu, no decorrer da presente ação, a extinção do processo sem resolução de mérito, sustentando desde a contestação (e-STJ, fls. 231-232) sua condição de mero interessado e acrescentando a existência de pedido posterior de registro de marca em favor da empresa recorrida ATC, bem como a existência de oposição ao registro *sub judice* promovido por empresa estrangeira também após a efetiva concessão do registro.

Diante dos contornos processuais da presente demanda, entendo que assiste razão ao recorrente.

Diferentemente das conclusões alcançadas no julgamento do mencionado REsp n. 1.258.662/PR, em que se reconheceu a legitimidade passiva do INPI, em razão da veiculação de causa de pedir diretamente dirigida contra o instituto recorrente - alegação de conduta inerte ou desidiosa da autarquia quanto ao procedimento administrativo instaurado - no caso dos autos não há a atribuição de conduta direta ao recorrente.

Portanto, seja sob o aspecto da teoria da asserção, seja sob o prisma da resistência à pretensão autoral, fica notória a participação lateral do recorrente, limitada à defesa do interesse coletivo da higidez do cadastro e da regularidade formal da concessão do registro. Assim, muito embora a conclusão da presente demanda repercuta sobre a atuação do INPI, que deverá dar o cumprimento ao julgado, entendo por ser incabível sua



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

condenação sucumbencial.

Com esses fundamentos, conheço parcialmente do recurso especial e, nesta parte, dou-lhe provimento para afastar a condenação do recorrente quanto às despesas sucumbenciais.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2013/0092179-9

PROCESSO ELETRÔNICO Resp 1.378.699 / PR

Números Origem: 50042353920114047000 92791996 927996

PAUTA: 07/06/2016

JULGADO: 07/06/2016

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHA**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR	: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RECORRIDO	: PUMA DO BRASIL LTDA
ADVOGADO	: GABRIELA SIQUEIRA DESTEFANI E OUTRO(S)
RECORRIDO	: ATC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO	: CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha (Presidente), Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.