



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça

Ação Rescisória n.º 0012488-26.2016.8.19.0000

Autor: Legião Urbana Produções Artísticas Ltda.

Réu: Eduardo Dutra Villa Lobos

Réu: Marcelo Augusto Bonfá

Relator: DES. MILTON FERNANDES DE SOUZA

ACÓRDÃO

RESCISÓRIA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.

A inexistência de violação a norma, capaz de influir no julgamento, caracteriza a ausência de requisito que autoriza a ação rescisória e enseja o não acolhimento do respectivo pedido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de **Ação Rescisória nº 0012488-26.2016.8.19.0000**, em que é Autor **Legião Urbana Produções Artísticas Ltda.** e Réus **Eduardo Dutra Villa Lobos e Marcelo Augusto Bonfá**,

ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por **unanimidade** de votos, em **JULGAR IMPROCEDENTE** o pedido. Honorários sucumbenciais, pelo autor, fixados em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

¶

Tratam os autos de ação Rescisória movida por Legião Urbana Produções Artísticas Ltda., para rescindir sentença proferida pelo Juízo da 7ª. Vara Empresarial do TJ/RJ.

A sentença rescindenda julgou parcialmente procedente o pedido deduzido em ação declaratória, cominatória e indenizatória movida por Eduardo Dutra



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça



Ação Rescisória n.º 0012488-26.2016.8.19.0000

Villa Lobos e Marcelo Augusto Bonfá em face de Legião Urbana Produções Artísticas Ltda. com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para que, reconhecendo a alternatividade do pedido, a parte ré se abstenha de impedir que os autores façam uso da marca “Legião Urbana” no exercício de sua atividade profissional, sob pena de multa de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), incidente sobre cada ato de descumprimento da presente decisão.”.

O pedido rescisório foi fundamentado nos incisos II e V do art. 485 do CPC/73, pois a sentença teria sido proferida por Juízo incompetente, eis que acabou por reconhecer a copropriedade da marca de forma reflexa, acolhendo pedido alternativo inexistente e violando dispositivo legal que confere propriedade exclusiva ao titular da marca registrada junto ao INPI.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido nos termos da decisão indexada sob o n. 59.

Em contestação os réus aduzem que o pedido de declaração de cotitularidade não foi apreciado e este seria o único afeto à competência da Justiça Federal face a necessária presença do INPI, autarquia federal. Assim, a sentença observou o princípio da congruência.

A Procuradoria de Justiça oficiou pela procedência do pedido por considerar que os pedidos acolhidos na sentença perpassam pela necessária análise da real titularidade da marca, tratando-se de pedidos indissociáveis. Reconhece, portanto, a incompetência absoluta do Juízo e a violação a dispositivo da lei – art. 109 da CR e art. 129 da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) - quando impede o autor de fazer uso da marca “Legião Urbana” no exercício de sua atividade profissional (índice 259).

É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.

O ordenamento processual civil consigna, de forma taxativa, as hipóteses legais de rescindibilidade de sentença (CPC/73, art. 485 e CPC/2015, art. 966).

Ajuizou-se a presente Ação Rescisória com causa de pedir no art. 485, incisos II e V, do CPC de 1973, pois distribuída anteriormente à vigência do CPC/2015.





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça

Ação Rescisória n.º 0012488-26.2016.8.19.0000

Além da incompetência do Juízo, alega a autora, em resumo, que houve violação das normas dos artigos 129, 139, 140 da Lei Propriedade Industrial, e 128, 243, 460 e 468, inciso V, todos do Código de Processo Civil de 1973.

Contudo, essa causa de pedir possui correspondente similar na Lei 13.105/2015, atual Código de Processo Civil.

Interessante, de início, destacar os pedidos deduzidos na presente rescisória para melhor delimitarmos os limites desta apreciação.

São eles: (a) declaração de incompetência absoluta do juízo para apreciar o pedido declaratório de copropriedade da marca; (b) nulidade do julgado por julgamento diverso do pedido; (c) nulidade do julgado por conceder uso indiscriminado da marca sem previsão de qualquer contrapartida ao titular exclusivo.

Sob esse prisma, impõe-se de pronto afastar a primeira pretensão, pois o juízo só não poderia apreciar discussões que envolvessem alegação de nulidade do registro ou eventuais contrariedades aos atos administrativos emanados do INPI, autarquia federal. E nenhuma alegação, ou sequer discussão, sobre nulidade ou ineficácia da marca foi lançada nos autos originários.

Assim, como não se discutiu nos autos nulidade da marca ou de qualquer ato administrativo emanado do INPI, a competência é da Justiça Comum.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO COM O DE REPARAÇÃO DE DANOS.

É indevida a cumulação, em um mesmo processo, do pedido de reconhecimento de nulidade de registro marcário com o de reparação de danos causados por particular que teria utilizado indevidamente marca de outro particular. Tendo em vista o disposto no art. 109, I, da CF, a análise do pedido anulatório é de competência da Justiça Federal, pois há interesse do INPI. A lide reparatória, entretanto, não envolve a entidade autárquica federal, cuidando-se de demanda entre particulares, cuja apreciação compete à Justiça Estadual. Desse modo, não é possível a acumulação de pedidos, porquanto, na forma do artigo 292, § 1º, II, do CPC, esta só é possível na hipótese em que o mesmo juízo é competente para de todos conhecer. REsp 1.188.105-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 5/3/2013.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INPI. MARCA. NULIDADE INCIDENTAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça

Ação Rescisória n.º 0012488-26.2016.8.19.0000

1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que, embora a Lei nº 9.279/96 preveja, em seu art. 56, § 1º, a possibilidade de alegação de nulidade do registro como matéria de defesa, a melhor interpretação desse dispositivo indica que ele deve estar inserido numa ação própria, na qual que discuta, na Justiça Federal, a nulidade do registro. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 254141 / SP, Ministro RICARDO VILLAS BÓAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 28/06/2012)

PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. USO INDEVIDO DE MARCA. ATOS PRATICADO NO INTUITO DE LEVAR VANTAGEM COMERCIAL. INTERESSE ÚNICO DO TITULAR DO DIREITO DE MARCA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO INPI, AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Compete à Justiça Comum julgar os casos de utilização indevida de marca quando as infrações incidirem, não sobre a higidez e a legalidade do seu registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, autarquia federal, mas em detrimento do direito exclusivo aos dividendos comerciais, frutos da relação de propriedade surgido depois do registro. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Comarca de Nova Friburgo, RJ. (CC 33939 / RJ, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento: 14/03/2007, Data da Publicação/Fonte: DJ 26/03/2007 p. 193)

No tocante a alegação de sentença *extra-petita*, isto é, de que o juízo teria concedido pedido alternativo inexistente, verifica-se que na petição inicial da ação originária foram lançados os seguintes pedidos:

“declaração de que são titulares da marca LEGIÃO URBANA, confirmando-se a decisão liminar em sentença, de modo que a ré fique definitivamente proibida de impedir os autores de fazerem uso da marca LEGIÃO URBANA, sob o pagamento de multa realmente coercitiva, a ser arbitrada. Os autores também pedem a condenação da ré a lhes indenizar pelos danos de ordem patrimonial e, principalmente, de ordem moral, a serem quantificados em fase de execução (liquidação da obrigação de indenizar).” (índice 7).

E eis o dispositivo da sentença:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para que, reconhecendo a alternatividade do pedido, a parte ré se abstenha de impedir que os autores façam uso da marca “Legião Urbana” no exercício de sua atividade profissional, sob pena de multa de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), incidente sobre cada ato de descumprimento da presente decisão.”.

Verifica-se, portanto, que não houve julgamento *extra-petita*, pois pleitear o não impedimento importa, necessariamente, buscar autorização para uso da marca.



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça

Ação Rescisória n.º 0012488-26.2016.8.19.0000

Resta, por fim, averiguarmos sobre a alegada violação aos dispositivos da lei de propriedade industrial, atinentes à exclusividade do direito de propriedade sobre a marca.

De fato, o art. 129 da lei n. 9.279/96 assegura ao titular o uso exclusivo da marca registrada e esse regramento não prevê expressamente a hipótese de copropriedade ou propriedade compartilhada, mas apenas o licenciamento e a adoção de marca coletiva. Não há, contudo, qualquer vedação a uma propriedade compartilhada de marca.

A própria Convenção de Paris que dispôs sobre a Proteção da Propriedade Industrial, da qual o Brasil foi signatário nos termos dos Decretos nº 635/1992 e 1.263/1994, prevê essa possibilidade. Vejamos:

*Art. 5º, C (3) O uso simultâneo da mesma marca de produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos industriais ou comerciais **considerados coproprietários da marca**, segundo os dispositivos da lei nacional do país onde a proteção é requerida, não impedirá o registro nem diminuirá, de maneira alguma, a proteção concedida à referida marca em qualquer dos países da União, contando que o referido uso não tenha como efeito induzir o público em erro nem seja contrário ao interesse público.*

Nesse contexto, há previsão no ordenamento jurídico de copropriedade de marca, ainda que não adotado pela prática brasileira.

Assim lecionava Denis Borges Barbosa¹, **“A existência de mais de um titular de marcas é uma hipótese prevista na CUP, art. 5º, C. A prática brasileira, no entanto, tem rejeitado o exercício da titularidade sobre o mesmo signo, num mercado específico, por mais de um titular. Admite, correntemente, que o uso seja feito por várias pessoas simultaneamente, por exemplo, pelos licenciados de um mesmo registro. A lei também admite a marca coletiva, de titularidade de um, mas de uso de uma pluralidade. A razão dessa vedação seria, assim, o pressuposto de que o condomínio impediria a adequada identificação da origem subjetiva dos bens ou serviços. No entanto, outros sistemas aceitam a possibilidade de condomínio 26, inclusive com previsão literal no art. L712-1 do CPI francês e na lei argentina 27. Nesse caso, salvo disposição contratual entre os condôminos, a regra é do condomínio indiviso.”**

¹ Nota sobre a noção de propriedade da marca na lei ordinária brasileira, 2005



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça

Ação Rescisória n.º 0012488-26.2016.8.19.0000

Até porque, como leciona o mestre Pontes de Miranda², **“O sistema jurídico tem de atender a que alguém concebeu a marca e a que alguém, talvez a mesma pessoa, porém não necessariamente ela, já a usa. Há a concepção e há o uso, o que são fatos: aquele necessariamente anterior e esse possivelmente anterior ao requerimento e ao depósito da marca.”**

Depreende-se, portanto, que o ordenamento jurídico não pode ignorar aquele que contribuiu para a concepção, formação e desenvolvimento da marca em detrimento daquele que a registrou, quando todo o trabalho foi feito em conjunto, sob pena de prestigiarmos o enriquecimento sem causa.

E, na hipótese dos autos, o Juízo da sentença rescindenda apurou, mediante a dilação probatória produzida naqueles autos, que a concepção da marca foi feita, construída e consolidada por três pessoas, ao passo que o registro somente foi efetivado por uma delas, não sendo legítima a exclusão dos demais dos direitos decorrentes do uso.

Tanto é assim que o próprio INPI apresenta orientação para os casos de propriedade compartilhada, conforme consta no seu manual de marcas:

*“A cotitularidade não é aceita pelo INPI, sendo cada pedido ou registro vinculado a um único titular. **Nos casos de marcas de propriedade compartilhada**, é possível que as partes envolvidas celebrem contrato particular estabelecendo os critérios e as condições para a copropriedade.”³*

Logo, como não será o INPI o órgão responsável para aquilatar a existência ou não de colaboração dos ex-integrantes da banda para a formação e estabelecimento da marca “LEGIÃO URBANA”, compete as próprias partes envolvidas essa declaração por intermédio de contrato particular ou, inexistindo esse consenso, declaração judicial nesse sentido, subjugando-se a vontade de qualquer uma delas.

Nesse contexto, essa propriedade compartilhada pode existir sem representar ofensa à norma jurídica, a depender da prova coligida aos autos.

Por essa razão, diante da ausência de consenso entre as partes, competiu ao Juízo da Vara Empresarial reconhecer que houve a colaboração dos ex-integrantes da banda para a formação e estabelecimento da marca, motivo pelo qual também teriam direitos de uso sobre ela.

² Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XVII, Atualizado por Carlos Henrique de Carvalho Fróes

³

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B705_An%C3%A1lise_da_legitimidade_do_requerente, acesso em 31 de agosto de 2016, às 14h43



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça

Ação Rescisória n.º 0012488-26.2016.8.19.0000

Conseqüentemente, independentemente de licenciamento do titular exclusivo, este terá que compartilhar o uso da marca com os demais ex-integrantes da banda sem que isso represente qualquer violação ao seu direito patrimonial, pois necessariamente deverá ser resguardada sua cota-parte.

Determinou-se o compartilhamento, sob a pena de multa, e não a ausência de contraprestação.

Nessa toada, já sob a luz do CPC/2015, não verifica qualquer violação à norma jurídica, conceito mais amplo trazido pelo novo ordenamento no lugar da anterior violação literal de disposição de lei.

Nessas circunstâncias, não há como ser acolhido o pedido autoral.

Por esses motivos, **JULGA-SE IMPROCEDENTE** o pedido. Honorários sucumbenciais, pelo autor, fixados em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2016.
DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA
Relator