



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2003.02.01.008063-3

RELATOR : SERGIO SCHWAITZER
AGRAVANTE : BIC BRASIL S.A.
ADVOGADO : JACQUES LABRUNIE (RJ055594) E OUTROS
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : SEM ADVOGADO
ORIGEM : TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200351015072884)

RELATÓRIO

Fls. 979/994: trata-se de agravo interno em ataque a decisão monocrática que converteu em agravo retido agravo de instrumento interposto em face do indeferimento de antecipação de tutela, na qual se objetiva o registro, perante o INPI, do alto renome da marca “BIC”.

A tutela antecipada foi indeferida pelo juízo a quo sob o fundamento de que a Lei nº 9.279/96, embora mantendo a proteção às marcas de alto renome, não previu, ao contrário da Lei nº 5.772/71, o respectivo registro no INPI, estabelecendo um controle a posteriori, ou seja, somente haveria a manifestação da autarquia, no sentido do indeferimento, quando houvesse tentativa de registro de alguma marca que pretendesse beneficiar-se de sua difusão no mercado.

Tal entendimento foi sufragado, em sede liminar, pela decisão ora recorrida, a qual ressaltou ainda a inexistência de indicativos de que alguém esteja em vias de conseguir o registro de marca colidente com aquela de titularidade da agravante, o que afastaria a iminência de lesão grave de difícil ou impossível reparação.

Sustenta a agravante, inicialmente, o descabimento da conversão do agravo para a forma retida, uma vez que estaria patente o risco de lesão de difícil reparação, na medida em que a marca em questão estaria sendo objeto de violentos atos de pirataria, consistentes em sua imitação, notadamente nas embalagens dos produtos, bem como em sua utilização em produtos contrafeitos. Acrescenta que o registro como marca de alto renome seria a única forma de evitar tais prejuízos, inclusive a necessidade de serem oferecidas oposições aos diversos pedidos de registro de marcas colidentes.

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2003.02.01.008063-3

Inclua-se em mesa, para julgamento.

SERGIO SCHWAITZER
RELATOR

V O T O

A Agravante não apresenta argumentos bastantes à reconsideração ou reforma da decisão ora recorrida.

Com efeito, o deferimento da antecipação de tutela condiciona-se à verossimilhança das alegações autorais, aliada à iminência de lesão de difícil ou impossível reparação, situação não configurada na hipótese vertente, eis que, conforme consignado na decisão recorrida, não há previsão legal para o registro específico da marca de alto renome, e inexistente, outrossim, indicativo de que outrem esteja em vias de conseguir o registro de marca colidente com a da agravante.

Ressalte-se, ademais, que as investidas contra a marca em questão colacionadas pela agravante consistem, na sua própria denominação, em atos de “pirataria”, que não seriam evitados pela simples anotação do alto renome da marca no INPI, o qual, por outro lado, mesmo na ausência de oposição, tem obrigação de defender o interesse público, impedindo o registro de marcas que venham a colidir com outra altamente difundida no mercado.

No que se refere à conversão do agravo para a forma retida, trata-se de mera aplicação da norma inserta no inciso II do art. 527 do CPC, o qual prevê essa possibilidade quando afastado o perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação. Tal providência, além de evitar o prejulgamento da causa pelo Tribunal, não é necessariamente prejudicial ao agravante, pois abre a possibilidade de, remetidos os autos do agravo ao juízo a quo, este, tomando conhecimento das razões ali esposadas, exerça o juízo de retratação, independentemente do cumprimento do disposto no art. 526 do referido diploma legal.

Ressalte-se que, afastado o periculum in mora, tanto pelo juízo de primeiro grau como pelo relator do agravo, a conversão do agravo situa-se numa posição intermediária entre a negativa de seguimento ao recurso,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2003.02.01.008063-3

prevista no art. 527, I, c/c o art. 557, ambos do CPC, e o julgamento pelo órgão colegiado, o qual se mostrara despiciendo na hipótese sob exame.

Mantenho, pois, a decisão agravada.

É como voto.

SERGIO SCHWAITZER
RELATOR

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - AGRAVO INTERNO - CONVERSÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO RETIDO - INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REGISTRO DE MARCA DE ALTO RENOME - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO

I - Em análise preambular, própria da restrita cognição do agravo de instrumento, verifica-se que a Lei nº 9.279/96 não deixou ao desabrigo as marcas de alto renome, na medida em que previu para ela proteção especial em todos os ramos de atividade (art. 125). O simples fato de a lei não mais falar em registro próprio para tais signos, como anteriormente consignava o art. 67 da Lei nº 5.772/71, não possibilita que os mesmos venham a ser utilizados por outras empresas, vez que estas precisam submeter seu pedido de registro ao INPI, o qual, reconhecendo o alto renome da marca, pertencente a terceiro, indeferirá a pretensão, independentemente da existência de um registro prévio e específico.

II - As investidas contra a marca em questão colacionadas pela agravante consistem, consistentes em atos de “pirataria”, não seriam evitadas pela simples anotação do alto renome da marca no INPI, o qual, por outro lado, mesmo na ausência de oposição, tem obrigação de defender o interesse público, impedindo o registro de marcas que venham a colidir com outra altamente difundida no mercado.

III - II - A conversão do agravo de instrumento em agravo retido, no caso de não configuração do periculum in mora, além de evitar o prejulgamento da causa pelo Tribunal, não é necessariamente prejudicial ao agravante, pois abre a possibilidade de, remetidos os autos do agravo ao juízo a quo, este, tomando conhecimento das razões ali esposadas, exerça o



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2003.02.01.008063-3

juízo de retratação, independentemente do cumprimento do disposto no art. 526 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas.

Decide a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro,
julgamento).

(data de

SERGIO SCHWAITZER
RELATOR