

PETIÇÃO (MOD) IMOBILIÁRIO

DESPEJO C/C RESCISÃO DE CONTRATO

Recurso

REsp 715356-

Tribunal

STJ

AÇÃO DE CONTRAFAÇÃO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO — DEMANDA FUNDADA EM DIREITO REAL SOBRE BEM MÓVEL - FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU**RESUMO**

- ..., verifico que o objeto do recurso gravita, unicamente, em torno da fixação da competência territorial para processar e julgar os feitos que envolvem a contrafação de marca. - Nesta toada, compulsando os termos em que foi proposta a ação geradora a controvérsia, verifico que, ao contrário do que alega a agravada, não há como classificá-la como "predominantemente indenizatória", quando ela própria admite que, a despeito do registro de sua marca no Inpi, este direito "deve apenas ser declarado, para que a agravante seja impedida de utilizá-la". - Em verdade, apesar da obscura formulação dos pedidos principais, é certo que a parte autora, deduziu, em sua petição inicial (f.), pedido de antecipação de tutela no sentido de compelir a parte ré a "suspender, de imediato, a utilização da marca", situação que demonstra claramente a cumulação entre a ação negatória e a ação indenizatória. - Sendo assim, é de concluir que a presente demanda encerra ação fundada em direito real sobre coisa móvel, como é o caso dos direitos à propriedade intelectual, fazendo incidir a regra geral da competência do domicílio do réu, ao invés da norma relativa às ações meramente indenizatórias: - Sobre o tema, o STJ possui entendimento firmado: "Processual civil. Competência. Ação de abstenção de uso indevido de bem patenteado c/c indenização. Aplicação dos arts. 94 e 100, IV, a, do CPC. Foro do domicílio da ré. Tratando-se de ação fundada em direito real sobre bem móvel, qual seja, a patente do autor (art. 5.º da Lei de Propriedade Industrial), incidem as regras dos arts. 94 e 100, IV, a, do CPC, sendo competente para o julgamento da lide o foro do domicílio da ré, que no caso de pessoa jurídica é o local da sua sede. Recurso especial conhecido e provido" (4ª T., REsp 715356-RS, rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 06.03.2006, p. 407). "Competência. Foro. Ré com sede no exterior. Marca. Propriedade industrial. 1. No litisconsórcio passivo, se uma das rés tem sede no exterior e as outras no Brasil, a ação deve ser proposta no foro do domicílio destas, e não no da autora, pois a disposição do § 3º do art. 94 do CPC apenas se aplica se não existem outras litisconsortes com sede no Brasil. 2. A ação para impedir o uso indevido de marca, cumulada com pedido de indenização, deve ser promovida no foro geral de domicílio do réu. 3. A medida cautelar inominada para impedir o uso da marca não previne o juízo nem determina o foro da ação principal. 4. Recurso conhecido e provido" (STJ, 4ª T., REsp 223742-RJ, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 13.03.2000, p. 185). - Inclusive, a fim de melhor compreender os casos levados ao Tribunal Superior vale esmiuçar o conteúdo do acórdão supra citado, nos termos que foram colocados pelo Min. Ruy Rosado de Aguiar, ao lançar seu relatório: "Relatório - O Min. Ruy Rosado de Aguiar: Skioexport, Akciová Spolecnost sociedade comercial com sede na República da Checa, agravou da decisão judicial que rejeitou a exceção de incompetência do foro da Comarca de Almirante Tamandaré-PR, sede da agravada, para processar e julgar ação cautelar e ordinária propostas por Boêmia Comércio de Vidros e Cristais Ltda. contra a agravante e outras quatro empresas, uma com sede Blumenau-SC e, as demais, em São Paulo-SP, nas quais a autora pretende a condenação das rés a se absterem de utilizar a marca "Boêmia" ou "Bohemia", registrada em seu nome, e a indenizarem as perdas e danos decorrentes da utilização da marca. A agravante indicou como competente o foro de São Paulo, sede de duas das empresas rés". - A E. 5ª Câ. Cív. do TJPR negou provimento ao agravo: "Agravo de instrumento - Exceção de incompetência de juízo - Exegese do art. 100, V, a, do CPC - Lícito ao autor demandar no foro de seu domicílio - Recurso improvido" (f.). Inconformada a agravante apresentou recurso especial (art. 105, III, da

CF), alegando ofensa ao art. 94, § 4.º, do CPC. Diz que as ações, em regra, devem ser propostas no domicílio do réu e argumento que a ação não é de reparação de danos, mas sim de contrafação de marca, de natureza negatória, daí por que não incide o art. 100, V, a, do CPC" (grifamos). - Tudo isso indica a perfeita adequação do caso ao entendimento esposado pelo STJ, sendo possível verificar até mesmo coincidência entre as teses contrapostas pelas partes. - Deste modo, estando claro que a demanda não se limita a uma mera ação indenizatória, não há como manter a conclusão do nobre "a quo", porquanto a ação se baseia na alegação de contrafação de marca e

EMENTA

Nas ações fundadas em direito real sobre bem móvel, como é o caso do direito à marca, aplica-se a regra geral do art. 94 do CPC. - Assim, a ação de contrafação cumulada com indenização pelo uso indevido da propriedade industrial prevalece o foro do domicílio do réu.