



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

TRF2
Fls 46

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0528673-35.2004.4.02.5101 (2004.51.01.528673-6)
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : EMPRESA ESTATAL FEDERAL FKP SOJUZPLODOIMPORT E OUTROS
ADVOGADO : RJ105982 - MARCO ANDRE CANDIDO DE ALENCAR E OUTROS
APELADO : OS MESMOS E OUTROS
ADVOGADO : RJ065941 - DANIELA BESSONE BARBOSA MOREIRA E OUTRO
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05286733520044025101)

RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Cuida-se de ação interposta com a finalidade de reaver a titularidade da marca "STOLICHNAYA", originalmente depositada pela empresa estatal russa "VVO Sojuzplodoimport", para designar vodka, e que, no entender das Autoras, foi usurpada pela empresa "VAO Sojuzplodoimport" no período de transformação da República Federativa Socialista Soviética em Estado da Rússia.

Os pedidos estão assim formulados:

- (i) suspensão dos efeitos dos registros nºs 820847674, 820847666, 820847631, 820847640 e 820847658, em nome da segunda Ré;
- (ii) sobrestamento imediato dos pedidos de registro nº 823643190, 825028841, 824913620 e 823568490, todos em nome da segunda Ré;
- (iii) determinação imediata para que o 1º Réu fique impedido de promover a averbação de qualquer transferência de titularidade dos registros e pedidos de registros citados nos itens (i) e (ii);
- (iv) determinação imediata para que o 1º Réu fique impedido de promover a averbação de qualquer transferência de titularidade do registro nº 006921310 para o nome de terceiros;
- (v) seja, ao final, esta ação julgada com a procedência do pedido, reconhecendo-se e decretando a nulidade dos atos administrativos do 1º Réu que concederam os registros nº 820847674, 820847666, 820847631, 820847640 e 820847658, em nome da segunda Ré;
- (vi) seja ao final, esta ação julgada com a procedência do pedido, reconhecendo-se e decretando a nulidade dos atos administrativos do 1º Réu que levaram à transferência do nº 006921310, e ordenando que o referido registro seja imediatamente transferido pelo 1º Réu para a 4ª Autora, que é seu legítimo titular;

A pretensão das autoras baseia-se em decisão proferida pelo Superior Tribunal do Comércio da Federação Russa, que, em 16 de outubro de 2001, decretou a ilegalidade da cláusula segunda do estatuto social da empresa "VAO Sojuzplodoimport" que afirmava que ser ela sucessora da empresa "VVO Sojuzplodoimport".

Os autos estão bem instruídos, com farta documentação em diversas línguas, devidamente traduzidas, compreendendo, até agora, o total de 10 volumes, que tiveram que ficar sobrestados, antes do julgamento da causa, para aguardar a homologação da sentença



estrangeira, no STJ, citada como causa de pedir.

A sentença, de início, extingue o processo sem julgamento de mérito por ilegitimidade ad causam para a 3ª autora, a empresa "O O O OST-ALKO", e julga improcedente todos pedidos em relação às demais requerentes, parecendo, num primeiro momento, desacolher a preliminar de prescrição/decadência, para admitir, ao final, a incidência, conforme se confere nos trechos a seguir transcritos do decisum, que mostram bem o entendimento do Magistrado na solução as questões. (fls 4.528/4.556)

As rés alegam que as autoras não são partes legítimas para ajuizamento da presente demanda. A alegação deve ser acolhida, mas em parte.

(...) a 1ª Autora (**FKP Sojuzplodoimport**) é uma empresa estatal que administra e comercializa na Rússia uma vodka com a marca *Stolichnaya*, marca esta que, na Rússia, é de propriedade do próprio governo. Já a 2ª Autora é apenas a representante comercial da 1ª autora no Brasil. Por fim, a 3ª Autora destila e produz essa vodka em Chernogolovka, próximo a Moscou. Há, claro, nítido interesse comercial das três primeiras autoras na vitória da 4ª Autora, mas elas não sustentam, para si, a titularidade da marca *Stolichnaya* no Brasil.

Essa circunstância foi observada também nos Estados Unidos da América, em ação movida pela 1ª Autora (**FKP Sojuzplodoimport**) e a empresa Cristall contra a SPI e outras empresas. O magistrado norte-americano, analisando a legitimidade da FKP, assim se pronunciou (fls. 4360/4363):

(...) O autor FKP sustenta que ele tem direitos amplos sobre as marcas porque a Federação Russa conferiu-lhe direitos exclusivos de uso e disposição das marcas sem impor quaisquer restrições sobre tais direitos. No entanto, as alegações do autor FKP são insuficientes. (...) Portanto, segundo o contrato social, o autor FKP não detém direitos verdadeiramente exclusivos sobre as marcas STOLICHNAYA. (...) Consequentemente, nenhum dos dois Autores tem legitimidade para ajuizar ação judicial na qualidade de cessionários, nos termos da Lei de Marcas (Lanham Act).

Assim como ocorreu nos EUA, nestes autos a empresa estatal federal FKP Sojuzplodoimport não comprovou, ou sequer alegou, ser ou ter sido titular do registro da marca *Stolichnaya*. Por isso, naquele país não foi reconhecida a legitimidade da **FKP** para discutir o registro da marca *Stolichnaya* (lá também titularizado pela SPI, registro nº 0865462).

Ocorre que nossa legislação é bastante ampla no tocante à legitimidade para propositura de ações como a presente. Nesse passo, destaco o art.



173 da Lei nº 9.279/95 (Lei da Propriedade Industrial - LPI):

*Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por **qualquer pessoa com legítimo interesse**. (grifei)*

A lei não define “legítimo interesse”, mas entendo que nessa expressão se inclui todas as pessoas, físicas ou jurídicas, diretamente envolvidas no ato administrativo de registro de marca que se pretende discutir.

Assim, considerando que a FKP Sojuzplodoimport é, para a Federação Russa, a empresa possuidora do direito exclusivo de exploração da marca *Stolichnaya*, (conforme documentos de fls. 56/61), reputo presente o “legítimo interesse” e assim a legitimidade processual para ajuizamento da presente demanda.

O mesmo se dá com a Ostalco do Brasil S.A., que possui o direito exclusivo de exploração da vodka *Stolichnaya* produzida pela 1ª Autora, FKP Sojuzplodoimport.

Já o mesmo não se pode dizer da 3ª Autora, O O O “Ost-alko”, que participa do processo de fabricação do produto, mas não possui ou pretende possuir direitos de comercialização na Rússia ou no Brasil. Ela é apenas uma das várias empresas que participam do processo produtivo de um bem, condição essa que a posiciona como indiretamente envolvida no caso, mas sem um vínculo direto. Por isso, não reconheço a legitimidade da 3ª Autora para propor esta ação.

Desse modo, acolho, parcialmente, a preliminar invocada, declarando a ilegitimidade passiva da 3ª Autora, O O O “Ost-alko”, ficando o processo extinto, sem resolução do mérito, para a mesma, nos termos do art. 267, VI, do CPC, prosseguindo no polo ativo a Empresa Estatal Federal FKP “Sojuzplodoimport” (ou, **FKP**), **Ostalco do Brasil S.A.**, e a FGUP Vsesojuznoe Objedinenije Sojuzplodoimport, ou, abreviadamente, **VVO Sojuzplodoimport**.

c) decadência (ou prescrição extintiva e aquisitiva)

Essa preliminar deve ser rejeitada. A princípio, uma leitura da inicial indica que as Autoras insurgem-se contra os seguintes atos administrativos:

1. alteração do titularidade do registro de marca nº 006921310, da **VVO Sojuzplodoimport** para a **VAO Sojuzplodoimport** publicado na RPI 1173, de 25/05/1993, e dos atos daí decorrentes, ou seja, transferência da **VAO Sojuzplodoimport** para a **Plodimex** (ato publicado na RPI 1256, de 27/12/1994), e desta para a **SPI** (ato publicado na RPI 1853, de



11/07/2006);

2. concessão dos registros de marca nºs 820.847.674, 820.847.666, 820.847.631, 820.847.640 e 820.847.658, todos eles concedidos à **SPI** mediante ato administrativo publicado na RPI 1651, de 27/08/2002.

Vale ressaltar que os atos administrativos do item 2 são decorrentes da validade dos atos do item 1; isso porque os atos do item 2 (concessão de registros de marca contendo a expressão *Stolichnaya*) referem-se a marcas que colidem com a marca *Stolichnaya* objeto do de registro nº 006921310 e discutida no item 1. Se o registro nº 006921310 foi regularmente transferido da **Plodimex** para a **SPI**, então os atos administrativos de concessão do item 2 são considerados válidos. Ocorre que, para as Autoras, essa transferência foi irregular, pois em 1994 a **Plodimex** teria recebido essa titularidade irregularmente da **VAO Sojusplodoimport**, a qual teria indevidamente provocado a alteração do nome do titular da marca em 1993, o que é objeto do item 1.

Como se vê, a autora **VVO Sojusplodoimport** busca atacar o ato administrativo do INPI publicado em 25/05/1993; todos os demais atos administrativos atacados(mencionados nos itens 1 e 2 acima) são decorrentes desse ato de 1993, de modo que não há como anular um sem anular os outros, ou manter um e não manter os outros, pois isso manteria marcas semelhantes para titulares distintos, o que infringiria o art. 124, inc. XIX da LPI. A presente ação, destaco, foi ajuizada em 20/09/2004, mais de 11 anos depois de tal administrativo.

De acordo com as Rés, incide no caso a decadência quinquenal de que trata o art. 178, § 10, inc. VI do Código Civil de 1916, o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 c/c art. 2º do Decreto nº 4.597/42 e o art. 174 da LPI, abaixo transcritos:

.....

As Rés ainda suscitam a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 178, §10, inc. IX do Código Civil de 1916 e da prescrição aquisitiva do art. 618 e 619 do Código Civil de 1916 c/c art. 5º da Lei nº 9.279/96.

Evidente que o prazo para ação de nulidade de registro é de cinco anos, e de natureza decadencial, conforme entendimento doutrinário pacífico (vide, por exemplo, Alexandre de Souza Saraiva, em Rev. da ABPI nº 118, de 2012). Mas, no caso dos autos, não se busca exatamente a nulidade do ato de concessão do registro da marca *Stolichnaya*, mas sim a nulidade do ato de transferência da titularidade do registro.



A LPI não prevê o prazo para tal ação, mas, diante do previsto no Decreto nº 20.910/32, parece-me correto que também aqui se aplica o prazo quinquenal. Nesse sentido:

.....

Logo, salvo comprovada má-fé, é de 5 anos o prazo decadencial para anulação do ato administrativo em questão, de mudança de titularidade de registro de marca.

Ressalto ainda que é possível argumentar, como fizeram as rés, que o ato em questão não deixa de ser um ato de concessão de registro de marca, pois a mudança da titularidade significa a extinção do registro para um titular e a concessão para outro, sendo com isso aplicável o prazo decadencial quinquenal do art. 174 da LPI.

Todavia, mesmo nesse último caso não correrá o prazo quinquenal nos casos de má-fé, por força do art. 6º bis, item 3, da Convenção da União de Paris (CUP), positivada pelo Decreto 75.572/75, e que assim dispõe:

Artigo 6 bis (...)

3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas de má-fé.

Concluo então que a obtenção do registro de uma marca, seja através de um ato administrativo da concessão, seja através de um ato administrativo de transferência da titularidade, é ato que pode ser anulado dentro do prazo de cinco anos, desde que essa obtenção não tenha sido de má-fé. É o que se afirma no precedente abaixo:

.....

Logo, como se passaram mais de cinco anos desde que foi proferido o ato administrativo de alteração da titularidade de registro de marca, é forçoso reconhecer a decadência do direito invocado na presente ação, salvo se o ato administrativo houver sido proferido de má-fé.

E é justamente o que invoca a 4ª autora, afirmando que a 5ª ré, **VAO Sojusplodoimport**, teria, de má-fé, enganado o INPI ao requerer a alteração do nome do titular do registro da marca *Stolichnaya*, até então de titularidade da empresa que hoje seria a 4ª autora, FGUP Vsesojuznoe Objedinenije Sojuzplodoimport.

Para análise dessa má-fé devo, forçosamente, adentrar ao mérito do



processo, levando em consideração todas as provas trazidas aos autos, bem como a sentença russa homologada pelo E. STJ. Até porque, as Rés sustentam que a 4ª autora não é a antiga **VVO Sojusplodoimport**, tendo inclusive número de cadastro de pessoa jurídica diferente.

De modo semelhante ao posicionamento ora adotado, recorro que o egrégio TRF da 2ª Região já se manifestou sobre a decadência e a prescrição neste caso dos autos, ao julgar um dos 4 agravos interpostos pelas autoras sobre indeferimento de antecipação de tutela. Transcrevo a seguir o trecho relevante:

.....

Assim, entendendo que só é possível afastar a decadência nos atos administrativos quando comprovada a má-fé, concluo que a preliminar invocada depende da análise do mérito da demanda, de modo que não é possível, preliminarmente, acolhê-la.

.....

Mérito

Como já ressaltado acima, o cerne da presente questão é a verificação da legalidade do ato de fls. 4488 que, em 25/05/1993, promoveu a alteração da mudança de nome do titular da marca *Stolichnaya* (registro 006921310), da FGUP Vsesojuznoe Objedinenije Sojuzplodoimport (ou V/O Sojusplodoimport ou **VVO Sojusplodoimport**) para a Foreign Economic Joint Stock Company Sojusplodoimport (ou **VAO Sojusplodoimport** ou Plodovaya Compania).

Como exposto pelo INPI de modo claro e sucinto nas fls. 4466/4472, essa alteração ocorreu a pedido da **VAO Sojusplodoimport**, que apresentou procuração do presidente da companhia, Sr. Evgenij Filippovich Sorochkin. O pedido era idôneo e atendia aos requisitos formais para o ato, por isso foi prontamente atendido em 1993. Como destaca a autarquia, deve-se destacar que em 1989 a **VVO Sojusplodoimport** já havia apresentado manifestação no INPI também através de procuração subscrita pelo mesmo presidente, Sr. Sorochkin. Logo, para todos os efeitos legais era correto dizer que a **VAO Sojusplodoimport** era mesmo uma continuidade da **VVO Sojusplodoimport**.

Mas, conforme item 13 da exordial, as Autoras sustentam que “existem decisões emanadas pelo judiciário russo que já deixaram claro que a empresa **VAO Sojusplodoimport** nada tem a ver com a empresa estatal que detinha a propriedade da marca ‘Stolichnaya’ (**VAO**



Sojusplodoimport) no Brasil (...)"'. Assim, arrematam que "a marca 'Stolichnaya' No Brasil foi flagrantemente usurpada por um terceiro que vem agindo de patente má-fé".

A decisão judicial russa citada pelas autoras, como visto acima, já foi inclusive homologada pelo STJ em 03/03/2010 (vide acórdão da SEC nº 269, fls. 2538/2552). Transcrevo aqui as principais partes de tal decisão, um acórdão proferido em 16/10/2001 pela Presidência do Superior Tribunal de Comércio da Federação Russa:

(...) Uma vez que a VAO Soyuzplodoimport foi criada como resultado de constituição, e não de conversão, então é correta a conclusão do tribunal de primeira instância sobre a invalidade do dispositivo do estatuto social dessa sociedade, segundo o qual ela é sucessora legal da VVO Soyuzplodoimport (...)

Considerando o acima exposto e amparada nos artigos 187 a 189 do Código Processual de Comércio da Federação Russa, a presidência do Superior Tribunal de Comércio da Federação Russa:

DECIDIU

Revogar o acórdão da instância de apelação (...), na parte referente à anulação da decisão de 21.12.2000, relacionada com esse mesmo processo sobre o provimento do pleito concernente à declaração de invalidade do dispositivo da cláusula segunda do estatuto social da sociedade por ações de capital aberto Plodovaya Kompanhya, segundo a qual esta sociedade é sucessora legal da associação de comércio exterior Soyusplodoimport (...) (transcrição da tradução de fls. 86/92; grifei).

Apesar de seus termos pouco claros (pois é decisão de 3º grau que revogou a de 2º grau, que por sua vez anulou a de 1º grau, a qual invalidou dispositivo estatutário), a decisão russa é simples e tem apenas um único sentido: é inválida a cláusula do estatuto social da VAO Sojuzplodoimport (ou Plodovaya) em que esta sociedade se diz sucessora legal da VVO Sojusplodoimport.

Para o INPI, essa decisão torna irregular o pedido de alteração do nome da VVO Soyusplodoimport realizado em 1993. Diz a autarquia que:

A validade da declaração apresentada ao INPI (doc. 05), a qual permitiu a transferência do nome do titular da marca



[Stolichnaya] encontra-se comprometida. É razoável entender que o acórdão russo afeta a validade dessa declaração, se for adotada a compreensão que o decisum homologado possui natureza declaratória e produz efeitos retroativos. (fls. 4469)

Essa é, de certo modo, também a posição defendida pelas Autoras. E, embora razoável, discordo delas e dou razão às Rés.

Como já apontado acima, o acórdão russo trata apenas do estatuto social da VAO Sojuzplodoimport. Logo, é possível que a VAO Sojuzplodoimport tenha assumido a titularidade de marcas e outros ativos, tangíveis e intangíveis, da VVO Sojuzplodoimport.

Ressalto: **a decisão judicial russa não tratou da titularidade da marca Stolichnaya**, nem na Rússia, nem no Brasil e nem em qualquer outro país.

Indicativo disso é o fato de que, após a homologação da decisão judicial russa pelo E. STJ, as autoras ajuizaram reclamação em tal corte sustentando que, por força da sentença estrangeira homologada, todos os atos praticados pela Plodovaya Compania (sucessora da VVO Sojuzplodoimport), são nulos de pleno direito e que por isso o registro da marca *Stolichnaya* deve ser restabelecido ao titular anterior, a VVO Sojuzplodoimport.

Mas a Corte Especial do STJ, por unanimidade, rejeitou essa interpretação, na medida em que a sentença estrangeira não trata da propriedade da marca *Stolichnaya* no Brasil. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À AUTORIDADE DO STJ. NÃO-OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDO.

1. Reclamação ajuizada sob a alegação de que as decisões indeferitórias do pedido de antecipação de tutela em ação de anulação de registros de marca ofendem a autoridade do STJ no julgamento da Sentença Estrangeira Contestada 269/RU.

2. A Corte Especial deferiu o pleito de homologação de sentença somente em face de Plodovaya Compania, ao entendimento, com relação às outras requeridas, de que não fora comprovada a citação regular ou o comparecimento espontâneo, bem como porque não figuraram como partes na decisão homologanda. Ademais, **restou enfatizado que a sentença estrangeira apenas invalidou a cláusula segunda do estatuto social da**



sociedade por ações de capital aberto OAO Plodovaya Companhia, segundo a qual esta seria sucessora legal da associação de comércio exterior Soyuzplodoimport.

3. Mantém-se o indeferimento de liminar, porquanto **não se mostra plausível a tese de que a invalidação de cláusula de sucessão de empresas produziria, por consequência lógica, a nulidade de todos os demais atos, especialmente a do registro brasileiro da marca de vodka Stolichnaya**, adquirido pela Plodimex do Brasil de Plodovaya Company, tornando despicienda até mesmo a ação ordinária proposta.

4. **A Corte Especial deixou certo que questões de direito material subjacentes deveriam ser perseguidas na via processual própria**, o mesmo podendo se dizer da discussão acerca da propriedade no Brasil dos direitos da marca de vodka, visto que **tal tema não foi objeto de declaração no julgamento da SEC 269/RU**.

5. Pretensão de obter-se antecipação dos efeitos da tutela em ação ordinária ajuizada no ano de 2004 pela via transversa da reclamação.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg na Rcl 5.198, Rel. Min. Castro Meira, DJe 14/10/2011; grifei)

O mesmo sinalizou o egrégio TRF da 2ª Região, ao analisar pedido de tutela antecipada requerida após a homologação da sentença russa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REITERAÇÃO DE PEDIDO - INDEFERIMENTO - ARGUIÇÃO DE FATO NOVO - HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA NO CURSO DO PROCESSO - RECURSO IMPROVIDO. (...)

III - Com efeito, colhe-se dos autos que a **homologação da sentença estrangeira** além de ter sido apenas parcial (não atingindo todas as partes do processo) **não assegura, por si só, o direito invocado pela Agravante**, de que é a legítima titular da marca "**Stolichnaya**", conforme se extrai do voto do Ministro Fernando Gonçalves, SEC nº 269 (fls. 330/331).

IV - Recurso improvido.

(TRF-2, 2ª Turma, AG 0016871-64.2010.4.02.0000, rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto, DJ 09/08/2011; grifei)



Destaco que a decisão russa, do ponto de vista do direito societário e aplicando o direito russo, é razoável: fundamenta-se no fato de que a VAO Sojuzplodoimport (ou Plodovaya) não é uma simples conversão da antiga empresa estatal VVO Sojuzplodoimport, mas uma constituição de uma nova empresa. De novo transcrevo aqui as palavras da decisão russa, dessa vez em um trecho bastante esclarecedor:

*A julgar pelos documentos constitutivos da VAO Sojuzplodoimport se conclui que **ela foi criada no processo de constituição de várias pessoas jurídicas (inclusive da empresa estatal VVO Sojuzplodoimport).***

***Uma vez que a VAO Sojuzplodoimport foi criada como resultado de constituição, e não de conversão,** então é correta a conclusão do tribunal de primeira instância sobre a invalidade do dispositivo do estatuto social dessa sociedade, segundo o qual ela é sucessora legal da VVO Sojuzplodoimport. (fls. 89/90)*

Ou seja, do ponto de vista societário, a justiça russa deliberou que não é correto que o estatuto social da VAO Sojuzplodoimport disponha que esta empresa é sucessora da VVO Sojuzplodoimport. No entanto, é possível que a VAO tenha, na prática, sucedido a VVO no tocante a diversos direitos e obrigações, inclusive direitos de propriedade intelectual.

Tanto assim que as rés comprovaram, através de farta documentação, que a VAO Sojuzplodoimport é uma continuidade de facto da antiga estatal soviética VVO Sojuzplodoimport. Dentre tais provas, destaco, primeiramente, os documentos que demonstram a constituição da VAO Sojuzplodoimport, em 1990, ou seja, simultaneamente ao processo de dissolução da União Soviética (URSS). São documentos como:

*- Aprovação das “Condições e Sistemas” de funcionamento da **VAO Sojuzplodoimport**, em 14/08/1990, com concordância do Sr. E.F. Sorochkin (Presidente da **VVO Sojuzplodoimport** e outorgante da procuração que levou ao registro da marca Stolichnaya no Brasil) e do Sr. Borissov (Diretor da Comissão Estatal do Conselho de Ministros da URSS de Abastecimento e Aquisições) – original nas fls. 528/541, tradução nas fls. 1961/1975;*

*- Ata da reunião do coletivo de trabalhadores da **VVO Sojuzplodoimport**, de 20/09/1990, na qual foi aprovada a proposta oriunda do Conselho do coletivo da VVO*



*Sojuzplodoimport, de criação da Companhia Acionária no âmbito da União Plodoimport (isto é, da **VAO Sojuzplodoimport**), a partir da **VVO Sojuzplodoimport** – original nas fls. 546, tradução nas fls. 1976;*

*- Ata de reunião dos fundadores da Companhia Acionária de Comércio Exterior Plodoimport (ou seja, **VAO Sojuzplodoimport**), de 19/12/1900, assinada e presidida pelo Sr. E. F. Sorochnik (Presidente da **VVO Sojuzplodoimport**), – original nas fls. 594/601, tradução nas fls. 1977/1981.*

*Além de muitos outros documentos descritos no **item 10** (fls. 481/483) da defesa das rés. E nesse mesmo passo, destaco os 14 documentos listados no item 30 (fls. 488/490) da mesma peça processual, a demonstrar que, para diversas finalidades, a **VAO Sojuzplodoimport** deu continuidade às atividades da **VVO Sojuzplodoimport**, inclusive no tocante a obrigações (a VAO respondeu por dívidas da VVO), relações trabalhistas (empregados da VVO passaram a ser empregados da VVO), demonstrações financeiras (ativo e passivo da VAO refletem tais dados da então VVO) e até direitos de propriedade industrial na Rússia relativo a diversas marcas, inclusive Stolichnaya (vide fls. 291/292, traduzido nas fls. 1186/1188, subscrito em 23/10/1992 pelo presidente do ROSPATENT, equivalente russo ao INPI).*

*Até mesmo o endereço da **VAO Sojuzplodoimport** após sua constituição (fls. 2039) é idêntico ao endereço da então **VVO Sojuzplodoimport** (fls. 62).*

*Diante de todo esse cenário, resta claro que, quando em 1993, a **VAO Sojuzplodoimport** requereu ao INPI a alteração no registro da titularidade da marca Stolichnaya (registro 006921310), então de titularidade da **VVO Sojuzplodoimport** (ou V/O Sojuzplodoimport), apresentando documentação idônea (o que foi reconhecido pelo INPI nas fls. 4467), esse ato foi completamente legal e regular. Como já salientado, a procuração que respalda essa alteração foi subscrita pelo então Presidente da **VVO Sojuzplodoimport**, o Sr. Sorochnik.*

*Logo, não há qualquer ilegalidade em tal ato ou “usurpação” de marca alheia como reclamam as Autoras. Por consequência, também são válidos os atos seguintes, quais sejam, transferência do registro da marca Stolichnaya (nº 006921310) para a **Plodimex** e desta para a **SPI** e concessão de outros registros contendo a marca Stolichnaya hoje titularizados pela **SPI**. Assim, os pedidos formulados na presente ação são todos improcedentes.*



É importante ainda enfrentar a questão de outro modo. Pois, de acordo com raciocínio levantado pelo INPI, a decisão judicial russa significa que a **VAO Sojuzplodoimport** (ou Foreign Economic Joint Stock Company) não é sucessora da **VVO Sojuzplodoimport**, e isso torna inválido o pedido de transferência apresentado em 1993 (argumento sustentado nos itens 22 a 24 de fl. 4469). Todavia, já foi demonstrado acima que a decisão russa não foi nesse sentido, pois tratou apenas de uma cláusula de estatuto social. Mas, mesmo se a decisão russa tivesse sido nesse sentido que o INPI quis lhe dar, o resultado da demanda seria o mesmo.

Isso porque o acórdão proferido na Rússia foi prolatado apenas em 2001 e só foi homologado pelo STJ em 03/03/2010, como já mencionado acima. A **VAO Sojuzplodoimport**, conforme extensa documentação supra referida, desde 1990 passou a suceder a **VVO Sojuzplodoimport** em direitos e obrigações, em atitude que sem qualquer traço de má-fé, tanto que contava com apoio das autoridades russas, o que pôde ser comprovado pelas diversas declarações e atos oficiais juntados nestes autos.

Logo, é inequívoco que, em 1993, quando requerida a transferência do registro da marca *Stolichnaya* (nº 006921310) da VVO para a **VAO Sojuzplodoimport**, esta empresa estava de boa-fé e exercendo (ou pelo menos acreditando exercer) seus direitos. As Autoras em momento algum nestes autos comprovaram a ocorrência de má-fé por parte das Rés.

É por isso que, mesmo se a decisão russa tivesse o entendimento que o INPI dela extraiu, o ato de transferência em questão não poderia ser mais modificado, pois mais de 5 anos se passaram desde tal ato (de 1993) e a homologação da sentença (em 2010). Note-se que, se a **VAO Sojuzplodoimport** tivesse requerido tal transferência após 2001 (ou seja, após a prolação do acórdão na Rússia), seria possível aventar-se de má-fé. Mas não é essa a situação dos autos, pois a VAO agiu 8 anos antes de tal decisão – por isso, mesmo se este magistrado adotasse o entendimento de que, para fins de titularidade da marca *Stolichnaya* a **VAO Sojuzplodoimport** não é sucessora da **VVO Sojuzplodoimport**, ainda assim o ato de transferência objeto desta ação, realizado em 1993, não seria mais passível de ser anulado, tendo em vista, que, não comprovada a má-fé, incide o decurso do prazo decadencial previsto nos art. 174 da LPI, art. 54 da Lei nº 9.784/99 e art. 1º do Dec. 20.910/32.

Aliás, não há sequer prova segura de que a 4ª Autora é de fato a antiga **VVO Sojuzplodoimport**. Isso porque, com a criação da **VAO Sojuzplodoimport**, as atividades da VVO teriam sido encerradas. Tanto assim que, embora a 4ª Autora intitule ser a **VVO Sojuzplodoimport**, o endereço das empresas são diferentes (vide fls. 62 e 203) e não há comprovação de que o número de registro (equivalente ao nosso CNPJ)



da 4ª Autora seja igual ao da antiga **VVO Sojuzplodoimport**. Esses fatos, junto com os demais acima elencados, põem em dúvida a boa-fé da 4ª Autora, não das Rés.

Por fim, registre-se que a Ré **SPI** hoje titulariza a marca *Stolichnaya* em diversos países da Europa e nos EUA – embora a propriedade decorrente do registro de marca se caracterize pelo alcance apenas dentro do Estado, por força do princípio da territorialidade, não deixa de ser relevante notar que esta distinta marca de vodka de origem russa, depositada aqui e em outros Estados pela **V/O Sojuzplodoimport**, foi regularmente e transferida e legitimamente titularizada pela **SPI**.

Portanto, seja qual for o prisma que se analise a questão, os pedidos formulados mostram-se totalmente improcedentes, devendo então ser mantidas com a Ré **SPI** a titularidade de registros de marca *Stolichnaya* debatidos nestes autos.

III. DISPOSITIVO

Isto posto, em razão da ilegitimidade passiva das 3ª Autoras, O O O “Ost-alko”, fica o processo extinto, sem resolução do mérito, para a mesma, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Em relação às demais partes do processo, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Tendo em vista o valor inestimável da causa, o grau de zelo dos patronos, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e a importância da causa, condeno, solidariamente, as partes autoras ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem divididos igualmente entre todos os réus, conforme art. 20, *caput*, e §§ 3º e 4º e art. 23, ambos do CPC.

Remetam-se os autos à Seção de Distribuição para alteração do nome da 2ª Ré, de SPIRITS INTERNATIONAL N. V. para SPIRITS INTERNATIONAL B. V. (fls. 2383) e do nome da 5ª Ré, de FOREIGN ECONOMIC JOINT STOCK COMPANY SOJUZPLODOIMPORT para PLODOVAYA COMPANIA (fls. 479 e 2535/2560), para correto cadastro dos CNPJs da 2ª Autora (05.017.187/0001-49, fls. 03), 1ª Ré (42.521.088/0001-37) e da 4ª Ré (58.882.937/0001-18, fls. 255).

Comunique-se o E. Superior Tribunal de Justiça acerca da prolação desta decisão, tendo em vista a tramitação dos Recursos Especiais 1.381.909 e 1.382.290, os quais tem por origem agravos de instrumento interpostos



contra decisões interlocutórias que foram proferidas no curso desta ação.

Decorrido o prazo recursal sem manifestação, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Desde já registro que o prazo recursal será contado na forma do art. 219 do novo CPC (Lei nº 13.105/15) apenas para as intimações realizadas após a entrada em vigor da nova lei (art. 14, NCPC).

Embargos de Declaração das autoras e do INPI julgados e desprovidos às fls. 4.611/4.617.

Inconformados, as autoras e o INPI apresentam recurso de apelação às fls. 4.637/4.774 e 4.782/4.790, repetindo os mesmos argumentos expostos na fase contestatória.

Recurso das Autoras:

Alegam, inicialmente, que o processo não poderia ter sido extinto sem julgamento de mérito para a 3ª Apelante uma vez que é a empresa fabricante da vodka, possuindo, assim, interesse direto no resultado da demanda, passível de afetar sua esfera econômica e jurídica nos moldes previstos no art. 173 da LPI,

No mérito: (i) que a marca STOLICHNAYA é mundialmente conhecida e fruto de inegável qualidade e tradicional método de preparação, praticado com rigor e esmero há vários anos na Rússia, constituindo-se, inequivocamente, em marca notória e verdadeiro patrimônio do povo russo; (ii) que o primeiro pedido de registro da marca no Brasil foi feito nos idos de 06 de julho de 1978, pela 4ª Apelante, empresa estatal que, à época, era denominada de "VSESOJUZN OE OBJEDINENIJE SOJUZPLODOIMPORT" ou abreviadamente "V/O Sojuzplodoimport", e que, tal qual demonstrado nos autos, em 1990, a empresa estatal teve sua razão social alterada para "VVO Sojuzplodoimport" (doravante simplesmente referida como "VVO"); (iii) que o registro da marca em questão foi devidamente concedido pelo INPI em 25 de abril de 1979, sob o nº 006921310, na classe 35.10 – "bebidas em geral" (fls.69); (iv) que, em 16 de março de 1993 (e, portanto, cerca de quatorze anos após a concessão do registro) a 4ª Apelada, por meio de seus procuradores no Brasil, dirigiu ao INPI pedido de averbação da alteração do registro nº 006921310, sob a alegação de que teria havido suposta alteração da razão social da "VVO" para "FOREIGN ECONOMIC JOINT SOTCK COMPANY SOJUZPLODOIMPORT" ou abreviadamente, "VAO Sojuzplodoimport" (doravante, simplesmente referida como "VAO"); (v) que a alteração foi realizada sem a apresentação de um único documento societário apto a demonstrar a alegada alteração de razão social; que tudo que foi apresentado à Autarquia foi uma singela declaração firmada pelo Sr. Evgeny Filippovich Sorochkin (doravante simplesmente "Sr. Sorochkin") – que se identificava como presidente da VAO – por meio da qual sustentou que a VVO havia modificado o seu nome para VAO (fls. 4.482); (vi) que, em 15 de junho de 1994, depois da averbação da alteração social da VVO para VAO, o do registro da marca STOLICHNAYA, nº 006921310, foi transferido para a 3ª Apelada, Plodimex do Brasil, e desta para a 1ª Apelada, SPIRITS INTERNATIONAL N.V., em 10 de março de 2000; (vii) que as transferências foram efetuadas de forma viciada e irregular em diversas partes do mundo, destinada a usurpar das Apelantes seus direitos de propriedade intelectual; (viii) que o esquema fraudulento foi desmascarado e severamente punido em diversas cortes



estrangeiras, entre as quais as Holandesas (fls. 2.840/2848, 4.153/4.309 e 4.382/4.464), a Europeia de Direitos Humanos (fls. 2.701/2.736) e as da Federação Russa (fls. 108/117 e 79/94); (ix) que a decisão do Tribunal Russo, que não houve sucessão, foi devidamente homologada pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 2.535/2.560) e tem plena eficácia no território brasileiro, descabendo ilações a propósito de seus fundamentos; (x) que com o colapso da União Soviética, no final dos anos 80 e início dos anos 90, e o caos político e institucional que se seguiu, muitas empresas públicas acabaram por ser pilhadas por seus diretores, que se apropriaram de seus ativos sem o pagamento de qualquer centavo ao Estado; (xi) que é exatamente esse tipo de apropriação ilícita de patrimônio público que aconteceu com a VVO, sociedade estatal soviética que fora incorporada para importação e exportação de produtos alimentícios e de vodka russa, detendo algumas das mais emblemáticas e valiosas marcas nessa categoria, entre as quais a marca SOLICHNAYA; (xii) que a VVO continuou a existir (como existe até hoje, com a razão social apontada no preâmbulo desse recurso); (xiii) que com base na absurda - e fraudulenta - cláusula contratual do estatuto, a VAO reclamou ao Órgão de Registro de Marcas da Rússia (o "ROSPATENT", equivalente ao nosso INPI) a transferência das marcas anteriormente registradas em nome da VVO, incluindo-se a marca SOLICHNAYA; (xiv) que atos similares foram praticados em órgãos de registro de marcas ao redor do mundo, quer sob a alegação de pretensa alteração da razão social da VVO para VAO, quer sob a alegação de pretensa sucessão da VVO para a VAO (quaisquer das duas alegações evidentemente infundadas e mentirosas); (xv) que o mesmo aconteceu no Brasil, em 16 de março de 1993, data em que foi apresentado o pedido de averbação de alteração de registro nº 006921310 para inclusão do nome da VAO no lugar do nome da VVO, que, segundo declaração prestada à época pelo Sr. Sorochkin, seria supostamente nova razão social da empresa; (xvi) que valendo-se da condição de diretor e/ou presidente das duas sociedades, o Sr. Sorochkin foi progressivamente tomando medidas para que a VAO se apoderasse de todos os demais ativos e atividades da VVO, até o ponto de torná-la inoperante. Do mesmo modo, valendo-se de sua posição de comando em ambas as sociedades, o Sr. Sorochkin cuidou para que as ações da VVO na VAO lhe fosse subtraídas - sob o pretexto de não terem sido integralizadas (o que, evidentemente, ocorreu sob sua determinação) - e conferidas a uma outra sociedade por ele mesmo incorporada; (xvii) que todas essas questões forma enfrentadas pelas Cortes Holandesas (fls. 2.804/2848; fls. 4.153/4.309 e fls. 4.382/4.464), Europeia de Direitos Humanos (fls. 2.702/2.736) e Russas (fls. 108/117 e fls. 79/94), e que todas elas reconheceram que a VVO foi vítima de uma fraude, por meio do qual seus ativos lhe foram ilicitamente subtraídos, não havendo que falar em sucessão de qualquer espécie, quer de direito, quer de fato (incorrendo em insustentável contrassenso admitir-se sucessão de fato fundada em atos ilícitos); (xviii) que em virtude das decisões dos Tribunais russos, o órgão estatal russo responsável pelo registro das marcas (ROSPATENT) devolveu a marca STOLICHNAYA ao seu legítimo titular, o que se vê através do extrao de registro estatal de Marcas e Produtos e Serviços da Federação Russa, que deixa claro que a referida marca e seus derivados só podem ser objeto de registro pela 1ª Apelante (fls. 118/124); (xix) que com a homologação do acórdão do Superior Tribunal do Comércio da Federação Russa pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 2.535/2.560), outro não pode ser o resultado no Brasil, sendo inequívoca a inexistência da apontada alteração de razão social, não havendo que falar, por qualquer meio ou forma, de mudança de nome e/ou sucessão entre VVO e a VAO; (xx) que a averbação da alteração do registro nº 006921310, efetuada em 16 de março de 1993, funda-se em declaração



mentirosa e feita de má-fé, gravando de insuperável nulidade os atos praticados pelas sociedades Apeladas, incluindo os registros efetuados posteriormente, nºs 820847674, 820847666, 820847631, 820847640 e 820847658; (xxi) que a sentença extrapolou o juízo de delibação realizado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça; (xxii) que a posição do INPI confirma a tese das Apelantes; (xxiii) que o acórdão do Superior Tribunal do Comércio da Federação Russa reconheceu que não houve privatização ou transformação da VVO na VAO; (xxiv) que os documentos referidos na sentença não são aptos a demonstrar qualquer espécie de sucessão, quer de direito, quer 'de fato'; (xxv) que são as Apelante que detêm o registro da marca na Rússia; (xxvi) que a nulidade declarada pela decisão homologada pelo colendo STJ possui eficácia *ex tunc*; (xxvii) que é inequívoca a má-fé das apeladas; (xxviii) que não há que falar em decadência ou prescrição porque não se pretende a anulação do registro da marca, mas sua regularização para que volte a pertencer a quem de direito; (xxix) que a nulidade no caso é imprescritível.

Recurso do INPI:

Alega a autarquia Federal que a decisão proferida pelo Tribunal Russo tem efeitos *ex tunc*, não se podendo considerar a "VAO Sojuzplodoimport" sucessora a qualquer título da empresa "VVO Soyuzplodoimport", depositária originária do registro nº 006.921.310, devendo ser anulado o ato administrativo publicado na Revista de Propriedade Industrial nº 1.773, de 25/05/1993, bem como toda a cadeia de atos ulteriormente praticados pela Foreign Economic Joint Stock Company (VAO) referentes à aquisição de novos registros, incluindo os se encontram sobrestados.

Contrarrazões das empresas Apeladas, fls. 4.841/4.846 e 4.848/4.935, pugnando pelo desprovemento dos dois recursos com base em decurso de prazo extintivo de direito de nulidade dos atos praticados pelo INPI, referentes à transferência da marca SOLICHNAYA no Brasil, datados de 25/03/1993 e 27/12/1994, previsto no artigos 178, § 10, VI, do Código Civil de 1916; artigo 1º do Decreto nº 20.910/32; artigo 2º do Decreto-Lei 4.597/42 e artigos 174 e 225 da Lei 9.279/96, defendendo, outrossim, a possibilidade de aplicação do artigo 618 do Código Civil, face à existência de elementos que comprovam o exercício, por mais de 03 anos, de todos os poderes inerentes à propriedade do título, realizados de boa-fé e sem oposição da antiga titular.

No mérito, esclarecem: (i) que na época da antiga URSS, a produção e a exportação de vodka eram controladas pelo Estado, na pessoa da empresa V/O "Sojsuszplodoimport" (posteriormente denominada VVO "Sojsuszplodoimport"), que obteve o registro da marca "STOLICHNAYA não só na URSS, como em diversos outros países, incluindo o Brasil, em 25/04/1979; (ii) que, em 1990, época da Perestroika, a legislação local aplicável passou a admitir a conversão de entidades estatais em sociedades de direito privado com o fim de conferir-lhes maior agilidade no comércio exterior, sendo esse precisamente o caso da VVO "Sojsuszplodoimport"; (iii) que com a intervenção do Estado Soviético e, posteriormente, russo, a VVO foi transformada em uma sociedade anônima de comércio exterior, sob a denominação de VAO "Sojsuszplodoimport" (posteriormente renomeada como Plodovaya Compania) cujas etapas de reorganização societária se deram no período de 1990/1992, conforme documentos de fls 547/565 e 1976/2058; (iv) que no curso do processo de reorganização, o Ministério da



Agricultura da RFSSR iniciou um contencioso administrativo na Rússia baseado na tese de que a marca STOLICHNAYA teria caráter genérico, necessário, simplesmente descritivo do produto que assinalava; (v) que em razão disso, os registros de marca russos foram considerados de domínio público, pelo departamento de marcas soviético, "GOSPATENT", cerca de quase três anos, no período de 07/08/1991 a 06/05/1994 (doc. fls. 2.062); (vi) que o registro da marca STOLICHNAYA se encontrava em domínio público na Rússia na ocasião da transformação da empresa VVO em VAO; (vii) que foi a VAO, com a colaboração do Ministério das Relações Econômicas Exteriores da Rússia, que conseguiu reverter a decisão no GOSPATENT, fazendo com que as marcas saíssem do domínio público da Rússia e voltassem a ser objeto de registro; (viii) que uma vez concluída a reorganização societária, a empresa comunicou aos órgãos de registros competentes, inclusive o INPI, a alteração de sua denominação social, de VVO "Sojsuszplodoimport" para VAO "Sojsuszplodoimport"; (ix) que de 1992 a 2000 ninguém na Rússia contestou a alteração societária entre as empresas e a legitimidade do registro em nome da VAO, tanto que assumiu todas as obrigações contratuais da VVO, passando a figurar como empregadora de seus empregados e recebendo o mesmo número "OKPO" (equivalente ao nosso CNPJ); (x) que em 1997, investidores privados, que posteriormente criariam o Grupo SPI, ao qual pertencem as Apeladas, adquiriram o controle da VZAO "Sojsuszplodoimport", nova denominação da VAO, realizando expressivos investimentos na organização da produção e profissionalização da distribuição internacional da vodka; (xi) que 08 anos após a transformação da VVO em VAO e cerca de 03 anos após a aquisição do controle acionário da sociedade pelos investidores do Grupo SPI, o presidente Putin determinou a seus subordinados que tomassem *"providências urgentes no sentido do restabelecimento e proteção dos direitos do governo em relação à propriedade intelectual na área de produção e comercialização de vodka, assim como identificar e processar as pessoas envolvidas na violação desses direitos"* (doc. fls. 809); (xii) que em razão disso as autoridades russas instauraram um processo cível fundado na tese de que a transformação da VVO em VAO não teria se aperfeiçoado por falta de aprovação de autoridades da RSFSR, que não teria sido obtida; (xiii) que o estado russo obteve êxito em primeira instância, que restou reformada em 2ª instância, onde a PLODOYA COMPANIA sagrou-se vencedora (doc. fls. 2073/2.077) com transito em julgado; (xiv) que a lei processual da Federação Russa, vigente à época, contemplava uma espécie de "ação rescisória" privativa do Estado, de competência do Superior Tribunal do Comércio da Federação Russa, cujo procedimento denominado "revisão por via de supervisão" era incompatível com os postulados mais básicos do devido processo legal; (xv) que por meio deste procedimento e com fundamento em argumentos jurídicos e dispositivos legais não suscitados anteriormente, sobre os quais não se estabeleceu contraditório regular, o Superior Tribunal do Comércio da Federação Russa acabou por restaurar a decisão de 1ª instância, favorável ao Estado Russo, proferindo o julgado parcialmente homologado pelo e. STJ, na SEC 269-EX; (xvi) que o julgado russo parcialmente homologado pelo STJ tem conteúdo decisório bastante limitado, além de não ser oponente às Apeladas SPI, ZAO e Plodimex, bem como o INPI; (xvii) que a única questão decidida no julgado russo resume-se à invalidade da cláusula 2ª do estatuto social da Plodovaya Compania; (xviii) que a parte dispositiva do julgado russo nada diz sobre a invalidade de quaisquer atos praticados pela empresa Plodovaya Compania ou sobre bens integrantes de seu patrimônio, inclusive marcas, muito menos sobre registros efetuados no Brasil; (xix) que os efeitos da decisão russa são meramente declaratórios, dela não decorrendo automaticamente a transferência de titularidade de marca ou outro ativo da empresa; (xx) que



para o provimento do pedido não é suficiente sustentar que a transformação da VVO em VAO não teria se aperfeiçoado a contento .

Ressaltam, por derradeira, a inexistência de documentos que comprovem que a 4ª Apelante, a empresa FGUP, seria de fato a VVO, titular originária da marca SOTOLICHNAYA no Brasil, aduzindo que sua constituição só ocorreu no ano de 2001, depois da propositura da ação julgada pelo Superior Tribunal de Comércio Russo, como comprova o documento de fls. 3.834/3.873, incontestado pelas autoras.

Manifestação do Ministério Público Federal, fls. 5.072/5.077, não visualizando razões para intervir no feito.

É o relatório.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator – 2ª Turma Especializada

... 'V/O, ou simplesmente 'VO' – abreviatura utilizada para indicar uma empresa estatal organizada segundo as leis da antiga União Soviética.

... República Socialista Federativa Soviética da Rússia, ou simplesmente RSSR, era uma das repúblicas integrantes da antiga URSS. Correspondente à atual Federação Russa.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

TRF2
Fls 64

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0528673-35.2004.4.02.5101 (2004.51.01.528673-6)
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : EMPRESA ESTATAL FEDERAL FKP SOJUZPLODOIMPORT E OUTROS
ADVOGADO : RJ105982 - MARCO ANDRE CANDIDO DE ALENCAR E OUTROS
APELADO : OS MESMOS E OUTROS
ADVOGADO : RJ065941 - DANIELA BESSONE BARBOSA MOREIRA E OUTRO
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05286733520044025101)

VOTO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO - RELATOR) Conheço as apelações porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início, antes do debate das questões, impende estabelecer algumas premissas:

1ª) DA PRETENSÃO

A pretensão fundamental das autoras, que subordina as demais arroladas na inicial, não é anular o registro da marca "STOLICHNAYA" no Brasil, e sim recuperar a sua titularidade, que, segundo as autoras, ora apeladas, foi usurpada pelas rés no passado, dando início a uma cadeia de transferências sucessivas e inválidas do registro.

A procedência da demanda depende, assim, do reconhecimento jurisdicional desse malfeito, sem o qual ficam as autoras sem fundamentos para requerer os demais pedidos, dele indissociáveis e consequentes.

A retomada da propriedade de uma marca é pretensão que encontra tutela na norma inscrita no art. 166, da LPI, que admite a possibilidade de adjudicação do bem, que esteja em nome de outrem, em substituição à alternativa de nulidade, permitindo que a parte usufrua desde logo do registro, sem a necessidade de providenciar novo depósito com a mesma denominação.

Assim, a alteração da titularidade de uma marca, independente do motivo, não implica interrupção de sua vigência, que continua em nome de outro titular, como acontece nos casos de cessão, onde as características continuam as mesmas, como data de depósito, de concessão, classe, especificações, prazo de renovação etc.

Não querendo isso dizer, que tal possibilidade - a de adjudicar - possa ser requerida a qualquer tempo, sem a observância de prazo extintivo para o exercício, que, no caso, só pode ser o previsto no art. 174, da LPI, qual seja, o de cinco anos, ou não teria o Legislador previsto a prática das duas faculdades (de anular e de adjudicar) no mesmo capítulo da lei, de modo alternativo e sob o título, DA NULIDADE DO REGISTRO, confira-se:

DA NULIDADE DO REGISTRO

Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as



disposições desta Lei.

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável.

Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial **poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro**, nos termos previstos no art. 6º *septies* (1) daquela Convenção.

Art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido.

2ª) DA HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA ESTRANGEIRA E SEUS EFEITOS.

A presente causa de pedir funda-se unicamente na apresentação de uma decisão estrangeira, proferida pelo Tribunal de Comércio da Federação Russa, de 16 de outubro de 2001 (fls. 79/94), homologada pelo STJ, em 03/03/2010, processo SEC Nº 269/RU (2005/0162278-6), publicado no DJe de 10/06/2010.

A homologação, entretanto, se deu de forma parcial, em face somente da 5ª ré, a empresa FOREING ECONOMIC JOINT STOCK COMPANHLY "SOJUZPLODOIMPORT", hoje denominada PLODOVAYA COMPANHIA.

O conteúdo da decisão estrangeira é bastante singelo e declara, apenas, a invalidade da cláusula segunda do estatuto social da dita empresa, sem nenhuma referência a efeitos de caráter patrimonial e/ou indenizatório em decorrência do ato, como se vê no voto do Relator Ministro Fernando Gonçalves:

"Conforme se extrai dos autos, a sentença apenas declara a invalidade da cláusula segunda do estatuto social da sociedade por ações de capital aberto AOA Plodovaya Kompanhya, segundo a qual esta sociedade é sucessora legal da associação de comércio exterior "Soyuzplodoimport" (fls. 63) e nada dispõe sobre desapropriação nem indenização.

Desta forma, não é possível, nesta sede, a discussão sobre relação de direito material subjacente à decisão, porque excede os limites do artigo 9º da Resolução nº 9/STJ. Questionamentos acerca da eventual direito à indenização devem ser resolvidos nas vias processuais próprias, pois a homologação deve ser limitada, estritamente, aos termos da sentença, não podendo se estender a questões que não se encontram formalmente incorporadas no texto. "

De igual modo, não merece acolhida a alegação de ofensa aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e do contraditório por ausência de



previsão legal no ordenamento jurídico local, bem como violação ao princípio da separação dos poderes, porque o Superior Tribunal do Comércio da Federação Russa desconsidera leis soviéticas vigentes à época.

Com efeito, essas questões se confundem com a própria sentença arbitral, que, na esteira da jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça, não pode ser apreciado por esta Corte, já que o ato homologatório da sentença estrangeira restringe-se à análise dos seus requisitos formais.

O acórdão proferido pelo Tribunal de Comércio da Rússia tem os seguintes termos se encontra nos autos com a seguinte tradução, fls. 86/94, *verbis*:

Considerando o acima exposto e amparada nos artigos 187 e 189 do Código Processual de Comércio da Federação Russa, a presidência do Superior Tribunal de Comércio da Federação Russa:

DECIDIU:

Revogar o acórdão da instância de apelação do Tribunal de Comércio da cidade de Moscou prolatada, em 19/02/2001, relativamente ao processo nº A40-39570/00-17-534, na parte referente à anulação da decisão de 21/12/2000, relacionada com esse mesmo processo sobre o provimento do pleito concernente à declaração de invalidade do dispositivo da cláusula segunda do estatuto social da sociedade por ações de capital aberto Plodovaya Kompanhya, segundo a qual esta sociedade é sucessora legal da associação de comércio exterior Soyuzplodoimport. E, nessa parte, manter em vigor a sentença proferida em 21/12/2000.

A parte restante dos atos jurídicos mencionados permanecem sem alteração.

Esclareça-se que, a anotação final, onde se lê - "a parte restante dos atos jurídicos mencionados permanecem sem alteração" - refere-se ao segundo pedido daquela ação, para alteração do estatuto social da empresa no órgão competente, no caso, a Câmara de Registro Comercial de Moscou.

Matéria que, verifica-se, o próprio Tribunal de Comércio de Moscou se julgou incompetente para decidir, restando o processo, nesta parte, indiscutivelmente extinto, conforme se extrai da sentença proferida pela Corte de origem (fls. 108/117), confirmada em sede recursal e depois homologada pelo STJ. Confira-se, *verbis*:

De acordo com o parágrafo 2 do artigo 22



Considerando o acima exposto, e com base no inciso I do artigo 85, e dos artigos 95, 124, 126, 127 do Código de Processo Comercial da Federação Russa, o tribunal:

DECIDIU:

Declarar inválido item 2 da cláusula segunda do estatuto social da OAO Plodovaya Kompanhya, na parte relativa a declaração de que a sociedade é sucessora legal da VVO Soyuzplodoimport.

Julgar improcedente a ação movida contra a Câmara de Registro Comercial de Moscou sobre a declaração de invalidade parcial do estatuto social da OAO Plodovaya Kompanhya.

Extinguir a parte restante do processo.

Termos que não deixam dúvida de que os efeitos da decisão estrangeira são estritos, sem condições de operar alterações nos órgãos públicos em seu próprio país, como p.ex, a retificação do registro do estatuto da empresa na Câmara de Registro Comercial de Moscou.

Dedução que, alias, não destoa do pronunciamento do STJ sobre os efeitos da homologação em nosso país, provocado pelas próprias autoras, no julgamento do Agravo Regimental da Reclamação nº 5.198/RJ, por elas interposto na tentativa de reverter o indeferimento do pedido de antecipação de tutela, confirmado por esta Turma no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2010.02.010168711-1, e que no entender das requerentes afrontava a autoridade da decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento da SEC 269/RU.

Eis o teor do julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À AUTORIDADE DO STJ. NÃO-OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDO.

1. Reclamação ajuizada sob a alegação de que as decisões indeferitórias do pedido de antecipação de tutela em ação de anulação de registros de marca ofendem a autoridade do STJ no julgamento da Sentença Estrangeira Contestada 269/RU.
2. A Corte Especial deferiu o pleito de homologação de sentença somente em face de Plodovaya Companya, ao entendimento, com relação às outras requeridas, de que não fora comprovada a citação regular ou o comparecimento espontâneo, bem como porque não figuraram como partes na decisão homologanda. Ademais, restou enfatizado que a sentença estrangeira apenas invalidou a cláusula segunda do estatuto social da sociedade por ações de capital aberto OAO Plodovaya Companhia, segundo a qual esta seria sucessora legal da associação de comércio exterior Soyuzplodoimport.
3. Mantém-se o indeferimento de liminar, porquanto não se mostra



plausível a tese de que a invalidação de cláusula de sucessão de empresas produziria, por consequência lógica, a nulidade de todos os demais atos, especialmente a do registro brasileiro da marca de vodka Stolichnaya, adquirido pela Plodimex do Brasil de Plodovaya Company, tornando despicienda até mesmo a ação ordinária proposta.

4. A Corte Especial deixou certo que questões de direito material subjacentes deveriam ser perseguidas na via processual própria, o mesmo podendo se dizer da discussão acerca da propriedade no Brasil dos direitos da marca de vodka, visto que tal tema não foi objeto de declaração no julgamento da SEC 269/RU.

5. Pretensão de obter-se antecipação dos efeitos da tutela em ação ordinária ajuizada no ano de 2004 pela via transversa da reclamação.

6. Agravo regimental não provido.

Pronunciamento que revela que a homologação da decisão estrangeira no Brasil não têm os efeitos pretendidos pelas autoras, servindo apenas para desfigurar a forma de constituição da empresa PLODOVAYA, sem defini-la exatamente, sabendo-se apenas que não teve origem em “sucessão de outra empresa”, sem qualquer menção à organização de seu patrimônio ou forma de aquisição.

Assim, correta a dedução de que a nulidade da cláusula estatutária não tem o condão de macular de forma automática os atos cometidos pela empresa, necessitando de prova cabal em tal sentido.

Firmadas essas premissas, passemos ao julgamento da causa.

Como já se viu, a finalidade da ação é resgatar os direitos de propriedade de uma marca, notoriamente conhecida, que tempos atrás foi transferida em diversos países do mundo, pelo mesmo titular - a antiga União Soviética (a URSS), na pessoa da empresa estatal "VO Soluzplodoimport" – e que agora, amparada por um novo sistema político, a Federação Russa, na pessoa da empresa "FKP", quer a sua retomada, com base em falta de capacidade da parte para disposição do bem, ao argumento de que a transformação da empresa "VVO Soluzplodoimport" em "VAO Soluzplodoimport" (de economia privada) não teria se operado de forma devida, comprometendo a transferência efetuada no INPI.

Fundamento que, como se vê na sentença, não resistiu ao enfrentamento das preliminares de ilegitimidade e decadência acolhidas pelo Magistrado, que analisarei em seguida, não sem antes resumir os principais aspectos da lide:

Em 1979, a empresa "V/O Sojuzplodoimport" (depois designada VVO Sojuzplodoimport), controlada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), depositou e obteve o registro da marca nominativa Stolichnaya, no Brasil (nº 006.921.310).

Em 25/05/1993 – publicação do ato administrativo que transferiu o registro da VVO para a



empresa Foreign Economic Joint Stock Companhy Sojuzplodoimport (abreviadamente VAO Sojuzplodoimport, que depois passou a ser chamada “ZAO Sojuzplodoimport” e hoje se denomina Plodovaya Compania) a 5ª Ré;

Em 27/12/1994 - foi publicado novo ato administrativo que transferiu a marca para a empresa Plodimex do Brasil Importação e Exportação, 4ª Ré;

Seis anos depois, em 10/03/2000 – novo requerimento de transferência para Spirits International N. V., 2ª Ré (doravante SPI)

A SPI é titular de mais 05 registros, com a denominação “Stolichnaya” (820847674, 820847666, 820847631, 820847640 e 820847658) requeridos e concedidos, em 1979. O depósito desses registros foi feito pela “ZAO Sojuzplodoimport”, 3ª Ré;

As Autoras entendem que a marca não poderia ter sido transferida porque não houve sucessão entre (VVO e VAO), requerendo a nulidade das transferências ocorridas posteriormente, sustentando que o INPI foi ludibriado pelas rés.

A causa de pedir se funda na alegação de que a VAO não é sucessora da VVO, com base em decisão proferida por Tribunal de Comércio, que declarou a invalidade da cláusula do contrato social da empresa Plodovaya Compania (antiga VOA Sojuzplodoimport) .

Pede-se a nulidade dos atos administrativos que levaram à transferência do registro da marca, a fim de que o mesmo seja transferido da SPI para a 4ª Autora, a empresa FGUP Sojuzplodoimport, que dizem tratar-se da antiga VVO. Pede-se, também, por consequência, a nulidade dos atos administrativos de concessão de outros 05 registros de marca contendo a expressão Stolichanya, titularizados pela SPI.

Passa-se agora à análise da primeira preliminar:

DA LEGITIMIDADE AD CAUSAM

Na lição de Cândido Rangel Dinamarco, legitimidade *ad causam* é a qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa.

De modo que, *legitimatío ad causam*, à luz da teoria clássica de Liebman, consiste na pertinência subjetiva da ação, verificada pelo Magistrado quando faz a comparação entre a relação material e a relação processual. Vê-se quem se encontra no polo ativo da relação processual e compara-se com quem se encontra no polo ativo da relação material; se as



pessoas coincidirem, há legitimidade ativa ad causam. Da mesma forma, o polo passivo, analisa-se quem é o réu na relação processual e se este coincide com o devedor da relação material, há legitimidade passiva ad causam.

No caso em apreço, em que se pede a retomada da titularidade de uma marca notoriamente conhecida, não basta ter interesse, como entende o Magistrado. Necessário se faz que a empresa que era proprietária do registro, antes da transferência do título, esteja no polo ativo da ação, para que, em caso de procedência, o provimento não recaia em pessoa que não tem nenhuma correspondência com o direito material em disputa pelas partes.

Não se nega nos autos que a empresa VVO "Sojuzplodoimport" era a titular da marca STOLICHNAYA no Brasil, antes da primeira transferência do registro, em 16 de março de 1993, duvidando-se, apenas, de sua identidade atual, que as Autoras alegam pertencer hoje a - FGUP - conforme se extraí de dois parágrafos da petição inicial, fls. 05 e 08, *verbis*:

Fls. 05

A 4ª Autora é uma empresa estatal criada ainda na antiga União Soviética, e que depositou regularmente, em 06 de julho de 1978, a marca STOLICHNAYA no Brasil.

Fls 08

No Brasil, o pedido de registro da marca 'STOLICHNAYA' foi, originalmente, requerido perante o INPI em 6 de julho de 1978 pela 4ª Autora, a empresa estatal da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas - URSS denominada VSESOJUZNOE OBJEDINENIJE SOJUZPLODOIMPORT, ou abreviadamente 'VVO "Sojuzplodoimport"'. (doc. 07)

Afirmações que contrariam inteiramente as provas dos autos, tendo em vista que a 4ª autora nunca poderia ter efetuado o registro, **simplesmente porque nem existia na data, em questão**, só vindo a surgir duas décadas depois da concessão da marca, em 02/07/2001, conforme se vê no documento de fls. 3.834/3.873, que comprova que ela é empresa originalmente constituída, com registro próprio, sem derivar de nenhuma outra, sob nenhuma forma (sucessão, fusão, cisão, incorporação ou mera alteração de denominação social). Inexistindo nos autos qualquer documento em tal sentido.

De modo que, os documentos de fls. 62/67 ("doc. 07"), apontados para fazer prova de pertinência subjetiva da ação, restam sem propósito, por não apresentarem nenhuma relação com à 4ª Autora, que, repise-se, nem existia na época em que foram expedidos, no ano de 1997, dizendo respeito apenas à "V/O Sojuzplodoimport", indiscutivelmente a única com capacidade, na lide, de se intitular ex-proprietária do bem.

Assim, a despeito do grande número de documentos destes autos, distribuídos em 10 volumes de processos, é de se reconhecer que nenhum deles faz prova de que a empresa "FGUP" (4ª autora) é a sucessora da empresa "VVO" ou que esta tenha trocado sua denominação social,



passando a chamar-se FGUP, como alegam as autoras, na tentativa de estabelecer pertinência subjetiva da parte.

Fato que não passou despercebido, pelo Magistrado *a quo*, como se vê no seguinte trecho da sentença, verbis:

Aliás, não há sequer prova segura de que a 4ª Autora é de fato a antiga VVO Sojuzplodoimport. Isso porque, com a criação da VAO Sojuzplodoimport, as atividades da VVO teriam sido encerradas. Tanto assim que, embora a 4ª Autora intitule ser a VVO Sojuzplodoimport, o endereço das empresas são diferentes (vide fls. 62 e 203) e não há comprovação de que o número do registro (equivalente ao nosso CNPJ) da 4ª Autora seja igual da antiga VVO Sojuzplodoimport. Esses fatos, junto com os demais acima elencados põem em dúvida a boa-fé da 4ª Autora, não das Rés.

Impressão que se confirma, quando se constata (pela documentação dos autos) que a mesma questão levada a julgamento em outros tribunais estrangeiros, como a Tribunal do Estado de Nova York, (fls. 4.332/4.366), pela 1ª Autora, FKP, com o mesmo propósito de retomar a marca, teve outro tratamento, sem menção, p.ex., à empresa "FGUP" na qualidade de "continuadora" da empresa VO, que, sabe-se, foi a proprietária original da marca STOLICHNAYA em todos os países, incluindo os EEUU, conforme se vê nos arquivos do instituto americano, USPTO, registro nº 734353.

Decisão que, aliás, não chegou a julgar o mérito da questão, por entender que só a Federação Russa seria pessoa qualificada para pleitear o retorno da marca.

Confira-se:

FLS. 4.353 dos autos

...." O Autor FKP deve dar - e no entanto, deixou de dar - uma explicação sobre a necessidade de conduzir este litígio em seu próprio nome, mas no interesse da Federação Russa, que é a verdadeira parte interessada, cujos supostos direitos de titularidade estão implicados nesta ação. Não há explicação do porquê, nem mesmo uma argumentação, a Federação Russa não pode comparecer a esta Corte em seu próprio nome. Não fica óbvio no TAC, nem pode ser presumido, que a Federação Russa não possa ou seja incapaz de postular os seus próprios direitos. A alegação do Autor FKP de que "as leis russas não permitem que órgãos governamentais...conduzam atividades empresarias" simplesmente não aborda a questão em exame. Portanto, o Autor FKP não pode se qualificar como representante legal, por força de lei.

.....



O TAC também declara repetidamente, como remédio postulado, que a "a FKP busca uma declaração de que ela era e é a verdadeira detentora das Marcas" e que "a FKP busca a correção dos registros das marcas no Registro Federal...., para que a FKP seja a proprietária das Marcas". TAC 155, 157; vide também TAC 160 (FKP busca uma decisão judicial ... atestando que a FKP é a verdadeira titular das marcas e que ordene a correção do Registro Federal para refletir a FKP como titular das citadas marcas"); TAC Remédio Buscado (os Autores buscam "uma declaração de que a FKP é a proprietária de direito da marca registrada SOLICHNAYA original", "uma decisão judicial... para corrigir o Registro Federal, a fim de refletir com precisão a titularidade"...

.....
O acordo operacional segundo o qual a Federação Russa supostamente conferiu direitos de licenciamento ao Autor FKP é o Contrato Social de 11 de março de 2002. TAC, Ex. N. O contrato social confere ao Autor FKP **o direito de usar e dispor das "marcas registradas de bebidas alcoólicas" sem distinguir ou especificamente fazer referência às Marcas STOLICHNAYA registradas na Rússia e às Marcas STOLICHNAYA registradas nos Estados Unidos.**

.....
O contrato social indica, em linguagem clara e não ambígua, **que os direitos do Autora FKP não são equivalentes à titularidade**, nem suficientes para permitir que o Autora FKP exclua a Federação Russa de tomar medidas quanto às Marcas.

O contrato social expressamente declara que a Federação Russa é a proprietária de todos os direitos sobre as Marcas e impõe restrições sobre os direitos do Autor FKP que permitem que a Federação Russa "monitore a marca registrada"

.....
3. Pedidos referentes à Lei de Marcas (Lanham Act) julgados extintos.

Consequentemente, o Pedido 1 (violação federal de marca registrada), contra todos os réus, e o Pedido 2 (co participação na violação de marca registrada) contra os Réus SPI, são julgados extintos. Não havendo se qualificado nem como representantes legais nem como cessionários da Federação Russa, os Autores não têm legitimidade para propor ação judicial, nos termos do Artigo 32 (1). Os pedidos 3 (retificação de registro), 4 (anulação de um registro), e 5 (sentença declaratória de titularidade) dirigidos contra todos os réus, também são JULGADOS EXTINTOS. Como não é possível estabelecer uma controvérsia quanto à validade de ou interferência com uma marca registrada, o Autora FKP não pode estabelecer a sua legitimidade para valer-se dos remédios de afirmação de titularidade disponíveis na Lei de Marcas (Lanham Act)



Considerações que (apesar da qualidade da tradução) juntamente, com a falta de prova dos autos, me levam a concluir que se a 4ª Autora tivesse, realmente, a identidade que diz ter nas fls. 05 e 08 destes autos, nada justificaria a sua ausência no pólo ativo daquela demanda, ou falta de referência à sua pessoa, em defesa de direitos reputados como igualmente violados.

É significativo perceber que, a despeito do grande número de documentos existentes nos autos, nenhum deles consiga atestar que a 4ª Autora é a continuidade da empresa “VVO Sojuzplodoimport” rediviva, notando-se (isso sim), que nunca teve nenhuma relação jurídico-econômica com a marca, tanto que a sua devolução no Estado Russo (onde a propriedade também era da VVO) foi feita diretamente à FEDERAÇÃO RUSSA, única com capacidade para dispor do bem, com exclusão de qualquer outro ente representativo, como a FKP, que só tem poderes para uso e exploração do signo, conforme se vê no de fls. 121, que mostra como a marca se encontra registrada na Rússia.

Nesse contexto, em conformidade com os princípios consagrados em nosso sistema processual, de que ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei, tenho para mim que emerge clara a ilegitimidade ad causam de todas as autoras em relação ao registro nº 006921310, (itens iv e iv da inicial), estabelecendo, nesse ponto, minha primeira divergência com a sentença.

Explico: Fosse a pretensão autoral de **anular o registro nº 006921310 (ao em vez de resgatá-lo)**, minhas conclusões, certamente, comungariam com as do douto Magistrado, uma vez que a legitimidade, em tais casos, é, muito mais ampla, podendo recair em qualquer pessoa que quisesse obter o registro ou achasse que ele foi indevidamente concedido.

Não sendo essa a hipótese dos autos, onde as partes, repise-se, não querem a nulidade do registro primevo, mas sua devolução, que não pode recair sobre “qualquer pessoa” que não faça prova segura de que era seu titular ou cessionário, sob risco de ocorrer nova transferência indevida sob os auspícios deste Tribunal.

Nesse sentido, providencial a lição do renomado processualista Cândido Rangel Dinamarco quando diz , *a legitimidade é apenas um dos requisitos sem os quais não há interesse de agir. Existem várias disposições de lei que, ao cuidarem da legitimidade ativa ou passiva para uma série de demandas específicas, empregam o vocábulo "interessado" e não "legitimado". Essa aparente desordem na escolha da palavra adequada é, na realidade, reflexo da dificuldade que existe para distinguir de modo radical os conceitos de legitimidade ad causam e interesse de agir. É justamente por ser aquela um destaque desta, que o legislador, sem perceber, disse interessados quando queria aludir aos legitimados.*

E mesmo que assim não fosse e pudesse se admitir (como fez o Magistrado equivocadamente em sua sentença) que legitimidade e interesse são condições que não estão bem definidas na lei de propriedade industrial, para vencer, dessa forma, e nos mesmos limites da sentença, a primeira preliminar - melhor sorte não assistira às autoras em relação à arguição de decadência, que analiso em seguida:



DA DECADÊNCIA

A influência do tempo no campo do Direito é incontestável, pois é no decurso de tempo que o homem exerce ou não seus direitos e deveres.

Dito de outra forma, o direito tem um prazo a ser exercitável, não podendo ser eterno, sujeitando-se, pois, à prescrição ou à decadência. É no intuito de preservar a paz social, a tranquilidade da ordem pública, a estabilidade das relações sociais que devemos buscar o fundamento dos institutos da prescrição e da decadência. Intento, aliás, de solidez constitucional.

Entre os direitos fundamentais no art. 5º da Constituição da República, há o direito à segurança Jurídica, colocada como patamar mais alto do que o princípio da justiça. Logo, tanto a prescrição quanto à decadência são efeitos do decurso de tempo, cujo prazo é fixado em lei, aliado ao desinteresse ou inércia do titular do direito, nas relações jurídicas, sendo institutos criados pelo direito para servir de instrumento à consecução do objetivo maior: a resolução de conflitos, com a consequente pacificação social.

É antiga a máxima jurídica segundo a qual o direito não socorre a quem dorme, devendo o titular exercê-lo dentro de um determinado prazo, não podendo ficar pendente de forma indefinida no tempo.

A prescrição e a decadência são fundadas em ideais de pacificação social, segurança e certeza da ordem jurídica e atuação com boa-fé.

A origem da palavra decadência vem do verbo latino *cadere*, que significa cair. A decadência atinge diretamente o direito em razão também da desídia do titular durante certo lapso temporal. Portanto a decadência é a extinção do direito pela inércia do titular, quando a eficácia desse direito estava originalmente subordinada ao exercício dentro de prazo determinado, que se esgotou, sem o respectivo exercício. O tempo age, no caso de decadência, como requisito do ato. O objetivo da decadência, portanto, é o direito que nasce por vontade da lei ou do homem, subordinando à condição de seu exercício em limitado lapso temporal. A decadência esta relacionada aos direitos que são objeto de ações constitutivas. O Código Civil de 2002 aborda expressamente a decadência, nos arts. 178, 179 e 207 a 211.

A leitura da inicial mostra que as autoras querem a nulidade dos seguintes atos administrativos:

- 1) a alteração da titularidade do registro nº 006921310 – de “VVO Sojuzplodoimport” para “VAO Sojuzplodoimport”- ato publicado na RPI 1173, de 25/05/1993, e dos atos daí decorrentes, como a transferência, de “VAO Sojuzplodoimport” para PLODIMEX, publicado na RPI 1256, de 27/12/1994; e desta para SPI, publicado na RPI 1853, de 11/07/2006;
- 2) a concessão dos registros 820847674, 820847666, 820847631, 820847640 e 820847658, concedidos à SPI, mediante ato



administrativo publicado na RPI 1651, de 27/08/2002.

Como ressaltado na sentença e dito no início deste voto, os atos administrativos elencados no item (1) são prejudiciais dos atos elencados no item (2). De modo que não há como anular os atos do item (1) sem anular os do item (2); ou manter os atos do item (1) e não manter os do item (2); face à indissociabilidade dos registros, pertencentes ao mesmo titular, que poderia acarretar coexistência de marcas colidentes, violando o artigo 124, XIX, da LPI.

A presente ação foi ajuizada em 20/09/2004, mais de 11 anos depois do ato administrativo que publicou a primeira transferência do registro.

Alegam as autoras que o vício de transferência da marca se origina do reconhecimento, por via judicial, em seu país, de que a empresa “VVO” não sucedeu a empresa “VAO Soluzplodoimport”, e por isso não poderia ter requerido mudança na titularidade do registro perante o INPI.

Ora, a sucessão entre empresas, em nosso país, é ato regulado por leis civis e comerciais, cujas normas estabelecem prazos curtos para arguição de possíveis nulidades, como as advindas da constituição de pessoas jurídicas de direito privado; de decisões que violem a lei ou estatuto da empresa ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude; ou decorrentes de atos de incorporação, fusão ou cisão que o credor se sinta prejudicado.

Nesse sentido, confirmam-se os artigos 45, 48, 178 e 1.122 e do Código Civil:

Art. 45 – Começa a existência legal das pessoas Jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

Parágrafo único – **Decai em 3 (três) anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.**

Art. 48 – Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso.

Parágrafo único – **Decai em 3 (três) anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude.**

Art. 178 – **É de 4 (quatro) anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:**



II – no de erro, dolo, fraude, contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico.

Art. 1.122 - Até 90 (noventa) dias após a publicação dos atos relativos à incorporação, fusão ou cisão, o credor anterior, por ela prejudicado, poderá promover judicialmente a anulação deles.

Valho-me desses dispositivos no esforço de ilustrar que o nosso sistema jurídico não compactua com a demora das partes na defesa de seus direitos, nem com a máxima de que atos nulos não se convalidam com o tempo, o que não é verdade, como mostram os exemplos acima, tutores de matéria muito semelhante com a discutida nestes autos, firmes no ideal de que a tomada de decisões de uma empresa, desde a sua criação, se não for arguida dentro de um prazo oportuno e razoável, deve se estabilizar, ao final, para pacificação e segurança dos mercados.

O mesmo acontece nos sistemas de todos os países, incluindo o da Federação Russa, como se pode ver na tradução acostada às fls. 839/1.016, referente ao julgamento ocorrido no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que contém vários dispositivos extraídos da legislação russa, em especial a que dispõe sobre registro de empresa, intitulada 'A Organização do Registro Estatal de Empresas e Empresários em solo da Federação Russa, Decreto Presidencial nº 1.482, de 08/07/1994, que diz no item 13, verbis:

(fls. 928):

Item 13 - "Qualquer parte interessada terá o direito de levar a juízo (corte de arbitragem) um pedido de declarar o registro de uma empresa e (ou) seus documentos de fundação invalidados (integral ou parcialmente) no prazo de seis meses corridos a partir da data de registro.

Logo, a prescritibilidade é a regra nos sistemas jurídicos dos países em geral, principalmente em seara de direitos disponíveis.

Com efeito. O que se busca nesta lide é anular dois atos administrativos praticados pelo INPI, relativos à alteração da denominação social do titular do registro nº 006.921.310.

O primeiro – publicado em 25/05/1993, modificou a denominação de VVO Sojuzplodoimport" para Foreign Economic Joint Stock Company "Sojuzplodoimport" (abreviadamente VAO "Sojuzplodoimport") (fls.278/279).

E o segundo, publicado em 27/12/1994, transferiu a titularidade da marca da VAO "Sojuzplodoimport" para Plodimex do Brasil Exportação e Importação Ltda (fls. 280).

Da ciência desses atos ao ajuizamento desta ação já se passaram mais de 11 anos e quatro meses em relação ao primeiro; e 9 anos e 9 meses em relação ao segundo.

Períodos que se apresentam mais do que suficientes para consolidar de forma irreversível os



efeitos dos dois atos, uma vez que nosso sistema jurídico estabelece como prazo razoável o período máximo de 05 anos para corrigir os atos administrativos, como atestam a redação dos artigos arguidos pelas rés.

Código Civil de 1916:

Art. 178. Precreve: (...) § 10. Em cinco anos: (...)

VI. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, e bem assim toda e qualquer ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal; devendo o prazo da prescrição correr da data do ato ou fato do qual se originar a mesma ação. (grifei)

Decreto nº 20.910/32

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (grifei)

Decreto nº 4.597/42

Art. 2ª O decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como todo e qualquer direito e ação contra os mesmos. (grifei)

Lei de Propriedade Industrial - nº 9.279/96

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

Lei 9.784/99

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé (grifei).

Vê-se, assim, que o prazo de cinco anos é uma constante nas disposições gerais estatuídas em regras de Direito Público, quer quando reportadas ao prazo para o administrado agir, quer quando reportadas ao prazo para a Administração fulminar seus próprios atos.

No caso em apreço, é de se aplicar o art. 174, da LPI, pelas razões que já adiantei na primeira premissa deste voto, pois embora a pretensão das autoras não resida em anular a marca – e sim adjudicá-la – o que para mim prescreve no mesmo prazo, por estarem previstas de modo alternativo no mesmo artigo da lei.



E nem se alegue que a correção da titularidade de um registro, com base em vício que não pode ser imputado ao INPI, e cujas circunstâncias eram possíveis de serem conhecidas e reparadas pelas autoras (como acabou ocorrendo) não tenha prazo de caducidade, ao argumento de que não existe previsão legal específica.

Sabe-se que a prescrição quinquenária a que alude o Decreto 20.910, de 06/01/1932, incide em matéria de nulidade de ato administrativo, no que diz respeito a direitos pessoais, independentemente da natureza da ação de nulidade, se declaratória ou constitutiva. A prescrição quinquenal referida abrange qualquer direito ou ação. Em consequência, se o interessado não agir dentro dos cinco anos autorizados pelo ordenamento positivo, o ato, mesmo inválido, firma-se, estabiliza-se, não podendo mais ser anulado, que por seja meio administrativo, quer por meio judicial.

A propósito confira-se os julgados do STF e STJ:

EMENTA: Prescrição quinquenal, de que goza a Fazenda Pública. Abrange as ações que vizem a decretação da nulidade de atos administrativos, mesmo que estes sejam nulos e não apenas anuláveis. A prescrição pode ser alegada em qualquer instância (Código Civil, art. 162). (STF - RE 41106/PE - Relator: Min. Luiz Galloti - Primeira Turma - Julg. 19/06/1959)

EMENTA: Derserve a formação da divergência o paradigma cujo entendimento está superado pela jurisprudência de ambas as turmas, firmada no sentido de que, pelo princípio da actio nata, prescreve, no quinquênio, na forma do art. 1º do Decreto 20.910 o próprio direito não postulado oportunamente, e não apenas as prestações sucessivas não alcançadas pelo decurso de tempo. Art. 32 do RI. Embargos não conhecidos. (STF- ERE 99.936-1/RS - Relator: Min. Rafael Mayer - Tribunal Pleno - 13/06/1984)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ILEGITIMIDADE DO COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. NEGATIVA DE REGISTRO A PENSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. O Coordenador-Geral de Recursos Humanos do Ministério dos Transportes é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação mandamental, dado que é mero executor da decisão emanada do Tribunal de Contas da União. 2. A inércia da Corte de Contas, por mais de



cinco anos, a contar da pensão, consolidou afirmativamente a expectativa de pensionista quanto ao recebimento de verba de caráter alimentar. Esse aspecto temporal diz intimamente com: a) o princípio da segurança jurídica, projeção objetiva do princípio da dignidade da pessoa humana e elemento conceitual do Estado de Direito;

.....

5. Segurança concedida.

(STF - MS 25403/DF - Relator: Ayres Britto - Tribunal Pleno - Julg. 15/09/2010)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.

DEMISSÃO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DE 5 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, "mesmo se tratando de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação" (AgInt no AREsp 232.977/DF, Rel.Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017). Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1075774/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017)

ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE.

O PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE NÃO SE INTERROMPE OU SE SUSPENDE NOS CASOS EM QUE DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS ATÉ A DATA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme a orientação desta Corte de que mesmo se tratando de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.

2. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi licenciado da corporação em 4.1.1993, ajuizando a ação somente em 18.4.2011, buscando desconstituir o ato administrativo, quando transcorridos mais de 18 anos do ato, o que impõe o reconhecimento da prescrição de fundo de direito.

3. O acórdão recorrido é claro em afirmar que o pedido de revisão administrativa só se deu em 19.5.1998, quando já transcorrido o quinquênio prescricional. Assim, já decorrido o prazo prescricional, inviável



acolher a alegação de que o requerimento administrativo teve o condão de interromper tal contagem.

4. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 232.977/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017)

Frise-se, à luz da melhor doutrina, que não constitui excrescência ou aberração admitir-se a sanatória ou o convalescimento do nulo. Ao contrário, em muitas hipóteses o interesse público prevalecente estará precisamente na conservação do ato que nasceu viciado, mas que, pela omissão do administrado em invalidá-lo, por prolongado período de tempo, consolidou nos destinatários a crença firme de sua legitimidade. Mesmo porque, o direito invocado pelas autoras não surgiu do ato administrativo em si, mas de negócio entabulado entre as partes respaldado por agentes do próprio governo.

Assim, do mesmo modo que Magistrado *a quo*, também acolho a preliminar de decadência do direito, com base nos artigos 174 da LPI e 1º do Decreto 20.910/32, não visualizando, contudo, possibilidade de incidência do art. 6º bis, item 3 da CUP, principalmente no que diz respeito à análise de má-fé, tendo em vista que compartilho o entendimento que em nosso sistema jurídico tudo convalesce, até os atos de má-fé, que só podem ser considerados imprescritíveis quando praticados em prejuízo do Estado, como é o caso do art. 54 da Lei 9.784/99.

Fato que não impede que eu comungue com a excelente análise feita pelo Magistrado sobre o mérito da questão, que mostra bem a confusão de identidade entre as empresas, que a cláusula anulatória não tem condições de resolver:

Destaco que a decisão russa, do ponto de vista do direito societário e aplicando o direito russo, é razoável: fundamenta-se no fato de que a VAO Sojuzplodoimport (ou Plodovaya) não é uma simples conversão da antiga empresa estatal VVO Sojuzplodoimport, mas uma constituição de uma nova empresa. De novo transcrevo aqui as palavras da decisão russa, dessa vez em um trecho bastante esclarecedor:

A julgar pelos documentos constitutivos da VAO Sojuzplodoimport se conclui que ela foi criada no processo de constituição de várias pessoas jurídicas (inclusive da empresa estatal VVO Sojuzplodoimport).

Uma vez que a VAO Sojuzplodoimport foi criada como resultado de constituição, e não de conversão, então é correta a conclusão do tribunal de primeira instância sobre a invalidade do dispositivo do estatuto social dessa sociedade, segundo o qual ela é sucessora legal da VVO Sojuzplodoimport. (fls. 89/90)

Ou seja, do ponto de vista societário, a justiça russa deliberou que não é correto que o estatuto social da VAO Sojuzplodoimport disponha que esta empresa é sucessora da VVO Sojuzplodoimport. No entanto, é possível



que a VAO tenha, na prática, sucedido a VVO no tocante a diversos direitos e obrigações, inclusive direitos de propriedade intelectual.

Tanto assim que as rés comprovaram, através de farta documentação, que a VAO Sojuzplodoimport é uma continuidade de facto da antiga estatal soviética VVO Sojuzplodoimport. Dentre tais provas, destaco, primeiramente, os documentos que demonstram a constituição da VAO Sojuzplodoimport, em 1990, ou seja, simultaneamente ao processo de dissolução da União Soviética (URSS). São documentos como:

Aprovação das “Condições e Sistemas” de funcionamento da VAO Sojuzplodoimport, em 14/08/1990, com concordância do Sr. E.F. Sorochkin (Presidente da VVO Sojuzplodoimport e outorgante da procuração que levou ao registro da marca Stolichnaya no Brasil) e do Sr. Borissov (Diretor da Comissão Estatal do Conselho de Ministros da URSS de Abastecimento e Aquisições) – original nas fls. 528/541, tradução nas fls. 1961/1975;

- Ata da reunião do coletivo de trabalhadores da VVO Sojuzplodoimport, de 20/09/1990, na qual foi aprovada a proposta oriunda do Conselho do coletivo da VVO Sojuzplodoimport, de criação da Companhia Acionária no âmbito da União Plodoimport (isto é, da VAO Sojuzplodoimport), a partir da VVO Sojuzplodoimport – original nas fls. 546, tradução nas fls. 1976;

- Ata de reunião dos fundadores da Companhia Acionária de Comércio Exterior Plodimport (ou seja, VAO Sojuzplodoimport), de 19/12/1990, assinada e presidida pelo Sr. E. F. Sorochkin (Presidente da VVO Sojuzplodoimport), – original nas fls. 594/601, tradução nas fls. 1977/1981.

Além de muitos outros documentos descritos no item 10 (fls. 481/483) da defesa das rés. E nesse mesmo passo, destaco os 14 documentos listados no item 30 (fls. 488/490) da mesma peça processual, a demonstrar que, para diversas finalidades, a VAO Sojuzplodoimport deu continuidade às atividades da VVO Sojuzplodoimport, inclusive no tocante a obrigações (a VAO respondeu por dívidas da VVO), relações trabalhistas (empregados da VVO passaram a ser empregados da VVO), demonstrações financeiras (ativo e passivo da VAO refletem tais dados da então VVO) e até direitos de propriedade industrial na Rússia relativo a diversas marcas, inclusive Stolichnaya (vide fls. 291/292, traduzido nas fls. 1186/1188, subscrito em 23/10/1992 pelo presidente do ROSPATENT, equivalente russo ao INPI).



Até mesmo o endereço da VAO Sojuzplodoimport após sua constituição (fls. 2039) é idêntico ao endereço da então VVO Sojuzplodoimport (fls. 62).

Diante de todo esse cenário, resta claro que, quando em 1993, a VAO Sojuzplodoimport requereu ao INPI a alteração no registro da titularidade da marca Stolichnaya (registro 006921310), então de titularidade da VVO Sojuzplodoimport (ou V/O Sojuzplodoimport), apresentando documentação idônea (o que foi reconhecido pelo INPI nas fls. 4467), esse ato foi completamente legal e regular. Como já salientado, a procuração que respalda essa alteração foi subscrita pelo então Presidente da VVO Sojuzplodoimport, o Sr. Sorochkin.

Logo, não há qualquer ilegalidade em tal ato ou “usurpação” de marca alheia como reclamam as Autoras. Por consequência, também são válidos os atos seguintes, quais sejam, transferência do registro da marca Stolichnaya (nº 006921310) para a Plodimex e desta para a SPI e concessão de outros registros contendo a marca Stolichnaya hoje titularizados pela SPI. Assim, os pedidos formulados na presente ação são todos improcedentes.

É importante ainda enfrentar a questão de outro modo. Pois, de acordo com raciocínio levantado pelo INPI, a decisão judicial russa significa que a VAO Sojuzplodoimport (ou Foreign Economic Joint Stock Company) não é sucessora da VVO Sojuzplodoimport, e isso torna inválido o pedido de transferência apresentado em 1993 (argumento sustentado nos itens 22 a 24 de fl. 4469). Todavia, já foi demonstrado acima que a decisão russa não foi nesse sentido, pois tratou apenas de uma cláusula de estatuto social. Mas, mesmo se a decisão russa tivesse sido nesse sentido que o INPI quis lhe dar, o resultado da demanda seria o mesmo.

Isso porque o acórdão proferido na Rússia foi prolatado apenas em 2001 e só foi homologado pelo STJ em 03/03/2010, como já mencionado acima. A VAO Sojuzplodoimport, conforme extensa documentação supra referida, desde 1990 passou a suceder a VVO Sojuzplodoimport em direitos e obrigações, em atitude que sem qualquer traço de má-fé, tanto que contava com apoio das autoridades russas, o que pôde ser comprovado pelas diversas declarações e atos oficiais juntados nestes autos.

Logo, é inequívoco que, em 1993, quando requerida a transferência do registro da marca Stolichnaya (nº 006921310) da VVO para a VAO Sojuzplodoimport, esta empresa estava de boa-fé e exercendo (ou pelo menos acreditando exercer) seus direitos. As Autoras em momento algum nestes autos comprovaram a ocorrência de má-fé por parte das Rés.



É por isso que, mesmo se a decisão russa tivesse o entendimento que o INPI dela extraiu, o ato de transferência em questão não poderia ser mais modificado, pois mais de 5 anos se passaram desde tal ato (de 1993) e a homologação da sentença (em 2010). Note-se que, se a VAO Sojuzplodoimport tivesse requerido tal transferência após 2001 (ou seja, após a prolação do acórdão na Rússia), seria possível aventar-se de má-fé. Mas não é essa a situação dos autos, pois a VAO agiu 8 anos antes de tal decisão – por isso, mesmo se este magistrado adotasse o entendimento de que, para fins de titularidade da marca Stolichnaya a VAO Sojuzplodoimport não é sucessora da VVO Sojuzplodoimport, ainda assim o ato de transferência objeto desta ação, realizado em 1993, não seria mais passível de ser anulado, tendo em vista, que, não comprovada a má-fé, incide o decurso do prazo decadencial previsto nos art. 174 da LPI, art. 54 da Lei nº 9.784/99 e art. 1º do Dec. 20.910/32.

.....
Por fim, registre-se que a Ré SPI hoje titulariza a marca Stolichnaya em diversos países da Europa e nos EUA – embora a propriedade decorrente do registro de marca se caracterize pelo alcance apenas dentro do Estado, por força do princípio da territorialidade, não deixa de ser relevante notar que esta distinta marca de vodka de origem russa, depositada aqui e em outros Estados pela V/O Sojuzplodoimport, foi regularmente e transferida e legitimamente titularizada pela SPI. Portanto, seja qual for o prisma que se analise a questão, os pedidos formulados mostram-se totalmente improcedentes, devendo então ser mantidas com a Ré SPI a titularidade de registros de marca Stolichnaya debatidos nestes autos.

Por todo o exposto, não merecem acolhida os argumentos do INPI.

Assim sendo, nego provimento às Apelações e acolho as duas preliminares de ilegitimidade ativa e de decadência no que diz respeito aos pedidos dos itens iv e vi, da inicial, extinguindo, nesta parte, o processo sem julgamento de mérito para todas as autoras; e, por consequência, julgo improcedente os demais pedidos por não terem as autoras conseguido fazer prova da causa de pedir.

É como voto.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator – 2ª Turma Especializada

USPTO - United States Patent and Trademark Office
<http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4810:gwjxp6.3.31> (Word Mark - Stolichnaya - Registro 73435314)

TAC - Terceiro Aditamento da Petição Inicial [Ação 1:04-CV-08510 (GBD)]



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0528673-35.2004.4.02.5101 (2004.51.01.528673-6)
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : EMPRESA ESTATAL FEDERAL FKP SOJUZPLODOIMPORT E OUTROS
ADVOGADO : RJ105982 - MARCO ANDRE CANDIDO DE ALENCAR E OUTROS
APELADO : OS MESMOS E OUTROS
ADVOGADO : RJ065941 - DANIELA BESSONE BARBOSA MOREIRA E OUTRO
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05286733520044025101)

EMENTA

APELAÇÕES - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDOS DE NULIDADE E DE RETOMADA DE MARCA - ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA COM BASE EM DECISÃO ESTRANGEIRA - HOMOLOGAÇÃO PARCIAL NO STJ - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO PARA O PEDIDO DE RETOMADA - JULGAMENTO IMPROCEDENTE DOS DEMAIS PEDIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

I - A finalidade da ação é resgatar os direitos de propriedade de uma marca notoriamente conhecida ("STOLICHNAYA"), que tempos atrás foi transferida em diversos países do mundo, pelo mesmo titular - a antiga União Soviética (a URSS), na pessoa da empresa estatal "VO Soluzplodoimport" - e que agora, amparada por um novo sistema político, a Federação Russa, na pessoa da empresa "FKP", quer a sua retomada, com base em falta de capacidade da parte para disposição do bem, ao argumento de que a transformação da empresa "VVO Soluzplodoimport" em "VAO Soluzplodoimport" (de economia privada) não teria se operado de forma devida, comprometendo a transferência efetuada no INPI.

II - A procedência da demanda depende, assim, do reconhecimento jurisdicional desse malfeito, sem o qual ficam as autoras sem fundamentos para requerer os demais pedidos, dele indissociáveis e consequentes.

III - Causa de pedir fundada unicamente em decisão estrangeira proferida pelo Tribunal de Comércio da Federação Russa, de 16 de outubro de 2001 (fls. 79/94), homologada pelo STJ, em 03/03/2010, processo SEC Nº 269/RU (2005/0162278-6), publicado no DJe de 10/06/2010.

IV - A homologação da sentença estrangeira foi feita de forma parcial, em face somente da 5ª ré, a empresa FOREIGN ECONOMIC JOINT STOCK COMPANHY "SOJUZPLODOIMPORT", hoje denominada PLODOVAYA COMPANHIA.

V - O conteúdo da decisão estrangeira é singelo, declarando, apenas, a invalidade da cláusula segunda do estatuto social da empresa PLODOVAYA, sem nenhuma referência aos efeitos de caráter patrimonial e/ou indenizatório em decorrência do ato.

VI - Existência de pronunciamento do STJ, provocado pelas próprias autoras, confirmando que a homologação da decisão no Brasil não tem os efeitos pretendidos pelas autoras, servindo apenas para desfigurar a forma de constituição da empresa Plodovaya, sem defini-la exatamente, sabendo-se apenas que não teve origem em "sucessão de outra empresa", sem qualquer menção à organização de seu patrimônio ou forma de aquisição. (AgRg na Reclamação nº 5.198/RJ)

VII - Não se nega nos autos que a empresa VVO "Sojuzplodoimport" era a titular da marca STOLICHNAYA no Brasil, antes da primeira transferência do registro, em 16 de março de 1993,



duvidando-se, apenas, de sua identidade atual, que as Autoras alegam pertencer hoje a - FGUP - conforme se extraí de dois parágrafos da petição inicial, fls. 05 e 08.

VIII - Afirmações que contrariam inteiramente as provas dos autos, tendo em vista que a 4ª autora nunca poderia ter efetuado o registro, **simplesmente porque nem existia na data, em questão**, só vindo a surgir duas décadas depois da concessão da marca, em 02/07/2001, conforme se vê no documento de fls. 3.834/3.873, que comprova que ela é empresa originalmente constituída, com registro próprio, sem derivar de nenhuma outra, sob nenhuma forma (sucessão, fusão, cisão, incorporação ou mera alteração de denominação social).

Inexistindo nos autos qualquer documento em tal sentido.

IX - É significativo perceber que, a despeito do grande número de documentos existentes nos autos, nenhum deles consiga atestar que a 4ª Autora é a continuidade da empresa "VVO Sojuzplodoimport" rediviva, notando-se (isso sim) que nunca teve nenhuma relação jurídico-econômica com a marca, tanto que a sua devolução no Estado Russo (onde a propriedade também era da VVO) foi feita diretamente à FEDERAÇÃO RUSSA, única com capacidade para dispor do bem, com exclusão de qualquer outro ente representativo, como a FKP, que só tem poderes para uso e exploração do signo, conforme se vê no de fls. 121, que mostra como a marca se encontra registrada na Rússia.

X - Nesse contexto, em conformidade com os princípios consagrados em nosso sistema processual, de que ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei, tenho para mim que emerge clara a ilegitimidade ad causam de todas as autoras em relação ao registro nº 006921310, (itens iv e iv da inicial).

XI - E mesmo que assim não fosse e pudesse se admitir (como fez o Magistrado equivocadamente em sua sentença) que legitimidade e interesse são condições que não estão bem definidas na lei de propriedade industrial, para vencer, dessa forma, e nos mesmos limites da sentença, a primeira preliminar - melhor sorte não assistira às autoras em relação à arguição de decadência.

XII - Com efeito. O que se busca nesta lide é anular dois atos administrativos praticados pelo INPI, relativos à alteração da denominação social do titular do registro nº 006.921.310.

XIII - O primeiro – publicado em 25/05/1993 - modificou a denominação de VVO Sojuzplodoimport" para Foreign Economic Joint Stock Company "Sojuzplodoimport" (abreviadamente VAO "Sojuzplodoimport") (fls.278/279). E o segundo - publicado em 27/12/1994 - transferiu a titularidade da marca da VAO "Sojuzplodoimport" para Plodimex do Brasil Exportação e Importação Ltda (fls. 280).

XIV - Da ciência desses atos ao ajuizamento desta ação já se passaram mais de 11 anos e quatro meses em relação ao primeiro; e 9 anos e 9 meses em relação ao segundo.

XV - Períodos que se apresentam mais do que suficientes para consolidar de forma irreversível os efeitos dos dois atos, uma vez que nosso sistema jurídico estabelece como prazo razoável o período máximo de 05 anos para corrigir os atos administrativos, como atestam a redação dos artigos arguidos pelas rés.

XVI - E nem se alegue que a correção da titularidade de um registro, com base em vício que não pode ser imputado ao INPI, e cujas circunstâncias eram possíveis de serem conhecidas e reparadas pelas autoras (como acabou ocorrendo) não tenha prazo de caducidade, ao argumento de que não existe previsão legal específica.

XVII - Sabe-se que a prescrição quinquenária a que alude o Decreto 20.910, de 06/01/1932, incide em matéria de nulidade de ato administrativo, no que diz respeito a direitos pessoais,



independentemente da natureza da ação de nulidade, se declaratória ou constitutiva. A prescrição quinquenal referida abrange qualquer direito ou ação. Em consequência, se o interessado não agir dentro dos cinco anos autorizados pelo ordenamento positivo, o ato, mesmo inválido, firma-se, estabiliza-se, não podendo mais ser anulado, que por seja meio administrativo, quer por meio judicial.

XVIII - Recursos desprovidos, para acolher, inicialmente, as preliminares de ilegitimidade ativa e de decadência no que diz respeito aos pedidos dos itens iv e vi, da inicial, extinguindo, nesta parte, o processo sem julgamento de mérito para todas as autoras; e, por consequência, julgar improcedente os demais pedidos por não terem as autoras conseguido fazer prova da causa de pedir.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, negar provimento às apelações nos termos do voto do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2017.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator - 2ª Turma Especializada