



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara Cível

Autos 0131051-20.2006.8.12.0001

Requerente: Supremo Conselho da Ordem Demolay Para O Brasil

Requeridos: Adão Flavio Ferreira, Ederson Pereira Velasques e Grande Conselho Estadual da Ordem Demolay do Estado de Mato Grosso do Sul - GCEMS

Supremo Conselho da Ordem Demolay Para O Brasil ajuizou ação cominatória cumulada com perdas e danos contra **Adão Flavio Ferreira, Ederson Pereira Velasques e Grande Conselho Estadual da Ordem Demolay do Estado de Mato Grosso do Sul - GCEMS**, todos qualificados, aduzindo ser detentor exclusivo da propriedade intelectual em território brasileiro da marca "DEMOLAY" e suas diferentes variações e da marca "CAPÍTULO DEMOLAY", consoante processo no INPI de nº 821280155 e 821561910.

Afirmou ter depositado na Fundação Biblioteca Nacional em 01/12/1999 os livros intitulados "Grau Inicial da Ordem DeMolay" e "Grau DeMolay", em garantia à propriedade de direito autoral.

Disse que os requeridos ilegalmente se utilizam das marcas de sua propriedade exclusiva, a fim de auferir lucro, seja na venda de produtos, seja na realização de eventos utilizando o nome Demolay, o que fere seus direitos de propriedade industrial e, ainda, sem o respectivo repasse de *royalties*.

Pediu antecipação de tutela para determinar a abstenção do uso da expressão "DeMolay", das marcas "DEMOLAY" e "CAPÍTULO DEMOLAY", bem assim do brasão DEMOLAY; da venda ou distribuição de qualquer material que contenha tais marcas, expressão ou brasão, esses dois pedidos sob pena de aplicação de multa diária; determinar a busca e apreensão de quaisquer materiais contendo as marcas de propriedade do requerente; proibição da utilização dos domínios de internet www.demolayms.org, www.001shop.com.br/lojas/demolayshop/ e www.demolayshop.com; proibição de criação, manutenção e filiação de "Capítulos" da Ordem DeMolay por parte do requerido.

No mérito, pediu o julgamento procedente da ação com confirmação dos pedidos de antecipação de tutela, além de condenação ao pagamento de indenização pela violação de direitos autorais, incluindo-se perdas, danos materiais e lucros cessantes em quantia segundo os critérios do art. 210 da Lei 9.279/1996. Pleiteou, ainda, que o material apreendido fosse entregue definitivamente em suas mãos.

Protestou por provas com os demais requerimentos de estilo.

Juntou os documentos de f. 52-225 e os de f. 229-696.

Determinada a emenda do valor da causa (f. 226), a requerente aditou sua inicial às f. 697-700 e juntou mais documentos às f. 701-19.

Na decisão de f. 720-1, deferiu-se a emenda e parcialmente os pedidos liminares para determinar a abstenção da prática de uso das marcas, expressão e brasão, venda, estocagem e distribuição de qualquer material com tais indicativos, bem assim a proibição de criação, manutenção e filiação de Capítulos da Ordem DeMolay, sob pena de multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), e condicionado à prestação de caução, a proibição de utilização dos domínios da internet.

Citados, os requeridos apresentaram contestação às f. 732-42, na qual aduziram deter a representação da Internacional DeMolay, no Brasil, já que o requerido Grandę



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara Cível

Conselho possui carta constitutiva expedida pelo Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolay, com autorização do respectivo representante no Brasil (Supremo Conselho da Ordem DeMOLAY, em Brasília) para representar e usar a marca "DeMolay", registrado nos Estados Unidos da América desde 30/09/1952.

Reiteraram diversas vezes que a requerente não possui autorização para falar e utilizar os símbolos dos DeMolay, em razão da cassação de sua carta constitutiva em 2004.

Alegaram a litigância de má-fé da requerente e que a concessão da liminar lhe causou constrangimentos ilegais, quando pediu a reconsideração da decisão. Quanto aos pedidos indenizatórios, afirmaram não terem causado qualquer prejuízo a alguém, e pediram, assim, a reconsideração dos pedidos antecipatórios e o julgamento improcedente dos pedidos meritórios e concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Pediram que fosse oficiado ao INPI para requisitar cópia do processo de registro aludido nos autos; ao Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolay para informar a data em que foi cassada a autorização de representação do requerente.

Pleitearam a inclusão do INPI no polo passivo dos autos, em razão da busca da verdade e da correta prestação jurisdicional.

Juntaram os documentos de f. 743-960 e posteriormente informaram a interposição de recurso contra a decisão de deferiu a tutela antecipada (f. 963-75).

Em impugnação à contestação (f.976-1006), o requerente explicou que detém exclusivamente os direitos das marcas Demolay em território brasileiro, e em virtude de contrato internacional recebeu permissão de registro da marca no país, já que tal lhe foi cedida por ocasião da outorga de soberania.

Impugnou os documentos juntados pelos requeridos, arguindo desde falsidade ideológica até ausência de titularidade dos direitos autorais dos requeridos, e reiterou, no mais, os demais pontos e pedidos realizados na inicial. Juntou, ao final, os documentos de f. 1007-12 e posteriormente os de f. 1015-47 para reforçar a alegada falsidade ideológica.

Cópia do julgamento do agravo foi juntada aos autos às f. 1081-91, com cassação da liminar concedida.

Pela decisão de f. 1092, foram concedidos os benefícios da assistência judiciária aos requeridos, requisitados os processos de registro junto ao INPI e determinada a indicação de provas.

Manifestando as partes às f. 1097 (requerente) e f. 1099-104 (requeridos), quanto as provas que pretendiam produzir, foi designada audiência de tentativa de conciliação, o que não foi obtida (f. 1110).

Juntado o processo de registro de marca que tramitou junto ao INPI às f. 1113-1151, colheram-se as manifestações dos requeridos às f. 1154-9 e do requerente às f. 1160-1.

Houve a juntada de diversos documentos pelas partes às f. 1165-209 e 1214-6 (requeridos); 1223-42 (requerente); e novamente às f. 1252-63 (requeridos).

Novo ofício do INPI com documentos foram juntados às f. 1270-304, com colheita das manifestações das partes às f. 1310-9 (requeridos) e f. 1320-5 (requerente).

Diversas manifestações foram juntadas aos autos posteriormente (pelo requerido às f. 1327-72, com documentos de deferimento pelo INPI do registro da marca Demolay e Demolayshopp ao requerido Grande Conselho; pelo requerido às 1377-89 e documentos de f. 1390-456; pelo requerente às f. 1459-501; pelos requeridos às f. 1506-8 e



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara Cível

documentos de f. 1509-19; pelo requerente às f. 1521-5; pelo requerido às f. 1530-1 e documentos de f. 1532-42; pelo requerente às f. 1544-51 e documentos de f. 1552-675; pelo requerente às f. 1677-91 e documentos de f. 1692-716; pelo requerente às f. 1717-30).

Vieram os autos conclusos.

É o relato. **Decide-se.**

I.

Trata-se de ação cominatória ajuizada por Supremo Conselho da Ordem Demolay Para O Brasil contra Adão Flavio Ferreira, Ederson Pereira Velasques e Grande Conselho Estadual da Ordem Demolay do Estado de Mato Grosso do Sul - GCEMS, a qual se conhece diretamente do pedido com fulcro no art. 330, I, CPC, tendo em conta que o mérito da causa cinge-se unicamente sobre questões de direito e pelo fato de as partes terem prescindido da produção de prova em audiência, consoante termo de f. 1110.

Antes de adentrar ao mérito, convém aqui rejeitar o pedido de inclusão no polo passivo do INPI, consoante pedido de f. 742, já que a causa de pedir destes autos não possui qualquer relação com tal figura, apesar de se aterem na suposta irregularidade do registro de concessão de marca.

Outrossim, se o requerido fundamentou seu pedido na "busca da verdade e da correta prestação jurisdicional", aos autos foram prestadas todas as informações necessárias ao deslinde do feito, informações inclusive prestadas pelo INPI, o que não configura qualquer interesse para sua inclusão no feito.

Outras questões que devem ser de plano rejeitadas são as inúmeras acusações de falsidade dos diversos documentos juntados pelas partes nos mais inoportunos momentos processuais (diga-se de passagem), eis que não seguiram escorreitamente o adequado procedimento para tal arguição.

Consoante disposto nos artigos 390 a 395 do Código de Processo Civil, a arguição de falsidade, que se consubstancia no caso dos autos na tradução dos documentos juntados, necessariamente demandaria instauração de incidente, com suspensão do feito principal e demais determinações para exames ou perícias, o que não foi observado pelas partes, que sequer se incumbiram também do ônus da prova, nos termos do artigo 389 do CPC.

Assim, rejeitados esses pontos, passa-se ao mérito da causa.

II.

O ponto controvertido nos autos envolve em uma primeira abrangência a quem pertenceria a autorização de representação e direito de uso da marca Demolay e variantes o que possibilita analisar a suposta violação ao direito de propriedade industrial, em segundo plano, bem assim os consequentes pedidos de indenização pela violação de direitos de propriedade industrial, danos materiais e lucros cessantes.

Pois bem, nesse intuito, e analisando os documentos obtidos nos autos, é mais do que óbvio a grande discussão envolvendo a titularidade da representação da classe "demolay" no Brasil. Supremo Conselho da Ordem Demolay para o Brasil se diz detentora de autorização para representar exclusivamente a prática da Ordem Demolay no Brasil desde 12/04/1985; enquanto que a requerida Grande Conselho Estadual diz ter licença de uso dos direitos à propriedade industrial obtida do Supremo Conselho da Ordem Demolay para a República Federativa do Brasil, esta com autorização para a administração da organização demolay dentro do Brasil desde 2004.

Descabe aqui permear sobre a (i)legalidade dos procedimentos da suposta



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara Cível

outorga de soberania concedida à requerente pelo Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolay ou pelo DeMolay Internacional, com sede nos Estados Unidos da América, fato é que dos documentos juntados aos autos é possível constatar que realmente houve o reconhecimento por parte da "DeMolay Internacional" e do próprio "Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolay" de que a entidade requerente não mais representa a ordem demolay dentro do território brasileiro desde 15/11/2004, apesar de ainda continuar a funcionar (f. 1168-78, traduzida às f. 1181-208).

É irrelevante para o caso em pauta se houve posterior extinção da Demolay Internacional, o que não retiraria a validade e eficácia dos documentos anteriormente firmados por ela, mesmo que sob a qualificação de sucessora do Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolay, caso contrário, contestar-se-ia a própria validade da "outorga de soberania" concedida para a requerente, o que certamente não foi a pretensão dessa parte.

Certamente que tal disputa de título deve ser resolvida por aqueles que detêm a autoridade para tanto e não será por meio deste feito que isso será analisado, pois além de não ser a causa de pedir dos autos, este juízo não possui competência para tanto, a despeito do que prevê a Constituição Federal.

Para estes autos, porém, pautado nos documentos juntados aos autos, observar-se-á que a autorização para o uso do direito das marcas DeMolay no território brasileiro hoje pertence ao Supremo Conselho da Ordem Demolay para a República Federativa do Brasil, que concedeu a ora requerida licença do uso da marca, por meio de instrumento particular de f. 784-6.

Diante desse aspecto, passa-se ao segundo ponto da lide, que é a suposta violação ao direito de propriedade industrial, que a requerente reitera como sua causa de pedir, a despeito dos registros de marca nº 819387193 (f. 70), 821280155 (f. 71) e 821561910 (f. 72).

Ora, apesar do rigor certamente existente no procedimento administrativo que envolve o registro de marca como propriedade industrial realizado pelo INPI, no caso em comento e do que se constatou do próprio processo judicial que tramitou perante a 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (f. 1270-304), onde se discutiu a validade do registro da marca DeMolay (nominativa e figurativa) pela ora requerente, é possível partir do pressuposto de que houve irregularidade na concessão daquele registro.

Tal constatação baseia-se na declaração firmada pelo próprio INPI, cuja cópia se encontra às f. 1272-4:

"(...) Reexaminando as provas trazidas pela autor, no registro acima, através da petição denominada de Processo Administrativo de Nulidade (PAN), cujos argumentos são os mesmos aqui presentes, concluímos que a pretensão da autora merece acolhida, uma vez que se trata, de identidade com as marcas da DeMolay Internacional, em seu país de origem.

(...) Sobre o acima exposto, podemos concluir, que o réu era "licenciado" para comercializar as marcas de propriedade do Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolay (antecessor da DeMolay Internacional), e não para registrá-las em seu nome.

O que não se pode esquecer é que, a licença de marcas é mera autorização de uso de um sinal, não devendo resultar em apropriação ou posse da marca".

Aliás, apenas para citar e ratificar o entendimento aqui tomado, naqueles



Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
2ª Vara Cível

autos da justiça federal (nº 2007.34.00.030361-6), ainda em trâmite ao que se sabe, a sentença prolatada declarou a nulidade dos registros das marcas promovidos pela ora requerente junto ao INPI (f. 1532-42).

Assim, se houve irregular concessão do registro, não há como se proteger sequer o direito à propriedade industrial invocado pela requerente, já que como não era autorizada a usar, muito menos o seria para titularizar a propriedade por meio do registro já considerado nulo pelo próprio INPI.

Muito estranha esse juízo, nesse sentido, a superveniente concessão do registro pelo INPI à requerida das marcas "Demolay" e "Demolayshopp", já que nos mesmos fundamentos acima e tomando-se por base os documentos existentes nestes autos - o que não impede que haja outro instrumento que conceda tal direito de propriedade -, a requerida também só detém a licença de uso dessa marca e não a titularidade sobre o direito em si.

Por conseguinte, após análise do caso e com o julgamento de não ter havido qualquer violação a direito de propriedade industrial, sequer se conhecerá do pedido de indenização pelos supostos danos materiais, perdas e danos e lucros cessantes infligidos à requerente, já que não houve causa concreta para tal.

Finalmente, quanto à suposta litigância de má-fé, também alegada mutuamente pelas partes, convém aqui esclarecer que as hipóteses de litigância de má-fé se encontram arroladas no artigo 17 do CPC e para a configuração da figura exige-se, além da conduta "maldosa" da parte o dano processual à parte contrária, o que não foi sequer aventado pelas partes.

Não se deve interpretar e confundir os fundamentos das partes, utilizados em estrito cumprimento ao seu direito de ação e/ou defesa, com a litigância de má-fé, que deve ser comprovada nos autos, aliás.

III.

Diante de tudo o que foi exposto, julgam-se improcedentes os pedidos iniciais, e resolve-se o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC.

A liminar outrora deferida já foi revogada por decisão do e. TJMS, não havendo motivos para revogá-la mais uma vez em decorrência desse julgamento.

Em razão da sucumbência, condena-se o requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 20, §4º do CPC, atentando-se para o grau de zelo dos causídicos, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo de duração da causa.

Tanto que transite em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se, registre-se e intimem-se.

Campo Grande, 30 de janeiro de 2014.

Marcelo Câmara Rasslan
Juiz de Direito