



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJ
Fls 538

25ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PROCESSO: Nº 0802480-60.2011.4.02.5101 (2011.51.01.802480-0)

AUTOR: KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC E OUTRO

RÉU: C. L. ALVES E CIA LTDA E OUTRO

JUIZ FEDERAL: Dr. EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES

SENTENÇA
TIPO A

Vistos, etc.

Trata-se de ação proposta por **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC** e **KRAFT FOODS BRASIL LTDA**, em face da empresa **C. L. ALVES & CIA. LTDA.** e do **INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, segundo o rito ordinário, em que a parte autora objetiva, em síntese, seja declarada a nulidade dos registros nº. 826.582.680 e 826.886.361, referentes, respectivamente, às marcas mistas “ALVES NÉRO” e “ALVES NÉRO CHOCOLATE”, de titularidade da empresa Ré, bem como a condenação desta a se abster do uso das embalagens representadas por tais registros, ou de qualquer outra embalagem a elas assemelhadas sob pena de multa correspondente a 100 (cem) salários mínimos por dia, pelo descumprimento. Requer, ainda, a antecipação da tutela para que seja determinada a suspensão dos efeitos dos registros nº. 826.582.680 e 826.886.361, bem como a abstenção imediata do uso das embalagens por tais registros representadas, ou de qualquer outra embalagem a elas assemelhadas, até pronunciamento final, em prazo não superior a 10 (dez) dias, sob pena de multa correspondente a 100 (cem) salários mínimos por dia, para o caso de descumprimento.

Alegam as Autoras, em síntese, que a concessão dos registros supracitados viola o disposto nos incisos XIX e XXIII do art. 124 e art. 126 da LPI (marca notoriamente conhecida), na medida em que os mesmos se confundiam visualmente com suas marcas “NABISCO OREO” (mista - nº. 821.728.830), “OREO” (nominativas - números: 006.216.978; 812.948.327 e 816.196.338) e “OREO” (mista – nº 812.973.968) de sua titularidade, que visam assinalar: “*massas alimentícias, farinhas e fermento em geral*”; “*doces e pós para a fabricação de doces em geral; açúcar e adoçantes em geral*” e “*biscoitos, bolachas, farinhas alimentícias e pães*”.

Afirmam as Requerentes, ainda, que a empresa Ré utiliza embalagem muito similar aquela utilizada por ela, incorrendo, assim, em crime de concorrência desleal.

Por fim, argumentam que propuseram ação ordinária de abstenção de uso perante o Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Garulhos/SP, na qual o laudo pericial demonstrou demasiado percentual de similaridade entre as embalagens dos produtos das empresas litigantes.

Custas judiciais integralmente recolhidas às fls. 25.

A Autora junta procuração e documentos às fls. 26/142.

Sentença Tipo A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJ
Fls 539

Decisão proferida à fl. 152, determinando que a Autora promova, no prazo de 10 dias, o disposto no art. 835 do CPC, depositando o equivalente a 20% do valor atribuído à causa.

À fls. 154/157, as Autoras informam que realizaram o depósito da caução em cumprimento ao despacho de fl. 152.

Petição da Autora à fl. 158, requerendo a juntada da guia do comprovante do depósito da caução (fl. 159).

Em contestação, às fls. 161/168, instruída com os documentos de fls. 169/188, o INPI argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva *ad causam*, sob a alegação de que deve figurar na lide na qualidade de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 175 da LPI.

No mérito, a Autarquia transcreve o parecer técnico emitido pela sua Diretoria de Marcas, a qual concluiu que as marcas “OREO” das Autoras não se confundem com as marcas “ALVES NÉRO” e “ALVES NERO CHOCOLATE”, nos aspectos fonético, gráfico e ideológico. A referida Diretoria também entendeu que a impressão visual das marcas em cotejo é absolutamente diversa, afastando a possibilidade de confusão. Quanto à disposição gráfica do elemento nominativo em destaque nas embalagens, em combinação com imagens de biscoitos espacialmente à direita destas, considerou que este tipo de composição gráfica é bastante comum, estando presente em diversos conjuntos marcários de titulares diversos. Concluiu, ao final, que a soma de todas as diferenças constatadas entre os signos em lide contribui em caráter significativamente maior para a diferenciação aos olhos do público consumidor que os elementos similares entre estes.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar e, no mérito, a improcedência da presente demanda.

A empresa Ré, por sua vez, apresentou contestação às fls. 441/447, alegando, preliminarmente, a carência da ação, tendo em vista que não está presente nos autos o binômio necessidade/adequação.

No mérito, afirma que a marca OREO não gozava na ocasião da concessão dos registros à marca NERO ALVES (2010) ou mesmo na ocasião de seu depósito (2004) da notoriedade por ela alegada, não gozando da proteção prevista pelo artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial assim como do artigo 6 bis da Convenção da União de Paris. Afinal, o biscoito sequer era comercializado no país, não se podendo presumir que todo o consumidor a conhecia. Aduz que apenas quem tivesse naqueles anos o privilégio de consumir um produto importado, o qual era notadamente mais caro, poderia conhecer a marca OREO no país.

Informa que o biscoito NERO deixou de ser produzido no ano de 2011, sendo produzido por apenas um ano. Período no qual, aliás, o biscoito OREO não estava sequer sendo produzido no país e não o era há dez anos.

Sustenta que sequer o nome da marca é parecido e que a grafia é diferente e mesmo as cores não se repetem completamente. Não sendo proibido utilizar uma ou duas cores similares.

Por fim, requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Sentença Tipo A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJ
Fls 540

Instadas as partes a se manifestarem (fl. 449), o INPI se pronunciou, afirmando não ter provas a produzir (fl. 453), ao passo que a empresa Ré requereu a produção de prova pericial (fls. 454/455).

Réplica às fls. 456/477, na qual as Autoras requerem a intimação da empresa Ré para regularizar sua representação processual, seja esta condenada em litigância de má-fé, na forma dos artigos 17, inciso IV e 18 do CPC, sejam indeferidos os pedidos de provas formulados pela empresa Ré e seja a presente demanda julgada procedente.

Decisão à fl. 479, determinando a intimação da empresa Ré para regularizar sua representação processual, indeferindo a prova pericial e concedendo prazo de 10 dias para as parte fornecerem prova documental suplementar.

Embargos de Declaração às fls. 481/482.

Resposta das Autoras aos Embargos de Declaração às fls. 483/485.

Decisão à fl. 486, deixando de acolher os embargos.

Petição da empresa Ré à fl. 488, requerendo a juntada do seu Contrato Social e do Instrumento de Mandato para a devida regularização (fls. 489/499).

Petição da empresa Ré às fls. 500/501, requerendo que o Juízo determine que as Autoras tragam amostras das embalagens dos produtos “OREO” e “NERO” aos presentes autos.

Agravo Retido às fls. 502/505.

Despacho à fl. 506, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos, recebendo o Agravo Retido e abrindo prazo para os Agravados.

Resposta das Autoras às fls. 510/512 à manifestação de fls. 500/501, na qual esclarecem que o objeto da demanda não é a infração do *trade dress* do seu produto, mas a nulidade de um registro de marca, questões que não se confundem e não se comunicam. Informa, ainda, que a infração de *trade dress* foi objeto da Ação nº. 0035467-14.2004.8.26.0224 perante a Comarca de Garulhos/SP, na qual a empresa Ré foi condenada a se abster de utilizar aquele conjunto de imagem. Ressalta que na presente demanda, o exame a ser realizado e entre as marcas objetos dos Registros Números. 826886361 e 826582680 da empresa Re, face as marcas objetos de registros anteriores das Autoras.

Agravo Retido às fls. 513/516.

Contrarrazões de Agravo Retido às fls. 517/527.

Decisão às fls. 528/529, chamando o feito à ordem para apreciar os pedidos de produção de provas requeridos pela empresa Ré às fls. 454/ e 500/501, pendentes de análise, bem como indeferindo a produção de tais provas. Por fim, foi determinada a intimação da empresa Ré para se manifestar se há interesse no prosseguimento do Agravo Retido apresentado às fls. 513/512, tendo em vista que somente com a presente decisão foi apreciado o pedido de prova testemunhal requerido.

Sentença Tipo A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJ
Fls 541

Petição da Empresa Ré à fl. 531, informando que mantém o interesse no prosseguimento do Agravo Retido apresentado às fls. 512/513.

Despacho à fl. 532, recebendo o Agravo Retido de fls. 513/516, bem como abrindo vistas ao agravado pelo prazo de 10 dias.

Contrarrazões de Agravo Retido às fls. 534/537.

É o relatório. Decido.

Passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, inciso I, do CPC.

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva do INPI deve ser rejeitada, afinal se o objeto da impugnação judicial é a decisão administrativa que concedeu o registro de uma marca, obviamente a Autarquia Federal, competente para a análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade, tem de responder à ação judicial, como Ré.

Nesse sentido, é o entendimento perfilhado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, como revela o acórdão abaixo transcrito, pelo que entendo ser plenamente cabível a manutenção do INPI no pólo passivo da presente ação, na condição de réu:

“PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO DE NULIDADE PATENTE - INPI - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - PLURALIDADE DE RÉUS COM DOMICÍLIOS DIFERENTES - FACULDADE LEGAL DE ESCOLHA DO FORO - ART.94, §4º, DO CPC.

- O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é o responsável pelo registro de marcas e patentes no país. Consequentemente, deve figurar como réu e não como mero assistente nas ações judiciais de nulidade de registro. Entendimento do art. 175 do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).

- Havendo pluralidade de réus e domicílios diferentes, é facultado ao Autor a escolha do foro, conforme disposto no §4º do art.94 do CPC.

- Como o INPI possui sede nesta cidade afigura-se competente a Justiça Federal do Rio de Janeiro para analisar e julgar o feito.

- Agravo desprovido.”

(AG 200502010029946, Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 17/11/2005; grifos nossos).

Ademais, uma vez presente, *in abstrato*, a necessidade, utilidade e adequação do exercício do direito de ação, não há que se falar em falta de interesse de agir, pois o fato de as oposições apresentadas pelas Autoras terem sido indeferidas na via administrativa não a impede de ingressar no Judiciário, na forma do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

No mérito, a **PROCEDÊNCIA EM PARTE** se impõe.

Sentença Tipo A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJ
Fls 542

Pretendem as Autoras a declaração da nulidade dos registros nº. 826.582.680 e 826.886.361, referentes, respectivamente, às marcas mistas “ALVES NÉRO” e “ALVES NÉRO CHOCOLATE”, de titularidade da empresa Ré, que visam assinalar “*biscoitos salgados ou doces, bolachas com ou sem recheio e bolachas com ou sem cobertura*”.

Pleiteia, também, a condenação da empresa Ré a se abster do uso das embalagens representadas pelos registros supracitados, ou de qualquer outra embalagem a elas assemelhadas sob pena de multa correspondente a 100 (cem) salários mínimos por dia, pelo descumprimento.

Requer, ainda, a antecipação da tutela para que seja determinada a suspensão dos efeitos dos registros nº. 826.582.680 e 826.886.361, bem como a abstenção imediata do uso das embalagens por tais registros representadas, ou de qualquer outra embalagem a elas assemelhadas, até pronunciamento final, em prazo não superior a 10 (dez) dias, sob pena de multa correspondente a 100 (cem) salários mínimos por dia, para o caso de descumprimento.

Alegam as Autoras, em síntese, que a concessão dos registros supracitados viola o disposto nos incisos XIX e XXIII do art. 124 e art. 126 da LPI (marca notoriamente conhecida), na medida em que os mesmos se confundiam visualmente com suas marcas “NABISCO OREO” (mista - nº. 821.728.830), “OREO” (nominativas - números: 006.216.978; 812.948.327 e 816.196.338) e “OREO” (mista – nº 812.973.968) de sua titularidade, que visam assinalar: “*massas alimentícias, farinhas e fermento em geral*”; “*doces e pós para a fabricação de doces em geral; açúcar e adoçantes em geral*” e “*biscoitos, bolachas, farinhas alimentícias e pães*”.

Afirmam as Requerentes, ainda, que a empresa Ré utiliza embalagem muito similar àquela utilizada por ela, incorrendo, assim, em crime de concorrência desleal.

O INPI, por sua vez, sustenta que as marcas “NABISCO OREO” e “OREO” das Autoras não se confundem com os sinais “ALVES NÉRO” e “ALVES NERO CHOCOLATE”, nos aspectos fonético, gráfico e ideológico. A Diretoria de Marcas do referido Instituto concluiu em seu parecer que a impressão visual das marcas em cotejo é absolutamente diversa, afastando a possibilidade de confusão.

Conforme relatado, as Autoras invocam, como fundamento de sua pretensão, as disposições constantes nos Artigos 124, incisos XIX e XXIII, 126 e 130, inciso III, todos da Lei nº. 9.279/96, os quais merecem reprodução:

“XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou

Sentença Tipo A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJ
Fls 543

serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

(...)

III - zelar pela sua integridade material ou reputação."

A primeira questão a ser definida, então, é justamente a abrangência das marcas "NABISCO OREO" (mista - nº. 821.728.830), "OREO" (nominativas - números: 006.216.978; 812.948.327 e 816.196.338) e "OREO" (mista – nº 812.973.968), de titularidade da Autora, face à alegação de que seriam notoriamente conhecidas em seu ramo de atividade, assim entendida como aquela dotada de certo prestígio, gozando de proteção especial, na forma do art. 126 da Lei nº. 9.279/96 e do artigo 6º bis (1) da Convenção da União de Paris (CUP), acima transcritos.

Deve-se observar, portanto, que a notoriedade da marca "utilizada para produtos idênticos ou similares", nos termos do art. 6º bis (1) da CUP, é aferida no país no qual se procura a proteção. Ou seja, é necessário averiguar se o público brasileiro, consumidor do produto, possuía alto grau de conhecimento acerca de sua existência, confiabilidade e reputação no mercado, a fim de merecer ser aqui protegida, independentemente de registro.

Nesse ponto, merece destaque a lição de Maitê Cecília Fabbri Moro, *in* Direito de Marcas, ed. RT, São Paulo, 2003, colacionada a seguir:

"A notoriedade, neste caso, faz com que se reconheça aquela marca, ainda que não registrada ou depositada no INPI, como tendo um dono. Acolhem-se casos, portanto, em que a marca é reconhecida pelo público, mas que ainda não tenha sido apropriada por seu titular de direito no país. Por titular de direito deve-se entender aquele que é proprietário original do signo distintivo, aquele que investiu no signo distintivo fazendo com que ele atingisse um elevado conhecimento do público".

Compulsando os autos, nota-se que a Autora é titular de diversos registros para as marcas "NABISCO OREO" (mista) e "OREO" (na forma nominativa e mista), cujo primeiro depósito se deu em 27/10/72, na Classe 32.10/20 para assinalar "*massas alimentícias em geral, farinhas e fermentos em geral*" (fls. 4/5).

Entretanto, é importante deixar claro que a notoriedade das marcas da Autora deve ser verificada na data dos depósitos dos registros anulandos (10/08/2004 e 09/12/2004) e, não, nos dias atuais.

Nesse sentido, confira-se o julgado colacionado a seguir:

Sentença Tipo A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJ
Fls 544

"APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. NULIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NOTORIEDADE DA MARCA. SEM COMPROVAÇÃO. CONTRATO. CLÁUSULA. USO DA MARCA.

1- Em que pese a existência de grande similitude entre as marcas ("GLOBO" e "O GLOBO"), aplica-se o princípio da especialidade, segundo o qual a análise da colidência entre as marcas deve ser feita em função das classes nas quais as mercadorias e os serviços se enquadram, por serem elas que delimitam a esfera de proteção conferida aos signos. Assim, desde que as marcas não possuam a proteção especial da declaração de alto renome e não haja possibilidade de confusão, permite-se a coexistência pacífica das marcas no mercado consumidor.

*2- No que tange à proteção prevista no art. 6º da CUP, bem como no art. 126 da LPI, **cabe à parte autora apresentar provas que demonstrem que sua marca (O GLOBO) é notoriamente conhecida em segmento relacionado** à composição gráfica e encadernação, **sendo necessário, ainda, que a notoriedade de sua marca remeta à data anterior ao depósito do registro de marca da primeira ré (GLOBO).***

3- Deve ser respeitada a cláusula prevista no contrato de venda da EDITORA GLOBO para as ORGANIZAÇÕES GLOBO, através do qual foi reservado à vendedora (LIVRARIA DO GLOBO S/A - parte ré) o direito de continuar a usar a marca "GLOBO" nos produtos que integram suas linhas de fabricação e comercialização, exceto quanto à "edição de livros, jornais e periódicos e demais publicações de cunho cultural".

4- Apelação desprovida."

(AC 201151018049079, Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 19/07/2013, grifos nossos).

No caso concreto, verifica-se que os documentos juntados pela Autora às fls. 26/142 não comprovam, de forma inequívoca, a notoriedade de suas marcas, no Brasil, à época do depósito dos pedidos de registros efetuados pela empresa Ré em 10/08/2004 e 09/12/2004.

Portanto, não há que se considerar que as marcas "NABISCO OREO" e "OREO" fossem notoriamente conhecidas pelo público consumidor brasileiro, em 10/08/2004 e 09/12/2004, por inexistirem provas nos autos neste sentido.

Ultrapassada essa questão, passo a analisar a alegada colidência entre as marcas "NABISCO OREO" e "OREO", pertencentes à Autora, e os signos "ALVES NÉRO" e "ALVES NÉRO CHOCOLATE", de titularidade da empresa Ré.

No caso em apreço, verifica-se que, visando à proteção de suas marcas ("NABISCO OREO" e "OREO"), as Autoras depositaram diversos pedidos de registro perante o INPI, estando os seguintes registros em vigor: nº. 821.728.830; 006.216.978; 812.948.327 e

Sentença Tipo A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJ
Fls 545

816.196.338 e 812.973.968, que visam assinalar: “*massas alimentícias, farinhas e fermento em geral*”; “*doces e pós para a fabricação de doces em geral; açúcar e adoçantes em geral*” e “*biscoitos, bolachas, farinhas alimentícias e pães*”. Registre-se que os registros mencionados referem-se à marca OREO, tanto na forma nominativa e quanto mista, tendo sido depositadas em diversas Classes, inclusive na Classe 30.

Ocorre que a empresa Ré, em 2004, depositou os pedidos de registro nº. 826.582.680 e nº. 826.886.361, referentes, respectivamente, às marcas mistas “ALVES NÉRO” e “ALVES NÉRO CHOCOLATE”, de titularidade da empresa Ré, que visam designar “*biscoitos salgados ou doces, bolachas com ou sem recheio e bolachas com ou sem cobertura*”, os quais foram concedidos pelo INPI em 2010, ambos na Classe NCL (8) 30.

Com efeito, constata-se que tanto a marca das Autoras (OREO), como a da empresa Ré (NÉRO), identificam produtos que se situam no mesmo segmento mercadológico (comércio de biscoitos recheados) e que são vendidos nos mesmos estabelecimentos comerciais (mercearias e supermercados), situando-se lado a lado nas prateleiras, podendo induzir o consumidor médio a erro, dúvida ou confusão.

Sabe-se que no campo da análise de marcas o importante é o conjunto e não termos isolados. Entretanto, a colidência entre marcas se afere por suas semelhanças, e não por suas diferenças, sendo que, no caso concreto, ao meu sentir, as semelhanças entre as marcas OREO e NÉRO – tanto no aspecto gráfico de seus elementos nominativos quanto na questão das embalagens -, têm força suficiente para impossibilitar a coexistência harmônica entre elas, induzindo a erro, dúvida ou confusão o consumidor.

Observe-se que há certa semelhança gráfica entre os signos em comento. Isto porque, ambos são formados por quatro letras, sendo três delas (“O”, “R” e “E”) repetidas nas duas marcas, havendo apenas uma inversão em sua ordem (ORE e ERO).

Ademais, como bem frisado pelas Autoras, a empresa Ré faz uso não só de marca graficamente muito semelhante à OREO, **mas também emprega forma que, nitidamente, imita o conjunto de imagens, elementos e principalmente as cores que compõem a embalagem de seu produto.**

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado na sentença proferida pela 10ª Vara Cível da Comarca de Garulhos/SP (fls. 133/140) que julgou procedente a ação de abstenção de uso interposta pela Autora no sentido de que:

“A semelhança visual é perceptível em vários pontos, como na predominância das cores (azul, branco e marrom) e na forma em que são apresentadas, ou seja, suporte externo azul e nome da marca (quase do mesmo tamanho), na cor branca, com saliência azul e borda externa branca (na marca OREO) e prata (na marca NERO), ligeiramente inclinada, com desenhos duplos de biscoitos (da mesma cor) do lado direito.

Diante disso, e considerando que as embalagens, no caso, referem-se a um mesmo tipo de produto, é de se reconhecer que as semelhanças podem, de fato, confundir o público consumidor, em

Sentença Tipo A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJ
Fls 546

detrimento dos direitos atribuídos ao titular do uso da marca” (fls. 138/139 – grifos nossos)

Dessa forma, entendo que a marca da empresa Ré constitui reprodução parcial da marca das Autoras, passível de acarretar associação indevida em relação à procedência dos produtos oferecidos pelas empresas litigantes, devendo, ainda, ser ressaltada a nítida semelhança entre a forma de apresentação de suas embalagens.

Ressalte-se que esta técnica utilizada pela empresa Ré, de utilizar embalagem extremamente semelhante à de outro produto similar, já conhecido, visa angariar clientela de outrem, à custa do esforço alheio, propiciando na mente do consumidor a confusão no ato de aquisição do produto, bem como lançar sua marca no mesmo mercado relevante sem qualquer investimento inicial em marketing.

Sabemos que no setor de mercearias e supermercados o consumidor médio, em geral, não perde muito tempo para realizar suas compras e adquirir, muitas vezes, o produto apenas pelas características (conjunto de imagens e cores) da embalagem.

Nessa linha de raciocínio, nada impede que o consumidor se engane e compre o biscoito NÉRO pensando tratar-se do OREO, tamanha a semelhança entre as embalagens, somando-se, ainda, o fato de que são as crianças os maiores consumidores de biscoitos, porém com menor discernimento.

Além disso, a discussão a respeito da colidência entre as marcas não se restringe à mera análise de suas semelhanças e/ou diferenças gráficas e fonéticas, abrangendo também a disputa entre as empresas, atuantes no mesmo ramo de negócios. Assim, não há como separar a disputa marcária, da disputa concorrencial.

O pedido de nulidade de marca apresentado pelas Autoras envolve a concorrência entre as empresas detentoras dos registros. Assim, não estamos tratando apenas de propriedade intelectual, pois quando uma empresa atribui a outra a intenção de utilizar ou de alguma forma se aproveitar de uma marca de outrem, temos também de considerar a proteção à livre concorrência.

Desta feita, como se trata de questão que envolve violação à livre concorrência, na qual as Autoras alegam que a empresa Ré claramente utiliza sua marca para angariar clientela, é necessária a definição do mercado relevante do produto e/ou serviço ofertado por ambas as empresas.

É certo que tal definição não está prevista na Lei nº. 12.529/2011 (Nova Lei Antitruste Brasileira), porém é consagrado na doutrina que, para definição do mercado relevante de cada produto e/ou serviço, deve-se considerar o aspecto geográfico e o aspecto material deste. Logo, no caso em questão, o mercado relevante é a fabricação e o comércio varejista de roupas e acessórios do vestuário em geral.

Nesse contexto, vale a pena lembrar as pertinentes considerações de Paula Andrea Forgioni (*in* Os fundamentos do antitruste. 3ª ed., São Paulo: RT, 2008, pág. 241), quando diz que:

Sentença Tipo A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJ
Fls 547

“O mercado relevante material (ou mercado de produto) é aquele no qual “o agente econômico enfrenta a concorrência, considerando um bem ou serviço que oferece. (...).

Primeiramente, deve-se identificar a necessidade do consumidor satisfeita pelo produto que está sendo considerado para verificar se ele está normalmente disposto a substituí-lo por outro (s). Se a resposta for afirmativa, ambos (ou todos) farão parte do mesmo mercado relevante material. Assim, a fungibilidade (ou intercambialidade) dos produtos para o consumidor faz com que integrem mercado relevante material idêntico.”

Em outras palavras, a delimitação do mercado relevante material é feita a partir da perspectiva do consumidor: se este pode substituir um produto ou serviço por outro igual ou semelhante, ambos pertencem ao mesmo mercado relevante material.

Já o mercado relevante geográfico é a área restrita onde ocorre a concorrência relacionada à prática comercial. *“Identifica-se o mercado relevante geográfico com o espaço físico onde se desenvolvem as relações de concorrência que são consideradas”* (Forgioni, Paula Andrea. *in* Os fundamentos do antitruste. 3ª ed., São Paulo: RT, 2008, pág. 234). Ou seja, este mercado pode ser uma região, um Estado e até um ou mais países.

No que concerne ao aspecto material do mercado relevante, o produto de uma, claramente substitui o da outra, havendo clara fungibilidade entre eles. Dessa forma, atuam no mesmo mercado relevante, sendo claramente concorrentes.

Assim, se atuam no mesmo mercado relevante, é pouco recomendado que utilizem marcas próximas. A ideia de proteção do mercado no direito da concorrência ganha especial atenção para o interesse dos consumidores. Estes podem ser lesados e/ou enganados quanto à origem dos produtos adquiridos.

É importante deixar claro, ainda, que, embora a empresa Ré tenha declarado, em sua contestação, que o biscoito NÉRO não está sendo produzido/comercializado no momento, tendo sido apenas durante um ano, esta, como legítima proprietária das marcas anuladas, poderá dentro do prazo de sua vigência (18/05/2020 e 04/05/2020 – fls. 39/41) e enquanto não declarada a sua caducidade, ceder o registro (artigos 134 e 135 da LPI) ou celebrar contrato de licença para uso da marca (do art. 139 até o art. 141 da LPI) com outras empresas que atuem no mesmo segmento mercadológico, o que, certamente, é o que a Autora pretende evitar.

Em suma, é inegável que as Autoras por terem registrado primeiramente sua marca “OREO” no Brasil, devem ter seu direito ao uso exclusivo sobre o referido signo protegido, nos termos do art. 129 da LPI. Afinal, admitir a convivência com a marca “NÉRO”, representaria autêntica pulverização de seu signo, colocando em risco sua relação com os consumidores.

Cumpra esclarecer que o afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo do INPI que concedeu à empresa Ré as marcas “ALVES NÉRO” e “ALVES NÉRO CHOCOLATE” é excepcional, porém, a solução da lide tem de passar por uma análise da proteção as marcas combinada com o respeito à concorrência das empresas.

Sentença Tipo A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJ
Fls 548

A parte autora propôs a presente ação pretendendo também que a empresa Ré seja compelida a se abster do uso das embalagens representadas pelos registros anulandos, ou de qualquer outra embalagem a elas assemelhadas sob pena de multa correspondente a 100 (cem) salários mínimos por dia, pelo descumprimento (letra “d” – fl. 23).

Entretanto, conforme cópias de fls. 133/140 há sentença proferida pela 10ª Vara Cível da Comarca de Garulhos/SP com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (*“cessar a utilização das embalagens impugnadas, sob pena de incorrer no pagamento de indenização de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)”* – fl. 140), a qual julgou o mérito da demanda e foi publicada em 18/03/2009 (fl. 142).

Incabível, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente.

Convém lembrar que a litispendência ou coisa julgada, que dizem respeito à matéria relativa a pressupostos processuais, podem ser apreciadas de ofício pelo Juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição enquanto não proferida a sentença de mérito (art. 267 § 3º, do C.P.C.) e o seu reconhecimento induz à extinção do feito sem julgamento do mérito.

Dessa forma, resta claro que é caso de litispendência, devendo o processo ser extinto sem apreciação de mérito com relação ao pedido em análise.

Observe-se, ainda, que a Autora requereu em sua Réplica a condenação em litigância de má-fé da parte adversa. Tal pretensão, no entanto, não merece prosperar.

O artigo 17 do Código de Processo Civil reputa litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa o processo para conseguir objetivo ilegal, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provoca incidentes manifestamente infundados e interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório.

Dessa forma, para fins de condenação por litigância de má-fé, deve haver mais do que simples presunção ou suposição, necessária se faz a efetiva comprovação de que a conduta da parte se enquadra em uma das hipóteses dispostas no art. 17 do CPC.

No presente caso, não restou configurado que a empresa Ré tenha agido com intuito protelatório ou deslealdade processual, tendo em vista que ambas utilizaram-se dos meios pertinentes para exercer seus direitos de ação e defesa, respectivamente.

Portanto, a configuração da litigância de má-fé exige a comprovação do dolo ou a intenção de dano processual, o que não restou caracterizado nos autos.

A fim de corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente jurisprudencial da lavra do Egrégio Tribunal Federal Regional da 1ª Região, *in verbis*:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. OMISSÃO. OCORRENCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Sentença Tipo A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJ
Fls 549

1. Nos termos do art. 535 do CPC, são cabíveis embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem assim para corrigir erro material no julgado.

2. Ressai **cabível a pleiteada exclusão da condenação da apelante em litigância de má-fé, porquanto a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aplicação de tal sanção exige a comprovação do dolo ou da intenção de dano processual, a qual não restou demonstrada na espécie. Precedentes do TRF da Primeira Região.**

3. **Sobre o tema, também o Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou: "Para a consideração da litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF. art. 5º, LV); e que sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa" (RSTJ 135/187, 146/136).**

4. Ademais, "na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar" (REsp-76.234/RS - Rel. Min. Demócrito Reinaldo - 1ª Turma - DJ-30.06.1997).

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e excluir da condenação a multa por litigância de má-fé imposta à autora."

(EDAC 68394 MG 0068394-93.2010.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA: 19/04/2013).

Outrossim, tendo em vista a procedência do pedido da Autora quanto à nulidade dos atos administrativos praticados pelo INPI que concederam os registros nº. 826.582.680 e nº. 826.886.36, restam configurados os requisitos para a concessão da tutela antecipada, eis que demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, bem como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na confusão ou associação indevida por parte do consumidor.

Finalmente, insta consignar que considero inconstitucional o reexame necessário (artigo 475 CPC), por violar o princípio do contraditório e da celeridade processual, insculpidos no artigo 5º, incisos LV e LXXVIII da Constituição Federal. A autarquia ré está presente nos autos, através de profissionais extremamente gabaritados, não podendo o Judiciário atuar como fiscal em caso da falta de recurso, pois isso só atrasa a prestação jurisdicional e incha os Tribunais. Em razão disso, o referido instituto não será aplicado ao caso em tela.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA** requerida para determinar a suspensão dos efeitos dos registros marcários nº. 826.582.680 e nº. 826.886.36.

Sentença Tipo A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJ
Fls 550

Outrossim, em relação pedido de abstenção do uso das embalagens representadas pelos registros anulandos, ou de qualquer outra embalagem a elas assemelhadas sob pena de multa correspondente a 100 (cem) salários mínimos por dia, pelo descumprimento (letra “d” – fl. 23), configurada a Litispendência, **JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO**, nos termos do artigo 267, inciso V, do Código de Processo Civil.

Por fim, **JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO DAS AUTORAS**, para declarar a nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu os registros nº. 826.582.680 e nº. 826.886.361, referentes, respectivamente, às marcas mistas “ALVES NÉRO” e “ALVES NÉRO CHOCOLATE”, de titularidade da empresa Ré.

Deverá a Autarquia providenciar a anotação e publicação desta decisão na Revista da Propriedade Industrial, para ciência de terceiros, na forma prevista do art. 175, §2º, da Lei nº 9.279/96.

Custas *ex lege*.

Condeno os Réus ao reembolso das custas recolhidas (fl. 25), bem como no pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, *pro rata*.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Rio de Janeiro, 04 de março de 2016.

(assinado eletronicamente)
EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES
Juiz Federal Titular

Sentença Tipo A