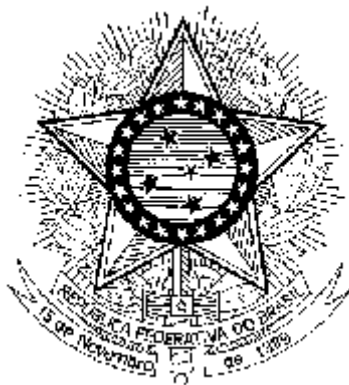




PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
6ª VARA FEDERAL DE PORTO ALEGRE

AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO)
Nº 5043134-29.2013.404.7100/RS

AUTOR	: TORTARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
ADVOGADO	: IEDA MARIA OLIVEIRA DA SILVA ROCHA
RÉU	: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
RÉU	: J. ARMELIN & CIA. LTDA.
ADVOGADO	: ADRIANA LARRUSCAHIM HAMILTON ILHA

SENTENÇA

I - Relatório

Trata-se de **Ação Ordinária**, com pedido de antecipação de tutela, movida por **Tortaria Indústria e Comércio de Alimentos Ltda** contra o **Instituto Nacional da Propriedade Industrial** e **J. Armelin & Cia Ltda**, objetivando a declaração de nulidade dos registros concedidos pelo INPI sob os nºs 901646210, 901646059 e 900592303 à ré.

Narrou a parte Autora ser empresa jurídica constituída em 20/09/1995, atuando no ramo alimentício, sendo que, inicialmente estabelecida na cidade de Caxias do Sul, pretendeu expandir suas atividades alterando sua sede para a cidade de Porto Alegre, em 24/11/1998. Referiu que, durante 18 anos, utilizou como título de seu estabelecimento a mesma expressão nuclear de seu nome empresarial "TORTARIA", sendo através deste nome que ficou conhecida no Estado do RGS e fora dele. Disse que se estabeleceu no bairro Moinhos de

Vento, na esquina da Rua Fernando Gomes com a Rua Padre Chagas, obtendo notoriedade em jornais, revistas, programas de TV, dentre outros, sendo vencedora, por mais de uma vez, do prêmio "O Melhor da Cidade" de Porto Alegre, da Revista Veja. Apontou que a marca TORTARIA está presente entre os produtos comercializados junto ao pool de produtos da Cookery Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios através da "Linha Tortaria", sendo comercializada também pela empresa Frutobom, do Paraná. Afirmou que haverá confusão pelo consumidor ao se deparar com o estabelecimento ou com os produtos da ré "**TORTARIA BRASIL**", pois irá acreditar tratar-se da "TORTARIA" Autora, famosa e tradicional na capital e no Estado do Rio Grande do Sul. Disse que, desde a sua criação, utiliza a parte nuclear de seu nome empresarial e do seu título de estabelecimento, como marca e por esta ganhou a notoriedade no meio gastronômico gaúcho. Revelou-se surpreendida pela ré (também conhecida no ramo alimentício gaúcho pela marca ARMELIN), quando esta começou a utilizar a marca "TORTARIA BRASIL" para comercializar seus produtos que são os mesmos comercializados há 18 anos pela Autora. Aduziu que tomou conhecimento de que a ré depositou pedidos de registro da marca nominativa "TORTARIA BRASIL" junto ao INPI nas classes 30, 35 e 43, razão pela qual a Autora depositou os pedidos de registro da marca mista "Tortaria", também nestas classes. Defendeu o seu direito de precedência aos registros, nos termos do §1º do art. 129 da LPI, bem como alegou a má-fé da ré ao utilizar-se do nome "Tortaria Brasil", sendo sabedora da existência do estabelecimento da Autora. Pediu antecipação de tutela e AJG. Juntou documentos.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (evento 3), sendo interposto Agravo de Instrumento. Na mesma decisão, foi concedido o benefício de Assistência Judiciária Gratuita.

Citado, o **INPI** contestou (evento 15). Em preliminar, suscitou a sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que não cabe ao INPI fazer pesquisa a fim de verificar se o pedido ofende o art. 124 da LPI, devendo a parte interessada apresentar oposição no prazo legal, nos termos do art. 158, ou interpor processo de nulidade de registro de marca, no prazo de 180 dias da concessão deste, ou ainda, ação judicial. Referiu não haver mácula quanto aos aspectos registraes versados na lide, todavia, quando aos aspectos materiais, deve ser acolhida a pretensão da Autora, pois esta constituiu seu nome empresarial em data anterior à data de depósito da marca, havendo infringência ao art. 124, V da LPI.

A corré **J. Armelin e Cia Ltda** apresentou contestação (evento 16). No mérito, alegou, em síntese, que, quando da escolha da marca Tortaria Brasil, desconhecia a existência da Autora, destacando que não houve má-fé, pois foi verificada a viabilidade do registro junto ao INPI, não sendo constatado nenhum impedimento. Disse que não há provas que demonstrem a associação entre as empresas ou a confusão entre os estabelecimentos. Destacou o reconhecimento da ré em todo o país, muito em razão da associação da marca à empresa Armelin, referindo que a Autora, inclusive, não teria estabelecimento ativo na atualidade. Aduziu que a Autora deixou de exercer o seu direito de precedência, pois não apresentou oposição ao pedido de registro, sendo a marca

legitimamente concedida pelo INPI à ré. Propugnou pela improcedência da demanda. Juntou documentos.

A autora apresentou réplica (evento 20).

Intimadas sobre provas, foi requerida a produção de prova oral e pericial pela Autora (evento 27), sendo deferida a tomada de depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas pelo Juízo (evento 30).

Designada a audiência, não compareceram a autora e sua procuradora (evento 56).

Intimada, a Autora pediu o prosseguimento do feito (evento 59).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

II - Fundamentação

Preliminar

Ilegitimidade passiva

Alega a o INPI a sua ilegitimidade passiva *ad causam*, sob o argumento de que a ação de nulidade de marca deve ser movida contra o titular do registro, nos termos do art. 175 da Lei nº 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial - LPI). Afirma que apenas deve intervir no feito na condição de assistente, tendo em vista que não é o sujeito do direito real controvertido.

Prevê o art. 175 da Lei nº 9.279/96, a qual "Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial":

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

Havendo norma específica para a ação de nulidade de registro, a qual permite que o INPI atue no feito apenas na qualidade de assistente, quando não figure como Autor, a regra geral do art. 47 do CPC deve ceder à regra específica. Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INPI. REGISTRO DE MARCA. ASSISTÊNCIA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. PREVALÊNCIA. DO REGISTRO MAIS ANTIGO.

1. A jurisprudência dominante entende que deve a ação de nulidade ser proposta contra o titular do direito, assumindo o INPI a posição de assistente. Precedentes.

2. O registro precedente do nome da empresa realizado perante a Junta Comercial impede o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Precedentes.

3. Apelação do INPI provido e de EDSON LUIS MACHADO PIZZARIA - ME desprovido. (APELREEX - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Processo: 5014205-74.2013.404.7200 UF: SC, Data da Decisão: 09/07/2014 Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA, Fonte D.E. 10/07/2014, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ).

'PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE MARCA. POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI. DIREITO AUTORAL E DIREITO MARCÁRIO. Em ações de nulidade de marca, é o INPI assistente litisconsorcial. Recurso provido.' (TRF 2ª Região, AC 1990.02.13015/RJ, 4ª Turma, Rel. Des. Rogério Carvalho, DJU 25/05/1999)

Dessa feita, é legítima a intenção do INPI em figurar na relação processual como **assistente litisconsorcial da parte autora**, e não como réu. Por consequência, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do INPI, sendo deferido seu pedido para atuar como assistente.

Mérito

Postula a parte Autora a declaração de nulidade dos registros depositados pela ré no INPI sob os nºs 901646210, 901646059 e 900592303. Refere, em síntese, que utiliza a marca "TORTARIA" desde 1995, ou seja, há mais de 18 anos, sendo indevido a depósito efetuado pela corré junto ao INPI, em 05/11/2007 para a classe 43 (processo nº 900592303), em 18/05/2009 para as classes 30 e 35 (processos nº 901646210 e 901646059), com o intuito de obter, em definitivo, o registro da marca "*Tortaria Brasil*".

Prevê o artigo 129 da Lei nº 9.279/96, *in verbis*:

"A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148".

Por outro lado, não são registráveis como marca "*reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos*", conforme preceitua o art. 124, V da Lei em análise.

A marca, portanto, não pode reproduzir título de estabelecimento de terceiros, desde que seja suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

No caso dos autos, é evidente a colidência do núcleo do nome do estabelecimento da autora - "*Tortaria*", com a marca "*Tortaria Brasil*", usada pela ré. As empresas, ainda, atuam no mesmo local e possuem idêntico ramo de atuação sendo, inclusive, concorrentes na atividade relacionada ao comércio de alimentos (bolos, tortas, salgados, cafeteria, dentre outros) na Capital e no Estado do RGS. A possibilidade de erro, dúvida ou confusão entre os consumidores e demais que negociarem com as empresas é manifesta, podendo gerar, inclusive, prejuízos ou vantagem indevida.

Sobre o impedimento de registro de marcas e nomes semelhantes, mostram-se relevantes as ementas a seguir transcritas:

ADMINISTRATIVO. INPI. ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS DE VESTUÁRIO. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. **É impedido o registro de marcas semelhantes no mesmo segmento, até mesmo em alguns casos afastando o princípio da especialidade, segundo o qual seriam indevidos registros similares apenas na mesma classe. Existe efetivo risco de prejuízo ao consumidor, e este, em nosso ordenamento jurídico, é tido como vulnerável na relação de consumo (art. 4º, I, do CDC), além da possibilidade de prejuízo a empresa que detém o registro da marca mais antiga.** (TRF4, REOAC 2008.71.00.003526-1, Quarta Turma, Relator Sérgio Renato Tejada Garcia, D.E. 23/11/2009).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME EMPRESARIAL. MARCA. COLIDÊNCIA. ART. 124, INCISO V, LPI.

1. De acordo com o art. 124, V, da LPI, não é admitido em nosso sistema marcário o registro de elementos definidores de nome de empresa ou título de estabelecimento quando pertencentes a terceiros e na medida em que o emprego possa gerar situações de confusão ou associação.

2. **Considerando que a empresa paulista SETE MARES TURISMO LTDA., ora apelante, foi constituída no ano de 10/07/1997, enquanto que os atos constitutivos da empresa apelada datam de 1999, tendo sido o registro em tela somente sido depositado por esta em 20/07/1999, é possível concluir que milita em favor daquela o privilégio da anterioridade em razão do seu nome comercial. É de se notar, ainda, que ambas as empresas atuam no mesmo segmento mercadológico, qual seja, o de serviços de viagens e turismo, o que poderia certamente levar o público consumidor a erro, dúvida ou confusão.**

3. Embargos infringentes desprovidos. (EAC 200951018059169, Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, TRF2 - PRIMEIRA SEÇÃO ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::01/03/2012 - Página::6.)

De outra banda, a empresa J. Armelin e Cia Ltda já obteve a concessão dos registros nº 901646210 e 901646059 (depositados em 18/05/2009), estando pendente de apreciação definitiva, apenas, a pedido nº 900592303.

Em que pese a ré já ter obtido o registro da marca "Tortaria Brasil", nas classes 30 e 35 em 2012, quando efetuou os depósitos (em 18/05/2009), a Autora já estava utilizando, há muitos anos, a denominação social "Tortaria Indústria e Comércio de Alimentos Ltda", a qual foi devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Caxias do Sul, desde sua constituição em 1995 e, posteriormente, com alteração contratual mudando a sede para Porto Alegre, protocolada em 16/10/1998 (evento 1 - Contrsocial).

Convém destacar que a Autora utiliza o núcleo do seu nome empresarial "Tortaria", também como marca dos produtos comercializados, conforme provas carreadas aos autos. Ademais, cumpre mencionar que a Autora também efetuou, em 2012, o depósito do registro da marca nas classes 30

(905321081), 35 (905320905) e 43 (905320735), as mesmas solicitadas pela empresa-ré.

Resta demonstrada, portanto, a violação ao art. 124, V, da Lei nº 9.279/96, sobretudo pela parte autora ter comprovado que, desde 1995, possui registro na respectiva junta comercial quanto à sua razão social, estando ativa na comercialização de produtos com a marca "Tortaria", conforme se depreende dos documentos anexos aos autos.

Quanto à violação do indigitado artigo, não houve oposição do INPI, manifestando-se favorável, inclusive, à pretensão da Autora em anular os registros do nome "Tortaria Brasil" solicitados pela ré "J. Armelin e Cia Ltda". É o que se extrai do parecer exarado pela Diretoria de Marcas do INPI (DIRMA), cujos trechos relevantes abaixo transcrevo (evento 15, Cont1, fl. 9):

"12. Por fim, no que tange às alegações de infringência do inciso V do art. 124, cabe primeiramente informar que as normas 'de proteção ao elemento característico do nome comercial não são aplicadas de ofício pelo INPI, mas tão somente em sede de oposição, procedimento administrativo de nulidade e ação de nulidade, devido à necessidade de provas documentais, cabendo a terceiros que se sintam prejudicados se manifestar nos prazos estabelecidos pelo art. 158, §1, art. 169 e art. 174 da LPI, respectivamente. Assim, é mister destacar que, houvesse a Autora se manifestado em sede de oposição dentro do prazo adequado, trazendo documentação que comprovassem suas alegações, os pedidos de registro atacados teriam sido indeferidos. No presente caso, esta será a primeira oportunidade que o INPI tem de se posicionar quanto a este aspecto.

13. Após a análise da documentação trazida pela Autora, temos a informar que a mesma comprova que a Autora constituiu seu nome empresarial em data anterior à data de depósito das marcas em lide. Adicionalmente, também resta evidente que a Autora atua efetivamente em área econômica similar a de atuação da 1ª Ré, havendo risco eminente de confusão ou associação errônea por parte do público consumidor. Desta forma, nos termos do Parecer nº0005-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, que normatiza as colidências entre marcas e nomes empresariais, entendemos serem procedentes tais alegações.

14. . Por todo o exposto anteriormente, entendemos que, s.m.j., procedem as alegações da Autora somente no que tange à violação do disposto no inciso V do art. 124 da LPI, devendo os registros nº 901646210 e 901646059 da marca TORTARIA BRASIL serem anulados e o pedido de registro nº 900592303, da marca TORTARIA BRASIL ser indeferido definitivamente.

Portanto, é de se concluir que foi levado a registro, como marca, nome de empresa de terceiro, em violação ao disposto no art. 124, V, acima transcrito. Merecem reprovação, ainda, os argumentos da parte ré ao afirmar que a ausência de oposição quanto aos pedidos de depósitos junto ao INPI demonstrariam que a demandante desconhecia a ré e que não haveria qualquer risco de confusão entre as empresas.

Quanto à matéria posta nos autos e o direito de precedência da empresa com registro mais antigo, cito entendimento da jurisprudência do TRF da 4ª Região e STJ, a qual me filio:

ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA. INPI. ART. 124 DA LEI N. 9.279/96. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. **PREVALÊNCIA DO REGISTRO MAIS ANTIGO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.** 1. Segundo o art. 124 da Lei n. 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, não são registráveis como marca: V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos. 2. **Em que pese a empresa ré tenha obtido o registro da marca 'Tecsol' junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em 02/05/2007, quando solicitou tal registro (2002) a parte autora já estava utilizando a denominação social 'Tecsol Agroindustrial Ltda.', devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul desde sua constituição, em 1995. Portanto, foi levado a registro, como marca, nome de empresa de terceiro, em violação ao disposto no art. 124, V, acima transcrito.** (AC nº 5001603-40.2012.404.7118/RS, Terceira Turma, Rel. Des. Federal Maria Lúcia Luz Leiria, j. 22/08/2012).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INPI. REGISTRO DE MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. **PREVALÊNCIA DO REGISTRO MAIS ANTIGO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.** O direito de precedência previsto no § 1º do artigo 129 da LPI, conforme entendimento jurisprudencial, somente pode se dar antes de haver um registro, sendo exercido no âmbito do processo administrativo em trâmite perante o INPI. **Não há de ser julgada procedente a ação se a demandante não logrou comprovar que a Ré violou o artigo 124, V, da LPI, já que não apresentou documento no qual constasse o registro do nome comercial com data anterior ao pedido de registro da marca da primeira Ré, bem como que a Autora detenha o registro 'CEAP' como nome social ou título de estabelecimento na junta Comercial competente.** (TRF4, AC 5001396-17.2011.404.7105, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Sebastião Ogê Muniz, D.E. 10/06/2012)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE LIMINAR. REGISTRO DE MARCA. **É nulo o registro da marca em desacordo com as proibições contidas no art. 124 da Lei 9.279/96. Havendo conflito entre nome comercial e marca, prevalece o registro daquele que é anterior.** (TRF4, AG 2008.04.00.045675-4, Quarta Turma, Relator Sérgio Renato Tejada Garcia, D.E. 18/12/2009)

COMERCIAL. NOME COMERCIAL E MARCA. CONFLITO. Em havendo conflito entre NOME comercial e marca, deve prevalecer o REGISTRO efetuado em data anterior. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg nos EDcl no Ag 805623/PR, 3ª Turma, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe 05/08/2008)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AÇÃO COMINATÓRIA. PROTEÇÃO DO NOME COMERCIAL.

1. O Acórdão recorrido observou a anterioridade do REGISTRO do NOME comercial para julgar procedente a ação cominatória. O Tribunal a quo, protegendo o primeiro REGISTRO, decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido da primazia do uso do NOME comercial já registrado, posicionamento que se revela suficiente e realmente prevalece nesta Corte.

(...) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 462456/SP, 3ª Turma, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJ 23/06/2003)

Cumprе ressaltar que este Juízo não ignora corrente jurisprudencial junto a outros Tribunais Regionais, na qual entendem que o direito de precedência deve ser arguido em sede administrativa, sob pena de preclusão. Entretanto, conforme visto alhures, filio-me ao entendimento majoritário do TRF desta Região, onde prevalece o direito de registro à empresa com nome empresarial mais antigo. Tenho que a precedência do registro perante a Junta Comercial deve proteger a empresa que o efetuou, sob pena de grande insegurança jurídica e comercial, especialmente porque as empresas não são obrigadas a registrarem-se no INPI para a proteção do seu nome empresarial.

Assim, diante do panorama fático e probatório dos autos, a procedência da demanda é medida que se impõe, devendo ser anulados os registros concedidos à ré nº 901646210 e 901646059 (depositados em 18/05/2009), bem como o de nº 900592303, ainda pendente de apreciação.

III - Dispositivo

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, devendo o INPI figurar como assistente litisconsorcial da parte autora e, no mérito, **julgo procedente a ação** para declarar a nulidade dos registros em nome da ré nº 901646210, 901646059 e 900592303.

Condeno a ré **J. Armelin e Cia Ltda** ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R\$ 800,00 (oitocentos reais), a teor do disposto no artigo 20, §4º do diploma processual civil, atualizáveis monetariamente até o efetivo pagamento pelo IPCA-E/IBGE.

Havendo recurso(s) voluntário(s) tempestivo(s) e devidamente preparado(s) (salvo AJG ou isenção), tenha(m)-se por recebido(s) em ambos os efeitos.

Intime(m)-se a(s) parte(s) contrária(s) para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Retifique-se o polo passivo, devendo ser incluído o INPI no polo ativo, como assistente litisconsorcial da autora.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Porto Alegre, 12 de agosto de 2014.

Daniela Cristina de Oliveira Pertile
Juíza Federal Substituta

Documento eletrônico assinado por **Daniela Cristina de Oliveira Pertile, Juíza Federal Substituta**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.jfrs.jus.br/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **11572210v4** e, se solicitado, do código CRC **7E0A2438**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Daniela Cristina de Oliveira Pertile

Data e Hora: 20/08/2014 17:03

Conferência de autenticidade emitida em 8/25/2014 3:38:34 PM