

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0182830-03.2016.4.02.5101 (2016.51.01.182830-9)
RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO
APELANTE : INÉZ BENTIVOGLIO BENEFICIADORA EPP E OUTROS
ADVOGADO : SP188129 - MARCOS KERESZTES GAGLIARDI E OUTROS
APELADO : THE PROCTER & GAMBLE COMPANY E OUTRO
ADVOGADO : RJ133459 - ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL E OUTRO
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01828300320164025101)

V O T O

O Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO:

Insurgem-se **INÉZ BENTIVOGLIO BENEFICIADORA EPP, CRAFT BRASIL CRIAÇÃO E INOVAÇÃO LTDA. – M.E** e **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**, contra a r. sentença que julgou procedente o pedido, nos autos da ação ordinária ajuizada por **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY** e **PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A**, em face das empresas rés, ora Apelantes, objetivando a nulidade do registro n.º 900.106.549, para a marca nominativa “**TIDE**”, na classe NCL(8)03, para especificar “*produtos para limpeza*”, de titularidade da 1ª ré, bem como o indeferimento e arquivamento do pedido de registro n.º 910.955.018, para a marca nominativa **TIDE** na classe NCL(10)05, para especificar “*produtos de higiene para animais (...)*”, de titularidade da mesma **INÉZ BENTIVOGLIO**, bem como a abstenção de uso do signo **TIDE**, por qualquer meio, sob pena de pagamento de multa de R\$ 10.000,00.

No que tange à alegação da empresa **CRAFT BRASIL** quanto à sua ilegitimidade para figurar no feito, na medida que não seria mais titular do registro anulando, em razão da transferência efetuada por instrumento de cessão de direitos para a segunda ré **INÉZ EPP**, não procede o recurso interposto.

Isto porque, como reconhecido em sede de primeiro grau, tal instrumento de cessão, embora protocolado no **INPI**, ainda não foi devidamente averbado pelo instituto réu.

Quanto ao mérito, verifica-se na exordial, que a Autora/Apelada sociedade norte-americana, juntamente, com sua subsidiária brasileira **PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A**, informa que se encontra em atividade desde o ano de 1837, nos Estados Unidos da América, tendo alcançado grande expansão, encontrando-se, atualmente, em 80 países, com atividades em segmentos mercadológicos diversos, fabricando e comercializando produtos de limpeza e higiene pessoal, cosméticos e itens para bebês, medicamentos, alimentos para cães e gatos, dentre muitos outros, sendo a marca **P&G** notoriamente conhecida pelo alto padrão de qualidade atribuído aos produtos da empresa **PROCTER & GAMBLE**.

Sustenta ainda que a **PROCTER & GAMBLE DO BRASIL**, subsidiária e licenciada exclusiva para fabricar e distribuir os produtos desta no Brasil, desde o ano de 1998, investiu altas somas no desenvolvimento de diversos produtos, além de possuir aproximadamente 2.500 funcionários no país, contando com suas marcas distintivas, resultado de investimentos em publicidade e propaganda, bem como na qualidade superior de seus produtos, que são disponibilizados ao público a preços acessíveis, encontrando-se dentre as marcas afamadas das autoras, a marca **TIDE**, cujo signo é objeto de discussão no presente feito, marca que é utilizada há mais de 70 anos para assinalar produtos de limpeza, especialmente detergentes e sabões domésticos utilizados para lavagem de roupas e lavanderia em geral.

Afirma que o referido produto foi introduzido no mercado norte-americano no ano de 1945, com o slogan “*The washing miracle*” (O milagre da lavagem), tornando-se, rapidamente, o detergente mais vendido do país, por conta de sua nova fórmula que resultava em um produto de qualidade muito superior aos produtos concorrentes, decorrendo vários outros produtos derivados, sendo sua fórmula TIDE muitas vezes aperfeiçoada, sendo que, no final da década de 1990, em 1997, a marca foi introduzida no mercado brasileiro, com o signo “ACE”, com estilização muito parecida com à marca TIDE:



Assim, informa a parte autora que a marca ACE tornou-se muito popular no Brasil, tendo procedido também a depósitos de registros para a marca TIDE na classe de produtos 03, na forma mista, no ano de 1975, e nominativa, em 1981, bem como para a marca *TIDE WITH BLEACH* depositada em 1996, sendo que todos os registros foram concedidos pelo INPI, encontrando-se, contudo, atualmente, extintos, tendo o primeiro expirado o prazo de vigência, e os dois últimos, em razão de procedimento de caducidade instaurado pela ré CRAFT BRASIL CRIAÇÃO E INOVAÇÃO LTDA-ME.

Alega que mesmo tendo ganhado notoriedade no Brasil pelo signo ACE, a marca TIDE das autoras também é comercializada no Brasil desde 1996, tratando-se de marca conhecida internacionalmente. Assim, argumenta que a 1ª ré procedeu de má-fé ao depositar o registro para a mesma marca nominativa TIDE, para assinalar os mesmos produtos designados pela marca das autoras, quais sejam, *produtos de limpeza*, tendo sido concedido o registro pelo INPI, bem como ao instaurar a Ré procedimento de caducidade em face dos registros da parte autora para as marcas TIDE e TIDE WITH BLEACH, com o fito de se apropriar, no Brasil, da marca mundialmente famosa da parte autora. Ressalta que a autora veio a depositar novos pedidos de registro para a marca TIDE, sendo que o primeiro deles, depositado no ano de 2007, já foi indeferido pelo INPI, o qual apontou como anterioridade impeditiva o registro anulando em tela, de titularidade da parte ré, sendo sobreestados os demais pedidos depositados por conta do mesmo registro.

Depreende-se dos autos, que a Apelante/ré CRAFT BRASIL CRIAÇÃO E INOVAÇÃO LTDA-ME foi constituída em 1993, tendo como atividade econômica principal “pesquisas de mercado e de opinião pública”, e como atividade secundária “agências de publicidade”, sendo ela a atual titular do registro n. 900106549, depositado em 01/12/2006, e concedido em 05/01/2016, para a marca TIDE, para especificar “produtos de limpeza”. A Apelante/ré INÉZ BENTIVOGLIO EPP foi constituída em 2004, tendo como atividade principal a fabricação de produtos de limpeza e polimento, sendo titular do registro 910955018, depositado em 27/06/2016, para a marca TIDE, na forma nominativa, para especificar “produtos para higiene de animais, cosméticos para animais (...)"

Por sua vez, a parte Autora PROCTER & GAMBLE, empresa estadunidense de grande alcance internacional, titular da marca TIDE e vários outras no exterior, juntamente com sua subsidiária

no Brasil, é titular de registros que vieram a ser extintos no Brasil, na forma nominativa e mista, para a marca TIDE e TIDE WITH BLEACH, tendo sido depositados em 1975, 1981 e 1998, para designar produtos de limpeza e higiene doméstica, humana e veterinária, assim como produtos de perfumaria, de toucador e cosméticos.

A Lei de Propriedade Industrial assim dispõe acerca da reprodução/imitação de marca:

Art. 124 Não são registráveis como marca:

. (...)

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

A *mens legis*, portanto, constitui-se na proteção da marca objetivando primordialmente afastar a concorrência desleal, que gera efeitos negativos no mercado, levando-se em conta que prejudica tanto o proprietário da marca legítima, permitindo que outros se aproveitem do seu trabalho e investimento, assim como induz a erro o consumidor comum, que acredita estar se utilizando de um produto que não corresponde à realidade.

A repressão à concorrência desleal encontra previsão na Lei nº 9.279/96, em seu artigo 2º e no artigo 10 bis, da Convenção da União de Paris, que fornecem suporte à irregistrabilidade de sinais prevista no código de propriedade industrial.

Art. 2º - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

(...)

V - repressão à concorrência desleal.

Art. 10 Bis

1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

Depreende-se também que o código marcário não somente visa proteger marcas notoriamente conhecidas no país onde se pleiteia o privilégio, mas também, impedir, especialmente, que uma pessoa venha a requerer o registro de uma marca, idêntica ou semelhante, que não poderia desconhecer, em razão de pertencer ao mesmo segmento de mercado, no intuito de impedir o aproveitamento parasitário.

Por seu turno, o artigo 124, XXIII, da LPI, afasta o princípio da territorialidade, exigindo, todavia, a demonstração de que o sinal não poderia deixar de ser do conhecimento do depositante,

tendo por escopo impedir a reprodução de marca ainda não registrada no País, eis que em havendo uma marca anteriormente registrada, é o caso, então, de aplicação da previsão do inciso XIX, do artigo 124, da mesma lei.

In casu, frise-se que, como asseverado pela sentença apelada, a parte autora é sediada nos EUA, país no qual a Autora comprovou, ainda, ser titular de registro para a marca TIDE, desde os anos 70, encontrando-se suas marcas atualmente registradas em diversos países.

A empresa ré, contudo, somente veio a depositar a marca em 2006, ou seja, muito tempo após os primeiros depósitos procedidos pela parte autora.

Resta patente, portanto, a comprovação nos autos, no sentido de que a Autora comercializava através de sua marca TIDE, - devidamente registrada desde os anos 70, ou seja, anteriormente à marca da apelada, depositada no INPI, somente em 2006, não sendo crível a parte ré desconhecer a marca da autora, haja vista a total identidade entre os signos no mesmo segmento mercadológico.

Nesse passo, em vista da identidade entre as marcas litigantes, evidencia-se a impossibilidade das apelantes/rés na reprodução da marca alheia, não havendo que se permitir que tal prática de aproveitamento parasitário ocorra, sendo aplicável a hipótese prevista no artigo 124, XXIII, da LPI.

Considerando que a lei de propriedade industrial visa essencialmente impedir a prática de atos de concorrência desleal, mediante captação indevida de clientela, ou que provoquem confusão perante os próprios consumidores por meio da reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia registrada no seu país de origem, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, bem como considerando que restou patente a comprovação da reprodução da marca da apelada, deve ser declarada a nulidade da marca TIDE, registro 900.106.549, de titularidade da empresa Ré.

Vale trazer, ainda, neste sentido, julgado exarado por este Tribunal em caso que também reprime a prática de concorrência desleal:

**ADMINISTRATIVO – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL –
REGISTRO DA MARCA “STROHEIM & ROMANN” – IMPOSSIBILIDADE – ARTS
6º BIS E 8º DA CONVENÇÃO UNIÃO DE PARIS E 126, DA LEI Nº 9.279/96 –
IDENTIDADE DE MARCAS.**

- Indiscutível o conflito existente entre as marcas da Autora “STROHEIM & ROMANN” e da 1a Ré “STROHEIM & ROMANN”, uma vez que além da identidade gráfica e fonética entre elas, ambas as empresas comercializam produtos relativos ao mesmo segmento mercadológico.
- Ofensa à legislação aplicável à espécie e que tem por finalidade coibir a prática da concorrência parasitária e desleal, evitando a possibilidade de confusão ou dúvida e o locupletamento com o esforço e o labor alheios.
- Apelação e remessa necessária considerada interposta a que se nega provimento. Sentença confirmada.

(AC 199651010751456, Desembargadora Federal MÁRCIA HELENA NUNES,
TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, DJU - Data::04/08/2005 -
Página::194.)

Como visto, no presente caso, os sinais litigantes visam a distinguir exatamente os mesmos produtos compreendidos na classe de produtos 03 - produtos para limpeza e higiene -,

decorrendo o risco de confusão e/ou associação por parte do consumidor.

Restou comprovado nos autos, que a Autora THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, titular de registros para a marca TIDE no exterior, sediada e domiciliada nos EUA, país integrante do sistema CUP, sendo ainda a empresa subsidiária PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A. regularmente sediada no Brasil, bem como o fato de que a marca anulanda reproduz, de forma clara, a marca TIDE da parte autora, sendo certo que a marca da parte ré apresenta-se na forma nominativa, não possuindo qualquer distintividade em relação à marca da parte autora, sendo certo que não poderia a parte ré desconhecer a marca internacional que lhe é anterior, em razão de sua atividade, enquadrando-se na hipótese prevista no inciso XXIII do art. 124 da LPI.

Sobre a notoriedade da marca, questionada pelos apelantes, a MM. Juíza sentenciante, assim muito bem asseverou, *in verbis*:

(...) deve-se verificar se, na hipótese dos autos, há prova suficiente a fim de aferir se a 1ª ré teria ou não conhecimento da marca da demandante na data do depósito de seu registro em 01/12/2006.

Os documentos de fls. 140/354 dão conta de que a parte autora é titular de inúmeros registros para a marca TIDE em diversos países, desde a longínqua década de 40, já que o primeiro uso da marca se deu nos Estados Unidos da América, país em que sediada a 1ª autora, e onde foi depositado o primeiro registro da marca, no ano de 1945 (fl.338). Muito anteriormente, portanto, à data do depósito do registro da empresa ré, ocorrido em 01/12/2006.

Para comprovar o grau de conhecimento do público e, portanto, a sua notoriedade, a parte autora trouxe aos autos documentos datados desde a década de 90 até os anos 2000, consistentes em material de propaganda, consultas ao website da marca, artigos e reportagens de jornais e revistas informativas sobre a marca TIDE e sobre sua expansão no exterior (fls.96/109); trouxe, ainda, consulta ao site de buscas Google pelo termo TIDE, mostrando que o produto identificado pela referida marca pode ser adquirido no Brasil (fls.371/373).

Nota característica da notoriedade de uma marca notória é o grau de reconhecimento que o signo ostenta perante o público ao qual são destinados os produtos e/ou serviços que visa designar. É a aceitação e a identificação imediata do sinal que permite traçar contornos do valor de uma marca.

Neste sentido, os documentos acima enumerados atestam ser a marca TIDE amplamente reconhecida, há muitos anos, pelo público consumidor. Tal proteção, prevista no art.126 da LPI, deve ser de tal monta e eficácia que a preserve contra qualquer ato ou fato que de alguma maneira possa atingir a sua fama ou reputação, seja quanto à diluição de seu caráter distintivo, seja quanto a uma indevida associação.

Consigne-se que, ainda que a marca da parte autora não esteja estabelecida no Brasil, em se tratando de empresas que exercem atividade econômica no mesmíssimo segmento mercadológico, entendo restar pouco

crível que a 1ª ré desconhecesse por absoluto a existência da marca TIDE, principalmente em decorrência da sociedade globalizada em que vivemos, com amplo acesso a informações por meio da internet, e com um considerável número de brasileiros que viajam para o exterior e têm acesso a produtos produzidos e comercializados em outros países.

E, no caso dos autos, a marca TIDE não é desconhecida do público consumidor brasileiro, já que seus produtos se encontram à venda em lojas do território nacional, conforme demonstram as consultas de fls.371/373, bem como consultas efetuadas por este Juízo[1].

Ressalto que as marcas em questão são idênticas, especialmente porque o registro da empresa ré se apresenta sob a forma nominativa, não dispondo o mesmo, portanto, de quaisquer outros elementos que pudessem conferir maior grau de distintividade ao signo.

Por todo o exposto, tenho por haver elementos suficientes para evidenciar que a empresa ré não poderia jamais alegar o desconhecimento da marca da parte autora no ato do depósito de sua própria marca, ressaltando-se que, pouco mais de dois meses após o mencionado depósito, a demandada instaurou procedimento de caducidade em face das duas marcas TIDE das demandantes.

Em conclusão, trata-se de nítida hipótese de reprodução de marca não registrada, que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular é constituído e sediado em país signatário da CUP, e destinada a distinguir produto idêntico, sendo inafastável a confusão ou associação com aquela marca alheia, pelo que merece ser julgada procedente tal pretensão autoral, com a decretação da nulidade do registro n.º 900.106.549, de titularidade da empresa ré.

Desta forma, restou suficientemente demonstrada a notoriedade e alcance do signo TIDE utilizado no exterior pelas autoras há muito, para segmento mercadológico idêntico ao que se destinam os produtos da marca TIDE das empresas rés, não sendo crível o desconhecimento da possibilidade de confusão/associação do consumidor quanto à origem desses produtos. No que tange ao pedido de indeferimento e arquivamento do pedido de registro n.º 910.955.018 para a marca nominativa TIDE na classe NCL(10)05, de titularidade da 2ª ré, também não merece qualquer reforma a sentença apelada, não havendo que se falar em supressão/invasão da seara administrativa pelo judiciário, considerando a fundamentação adotada em respeito às normas legais e aos princípios da razoabilidade e economia processual, conforme afirmado, *in verbis*:

(...)Como visto, a parte autora também postula que o pedido de registro n.º 910.955.018, depositado pela 2ª ré, seja indeferido e, consequentemente, arquivado pela autarquia, valendo-se dos mesmos argumentos sob os quais pleiteia a nulidade do registro n.º 900.106.549.

Ocorre que tal pedido, depositado em 27/04/2016, ainda se encontra em análise (fl.87), não tendo sido proferida qualquer decisão de mérito pelo INPI, pelo que cabe, primeiramente, perquirir acerca da possibilidade de o



Juízo determinar o seu indeferimento e arquivamento, sem o prévio exame da autarquia.

É certo que, segundo o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art.5º, XXXV, da Constituição da República, nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, como salvaguarda ao acesso à Justiça.

No entanto, tal princípio não se reveste e nem tem o condão de servir como autorização a que o Poder Judiciário venha a imiscuir-se em questões da esfera de outro Poder da República que não lhe são afetas, como por vezes ocorre em relação a eventuais impugnações judiciais a atos administrativos que, em verdade, dizem respeito a questões de mérito ou discricionariedade administrativa.

Deste modo, não pode o Poder Judiciário substituir-se à Administração em atribuição que a esta lhe seja legalmente conferida, sob pena de restar violado o Princípio da Separação dos Poderes, atentando-se, todavia, no caso concreto, aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e decerto, ao da legalidade do ato praticado.

Nesta linha de pensamento, não pode o Judiciário exercer, previamente à conduta da Administração, qualquer forma de controle, ante a óbvia inexistência de ato a ser verificado, devendo aquele se dar sempre a posteriori.

Situação diversa ocorre quando a Administração realizou determinado ato que tenha - supostamente - lesado direito de outrem, como por exemplo, deferindo ou indeferindo um pedido de registro de marca ou extinguindo um registro por não uso. Em tais casos, há um ato precedente da Administração (v.g., deferimento, indeferimento, caducidade), que o demandante busca, pela via judicial, seja revertido.

Por conseguinte, somente é permitido ao Poder Judiciário exercer o controle judicial dos atos administrativos nas hipóteses em que já tenha ocorrido o deferimento ou o indeferimento do pedido de registro de marca.

O mesmo entendimento deve ser aplicado a hipóteses em que, como no caso dos autos, há uma decisão precedente da Administração sobre um determinado pedido de registro de marca, que certamente será adotada nos pedidos de registro subsequentes do mesmo titular, por uma questão lógica. No caso dos autos, houve o deferimento de um registro precedente à parte ré, qual seja, o de n.º 900.106.549, ora objeto de litígio que, inclusive, serviu ao INPI como anterioridade impeditiva para fundamentar o indeferimento do pedido de registro n.º 829.033.190, de titularidade da parte autora.

Deste modo, reputa-se lógica e plenamente justificável a expectativa da demandante de que este segundo pedido de registro, posteriormente requerido, por conter o mesmo elemento nominativo TIDE, visando assinalar produtos afins, pertencentes ao segmento de higiene, terá a mesma sorte do primeiro.

Em casos que tais, reputo também possível a análise do mérito, por uma questão de ordem lógica, e visando a celeridade da prestação jurisdicional,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

TRF2
Fls 948

tendo em vista que, de acordo com o entendimento já explicitado pela autarquia quanto da análise do mérito do pedido anterior, de uma forma extensiva, presume-se que sua decisão para o segundo pedido de registro seria a mesma dada em relação ao primeiro, especialmente diante do posicionamento adotado em sede de contestação (fls. 492/497).

E, como a sentença ora proferida julgou ter sido incorreto o procedimento administrativo levado a efeito pelo INPI que culminou com o deferimento do registro n.º 900.106.549, por violação aos arts. 124, XXIII e 126 da LPI, do mesmo modo, o deferimento do registro n.º 910.955.018 para a marca nominativa TIDE consistirá na mesma violação, o que não se reputa razoável.

De tal modo, entendo ser cabível, no caso concreto, a determinação judicial para que o pedido de registro n.º 910.955.018 seja indeferido, por violação aos arts. 124, XXIII e 126 da LPI, com seu consequente arquivamento. (...)"

Quanto ao valor da multa diária imposta pela sentença, no valor de R\$ 10.000,00, em caso de descumprimento da abstenção de uso da marca, não prospera o recurso da Ré CRAFT, tendo em vista a sua proporcionalidade e razoabilidade relativamente às atividades das empresas e à sua finalidade de evitar o descumprimento da ordem judicial.

Finalmente, no que tange à alegação da parte autora, não merece provimento o recurso adesivo por ela interposto, eis que a tutela de urgência requerida carece do *periculum in mora*, tendo em vista o longo período em que permaneceu inerte a parte autora, entre a concessão do registro anulando e o ajuizamento do presente feito, em 2017, devendo ser aguardado o trânsito em julgado da ação.

No que tange à não condenação da autarquia às verbas sucumbenciais, esta C. Turma Especializada firmou entendimento, no sentido de reconhecer que em se tratando de Fazenda Pública, não há que se imputar condenação em razão de litígio/interesses entre particulares, uma vez que, em casos específicos de controvérsias entre agentes econômicos diferentes, tal condenação implicaria na transferência dos riscos dos negócios para a esfera patrimonial do Estado. Logo, não há que se condenar na presente hipótese o INPI nas verbas de sucumbência. Cabível a majoração dos honorários sucumbenciais a título de honorários recursais, em desfavor das empresas rés apelantes, no patamar de 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do §2º do mesmo artigo.

Diante do exposto, nego provimento às apelações da parte ré e do recurso adesivo da parte autora, para manter integralmente os termos da r. sentença *a quo*.

É como voto.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO
Relator