



**Poder Judiciário  
JUSTIÇA FEDERAL  
Seção Judiciária do Rio de Janeiro  
31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

**PROCEDIMENTO COMUM Nº 0140414-20.2016.4.02.5101/RJ**

**AUTOR:** ALLSHOW EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

**RÉU:** FRANCISCO FRANCA DE OLIVEIRA JÚNIOR

**RÉU:** INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**SENTENÇA**

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REVELIA DO TITULAR DO REGISTRO IMPEDITIVO. DISTINTIVIDADE ENTRE A MARCA DA AUTORA E AS APONTADAS COMO ANTERIORIDADES IMPEDITIVAS PELO INPI. NULIDADE DO ATO DE INDEFERIMENTO PELO INPI. PROCEDÊNCIA.

1. A marca atacada não colide com as anterioridades apontadas pelo INPI e guarda adequada distintividade. 2. Nulidade do ato administrativo de indeferimento praticado pela autarquia. 3. Pedido julgado procedente.

**RELATÓRIO**

ALLSHOW EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA propôs a presente ação, em trâmite no rito comum, em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, de LCADBE DOÇARIA E CONFEITARIA E COMÉRCIO LTDA ME e de FRANCISCO FRANCA DE OLIVEIRA JÚNIOR, pleiteando o reconhecimento da nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o

pedido de registro marcário nº 840791755, relativo à marca mista  da autora, por colidência com os registros anteriores nº 828169136 e nº 907231861, das marcas DE LA CRÈME PATISSERIE e LA CRÈME SORVETES, concedidos à 2ª ré e ao 3º réu, respectivamente, na mesma classe do pedido da autora.

A autora afirma que utiliza sua marca, para assinalar chocolates finos. Aduz, como causa de pedir, que não haveria risco de confusão para os consumidores ante a distintividade entre os sinais. Ressalta que as empresas rés não apresentaram oposição ao pedido da autora. Argumenta que a expressão LA CREME seria evocativa na classe de alimentos, podendo conviver com outras assemelhadas. Suscita a aplicação da Teoria da Distância, tendo em vista a existência de outros registros contendo a expressão.

Documentos juntados com a inicial. Custas integralmente pagas (Evento 1).

Contestação do INPI, sem preliminares (Evento 13). No mérito, a autarquia reconhece a procedência do pedido. Reexaminando a questão, entende que a presença da expressão distintiva CACAU SHOW, embora não destacada na composição gráfica da marca,



**Poder Judiciário  
JUSTIÇA FEDERAL  
Seção Judiciária do Rio de Janeiro  
31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

acompanhada do sinal LA CRÈME no pedido de registro da autora, é capaz de gerar uma nova impressão de conjunto de modo a dissociá-lo da marca DE LA CRÈME PATISSERIE apontada como anterioridade impeditiva.

Certidão negativa de citação da 2<sup>a</sup> ré (Evento 15).

Manifestação da autora informando o distrato da 2<sup>a</sup> ré e requerendo citação de sua antiga sócia administradora como titular do registro que ensejou o indeferimento administrativo da marca objeto da lide (Evento 19).

Certidão negativa de citação antiga sócia administradora da 2<sup>a</sup> ré (Evento 28).

Certidão positiva de citação do 3º réu (Evento 69).

Decisão de decretação da revelia do 3º réu e de exclusão da 2<sup>a</sup> ré do polo passivo da lide (Evento 76).

É o que importa relatar. Passo a decidir.

**FUNDAMENTAÇÃO**

**Mérito**

O cerne da questão consiste na análise da alegação de nulidade do ato administrativo praticado pelo INPI que indeferiu o registro 840791755, da autora, referente à marca mista “CACAU SHOW LA CREME”, depositada em 13/02/2014, na classe NCL(10)30, com especificação para assinalar:

*"Doces em geral, balas comestíveis, produtos à base de cacau, chocolates; bebidas à base de chocolate; bebidas à base de cacau; bebidas a base de café; bebidas à base de leite; confeitos, fondants, bombons, trufas bolos e tortas; geleia de frutas; biscoitos; biscoitos amanteigados; bolachas; brioches doces gelados; doces comestíveis; pudins; cremes gelados; sorvetes; pastilhas; sorvetes; waffles (ingl); pós para fabricação de doces em geral; chocolate em pó para uso na culinária; massas alimentares; cacau em pó; café em pó; café solúvel; confeitos e pastas alimentícias; decorações comestíveis para bolos; fondants (confeitos); chocolate em pó para uso na culinária, exceto para fabricação de bebidas; petits fours (fr.); cacau; confeitos comestíveis para decoração de árvores de natal; decorações comestíveis para bolos; barra dietética de cereais; gomas de mascar; exceto para uso medicinal; menta para confeitos; casquinha para sorvete; todos incluídos nessa classe"*



**O pedido não sofreu oposição na via administrativa.** Foi indeferido de ofício pelo INPI, em 09/08/2016, com base no art. 124, XIX, da LPI, em razão da anterioridade do registro 828169136, relativo à marca mista:



**Poder Judiciário  
JUSTIÇA FEDERAL  
Seção Judiciária do Rio de Janeiro  
31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**



O registro impeditivo, foi depositado pela empresa LCADBE DOÇARIA E CONFEITARIA E COMÉRCIO LTDA ME em 20/02/2006, e concedido em 01/06/2010, na classe NCL(8) 30, com especificação para assinalar: bolos, doces, confeitos, chocolates, sorvetes, cremes e balas.

O despacho de indeferimento ainda consignou, a título de subsídios a eventual recurso, a identificação do pedido anterior de nº 907231861, que ainda aguardava conclusão, considerado igualmente colidente com o presente da autora.

O registro 907231861 para a marca nominativa LA CRÈME SORVETES, foi depositado pelo 3º réu, em 18/01/2014, e indeferido com base no art. 124, VI, por ter sido considerado como constituído de termo descritivo sem suficiente forma distintiva. Não houve interposição de recurso administrativo contra a decisão de indeferimento, conforme se depreende das informações obtidas no sítio eletrônico do INPI (<https://gru.inpi.gov.br>).

Tendo em vista o indeferimento do pedido de registro nº 907231861, sem interposição de recurso, não há que se falar em impedimento ao registro da autora com base em tal anterioridade. O objeto da lide, portanto, deve se restringir à análise de colidência entre o pedido da autora e o registro em vigor nº 828169136.

Da possibilidade de convívio entre as marcas

Em sua primeira análise, o INPI entendeu que o pedido de marca da autora colidia com a marca da empresa LCADBE DOÇARIA E CONFEITARIA E COMÉRCIO LTDA ME, em violação o disposto no art. 124, incisos XIX, da LPI,

O dispositivo legal prevê:

*“Art. 124. Não são registráveis como marca:*

*(...)*

*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;*

*(...)"*

Como sabido, a marca deve atender às características de distintividade, veracidade e novidade relativa e tem por finalidade distinguir as mercadorias ou serviços de outros, idênticos, semelhantes ou afins, originários de fonte diversa; ou seja, a marca, além da



**Poder Judiciário  
JUSTIÇA FEDERAL  
Seção Judiciária do Rio de Janeiro  
31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

distinção entre os próprios produtos/serviços entre si, destina-se a possibilitar, aos consumidores, a identificação da origem das empresas que produzem os produtos ou prestam os serviços.

Reconheço que as marcas em confronto visam assinalar os mesmos produtos no segmento de doces e chocolates. Contudo, os sinais não mantêm proximidade gráfica, fonética ou visual suficiente para produzir confusão perante o público consumidor ou sugerir associação indevida.

Para a verificação do risco de confusão entre marcas, deve-se proceder ao exame global dos sinais, conforme ficou consignado no julgamento do famoso caso IHMI-Shaker pela Terceira Seção do Tribunal de Justiça da União Europeia (Acórdão de 12.06.2007 no processo C-334/05 P):

*“Segundo jurisprudência igualmente assente, a apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. A percepção das marcas que o consumidor médio tem da categoria de produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco. A este respeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (v., neste sentido, acórdãos, já referidos, SABEL, n.º 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.º 25; Medion, n.º 28; e Mülhens/IHMI, n.º 19; bem como despacho Matratzen Concord/IHMI, já referido, n.º 29).”*

Na presente hipótese, os elementos nominativos e figurativos das marcas possuem significante distintividade quando submetidos à avaliação global e podem conviver no mesmo mercado sem causar confusão ao consumidor. Vejamos:



X

Nota-se que o acréscimo do termo CACAU SHOW, conquanto em menor destaque no conjunto marcário da autora, ainda assim lhe confere o suficiente distanciamento da marca impeditiva, promovendo diferenciada impressão global no conjunto.

A conclusão acima foi reconhecida no curso desta ação pelo próprio INPI, que admitindo seu erro, alterou seu entendimento para afirmar que há suficiente distintividade entre os sinais em cotejo (Evento 13). Transcrevo trecho elucidativo do Parecer Técnico da autarquia:



**Poder Judiciário  
JUSTIÇA FEDERAL  
Seção Judiciária do Rio de Janeiro  
31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

6. Primeiramente, o exame de colidência dos sinais em litígio que decidiu pelo indeferimento do pedido da autora, com base no inciso XIX do art.124 da LPI, foi fundamentado na reprodução com acréscimo da expressão LA CRÈME presente na anterioridade apontada como impeditiva ao registro da autora.

7. Entretanto, cabe observar, que o exame de colidência dos sinais baseia-se na avaliação da impressão geral dos conjuntos e não apenas em seus elementos individuais, com o objetivo de verificar se as semelhanças existentes geram risco de confusão ou associação indevida.

8. Neste sentido, ao cotejarmos as marcas, consideramos que a presença da expressão distintiva CACAU SHOW, embora não esteja em destaque na composição gráfica da marca, acompanhada do sinal LA CRÈME no pedido de registro da autora, é capaz de gerar uma nova impressão de conjunto de modo a dissociá-lo da marca DE LA CRÈME PATISSERIE apontada como anterioridade impeditiva.

**Da conclusão**

9. Diante do exposto, entendemos que a razão assiste à autora, devendo ser anulado o ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro da autora.

Por fim, a corroborar o entendimento acima pela ausência de risco de confusão entre os sinais, destaca-se o fato de os titulares das anterioridades impeditivas à época não terem apresentado oposição na via administrativa ou na presente demanda, haja vista a revelia do 3º réu.

O fato do titular de um dos registros apontados como colidente, devidamente citado, sequer ter manifestado interesse em contestar o pedido da autora, é presumível demonstração de que não visualiza prejuízo na concessão da marca da demandante pelo INPI.

Além disso, como restou apontado pela autora, a empresa LCADBE DOÇARIA E CONFEITARIA E COMÉRCIO LTDA ME, titular do registro 828169136 (excluída do polo passivo da demanda) encontra-se extinta (Evento 43, OUT42).

Por fim, soma-se a isso, o fato de a expressão LA CREME ser evocativa para os produtos assinalados (doces e chocolates), pois remete a consistência cremosa destes.

No sentido de que o uso de termos fracos faz com que a empresa que opta por ele tenha que suportar a convivência de outras marcas próximas, já decidiu por unanimidade a 1ª. Turma Especializada do TRF – 2ª. Região, no julgamento da AC 613200, Rel. JFC Marcello Granado.

Assim sendo, não há que se falar em colidência, principalmente pelo fato de tratar-se de hipótese que a doutrina e a jurisprudência denominam de marcas fracas, as quais requerem critério de análise bem menos rígido do que as consideradas criativas e fortes, sendo perfeitamente passíveis de conviverem com outras assemelhadas.

Se o comerciante adota marcas desse gênero, deve suportar o ônus de ver a semelhança de outras marcas com as suas. Não há óbice à coexistência pacífica de marcas evocativas ou fracas que guardem certa similaridade, pois essas últimas, ao contrário das marcas criativas, constituídas por palavras inéditas, carecem de originalidade, por resultarem



**Poder Judiciário  
JUSTIÇA FEDERAL  
Seção Judiciária do Rio de Janeiro  
31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

da combinação de termos comuns ao vocabulário. Por esta razão é que o critério de apreciação da colidência das chamadas marcas fracas, dado seu caráter evocativo, é menos rígido do que o empregado nas hipóteses em que a anterioridade se reveste de suficiente cunho de originalidade.

Nesse ponto, ressalto que o pedido de registro da autora somente lhe confere a proteção para o uso da marca em sua apresentação mista no conjunto, não conferindo a esta o direito ao uso da marca em seu aspecto nominativo isoladamente. Assim, resta limitada a possibilidade de a autora tentar se aproximar da apresentação figurativa adotada pela titular do registro em confronto.

Tudo isto afasta a aplicação do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso, merecendo acolhimento o pedido formulado pela autora com relação à nulidade do ato de indeferimento pedido de registro nº 840791755. As marcas têm condição de conviver no mercado, devendo ser concedido o registro em questão.

**DISPOSITIVO**

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro 840791755 da autora e, consequentemente, promover a sua concessão, salvo a existência de motivo de indeferimento diverso do discutido nestes autos.

Custas pelo INPI. Condeno o INPI em honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa, atualizado monetariamente, nos termos do art. 85, § 4º, III, e art. 87, §1º, do CPC. Deixo de condenar o 3º ré em honorários de sucumbência tendo em vista que não deu causa à lide.

Com o trânsito em julgado, deverá o INPI providenciar a publicação, nos termos do §2º, do art. 175, da Lei 9.279/96.

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, CPC).

Registre-se. Intime-se. Publique-se.

---

Documento eletrônico assinado por **MARCELO LEONARDO TAVARES, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.jfrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510002213469v22** e do código CRC **2f02262a**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MARCELO LEONARDO TAVARES  
Data e Hora: 23/1/2020, às 17:31:44

---