



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Av. Rio Branco, 243, Anexo I - 9º andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone: (21)9991-31593 - www.jfrj.jus.br - Email: 25vf@jfrj.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5005201-78.2021.4.02.5101/RJ

AUTOR: METRUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RÉU: METROPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SENTENÇA

Trata-se de ação proposta por **METRUS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** em face do **INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL** e de **METROPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, segundo o rito comum, em que a parte autora objetiva a declaração da nulidade do ato administrativo que manteve o indeferimento do registro nº 904822451, referente à marca mista METRUS, na classe 36, com o consequentemente deferimento do pedido.

Narra a autora que utiliza a expressão METRUS desde 1980, atuando no serviço de previdência complementar e atendendo apenas aos metroviários de São Paulo. Alega deter uma marca mista METRUS deferida (registro nº 812290828) na classe 41:50, que seria equivalente à classe 36.

Afirma que por ocasião do pedido de registro da marca em tela, a 2ª Ré teria apresentado oposição ao registro junto ao INPI, apresentando como anterioridades impeditivas marcas nominativas e mistas contendo a expressão METRO.

Alega que todas as marcas foram depositadas posteriormente à primeira marca METRUS, não constituindo anterioridades. Alega subsidiariamente a precedência contida no art. 129, § 1º.

Sobre a relação de sua marca com a marca da 2ª Ré, sintetiza a autora que: (i) as sociedades não são concorrentes, devido à especificidade do serviço da autora; (ii) os sinais são dotados de suficiente distintividade; (iii) as marcas convivem pacificamente, bem como outras marcas com os termos METRO e METRUS, tendo o próprio INPI concedido registros de marca nesse sentido.

Junta Procuração e demais documentos nos anexos do evento 1.

Custas parcialmente recolhidas no valor de R\$ 326,40, conforme comprovante juntado no evento 6.

Despacho do evento 8 determinou a citação do INPI e da sociedade ré.

O INPI se manifestou no evento 21, apresentando parecer de sua área técnica. A autarquia se posicionou contrariamente ao deferimento do pedido autoral, alegando falta de distintividade entre os conjuntos marcários, o que poderia ensejar confusão no público consumidor. Sustenta ainda que o sinal METRO da Autora, configura reprodução gráfica e fonética da expressão METRUS de titularidade da empresa Ré, além disso os sinais se prestam a assinalar o mesmo segmento mercadológico, sendo suscetível de causar confusão ou associação indevida pelo público consumidor, o que torna inviável o convívio dos signos. Por fim, requer a improcedência do pedido autoral.

A sociedade Ré apresentou contestação no evento 34. Alega que utiliza marcas com a expressão METRO desde 1978. Afirmar haver grande colidência entre os sinais de suas próprias marcas e o da marca em tela, possibilitando confusão por parte dos consumidores, e impossibilitando a coexistência pacífica das marcas. Quanto ao art. 129, § 1º, sustenta que esse direito deveria ter sido exercido como oposição aos pedidos de registro das marcas da ré. Em relação ao registro anterior mencionado pela autora, assevera que ele não ocorreu na mesma classe do registro em tela, não podendo ser utilizado como anterioridade. Alega que a classe nacional 41:70 não se assemelha à classe 36. Em relação à afirmação da autora de que seu próprio público consumidor é limitado, afirma a sociedade ré que não há nenhuma especificação de limitação de público no pedido de registro, não havendo qualquer garantia de que a marca não será utilizada no mercado em geral, uma vez deferida. Aduz que o público da sociedade ré não configura público especializado, não havendo a restrição alegada, de forma que a autora poderia explorar serviços no mesmo segmento da sociedade ré. Por fim, requer a improcedência das pretensões autorais. subsidiariamente, na eventualidade deste Juízo entender pela anulação da decisão de indeferimento do pedido de registro marcário nº 904822451, requer seja determinada a restrição da especificação do pedido de registro para que os serviços por ela assinalados sejam limitados aos funcionários e ex-funcionários da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO ? METRÔ, com o fito de mitigar a possibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor.

Em petição do evento 44, as partes apresentaram um acordo, no qual a Metropar não se opõe ao deferimento do pedido de registro nº 904822451, para a marca mista METRUS, classe NCL(10) 36, que reivindica ?administração financeira; Capital (Investimentos de

-) [finanças]; Fundos de investimentos [finanças]; Fundos de pensão [aposentadoria]; Fundos mútuos; Previdência (Serviços de fundos de-); Seguro contra acidentes; Seguros de vida; Administração de convênio médicohospitalar; Administração de fundo de investimento; Administração de pecúlio; Administração de seguro-saúde?, desde que o uso da referida marca seja somente para identificar serviços destinados exclusivamente aos empregados ou associados de patrocinadores ou instituidores do titular da marca. Ademais, o Autor se compromete a, em 15 dias contados da publicação da concessão, proceder com a renúncia parcial do registro, restringindo sua especificação, para que a marca METRUS seja usada para identificar serviços voltados apenas e exclusivamente aos empregados ou associados de patrocinadores ou instituidores do titular da marca. Por fim, requerem as partes a homologação da presente transação, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ?b?, do Código de Processo Civil.

O INPI apresentou petição no evento 56, manifestando não se opor à homologação do acordo pactuado entre a METRUS ? INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL e a METROPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, que dará ensejo à convivência pacífica das marcas das duas empresas, após aquela ingressar com petição junto ao pedido de registro nº 904822451 requerendo a restrição dos serviços designados pela marca ao seu público específico. Ressalta ainda que, a presente manifestação não se configura em reconhecimento de que a decisão por manter o indeferimento do pedido de registro 904822451 foi proferida de forma equivocada, mas sim de que, dado o compromisso assumido pelas partes, a convivência dos sinais não se mostra hábil a colocar em risco o direito do público consumidor.

É o relatório. Decido.

Pretende a Autora a declaração da nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro nº 904822451, da marca mista "METRUS", na classe 36, com o consequentemente deferimento do pedido.

Observa-se que a Autora e sociedade ré METROPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA se compuseram, conforme o Termo de Compromisso acostado no evento 44, o que põe fim à lide.

Constata-se, outrossim, que o INPI não ofereceu qualquer resistência aos termos do acordo realizado (evento 56).

Dessa forma, em relação ao pedido formulado em face do INPI (nulidade da decisão de indeferimento e, em consequência, o deferimento do pedido de registro da marca ?METRUS?), conclui-se que não subsiste a controvérsia sobre a possibilidade de convivência das

marcas, conforme a manifestação exarada pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade do INPI, a qual merece reprodução:

"(...) o compromisso firmado pelas partes nos faz inferir que os serviços assinalados pelas suas marcas, embora sejam afins, destinam-se a públicos específicos; e a pedido de restrição a ser apresentada pela demandante junto ao seu pedido de registro, no INPI, deixará isto ainda mais evidente.

Isto posto, não nos opomos à homologação, pelo juízo, do acordo pactuado entre a METRUS ? INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL e a METROPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, que dará ensejo à convivência pacífica das marcas das duas empresas, após aquela ingressar com petição junto ao pedido de registro nº 904822451 requerendo a restrição dos serviços designados pela marca ao seu público específico.

Ressaltamos ainda que, a presente manifestação não se configura em reconhecimento de que a decisão por manter o indeferimento do pedido de registro 904822451 foi proferida de forma equivocada, mas sim de que, dado o compromisso assumido pelas partes, a convivência dos sinais não se mostra hábil a colocar em risco o direito do público consumidor."

Em consequência, deve este Juízo proceder à homologação do referido acordo, uma vez que inexistente qualquer impugnação por parte da Autarquia.

Cumpramos ressaltar que o INPI considerou ser necessária a apresentação, por parte da Autora, de petição de desistência ou renúncia parcial junto ao pedido de registro nº 904.822.451, solicitando a restrição dos serviços designados pela marca ao seu público específico.

Da leitura do acordo (evento 44), verifica-se que na cláusula "2ª a Autora assume o compromisso de *"Em sendo julgada procedente a ação para determinar que o INPI defira o pedido de registro nº 904822451, o Autor se compromete a, antes de proceder com o pagamento das taxas finais, requerer junto ao INPI a desistência parcial do pedido, restringindo a especificação desse pedido de registro, para que a marca METRUS seja usada para identificar serviços voltados apenas e exclusivamente aos empregados ou associados de patrocinadores ou instituidores do titular da marca."*

Ademais, constou na cláusula 2.1 do acordo (evento 44) que ***"na hipótese de o INPI não publicar a restrição dos serviços e publicar a concessão com a especificação mencionada na cláusula 1, o Autor se compromete a, em 15 dias contados da publicação da concessão, proceder com a renúncia parcial do registro, restringindo sua especificação, para que a marca METRUS seja usada para identificar serviços voltados apenas e exclusivamente aos empregados ou associados de patrocinadores ou instituidores do titular da marca."***

Assim, tendo em vista que não foi apresentada pela Autora petição de desistência parcial do registro em comento, à luz dos Princípios da Economia Processual e da Celeridade, em relação ao pedido formulado em face do INPI, deve ser julgado procedente do pleito autoral, de forma a determinar a nulidade do ato administrativo que manteve o indeferimento do pedido de registro da marca "METRUS", registro nº 904822451, da Autora, e, consequentemente, condenar a Autarquia-Ré a publicar em sua revista o deferimento do pedido de registro da referida marca, restringindo sua especificação, para que a marca METRUS seja usada para identificar serviços voltados apenas e exclusivamente aos empregados ou associados de patrocinadores ou instituidores do titular da marca.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1 - HOMOLOGO O ACORDO celebrado entre a Autora e a sociedade Ré METROPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (Evento 44), e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil, entre as partes acordantes.

2 - JULGO O PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, em relação ao INPI, para declarar a nulidade ato que manteve o indeferimento do pedido de registro nº 904.822.451, da Autora, e, consequentemente, condenar que a Autarquia-Ré a publicar em sua revista o deferimento do pedido de registro da marca "METRUS", restringindo sua especificação, para que a marca METRUS seja usada para identificar serviços voltados apenas e exclusivamente aos empregados ou associados de patrocinadores ou instituidores do titular da marca.

Nos termos da cláusula 5 do acordo ora homologado, sem despesas processuais pelas partes. Fixo a verba honorária devida à representação jurídica do INPI em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a ser rateada entre as sociedades autora e ré.

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

P. I.

Documento eletrônico assinado por **GUILHERME CORREA DE ARAUJO, Juiz Federal Substituto**, 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 **510006443100v31** e do código CRC **0f4bf71a**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): GUILHERME CORREA DE ARAUJO

Data e Hora: 12/11/2021, às 10:6:31

5005201-78.2021.4.02.5101

510006443100.V31