



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
4ª Vara Federal de Florianópolis

Rua Paschoal Apóstolo Pitsica, 4810, 3º andar - Bairro: Agrônômica - CEP: 88025-255 - Fone: (48)3251-2545 - Horário de atendimento: das 13h às 18h - Email: scflp04@jfsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5007105-19.2023.4.04.7200/SC

AUTOR: ----

RÉU: ---- LTDA

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ---- em face de INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e ---- LTDA em que pretende a concessão de tutela de urgência "para suspender os efeitos da decisão da decisão da Autarquia Federal INPI de 07/02/2023, que Indeferiu o Registro da Marca CHICO PIZZAS do Autor".

Narra:

O autor em 20/05/2014, requereu ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI o pedido de registro da marca “CHICO PIZZAS”, classe NCL (11) 43, processo nº 907.719.171, tendo a autarquia federal indeferido em definitivo o seu pedido em 07/02/2023, pois, segundo o r. Instituto, a marca da requerente reproduz ou imita registros de terceiros, estando proibida sua concessão conforme dispõe o artigo 124, inciso XIX da Lei 9.729/96. Abaixo:

(...)

Porém, referida decisão não merece prosperar, devendo ser reformada por este Juízo, conforme passamos a demonstrar.

(...)

É mister esclarecer que o artigo 124, inciso VI da LPI, dispõe que é proibido o registro de termos genéricos, senão vejamos:

(...)

Uma simples pesquisa no site do Google com termo “CHICO” é suficiente para demonstrar o quão genérico a expressão é, pois, na primeira página o referido site acusa 31.100.000 resultados, vejamos um trecho da pesquisa:

(...)

Desse modo, nota-se que a expressão “CHICO” são elementos genéricos, isto porque, nitidamente a expressão empregada nas marcas são de domínio público, haja vista que ninguém pode se apropriar da expressão CHICO, utilizada AMPLAMENTE.

Nesse sentido, a lei considera impróprios aqueles elementos, em si, a fim de evitar que, por meio de registro, um comerciante ou industrial possa monopolizar o emprego de elementos de uso comum ou necessário, com prejuízo dos seus concorrentes que ficariam impedidos de empregá-los.

Portando, considerando tratar-se de elemento genérico, de uso comum, devido o recebimento do presente pedido para fins de reversão da decisão administrativa de 07/02/2023, despacho Revista n. 2718 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Por fim, destacamos que este já é o entendimento do próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, que concedeu inúmeros registros com a expressão “CHICO” para diferentes titulares, no mesmo segmento de mercado, restaurantes, senão vejamos:

Juntou documentos. Recolheu custas.

Indeferida a tutela de urgência (evento 11).

Citada, o INPI apresentou contestação (evento 23). Preliminarmente, requereu o reconhecimento da ausência de interesse processual do autor. Requereu seja alocado para o polo ativo da presente ação, como assistente da parte autora. No mérito, manifestou-se pela procedência dos pedidos formulados.

Houve réplica (evento 27).



Vieram-me conclusos.
É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Da revelia

Embora devidamente citado (evento 22, AR1), o réu Lanches Hamburger Francisco Cinco Ltda não apresentou resposta no prazo legal.

Reconheço, portanto, a revelia do referido réu, afastando, contudo, a presunção prevista na parte final do art. 344 do CPC ante a incidência do art. 345, II do CPC.

Da posição processual do INPI

Na presente demanda, a parte autora postula o reconhecimento da nulidade de decisão proferida pelo INPI que indeferiu o registro da marca "Chico Pizzas".

Deve o INPI, assim, ser reconhecido como colegitimado para integrar o polo passivo do feito. Nesse sentido, já decidiu o STJ e o TRF da 4ª Região:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. INPI. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. 1. Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua atribuição de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade. 2. Assim, quando a causa de pedir da ação de nulidade disser respeito a vício cometido pelo próprio INPI ao longo do processo administrativo, haverá legitimidade da autarquia para figurar no processo como litisconsorte passivo. 3. No caso concreto, conforme relatado pela Corte de origem, a pretensão autoral atribuiu responsabilidade ao INPI pela inscrição indevida do registro, isto é, amparou-se no argumento de vício praticado pela própria autarquia, situação que demonstra, de forma indene de dúvidas, a legitimidade passiva. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp 1493591/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019, grifado)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO DE MARCAS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI N° 9.279/96. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I- O Instituto Nacional de Propriedade Industrial é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que busca invalidar decisão administrativa, proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro de marca, sua concessão e declaração administrativa de nulidade. II- Em observância ao princípio da causalidade, quem deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar com os ônus de sucumbência. (TRF4, AC 5087457-50.2021.4.04.7000, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relatora ANA BEATRIZ VIEIRA DA LUZ PALUMBO, juntado aos autos em 16/10/2023, grifado)

Portanto, uma vez que o INPI emitiu o ato administrativo que indeferiu o registro da parte autora, detém legitimidade para figurar como réu no processo, na condição de litisconsorte passivo necessário, e não como mero assistente.

Do interesse processual

O INPI requereu o reconhecimento da ausência de interesse processual superveniente do autor, pois teria revisto a decisão administrativa.

Em que pese o teor dessa alegação, não comprovou o INPI a efetiva revisão do entendimento questionado pelo autor na presente ação. Limitou-se o ente a anexar aos autos informação do INPI concordando com a procedência e consequente anulação da decisão administrativa (evento 23, OFÍCIO_C2).

Afasto, assim, a preliminar.

Do mérito

Passo ao julgamento antecipado do mérito, dada a desnecessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do CPC).

Trata-se de demanda objetivando, em síntese, a declaração de nulidade de decisão do INPI que negou o registro da marca "Chico Pizzas", requerido pelo autor. A decisão administrativa questionada nesta ação possui o seguinte teor (evento 1, ANEXO5):

(...) A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 813085934 (CHICO HAMBURGER), Processo 820956058 (CHICO RESTAURANTE) e Processo 824726618 (CHICOHAMBURGER). 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 se verifica, invoca o INPI a violação ao art. 124, inciso XIX, da Lei nº 9.279/96 (LPI):

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;

O direito à proteção das marcas tem previsão expressa no art. 5º, XXIX, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

A tutela da propriedade industrial visa não somente o interesse particular de propriedade do criador do bem imaterial (função de propriedade e comercial), mas também, e principalmente, a proteção do consumidor (para que não se confunda na escolha de produto/serviço em razão da similitude da marca) e do próprio desenvolvimento econômico decorrente do incentivo à inovação pela proteção contra o uso indevido e contra a concorrência desleal.

O referido dispositivo foi regulamentado pela Lei 9279/1996 – Lei da Propriedade Industrial (LPI) - que, dentre outros dispositivos, prevê:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Art. 124. 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; [...]

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

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 [...]

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;

Art. 129. 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.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. [...]

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro. [...] Art.

165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável. [...]

Art. 173. *A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.*

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174. *Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.*

Como se vê, do texto legal surgem as claras regras de que **[a]** a propriedade da marca se dá pelo registro (LPI, art. 129), **[b]** desde que observado o procedimento legal (LPI, art. 165) - com publicidade para oposição dentro do prazo (LPI, art. 158), e **[c]** existe o direito de precedência de quem já usava a marca há mais de seis meses antes do pedido de registro (LPI, art. 129, §1º), **[d]** não é passível de registro a marca que possa causar confusão ou associação com marca alheia (LPI, art. 124, inciso XIX).

A regra geral é de que a marca que se pretende registrar deve possuir grau suficiente de distinção em relação às marcas já registradas, conforme se extrai dos arts. 122 e 123 da LPI - gerando o chamado "princípio da distinguibilidade".

Na aplicação da lei, a jurisprudência fixou que a aferição de identidade ou semelhança pressupõe um estudo da composição integral do nome conferido às marcas, ou seja, deve ser observada a composição marcária como um todo. Eis a lição paradigmática sobre concurso de três pressupostos fundamentais para que se negue o registro de marca:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE. REGISTRO DE MARCA. INPI. VEDAÇÃO CONSIGNADA NO ART. 124, XIX, DA LEI 9.279/96. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA GRÁFICA E FONÉTICA CAPAZ DE INDUZIR EM ERRO O MERCADO CONSUMIDOR. 1. Para que incida a vedação do artigo 124, inciso XIX, da Lei n.º 9.279/96, faz-se necessário o concurso de três pressupostos fundamentais, quais sejam: a reprodução ou imitação, total ou parcial, mesmo que com acréscimo, de marca alheia que já possua registro; a identidade ou semelhança entre o produto/serviço da marca já existente e do produto/serviço da marca a ser registrada; e, ainda, a possível confusão do consumidor em face da coexistência das marcas. A aferição da identidade ou semelhança entre marcas pressupõe a análise de ambas em seus conjuntos, avaliando-se todos os seus componentes gráficos e sonoros, nos termos em que registradas. E, nesse exercício, deve-se atentar sobretudo para a sua função comercial, tanto sob o prisma público - que envolve a distinção de produtos/serviços, orientando o público consumidor na sua aquisição - quanto sob a ótica do direito privado - que resguarda o titular da marca legalmente registrada da concorrência desleal. [...] (TRF4, AC 5009549-45.2011.404.7200, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Sebastião Ogê Muniz, D.E. 10/06/2012, sublinhado) E, mais recentemente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIÇÃO DETERMINADA PELO STJ. EFEITO INFRINGENTE RECONHECIDO. LEI 9.279/96. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. EXPLORAÇÃO DE RAMOS DISTINTOS DE ATIVIDADE ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. 1. Nos termos do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, para que uma marca não seja passível de registro exigem-se três requisitos cumulativos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) utilização das marcas para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim; c) possibilidade de causação de erro, confusão ou dúvida no consumidor pela convivência das duas marcas. Precedentes do STJ. 2. Imprescindível, para a existência da possibilidade de geração de confusão entre marcas, que haja certo grau de identidade de natureza entre os produtos por elas identificados. (TRF4, AC 502238069.2018.4.04.7107, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 07/05/2020)

Assim, tutela-se o registro anterior da marca, prevenindo-se o uso de identidade semelhante que possa causar confusão aos consumidores - ou seja, a chamada "colidência de marcas".

No caso, como admitido pela própria autarquia federal (evento 23), embora as marcas conflitantes compartilhem o elemento verbal "Chico", as apresentações visuais são diferentes entre si, não havendo elemento graficamente similar que possa ensejar uma associação. Veja-se:



Não há, portanto, a identidade ou semelhança entre o produto/serviço da marca já existente e do produto/serviço da marca a ser registrada, tornando improvável a confusão do consumidor em face da coexistência das marcas.

De outra parte, o próprio INPI informou que já foram concedidas ao menos 11 (onze) outras marcas contendo o termo "Chico" (evento 23, OFICIO_C2). A difusão do referido termo, assim, reduz a possibilidade de confusão ou associação indevida, nos termos do item 5.11.3 do Manual de Marcas do INPI :

Elementos desgastados

Quando o elemento em comum entre dois sinais já faz parte de diversas marcas registradas de diferentes titulares, fica reduzida a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos, já que é razoável supor que o público-alvo se encontra habituado à presença de tal elemento em marcas de diferentes produtores/fornecedores naquele segmento de mercado.

Em tais circunstâncias, o risco de conflito entre os signos só ficará caracterizado no caso de reprodução ou imitação capaz de gerar impressão de conjunto gráfica, fonética ou ideologicamente semelhante à anterioridade de terceiro.

Por tais razões, ausente concreto risco de confusão entre marcas, impõe-se a procedência do pedido de anulação da decisão administrativa do INPI, que indeferiu o registro da marca "Chico Pizzas" ao autor.

Pelo princípio da causalidade, deve o INPI ser o responsável pelos ônus da sucumbência.

Por fim, embora presente verossimilhança do direito invocado, não tenho como presente o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, razão pela qual mantenho o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço a revelia do réu Lanches Hamburguer Francisco Cinco Ltda, reconheço a posição processual do INPI como litisconsorte passivo necessário, afasto a preliminar suscitada e ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, com resolução do mérito (art. 487, inciso I do CPC), julgando **procedentes** os pedidos veiculados para o fim de declarar a nulidade da decisão administrativa que indeferiu o registro da marca "Chico Pizzas" ao autor (processo nº 907.719.171), nos termos da fundamentação.

Sucumbente, condeno o INPI a ressarcir as custas processuais adiantadas pela parte autora e a pagar honorários advocatícios à representação judicial da parte autora, fixados em R\$ 3.000,00 (três mil reais) com fundamento no art. 85, §2º e §8º do CPC.

Considerando a posição da ré quanto ao direito material, não há reexame necessário (art. 496, §4º, IV, por analogia).

Interposto recurso voluntário, intime-se a parte apelada para contrarrazões e, oportunamente, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §§1º e 3º do CPC/2015.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa.

Documento eletrônico assinado por **Eduardo Kahler Ribeiro, Juiz Federal Substituto na Titularidade Plena**, 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.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **720010769351v9** e do código CRC **5ff65bd0**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): Eduardo Kahler Ribeiro Data
e Hora: 27/11/2023, às 18:12:49

1. Disponível em :

<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711_An%C3%A1lise_do_requisito_da_disponibilidade_do_sinal_marc%C3%A1rio#5113-Marca-de-terceiro-registrada>, acesso em 27/11/2023. ↵

5007105-19.2023.4.04.7200

720010769351.V9