



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 5097997-54.2022.4.02.5101/RJ

AUTOR: ----- AUTOR: -----

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RÉU: -----

SENTENÇA

Trata-se de ação proposta por ----- e-----,
em face de ----- e

INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, segundo o rito ordinário, na qual a autora objetiva a nulidade do registro nº **911.745.734** para a marca mista -----, de titularidade da segunda ré.

Narram as empresas autoras que desde 2004 atuam no segmento de contabilidade e consultoria empresarial e que desde então utilizam a marca M.CAMILO, a qual já adotou três logotipos diferentes ao longo dos anos, quais sejam:

As Autoras afirmam que a ré ----- é casada com ----- (evento 1, ANEXO8), que já foi sócio das empresas autoras conforme documentos constantes dos eventos 1.13 e 1.14, tendo este se desligado das sociedades autoras em maio de 2015 conforme documento do evento 1.7.

Relatam ainda que a ré ----- trabalhou para a ----- Consultoria no período de maio de 2013 a maio de 2015 (evento 1, ANEXO9), quando seu marido saiu da sociedade.

Mencionam, ainda, que um dos sócios fundadores das autoras é -----, e que o sinal distintivo adotados pelas autoras desde sua constituição é formado exatamente pela abreviatura do nome de ----- acompanhada de seu sobrenome -----, formando assim -----.

As empresas demandantes requerem a nulidade do registro

atacado, alegando suposta violação ao disposto no art. 124, incs. V e XXII e Art. 129, §1º da LPI. Destacam terem adotado o logotipo presente na marca anulanda desde 2014, sendo surpreendidas pelo registro deste pela segunda ré, a qual seria ex-funcionária e esposa de ex-sócio das demandantes.

Aduzem ter se constituído regularmente em 2004 perante o órgão competente, para atuar nas atividades descritas em seu contrato social, utilizando seu nome empresarial título de estabelecimento ---- para assinalar atividades idênticas àquelas assinaladas pela marca anulanda.

Sustentam que a segundo ré detinha pleno conhecimento do ativo imaterial pertencente às Autoras desde antes ao depósito do registro de marca anulando, tendo se apropriado do mesmo sem qualquer pudor.

Junta procuração e documentos nos anexos do evento 1.

Custas integralmente recolhidas no valor de R\$800,00 (oitocentos reais), conforme comprovante acostado no anexo 20 do evento 01.

Decisão no evento 3 defere a tutela de urgência requerida para suspender INTER PARTES os efeitos do registro nº 911.745.734 para a marca mista "----" e determina a citação da sociedade ré e do INPI para manifestarem-se em contestação.

As Autoras no evento 36 requerem a intimação do INPI para que anule imediatamente a decisão que homologou o pedido de renúncia do registro nº 911.745.734 e decretou sua extinção.

Contestação apresentada pela sociedade Ré no evento 38. Em preliminar a ré impugna o valor atribuído à causa, alegando que não se justificaria o valor de R\$80.000,00 (oitenta mil reais) devendo ser atribuído o valor de R\$10.000,00 (dez mil reais) com base nos princípios da equidade e proporcionalidade ou com base na Jurisprudência. Ainda em preliminar argui a perda superveniente do objeto, afirmando que renunciou o direito sobre a marca. No mérito, sustenta que não há concorrência desleal visto que as partes não atuam no mesmo ramo. Por fim, requer a improcedência da demanda.

Contestação apresentada pelo INPI no evento 42, na qual alega, no mérito, que a questão foi submetida a Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas, a qual concluiu existir razão à parte autora. Menciona o entendimento exarado pela área técnica no sentido de que "*Da análise das razões autorais, se ultrapassada a alegação de perda superveniente de objeto, conclui o INPI que o pedido de nulidade do registro vergastado seria procedente, por violação do art. 124, inc. V da LPI.*" Por fim, requer a procedência do pedido.

Decisão no evento 44 determina que as Autoras se manifestem em réplica e as partes sobre as provas a produzir. Foi determinado ainda que as rés se manifestassem quanto ao alegado pela autora no evento 36.

No evento 50, o INPI informa não ter provas a produzir.

Réplica no evento 51 na qual as Autoras afirmam serem suficientes as provas constantes nos autos.

A segunda ré ----- em petição constante do evento 52 afirma não ter provas a produzir e requer o julgamento antecipado do mérito.

Decisão saneadora no evento 56 rejeita a preliminar de impugnação do valor da causa e determina a conclusão dos autos para julgamento antecipado do pedido.

Petição apresentada pelas Autoras no evento 62, na qual pugnam pela apreciação do requerimento contido no evento 36, reiterado na réplica acostada no evento 51, para que o INPI seja intimado a promover a anulação de imediato do ato que deferiu o pedido de renúncia e decretou a extinção do registro anulando, restabelecendo-o ao *status quo*, uma vez que o registro se encontrava sob a anotação *sub judice*, em razão de haver decisão liminar do Juízo no sentido de determinar a suspensão dos efeitos da marca entre as partes.

É o relatório. Decido.

Passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Mérito.

Insurgem-se as Autoras contra o ato administrativo que deferiu o registro nº 911.745.734 referente à marca mista "-----", depositado em 10/10/2016 e concedido em 07/08/2018, na classe 35, para assinalar "*Contabilidade; Guarda-livro [contabilidade]; Assessoria, consultoria e informação em contabilidade; Perícia contábil; Perícia técnica na área contábil; Consultoria profissional em negócios*", a seguir representada:

As empresas demandantes requerem a nulidade do registro atacado, alegando suposta violação ao disposto no art. 124, incs. V e XXIII e Art. 129, §1º da LPI. Destacam terem adotado o logotipo presente na marca anulanda desde 2014, sendo surpreendidas pelo registro deste pela segunda ré, a qual seria ex-funcionária e esposa de ex-sócio das demandantes.

Inicialmente, quanto ao pedido formulado pelas Autoras na petição constante do evento 62, que reitera o requerido nos eventos 36 e 51, entendo que este não deve ser acolhido. No ponto, comungo com o entendimento da área técnica do INPI no sentido de que "*a decisão de tutela expedida pelo juízo não determina a indisponibilidade por parte da Sra. Ré quanto ao registro anulando, mas tão somente suspende seus efeitos inter partes. Desta forma, não haveria violação a esta decisão por meio da homologação da renúncia questionada*" (evento 50, anexo 2, página 2).

A segunda ré alega na contestação que houve a perda superveniente do objeto, uma vez que ela requereu a renúncia do direito sobre a marca objeto da presente ação e seu pedido foi homologado e publicado na Revista de Propriedade Industrial em 09/05/2023, conforme revela o extrato da consulta ao banco de dados do INPI juntada no evento 38, anexo 2.

Sobre o pedido de renúncia feito pela segunda ré e a alegação de perda superveniente do objeto, cumpre tecer os seguintes esclarecimentos.

A renúncia ao registro de marca que é objeto de ação de nulidade não leva à perda superveniente do objeto da referida demanda, pois o que se discute é a validade do ato administrativo que concedeu tal registro.

Cumprido esclarecer, ainda, que os efeitos da renúncia ao registro operam-se a partir da publicação de seu ato, *ex nunc*, enquanto a decisão de nulidade do registro produzirá efeito a partir da data de depósito do pedido, produzindo efeitos retroativos, *ex tunc*.

Nesse sentido é o precedente da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial da Joca Cola, marca brasileira processada pela Coca Cola, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. RENÚNCIA AO REGISTRO. EFEITOS EX NUNC. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REITERADOS. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.

1. Ação ajuizada em 25/8/2014. Recurso especial interposto em 17/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 17/6/2019.
2. O propósito recursal é verificar (i) se houve perda superveniente do objeto da ação; (ii) se o acórdão apresenta nulidade em razão do indeferimento da prova pericial postulada; (iii) se a fundamentação do aresto é suficiente para amparar as conclusões nele apostas; (iv) se a distribuição dos ônus sucumbenciais foi feita de

acordo com as circunstâncias da espécie; e (v) se deve ser afastada a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

3. Como os efeitos decorrentes da renúncia ao registro operam-se prospectivamente - ex nunc -, sua extinção por esse motivo não enseja a perda do objeto da ação que veicula pretensão de declaração de nulidade da marca, pois a invalidação produz efeitos ex tunc - a partir da data do depósito do pedido (art. 167 da LPI).

4. O entendimento consolidado do STJ acerca da interpretação do conteúdo normativo dos arts. 130 e 131 do CPC/73 (arts. 370 e 371 do CPC/15) aponta no sentido que compete ao juiz a direção da instrução probatória, apreciando livremente as provas produzidas a fim de formar a sua convicção, não havendo que se falar na violação desses dispositivos legais quando o juiz, sopesando todo o conjunto probatório produzido e carreado aos autos, julga a causa em sentido oposto ao pretendido pela parte, como no particular. Precedente.

5. O acórdão recorrido apresenta fundamentação adequada, tendo os julgadores reconhecido, à unanimidade, com base nas circunstâncias específicas dos autos, a necessidade de invalidação da **marca JOCA COLA**, em face da similitude existente com a **marca** das recorridas (COCA-COLA).

6. Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

7. A análise da insurgência quanto aos critérios orientadores da distribuição e da quantificação dos honorários sucumbenciais esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

8. Evidenciado, pelo Tribunal a quo, o propósito manifestamente protelatório na oposição de três embargos de declaração, é imperativa a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

9. A análise do dispositivo precitado demandaria, no particular, reexame do conjunto fático dos autos, o que é inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ.

10. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020)

Relatora do caso, a ministra Nancy Andrichi explicou que:

"Diferentemente do que ocorre em casos de nulidade, na renúncia não se discute a presença ou não de algum vício que macule a marca ab initio. De fato, tratando-se de ato administrativo que vigeu e produziu efeitos no mundo jurídico, com presunção de legalidade, a situação em comento enseja a necessária proteção de eventuais direitos e obrigações gerados durante sua vigência".

A ministra Nancy Andrichi ressaltou que o artigo 172 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que nem mesmo a extinção do

registro da marca impede o prosseguimento do processo administrativo de nulidade, *"de modo que destoaria do razoável impedir a tramitação da ação judicial movida com idêntico objetivo"*.

Dessa forma, concordo com a autarquia no sentido de que *"é imperativo que o feito prossiga, para que se determine judicialmente o mérito da lide apresentada perante o juízo, o que, desde já, esta Coordenação requer, a despeito da homologação da renúncia"* (evento 50, anexo 2, página 2).

Logo, considerando que as Autoras requerem a nulidade do registro objeto da ação, resta configurado o interesse processual no prosseguimento do feito, a despeito da renúncia requerida pela segunda ré, de forma a garantir segurança jurídica às partes envolvidas.

Feitas essas considerações iniciais, passo a análise do caso concreto.

Da inaplicabilidade do inciso XXIII do artigo 124 da LPI.

A autora invoca a incidência da proibição prevista no Artigo 124, XXIII, da Lei de Propriedade Industrial, transcrito a seguir:

"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."

Da leitura da norma proibitiva acima depreende-se que a marca anterior nem mesmo precisa estar registrada no Brasil, pois se trata de exceção ao princípio da territorialidade, e, ao contrário da marca notoriamente conhecida, não há que se perquirir de seu alto grau de notoriedade no país onde se requer a proteção.

De acordo com o Manual de Marcas, disponível no site do INPI e instituído pela Resolução INPI/PR nº. 142/2014 e nº 249/2019:

*"Este inciso estabelece não ser passível de registro o sinal que imite ou reproduza **marca anteriormente registrada no Brasil ou no exterior**, não notoriamente conhecida, nos termos do art. 6 bis da CUP, **que o requerente evidentemente não poderia desconhecer**, em razão de atuar em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim, ou **em razão de ter havido uma relação empresarial entre as partes, seja de natureza jurídica, contratual ou de qualquer outra forma.**"*

(...)

Comprovação do depósito da marca no Brasil

O conhecimento das alegações baseadas na norma em questão está sujeito à comprovação do depósito de pedido de registro em nome do impugnante, independente de exigência por parte do INPI, conforme disposto no § 2º do art. 158 da LPI:

Art. 158 – Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição 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.

(...)

Comprovação das alegações

A semelhança entre os sinais, o tempo de vigência do registro anterior ou a atuação em segmentos mercadológicos idênticos ou afins, por si, não constituem comprovação de que o impugnado possui conhecimento da marca da impugnante. As impugnações fundamentadas no inciso XXIII do art. 124 da LPI devem ser acompanhadas de documentação comprobatória de que o requerente do pedido ou titular do registro atacado conhecia evidentemente a marca do impugnante.

Tais documentos podem caracterizar relações comerciais diretas ou indiretas entre as partes, envolvendo a marca em questão ou produtos e serviços por ela assinalados, como, por exemplo:

- a) *Correspondências contendo tratativas concernentes ao uso da marca;*
- b) *Contratos tendo como parte o requerente do registro, os quais incluem produtos ou serviços assinalados pela marca;*
- c) *Comprovação de participação simultânea em eventos setoriais ou concorrências; ou*
- d) *Quaisquer documentos que comprovem indubitavelmente o conhecimento da marca da impugnante por parte da titular do pedido ou registro atacado.*

Vale notar que a aplicação da norma legal em questão não está restrita às situações de vínculo contratual entre as partes, incluindo, também, os casos de relação comercial indireta, desde que comprovada documentalmente” (grifos nossos).

No caso em apreço, verifica-se que as Autoras não são titulares de registro de marca anterior, de maneira que não há como alegar a usurpação da marca por terceiro, sem a titularidade de um registro, razão pela qual entendo que a norma prevista no inciso XXIII do art. 124 da LPI não tem aplicação ao caso concreto.

Nesse sentido, também é o entendimento do INPI, o qual

merece reprodução:

"Destaque-se a literalidade da norma: para que esta seja aplicável, deve aquele que a invoca ser titular de registro de marca já obtido junto ao INPI. Nessa lógica, a usurpação da marca – ou seja, sua apropriação indevida, por pertencer a outro – pressuporia a titularidade alheia; e se a titularidade do direito decorre do registro, logo, seria necessário registro anterior de quem diz ter tido a marca usurpada.

Conforme se depreende das alegações autorais, esta não é detentora de qualquer registro anterior da marca em disputa perante o juízo, de forma que não poderia se socorrer das referidas normas para anular a marca da requerida" (evento 42, anexo 2, páginas 4/5).

Da incidência da norma prevista no Artigo 124, inciso V da LPI – reprodução ou imitação de nome empresarial.

As Autoras alegam que a concessão do registro nº 911.745.734 referentes à marca mista “----” à segunda ré, constitui afronta ao direito de exclusividade sobre o elemento característico de seu nome empresarial, nos termos do inciso V, do art. 124, da LPI, o qual merece reprodução:

“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;

No ponto, assiste razão às Autoras, tendo o próprio INPI reconhecido que houve violação ao inciso V, do art. 124 da LPI, conforme parecer técnico emitido pela Coordenação de Gestão do Conhecimento, Instrução Processual e Relacionamento com o Usuário (evento 42, anexo 2, páginas 5/6), a seguir transcrito:

"25. O Manual de Marcas do INPI, instituído pela Resolução n.º 142/2014, regula que, quando da análise da possibilidade de confusão entre sinal marcário depositado no INPI e elemento característico do nome comercial da impugnante, deve ser observado:

- a) Se o elemento integrante do título de estabelecimento ou de nome de empresa é distintivo;*
- b) Se o sinal sob análise atende às condições de distintividade, liceidade e veracidade;*
- c) Se a semelhança entre os conjuntos em questão é capaz de gerar confusão ou associação indevida;*
- d) Se as atividades exercidas pela empresa impugnante possuem afinidade mercadológica com os produtos e/ou serviços que o sinal marcário visa assinalar; e*

e) *Se o registro do nome empresarial é anterior ao depósito/registro da marca.*

26. *É evidente que a expressão “---” é registrável como marca está presente tanto no signo impugnado quanto no nome comercial das requerentes. Também não se pode questionar que as alterações contratuais de ambas as empresas, anexadas aos autos, demonstram que ambas atuam na área de seguros, serviços idênticos àqueles assinalados pela marca anulanda. Tais documentos demonstram ainda a precedência do arquivamento no nome comercial das autoras em data anterior ao depósito da marca questionada.*

27. *Assim, conclui-se que a concessão do registro vergastado de fato feriu o disposto no art. 124, inc. V da LPI. Contudo, aponte-se que tal violação só pôde ser constatada a partir da manifestação das autoras, razão pela qual não se pode apontar erro formal do INPI quando do exame da marca.*

Registre-se ainda que, conforme salientado pelo INPI, tal hipótese de irregistrabilidade de marca não é aplicável de ofício pela Autarquia, diante da ausência de acesso à base de dados das Juntas Comerciais.

Dessa forma, a aplicação do referido dispositivo legal, para resultar no indeferimento do pedido, fica condicionada à expressa provocação pelo interessado, por meio de impugnação por oposição ou processo administrativo de nulidade.

Contudo, como destacado pela Autarquia, as Autoras ficaram-se inertes no curso do processo administrativo, tendo em vista que não alegaram a violação a tal norma em sede de oposição ao registro da empresa Ré.

Assim, ainda que acolhidas as alegações autorais a respeito da violação do Artigo 124, inciso V, da LPI, resta claro que a Autarquia não deu causa à lide.

Ainda sobre o dispositivo legal em questão, cumpre ressaltar que, atualmente, prevalece o entendimento de que a proteção ao nome empresarial dá-se, em princípio, apenas no espaço territorial correspondente à competência da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da sociedade empresária, consoante o disposto nos artigos 61 do Decreto nº 1.800/96 e 1.166 do Código Civil, os quais merecem reprodução:

“Art. 61. A proteção ao nome empresarial, a cargo das Juntas Comerciais, decorre, automaticamente, do arquivamento da declaração de firma mercantil individual, do ato constitutivo de sociedade mercantil ou de alterações desses atos que impliquem mudança de nome.

§ 1º A proteção ao nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial que procedeu ao arquivamento de que trata o caput deste artigo.

§ 2º A proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a outras unidades da federação, a requerimento da empresa interessada, observada instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.” (grifei)

“Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial.” (grifos nossos)

Nesse sentido, é o posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme revelam os julgados colacionados a seguir:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

(...)

5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes.

6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao

*registro de **marca** - que possui proteção nacional -, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja "susceptível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a **marca**, cuja colidência foi suscitada.*

7..

8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança.

(STJ - REsp 1.204.488 / RJ - Ministra Nancy Andriighi – Terceira Turma – DJ 22/02/2011, grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO CARACTERIZAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - PRIMEIROS ACLARATÓRIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ARESTO DESLINDADOR DE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - CONFIGURAÇÃO SOCIEDADES COMERCIAIS – DENOMINAÇÕES SOCIAIS EXCLUSIVIDADE - LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA - MARCAS PATRONÍMICO DOS FUNDADORES DE AMBAS AS LITIGANTES PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - APLICAÇÃO - CONFUSÃO AO CONSUMIDOR AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - REEXAME DE PROVAS - VALIDADE DO REGISTRO DAS MARCAS DA EMBARGANTE - DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

4 - A proteção legal da denominação de sociedades empresárias, consistente na proibição de registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos, restringe-se ao território do Estado em que localizada a Junta Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica.”

(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653609 / RJ – Rel. Ministro Jorge Sacrtazzini – Quarta Turma – DJ 27/06/2005, grifo nosso)

Desse modo, como restou demonstrado nos autos, tanto as Autoras quanto a segunda ré foram constituídas no Estado de São Paulo, sendo a constituição da Autora, sob o nome empresarial “----” (em 13/07/2004, CNPJ acostado no evento 1, anexo 15), anterior ao depósito do registro anulando (em 10/10/2016), razão pela qual é possível concluir que houve violação do inciso V, do art. 124 da Lei nº 9.279/96 por parte da segunda ré.

Do Direito de Precedência ao registro de marca.

As Autoras sustentam ainda que possui direito de precedência ao registro, sob o argumento de que seria usuária anterior da expressão “----” como marca, razão pela qual alegam que fariam jus ao

direito de precedência ao registro de tal expressão como marca, na forma do Artigo 129, §1º da LPI.

Assim, a solução da presente controvérsia passa, também, por saber se a Autora tem direito de precedência sobre a marca “----”, devendo comprovar o uso anterior da expressão, na forma do Artigo 129 §1º da Lei 9279/96, transcrito a seguir:

“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.

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.”

Cumpre registrar que a legislação nacional foi clara e correta, a meu sentir, em optar por privilegiar o inventor no caso das patentes e o criador por sua originalidade, no caso das marcas. Logo, se a Autora usava no país, há mais de seis meses marca semelhante ou idêntica a da empresa Ré, tem direito de precedência ao registro, conforme expressamente determina o Artigo 129, § 1º da Lei 9279/96.

Note-se, contudo, que não basta a titularidade anterior de marca semelhante ou mesmo o nome empresarial para reconhecimento do direito de precedência, na medida em que, diante do caráter atributivo do sistema brasileiro, tal direito configura-se excepcional, demandando a quem o alega prova robusta para seu reconhecimento, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Como bem asseverado pelo E. TRF2, "o direito de precedência invocado pela parte (art. 129, § 1ª da LPI) (...) deflui da utilização de expressão apenas como marca" (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0809547-47.2009.4.02.5101, MESSOD AZULAY NETO, TRF2 - 2ª TURMA ESPECIALIZADA), ônus que as autoras não se desincumbiram, na presente hipótese. No ponto, como salientado pelo INPI "não há elementos comprobatórios nos autos que demonstrem o uso da expressão “----” como marca, mas tão somente como nome comercial. Desta forma, diante da ausência de elementos comprobatórios referentes à este uso, não há como dar provimento às alegações referentes à este dispositivo legal" (evento 42, anexo 2, página 7).

De fato, não há nos autos evidências robustas o suficiente para afirmar que as Autoras utilizaram a marca "----" em data anterior ao registro concedido à segunda ré.

Em se tratando de ônus probatório da parte autora, as alegações a respeito da aplicação do dispositivo legal em comento não merecem prosperar, como se vê do seguinte precedente do E. TRF2:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA. INOVATEC-FEIRA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. DIREITO DO PRECEDÊNCIA AO REGISTRO DO PRÉ-UTENTE DE BOA-FÉ. ART. 129, § 1º DA LEI 9.279-96. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I - Ao pré-utente de boafé é garantido o direito de precedência no registro da marca, a teor do art. 129, § 1º da Lei 9.279-96 e cujo exercício não está limitado ao curso do procedimento administrativo que redundou na concessão do respectivo registro. II - Se a apelante não trouxe prova suficiente à demonstração do uso da insígnia constante do registro invalidando, ao menos, nos 6 (seis) meses anteriores à concessão daquele, é correta a sentença que julgou improcedente o pedido. III - Apelação desprovida. (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0804075-94.2011.4.02.5101, ANDRÉ FONTES, TRF2 - 2ª TURMA ESPECIALIZADA.)

Da condenação do INPI ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Quanto à condenação em despesas processuais, sabe-se que dois são os critérios para definição do responsável por seu pagamento: sucumbência e causalidade.

No ponto, importante registrar que, conforme informado pela Autarquia no evento 42, anexo 2, página 4:

“16. Não houve qualquer manifestação contrária ao registro por parte das empresas autoras dentro do prazo estabelecido pelo art. 158 da LPI. Ato contínuo, após examinar o pedido de registro de acordo com a Resolução INPI n.º 88/2013, concluiu pelo deferimento do mesmo, vindo a conceder o registro em 07/08/2008, conforme publicação na RPI 2352.

17. Embora pareçam irresignada com tal decisão, as autoras se mantiveram silentes, sem interpor medida anulatória administrativa dentro do prazo estabelecido pelo art. 169 da LPI, sendo encerrada assim a possibilidade de impugnação administrativa”.

Portanto, nota-se que como não houve oposição e tampouco decisão no processo administrativo de nulidade impetrado pelas Autoras, o INPI não tinha elementos suficientes, no momento da concessão do registro ora atacado, para proferir decisão em sentido contrário, não havendo que se falar em irregularidade ou vício no ato administrativo.

Na espécie, conforme acima constatado, não é possível

afirmar que a Autarquia deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual não será condenada nas verbas sucumbenciais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO - RISCO DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA - NOME EMPRESARIAL - ANTERIORIDADE - ARTIGOS 124, XIX E 129, DA LPI - VERBAS DA SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I - Em havendo colidência entre marcas idênticas, dentro do mesmo ramo de atividade, ou afim, deve prevalecer o registro efetuado em data anterior, em face do disposto no art. 124, XIX, da LPI;

II - O nome empresarial da recorrente não goza de proteção em âmbito nacional, pelo que deve ser prestigiado o sistema atributivo adotado no Brasil, segundo o qual a propriedade e a exclusividade de uso do sinal serão atribuídas ao que primeiro registrá-lo, conforme disposto no art. 129, caput, da LPI. Precedentes;

*III - Como titular do registro da marca anulanda, a empresa apelante foi integrada à lide na condição de ré e, como restou vencida na ação, em face do princípio da causalidade, deve arcar com a totalidade das custas e honorários advocatícios, **nada havendo, por conseguinte, a ser imputado ao INPI, já que não deu causa à propositura da ação, tendo, ao contrário, desde a sua primeira intervenção no feito, se posicionado favoravelmente à pretensão da autora;***

IV - Apelação desprovida.”

(AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0127685-64.2013.4.02.5101, ANTONIO IVAN ATHIÉ, TRF2 - 1ª TURMA ESPECIALIZADA, grifos nossos).

A propósito, confira-se o Enunciado nº 108, aprovado na III Jornada de Direito Comercial realizada no Conselho da Justiça Federal (CJF):

“ENUNCIADO 108 – Não cabe a condenação do INPI em sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, quando a matéria não for de seu conhecimento prévio e não houver resistência judicial posterior.” (grifos nossos) Assim, tendo a parte autora obtido sucesso integral no

pedido, deverá a segunda ré é responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (art.85, § 3º, do CPC/2015).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, confirmando a liminar deferida (evento 3), **JULGO** extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e **PROCEDENTE O PEDIDO** para declarar a nulidade do ato administrativo de concessão do registro nº **911.745.734** para a marca mista "----", de titularidade da segunda ré.

Deverá a Autarquia providenciar a anotação e publicação desta sentença na Revista da Propriedade Industrial, para ciência de terceiros, na forma prevista do art. 175, §2º, da Lei nº 9.279/96.

Condeno a sociedade ré nas despesas processuais. Fixo os honorários advocatícios, em favor da parte autora, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e §4º, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas, no caso de recurso, em razão do recolhimento integral pela parte autora.

Sentença não submetida à remessa necessária, nos termos do art.496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, dado que, embora ilíquida, não se vislumbra na espécie a possibilidade de que a condenação resulte em proveito econômico acima de 1.000 (mil) salários-mínimos.

Intimem-se as partes.

Documento eletrônico assinado por **EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES, 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 **510011868646v22** e do código CRC **e743b274**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES

Data e Hora: 24/11/2023, às 13:46:10

5097997-54.2022.4.02.5101

510011868646.V22