



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**9ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

Avenida Rio Branco, 243, Anexo I, 7º andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone: (21)3218-8394  
www.jfrj.jus.br - Email: 09vf@jfrj.jus.br

**PROCEDIMENTO COMUM Nº 5047864-76.2020.4.02.5101/RJ**

**AUTOR:** FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. **AUTOR:**

FCA GROUP MARKETING S.P.A.

**RÉU:** -----

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

**SENTENÇA**

Trata-se de ação proposta por **FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e FCA GROUP MARKETING S.P.A.**, em face do **INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL** e -----, segundo o rito ordinário, na qual a parte autora objetiva, em síntese, a declaração da nulidade do ato administrativo que manteve o indeferimento dos pedidos de registro nº 909.703.957 e nº 909.708.932, referentes à marca mista "**FIAT FREEDOM**", depositada nas classes números 12 e 35, respectivamente, com o consequente deferimento dos referidos registros.

Narram que seus pedidos de registro foram indeferidos pelo INPI, com base no inciso XIX do art. 124 da LPI, em razão da seguinte anterioridade impeditiva: Registro 905.415.663, referente à marca mista "**FREEDOM**", depositada em 15/10/2012, para assinalar produtos da classe nº 12, especificados como "*Antiderrapantes (Dispositivos -) para pneus de veículo; Banda de rodagem para recauchutar pneus; Bicicleta, triciclo, etc (Pneus de -); Câmaras de ar para pneumáticos; Lonas [pneumáticos]; Pneus; Pneus (Dispositivos antiderrapantes para -) de veículos; Pneus de bicicletas, triciclos, etc*", de titularidade da empresa ré.

Sustentam as Autoras que compõem um renomado grupo empresarial responsável pela fabricação dos automóveis FIAT, cuja marca é manifestamente conhecida no ramo automobilístico no Brasil e em diversos outros países, conforme documentação apresentada. Aduzem que se aplica no caso concreto a teoria da distância, asseverando que a marca "**FREEDOM**" da empresa ré está desgastada, pois ela integra e convive com várias outras marcas semelhantes.

Argumentam que os seus produtos não estabelecem nenhum grau de semelhança com os produtos da Empresa Ré, bem como que o público-alvo de ambas não é o mesmo, o que afasta a possibilidade de confusão entre os

produtos oferecidos pelas duas empresas. Ressaltam a diversidade do público alvo e dos canais de vendas, o que afasta a possibilidade de confusão entre produtos das empresas litigantes.

Aduzem que não se pode ignorar a notoriedade da marca "FIAT", fundada em 1899, uma das principais fabricantes mundiais de automóveis, o que atribui suficiente distintividade à marca das autoras, na forma do art. 126 da LPI.

Por fim, afirmam que as suas marcas e da sociedade Ré não mantêm proximidade visual, gráfica e fonética suficiente para produzir confusão perante o público consumidor ou sugerir associação indevida, uma vez que os sinais devem ser examinados em conjunto.

Juntam procuração e documentos nos anexos do evento 1.

Custas parcialmente recolhidas no valor de R\$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), conforme certidão do Evento 2.

Despacho no Evento 4 determina a citação da sociedade ré e do INPI para manifestarem-se em contestação.

Contestação apresentada pela sociedade Ré no evento 18, na qual sustenta, em preliminar, a ilegitimidade ativa da segunda autora, sob a alegação de que *"sociedade estrangeira com domicílio na Itália, é a única titular dos pedidos de registro das marcas no Brasil"*. No mérito, destaca que é empresa constituída segundo as Leis do Comércio, desde o ano de 2010, consistindo em uma fabricante de uma das marcas de pneus mais reconhecidas no nordeste brasileiro. Sustenta que realiza elevado investimento em marketing e propaganda, inclusive através de patrocínio de eventos e feiras especializadas, a fim de aumentar o reconhecimento de sua marca entre os consumidores e que a concepção visual/logomarca pretendida pela Autora é muito semelhante aos seus conjuntos marcários, sendo evidente que o design gráfico de ambas é muito próximo, que colidem frontalmente com a marca "FREEDOM" registrada e concedida com exclusividade à sociedade Ré. Argumenta que a marca de sua titularidade não é evocativa ou fraca, porquanto é certo que a palavra originária do idioma inglês e que significa liberdade não sugere de forma alguma partes de veículos. Obtempera que os produtos assinalados pelas autoras contêm especificações relacionadas com os produtos da ré, não havendo diversidade de público alvo, o que poderá induzir o mercado consumidor em erro, pensando tratar-se de empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico. Por fim, requer a improcedência da demanda.

Contestação apresentada pelo INPI no Evento 13, na qual alega, em síntese que *"as marcas analisadas partilham diversas das características acima listadas, como: complementariedade, público alvo, e origem habitual. É possível vislumbrar a possibilidade de uma confusão pelo consumidor entre a origem dos produtos, uma vez que o fornecedor de motores, e veículos também poderia rodas, pneus e outras peças de automóveis, por exemplo"*. Prossegue afirmando que *"tendo sido verificada a reprodução entre as marcas, seria*

*necessário que os produtos e serviços assinalados pela marca da Autora fossem inegavelmente distintos, sem haver o mínimo de afinidade, justificando-se, portanto, o indeferimento dos pedidos de registro da Autora" Por fim, requer a improcedência do pedido autoral.*

Ato ordinatório no evento 14 intimando a parte autora para se manifestar em réplica e as partes sobre as provas a produzir.

No evento 20, o INPI informa que não possui outras provas a produzir.

Réplica no evento 30.

Petição da sociedade Ré nos Evento 24 e 28.

**É o relatório. Decido.**

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

### **Preliminar de ilegitimidade ativa da sociedade Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.**

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa da autora Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. arguida pela empresa Ré. Apesar de a sociedade Ré afirmar que os pedidos de registro foram depositados exclusivamente pela autora Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p. (1ª autora), o contrato social acostado aos autos (Evento 1, anexo 7) atesta que se trata de uma *holding*, que detém marcas do grupo FIAT, cujo uso é feito pelas demais empresas pertencentes, como é o caso da 2ª autora.

Assim, tendo em vista que a 2ª autora, como uma das empresas integrantes do mesmo grupo econômico (Evento 1, anexo 5), possui licença para uso das marcas do Grupo FIAT e pode defender o direito ao registro e uso desta marca, nos termos do parágrafo único do art. 139 da Lei 9.279/96, não resta dúvida de que é parte legítima para figurar no polo ativo da presente demanda.

### **Mérito.**

Insurgem-se as Autoras contra o ato administrativo que manteve o indeferimento dos seguintes pedidos de registro:

- nº 909.703.957 referente à marca mista "FIAT FREEDOM", depositada em 20/07/2015, na classe nº 12, para assinalar "motores para veículos terrestres; carrocerias de automóvel; amortecedores para automóveis; amortecedores para suspensão de veículos; freios para veículos; automóveis, volantes para veículos; transmissões para veículos terrestres; veículos para locomoção por via terrestres, aéreas, fluvial, marítima e ferroviária; excluindo expressamente antiderrapantes (dispositivos -) para pneus de veículo; banda de rodagem para recauchutar pneus; bicicleta, triciclo, etc (pneus de -); câmaras de

ar para pneumáticos; lonas [pneumáticos]; pneus; pneus (dispositivos antiderrapantes para -) de veículos; pneus de bicicletas, triciclos, etc.", a seguir representada:



- nº 909.708.932 referente à marca mista "FIAT FREEDOM", depositada em 21/07/2015, na classe nº 35, para assinalar "Comércio (através de qualquer meio) de partes e componentes de veículos; Comércio (através de qualquer meio) de veículos; Concessionária de veículos (comércio de veículos)", através de idêntico sinal marcário figurativo.

Conforme informado pelo INPI no parecer técnico constante do evento 13, anexo 2, os pedidos de registro das Autoras foram indeferidos, por infringência ao inciso XIX do artigo 124 da LPI, em função da seguinte anterioridade:

- Registro nº 905.415.663, solicitado na forma de apresentação mista, composta pela expressão "FREEDOM", depositado em 15/10/2012, na classe nº 12, para assinalar "Antiderrapantes (Dispositivos -) para pneus de veículo; Banda de rodagem para recauchutar pneus; Bicicleta, triciclo, etc (Pneus de -); Câmaras de ar para pneumáticos; Lonas [pneumáticos]; Pneus; Pneus (Dispositivos antiderrapantes para -) de veículos; Pneus de bicicletas, triciclos, etc", conforme figura a seguir:



O INPI informa ainda que, em fase recursal, a autarquia manteve o

indeferimento em função da anterioridade da sociedade Ré: registro nº 905.415.663 (FREEDOM).

**Da reprodução de marca anterior (inciso XIX do Artigo 124 da LPI).**

O cerne da questão consiste em verificar se a anterioridade da marca mista "FREEDOM", de titularidade da sociedade Ré, pode impedir que os registros que constituem o objeto da presente ação, de titularidade das Autoras, para a marca mista "FIAT FREEDOM", sejam concedidos, sob o argumento de haver colidência suscetível de causar confusão ou associação indevida entre os signos em litígio, o que é vedado expressamente pelo art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/96, o qual merece reprodução:

*“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” (grifos nossos).*

Convém destacar que, para a aplicação do dispositivo legal em comento, necessário se faz a verificação dos seguintes pressupostos:

- a existência de registro marcário anterior;
- afinidade, similaridade ou identidade entre produtos ou serviços assinalados pelas marcas;
- a reprodução ou imitação da marca anterior e
- a suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais.

Primeiramente, verifica-se que o princípio da anterioridade milita em favor do registro considerado impeditivo pelo INPI, visto que seu depósito é anterior aos das marcas pretendidas pelas Autoras.

Quanto à afinidade mercadológica, depreende-se da análise das especificações das marcas que todas assinalam serviços afins relacionados ao segmento automobilístico. Dessa forma, não resta dúvida de que as titulares das marcas em conflito atuam no mesmo segmento mercadológico, sendo, portanto, concorrentes. Pode até não haver proximidade imediata entre motores e componentes automobilísticos e pneus, mas realmente é possível ao consumidor concluir que a primeira marca registrada está atuando, ainda que através de parceria, em outros segmentos.

Configurada a afinidade entre os produtos/serviços assinalados pelas marcas em cotejo, resta afastada a aplicação do princípio da especialidade.

Superada tais questões, passo ao exame da alegada reprodução ou imitação entre os sinais, a fim de apurar a possibilidade de colidência marcária.

Cumprе ressaltar que, no campo da análise de marcas, o importante é o conjunto e não termos isolados.

Nesse sentido, vale lembrar a lição do Mestre Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, vol.II, pág., 919, que alertava: *“Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes”*.

A seu turno, Carvalho de Mendonça (Trat. Dir. Privado - Vol. V, 1ª parte) dispunha que *“as duas marcas devem ser apreciadas conforme a impressão de conjunto deixada no observador. Um ou outro elemento isolado não influi”*.

Em outros termos, o exame comparativo dos signos deve levar em consideração toda a impressão de conjunto, bem como os elementos componentes do sinal requerido.

Da análise comparativa das marcas, verifica-se que existe semelhança nos aspectos gráfico e fonético no que se refere aos elementos nominativos principais "FREEDOM". A junção da marca principal das Autoras "FIAT" com o elemento nominativo "FREEDOM" traz uma marca própria que pode induzir a erro os consumidores e trazer desigualdade para a concorrência.

Outrossim, importante registrar que mesmo as marcas de apresentação mista são lembradas e mencionadas frequentemente em sua forma verbal. Assim, entendo que o termo FIAT aglutinado ao termo FREEDOM não confere distintividade suficiente à expressão marcária.

Dessa maneira, os elementos trazidos pelas partes não são capazes de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo do INPI que entendeu pelo indeferimento das marcas das Autoras, por violação ao Artigo 124, XIX da LPI.

## DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, na forma da fundamentação supra.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da sociedade empresária ré, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

---

Documento eletrônico assinado por **LAURA BASTOS CARVALHO, Juíza Federal Substituta**, 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 **510008952986v17** e do código CRC **d2dcc2d7**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LAURA BASTOS CARVALHO  
Data e Hora: 12/5/2023, às 12:31:32

---

**5047864-76.2020.4.02.5101**

**510008952986 .V17**