



**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 N° 5096686-62.2021.4.02.5101/RJ

AUTOR: -- LTDA

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RÉU: --

SENTENÇA

Trata-se de ação proposta por --- em face do **INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL** e de --, pelo rito comum, em que a parte autora objetiva a declaração da nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro



nº 915.953.072 para a marca mista [REDACTED], na Classe nº 44, com o consequente deferimento, abrindo-se prazo para pagamento das taxas de concessão do referido registro.

Narra que seu pedido de marca foi indeferido pela autarquia ré, com fulcro no art. 124, inciso XIX, da Lei da Propriedade industrial, em razão de suposta anterioridade do registro nº 904.083.055



para a marca mista [REDACTED], na Classe nº 44, especificando “*Aviamento de receita em farmácia de manipulação ; Aviamento de receita em farmácia de manipulação [Informação]; Farmácia de manipulação [manipulação de medicamentos]; Farmácia de manipulação [manipulação de medicamentos][Informação]; Manipulação de fórmulas medicinais; Manipulação de fórmulas medicinais[Informação]*”, apostilado para não haver exclusividade sobre a expressão “Drogarias”, de titularidade do corréu, MOISES BITTENCORT BALMANT.

Alega que trata-se de família de marcas da Autora, na

medida em que detém a propriedade sobre o registro nº 904.648.451 "DROGARIAS MEGA POPULAR", sobre a qual incidiria, inclusive, o efeito do secondary meaning.

Sustenta que os sinais poderiam conviver, na medida em que possuem impressões de conjunto diversas, com cores, grafias, figuras e disposição completamente distintas entre si, e que, nesse sentido, não se pode desconsiderar os elementos figurativos da análise de colidência.

Argumenta que há jurisprudência do Tribunal de JusDça de São Paulo e do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no sentido da possibilidade de convivência entre marcas "MEGA".

Junta Procuração e documentos nos anexos do evento 01.

Custas integralmente recolhidas, conforme comprovante acostado no anexo 5 do evento 1.

Decisão constante do evento 3 determinou a citação do INPI e do réu MOISES.

O INPI apresentou contestação no evento 10 requerendo a improcedência do pedido. Em anexo apresenta a manifestação de sua área técnica.

No evento 22 o segundo réu MOISES apresenta contestação, requerendo em preliminar o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, afirma que não se opõe ao registro da marca da autora, uma vez que não mais se utiliza do registro nº 904.083.055, estando a empresa inativa. Por fim, requer sua exclusão do polo passivo da ação.

Despacho constante do evento 25 determinou que a parte autora se manifestasse em réplica, intimou o réu MOISES a apresentar documentos que comprovem sua hipossuficiência e deferiu prazo às partes para especificarem provas.

Em réplica no evento 31 a parte autora se opõe ao pedido do réu MOISES quanto à sua exclusão do polo passivo da ação, sustentando é imperativa a sua participação no processo para que se opere os efeitos da coisa julgada em relação a este. Rebate os argumentos trazidos pelo INPI e requer o julgamento antecipado do processo.

O INPI em petição do evento 33 afirmou não ter provas a produzir.

No evento 32 foi certificado o decurso do prazo para manifestação do réu MOISES.

Decisão Saneadora no evento 35 indefere o pedido de gratuidade de justiça e rejeita a preliminar suscitada, por entender o Juízo que eventual decisão judicial que altere a decisão administrativa do INPI,

ora impugnada, pode repercutir na esfera jurídica do réu MOISES BITTENCORT BALMANT, razão pela qual deve este ser incluído no polo passivo da presente ação.

É o relatório. Decido.

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

Insurge-se a Autora contra o ato administrativo que indeferiu o pedido de registro nº 915.953.072 para a marca mista "DROGARIAS MEGA POPULAR", depositado em 25/09/2018, na Classe nº 44, para assinalar "*Consultoria em farmacêutica; Massagem; Preparação de receitas por farmacêuticos; Aviamento de receita em farmácia de manipulação; Farmácia de manipulação [manipulação de medicamentos]; Perícia técnica na área de farmácia; Análise farmacêutica; Assessoria, consultoria e informação em massagem; Assessoria, consultoria e informação sobre cuidados médicos; Assessoria, consultoria e informação sobre suplementos dietéticos e nutrição*", a seguir representada:



Conforme informado pelas partes, o pedido de registro da Autora foi indeferido por infringência ao inciso XIX do artigo 124 da LPI, tendo em vista o registro anteriormente depositado, nº 904.083.055 para a marca mista "DROGARIAS MEGA FARMA", depositado em 22/09/2011 e concedido em 02/12/2014, na classe nº 44, para identificar "*Aviamento de receita em farmácia de manipulação; Aviamento de receita em farmácia de manipulação [Informação]; Farmácia de manipulação [manipulação de medicamentos]; Farmácia de manipulação [manipulação de medicamentos][Informação]; Manipulação de fórmulas medicinais; Manipulação de fórmulas medicinais[Informação]*", com a seguinte representação visual:



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

O cerne da questão consiste em verificar se a anterioridade da marca "DROGARIAS MEGA FARMA", considerada impeditiva pelo INPI e de titularidade do segundo Réu, pode impedir que o registro objeto da presente ação, de titularidade da Autora, para a marca "DROGARIAS MEGA POPULAR", seja concedido, 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 ao da marca pretendida pela Autora.

Quanto à afinidade mercadológica, depreende-se da análise das especificações das marcas que ambas assinalam serviços afins relacionados ao segmento de comércio de medicamentos manipulados (farmácias de manipulação). Dessa forma, não resta dúvida de que as titulares das marcas em conflito atuam no mesmo segmento mercadológico, sendo, portanto, concorrentes.

Configurada a afinidade entre os produtos/serviços assinalados pelas marcas em cotejo, resta afasta 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.

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

Nesse sentido, vale lembrar a brilhante 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, como é possível fazer apreciando as marcas como abaixo:

| Marca Indeferida | Marca que Fundamenta o Indeferimento |
|------------------|--------------------------------------|
| | |

Da análise comparativa das marcas, verifica-se que existe semelhança nos aspectos gráfico e fonético no que se refere aos elementos nominativos "DROGARIAS" e "MEGA", sendo que ambas destacam o termo "MEGA".

Registre-se, por oportuno, que o registro da marca "DROGARIAS MEGA FARMA", considerado impeditivo, fora apostilado pelo INPI, consignando não haver direitos de exclusividade ao uso da expressão “Drogarias”, uma vez que tal termo é descriptivo dos serviços assinalados.

Portanto a colidência pontuada pelo INPI diz respeito, principalmente, a presença do termo "MEGA" em ambos os sinais marcários.

Contudo, é importante levar em consideração que a regra básica do exame de colidência é a verificação da impressão geral dos conjuntos, como destacado inclusive pelo próprio INPI.

Seguindo essa linha de raciocínio, cumpre ressaltar que a análise entre marcas deve considerar que estas constituem um todo indivisível e único, não sendo possível a separação de cada termo que

compõe o signo, respeitando-se, assim, a individualidade e integridade de cada sinal distintivo em seu todo, consoante orientação da teoria do *tout indivisible* (todo indivisível) da doutrina francesa, servindo como diretriz para orientação dos critérios para aferição do conflito entre sinais distintivos e que tem ampla aceitação em nosso ordenamento e consagrada pela doutrina e jurisprudência nacional.

Nesse contexto, nota-se que as marcas em conflito possuem apresentação mista e quando analisadas sob o aspecto da teoria do todo indivisível, constata-se que apresentam impressões de conjuntos suficientemente distintos.

De acordo com a análise sucessiva das marcas em questão, bem como da impressão de conjunto por elas causada, verifico que a marca da Autora possui distintividade suficiente a diferenciá-la do sinal do segundo Réu, em sua impressão de conjunto, pois, apesar de assemelhadas quanto aos elementos nominativos "DROGARIAS" e "MEGA", diferenciam-se, quanto à presença dos elementos nominativos "POPULAR" e "FARMA", que em nada guardam afinidade, seja no aspecto gráfico, fonético ou ideológico.

Acrescente-se ainda que os elementos figurativos da marca indeferida e aquela que fundamenta seu indeferimento também não guardam qualquer similitude gráfica, possuindo cores, figuras (na marca do segundo Réu há um coração e na marca da Autora há uma cruz) e

disposição completamente distintas entre si, o que afasta a possibilidade de confusão.

Ademais, o próprio INPI afirma que "*não se desconhece que "MEGA" possa ser considerada expressão, de fato, de reduzido teor distintivo, diante de sua significação abaixo apresentada, indicando ou evocando noção de grandeza*" (evento 10, anexo 2, folha 5).

Com efeito, o termo MEGA - e outros tantos como HIPER, ULTRA, SUPER -, é evocativo de qualidade, traduzindo ideia de superioridade, excelência, grandeza, sendo geralmente usados, na composição de marcas, para destacar ou realçar a excelência dos produtos e serviços a serem designados pelos registros. No caso concreto, não pode haver dúvida de que tais termos integram as composições dos respectivos conjuntos marcários com a intenção de pretender conferir aos produtos comercializados pelos titulares das marcas, um caráter que evoca qualidade, uma excelência, um dado padrão de qualidade e que esta percepção seja assim também apreendida pelo público consumidor alvo dos respectivos produtos.

Embora não haja óbice legal à utilização de tais elementos na composição de conjuntos marcários, fato é que, por se tratarem de elementos comuns e de baixa distintividade, essa projeção evocativa não pode ser atribuída a apenas um titular, o que importa em que o detentor de

uma marca com tal perfil deverá arcar com o ônus de convivência com outras marcas também constituídas com os mesmos elementos, e que lhe sejam assemelhadas, exigindo-se das novas marcas um grau mínimo de distintividade em relação à anterior - o que se verifica no caso concreto, em que a marca da Autora tem apresentação sob forma mista, com a adição do termo "POPULAR" e de elemento figurativo próprio (figura de uma cruz).

No caso das marcas mistas em confronto, observa-se, portanto, haver diferenças entre os elementos gráficos que compõem os conjuntos, guardando-se entre elas suficiente distintividade.

Outrossim, conforme informado pela autarquia ré (evento 10, anexo 2, folhas 6/7), em consulta à base de dados do INPI, foram localizados ao menos outros três registros em vigor formados pelo mesmo radical MEGA na classe de produtos 44, e pertencentes a titulares distintos, tais como: "MEGAMED", "MEGAFÓRMULA" e "DROGARIA MEGA FLEX", onde se verifica a adoção do radical com o intuito de evocar a ideia de qualidade, de excelência como já referido, inapropriável a título exclusivo.

Dessa forma, observa-se que mais de um titular utiliza o elemento "MEGA" como parte integrante de registro de marca, na mesma classe 44, para especificações relacionadas a serviços farmacêuticos, o que demonstra que o respectivo termo encontra-se desgastado/diluído no segmento em questão. Nesse sentido, a colidência parece afastada, também, pela teoria da distância, na medida em que outras três marcas na classe, pertencentes a terceiros, se valem do termo "MEGA" em sua composição.

Cumpre frisar, mais uma vez, que em se tratando de marca formada por elementos dotados de baixo teor de distintividade para o segmento na qual inserida e, portanto, irregistráveis a título exclusivo, deve-se impor aos titulares de tais signos o ônus da convivência, desde que haja entre eles uma mínima diferenciação, o que é a hipótese dos presentes autos.

Desta forma, ponderadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, reputo incorreto o ato da autarquia que concluiu pelo indeferimento do registro marcário da Autora, por não vislumbrar infringência ao inciso XIX do art.124, da LPI, devendo ser acolhida a pretensão autoral, sob este fundamento específico.

Finalmente, importante registrar que o segundo Réu, por sua vez, afirma que não se opõe ao registro da marca da autora, uma vez que não mais se utiliza do registro nº 904.083.055, estando a empresa inativa (evento 22).

Da Teoria do *Secondary Meaning* – distintividade adquirida.

A Autora alega, ainda, na réplica, que, sobre o termo sobreposto “MEGA POPULAR” de sua marca, operou-se o fenômeno do secondary meaning.

VIVIANE BARBOSA BEYRUTH assim define "Secondary Meaning" (Quando a Marca Fraca se Torna Forte – *secondary meaning*, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2011):

"O instituto do "secondary meaning" pode ser definido como um fenômeno pelo qual uma marca, inicialmente desprovida de caráter distintivo, consegue alcançar a o status de sinal registrável mediante o reconhecimento do público que, através de um processo cognitivo/psicológico, passa a visualizar tal sinal como identificador de um determinado produto e/ou serviço bem como da respectiva, específica e única fonte, mesmo que anônima"

Trata-se, portanto, de instituto que deve ser verificado sob o ponto de vista do consumidor, que deve perceber o signo em questão como marca de uma determinada empresa, e não como um termo meramente genérico, o que será apreciado por meio dos documentos trazidos aos autos pela parte autora, que deverá comprovar a apreensão de significação secundária, por parte do público consumidor de seus produtos e serviços, da expressão “MEGA POPULAR”.

No entanto, não se observa, nos autos, prova de uma aquisição de significação secundária, eis que não há nenhum tipo de análise feita diretamente com o público usuário dos serviços prestados pelas autoras, ou documentos que se prestem a tanto.

É necessário mais uma vez frisar que as autoras escolheram palavras muito comuns para a sua marca, sendo praticamente impossível pensar numa distintividade específica para se alegar o *secondary meaning*.

Ora, a mera alegação das autoras não tem o condão de caracterizar o *secondary meaning*. Nessa linha de raciocínio, para que fosse possível comprovar que o sinal das autoras adquiriu distintividade, deveria a mesma trazer aos autos documentos que comprovassem que o signo “DROGARIAS MEGA POPULAR” efetivamente destaca-se dos demais já existentes; deveria ser demonstrada que, na verdade, a expressão “MEGA POPULAR” é percebida pelo consumidor como marca e não propriamente como termo genérico e comum de um produto ou serviço, fato que não se verificou.

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, considero que o INPI efetivamente deu causa ao ajuizamento da ação, na medida em que houve apresentação de recurso administrativo pela parte autora, na via administrativa, conforme informado no próprio parecer técnico acostado aos autos (vide evento 10, anexo 2, folha 3), momento no qual a autarquia teve a oportunidade de reformar a decisão de indeferimento, o que não ocorreu, tendo sido mantido o ato administrativo.

Assim, deverá o INPI responder pelas despesas processuais.

Registre-se, por fim, que como o segundo Réu não apresentou resistência à pretensão autoral, este não será condenado nas verbas sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **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 indeferimento do pedido de registro nº 915.953.072, relativo à marca mista "DROGARIAS MEGA POPULAR", bem como determinar que o INPI publique o deferimento do referido pedido de registro, abrindo prazo para que a Autora efetue o pagamento das taxas finais para a expedição do respectivo certificado de registro.

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 o INPI 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.

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 **510010429496v18** e do código CRC **bb28fe63**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES

Data e Hora: 23/5/2023, às 12:58:48

5096686-62.2021.4.02.5101

510010429496 .V18