



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

Avenida Rio Branco, 243, Anexo I, 10º andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone: (21)3218-8394 -
www.jfrj.jus.br - Email: 09vf@jfrj.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5088755-03.2024.4.02.5101/RJ

AUTOR: -----

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RÉU: -----

SENTENÇA

RELATÓRIO

----- propôs a presente Ação de Nulidade de Ato Administrativo em face de ----- e do INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

O objetivo da ação é declaração de nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro ----- para a marca mista “Germano Bar & Botequim”. A parte Autora alegou que o indeferimento se baseou em colidência com o registro anterior da marca mista “GERMANO’S PIZZARIA”, sob nº -----, de titularidade da sociedade -----, que, no entanto, foi voluntariamente extinta.

Sustentou que haveria distinção visual das marcas, além da natureza evocativa e diluída do termo “GERMANO” no setor de alimentos e bebidas, requereu a aplicação da teoria da distância e do todo indivisível, indicando que não haveria risco de confusão entre os consumidores dada a diferença de serviços (gastronomia germânica em São Paulo versus pizzeria italiana em Londrina/PR).

Em despacho inicial, foi dispensada a realização de audiência de conciliação, em virtude da presença de ente público no polo passivo, conforme o art. 334, § 4º, inciso II, do CPC. Na mesma oportunidade, determinou-se a citação dos Réus e a intimação do INPI para anotar e divulgar o status *sub judice* do pedido de registro da marca da Autora.

O INPI apresentou contestação, defendendo a legalidade do ato administrativo de indeferimento, pautado no princípio da legalidade administrativa e no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96. Alegou que o pedido da Autora não preencheu as condicionantes legais, considerando a existência do registro anterior “GERMANO’S PIZZARIA”, a afinidade mercadológica entre os serviços e o risco de confusão ou associação indevida para o consumidor, especialmente pelo elemento predominante “Germano”.

O Réu ----- apresentou a sua contestação, pugnando pela regularidade do registro da marca “GERMANO’S PIZZARIA” e a continuidade do uso do nome por terceiro mediante contrato de cessão de fundo de comércio, afastando a alegação de abandono. Defendeu a impossibilidade de nulidade do ato do INPI,



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

reiterando a semelhança gráfica, fonética e mercadológica entre as marcas e a prevalência de seu direito anterior.

A Autora apresentou réplica às contestações, reafirmando que o INPI analisou equivocadamente sua marca mista, ignorando a teoria do todo indivisível e a comprovada diluição do termo "GERMANO". Reiterou que o termo é fraco, inapropriável a título exclusivo e que o INPI violou a isonomia ao indeferir seu pedido. Quanto à contestação de GENIVALDO, alegou que a marca impeditiva estava sem titular desde a extinção voluntária da empresa em 2023, configurando *suppressio*, e que o contrato de cessão de equipamentos não transferiu a titularidade da marca. Aduziu, ainda, que o Réu G.A.M. não possui legitimidade para titularizar a marca, e informou que havia sido apresentado um pedido de caducidade do registro marcário impeditivo.

Posteriormente, a Autora noticiou um fato novo, informando que, em 15/07/2025, o INPI publicou o deferimento do processo administrativo de caducidade do registro da marca "GERMANO'S PIZZARIA" (nº -----), anteriormente apontada como óbice. O deferimento da caducidade ocorreu pela ausência de contestação do titular, que não comprovou o uso efetivo da marca. Diante da extinção do registro impeditivo, a Autora reiterou o pedido de procedência da ação e a nulidade do ato de indeferimento de sua marca.

É o breve relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Caducidade de registro nº ----- junto ao INPI

Com relação à alegação da autora de que foi deferido pedido de caducidade para marca apontada como anterioridade impeditiva, tal fato superveniente não afetaria a sua situação jurídica, em razão de a caducidade só operar efeitos prospectivos.

Extinção da pessoa jurídica

A extinção da pessoa jurídica não constitui hipótese prevista no art. 142 da Lei da Propriedade Industrial (LPI) para a extinção do registro de marca, uma vez que o referido dispositivo elenca taxativamente as causas de extinção, não incluindo a dissolução ou baixa do titular no registro empresarial.

Assim, se a marca permanecia vigente, produzia plenamente seus efeitos jurídicos e poderia figurar como anterioridade impeditiva a novos pedidos de registro colidentes, nos termos da LPI, não se operando a extinção automática do direito pelo simples desaparecimento da pessoa jurídica titular.

Mérito

Com efeito, a LPI dispõe não ser registrável, como marca, "*reprodução ou*



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

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” (inciso XIX do art.124).

Assim, para se verificar se há confusão entre signos marcários, há que se perquirir, dentre outros fatores, se há concorrência entre os produtos ou serviços a serem por eles designados, ou seja, deverá ser observado o princípio da especialidade, pelo qual o limite de proteção conferida às marcas registradas compreende os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins aos assinalados, suscetíveis de causar confusão ou associação.

Também deve ser verificada, no caso de colidência entre marcas, a aplicação da teoria da distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento mercadológico não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que estas são entre si.

De tal maneira, deve ser examinada a distância entre o novo sinal e aqueles que lhe precederam no tempo, considerados os aspectos visuais, gráficos, fonéticos e ideológicos envolvidos, de acordo com a espécie de marcas em análise (nominativa, figurativa, mista ou tridimensional).

Em decorrência, quando a marca for formada de elementos de fraca distintividade, terá de suportar os ônus da convivência, no mercado, com outras marcas que lhe sejam assemelhadas.

Por outro lado, se a marca é formada por elementos de forte distintividade, não deverá ser autorizada a existência de outras marcas a ela assemelhadas.

Em conclusão, entendo que, no enfrentamento de colidência entre marcas, para fins de aplicação do inciso XIX do art. 124 da LPI, deve ser aplicado o seguinte teste, elaborado com base no Manual de Marcas do INPI:

a) identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços a serem designados: de forma a avaliar a aplicação do princípio da especialidade, determinar:

- se os produtos ou serviços a serem distinguidos pelas marcas são idênticos;
- em não sendo idênticos, se guardam, uns com os outros, certa relação, seja em função do gênero a que pertencem, seja em razão das suas finalidades/destino ou, ainda, das novas tecnologias (semelhança ou afinidade);
- não sendo nenhuma das hipóteses anteriores, se se trata de marca de alto renome;

b) reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada: determinar se há identidade visual, gráfica, fonética, intelectual ou ideológica entre os signos em questão, de forma a apurar se é caso de imitação ou reprodução total, em parte ou com acréscimo, observados os seguintes itens:



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

- a impressão causada nos sentidos humanos (visão e audição) quando cotejados os sinais em seus conjuntos;
- se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, tiverem significados próprios e distintos; se o sinal pleiteado guarda colidência ideológica ou
- intelectual com a marca anterior;
- se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razão do seu contexto;
- se a marca em exame, no âmbito da análise da impressão geral do conjunto, contém imitação ou reprodução de marca de terceiros, para assinalar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, que possa ser reconhecida e identificada como elemento independente e autônomo, ainda que em posição secundária, com o intuito de informar telefone, endereço de e-mail ou outras formas de contato em redes sociais, plataformas ou aplicativos.

c) possibilidade de confusão ou associação entre as marcas: apreciar sucessivamente as marcas, tendo em vista as suas semelhanças (e não as suas diferenças) e a impressão de conjunto por elas causada (e não os seus detalhes), a fim de se verificar se há possibilidade de confusão (incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções) ou associação (estabelecimento de correspondência) entre as marcas, observados os seguintes elementos:

- as características dos produtos ou serviços (tecnologia empregada; natureza, especificidade e complementariedade entre eles; comportamento do mercado; canais de distribuição);
- a finalidade e o modo de utilização da marca (utilidade ou função e forma de utilização dos produtos ou serviços);
- as características do público-alvo (consumidor comum x consumidor especializado) e seu grau de atenção na aquisição dos produtos ou serviços;
- a importância da marca no produto ou na prestação do serviço (marca como principal elemento individualizador x marca e dados técnicos como elementos de individualização); • outros elementos específicos, de especial

importância no caso concreto.

Definidos os parâmetros para a análise do conflito entre o registro da parte autora e a anterioridade impeditiva, passo à análise do caso concreto.

Quanto ao primeiro item (identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços a serem designados):


Analizando a documentação acostada aos autos, constata-se que o INPI



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


indeferiu o pedido de registro da Autora n. 917924860, depositado em 08/08/2019 e referente



à marca mista , para assinalar **serviços das classe 43**, especificados como "Serviços de bar; Serviços de lanchonetes; Serviços de restaurantes".

Acrescente-se que, a noticiada anterioridade impeditiva n. ----, cujo



pedido foi depositado em 24/04/2017, se refere ao registro da **marca mista** , de titularidade da empresa Ré, para assinalar **produtos da classe 43**, especificados como "Serviços de bar; Serviços de lanchonetes; Serviços de restaurantes; Serviços de restaurantes de auto-serviço".

Conforme o princípio da especialidade, sendo distintos os produtos ou serviços oferecidos pelas empresas em conflito e inexistindo risco de confusão ou associação entre as marcas, é possível admitir sua convivência pacífica no ordenamento jurídico. Nesse sentido Denis Borges Barbosa (A Especialidade das Marcas, 2002) especifica que:

"Um dos princípios básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa. Assim se radica a marca registrada na concorrência: é nos seus limites que a propriedade se constrói. "Stradivarius", para aviões, não infringe a mesma marca, para clarinetes: não há possibilidade de engano do consumidor, ao ver anunciado um avião, associá-lo ao instrumento musical."

Não obstante, não é isso que se constata no caso concreto, pois, pertinente verificar que o foco de atuação de ambas as empresas está atrelado a atividades no ramo alimentício, portanto, atuam em segmentos que possuem afinidade e correlação.

Quanto ao segundo item (reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada):

Cumprе 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".

Embora os elementos nominativos, em regra, prevaleçam sobre os elementos gráficos na análise de sinais diversos, a aferição da distintividade não pode ser realizada de forma isolada. É imprescindível o exame do conjunto marcário como um todo, considerando a interação entre os aspectos nominativos e figurativos, bem como a impressão global



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

transmitida ao consumidor, a fim de verificar se o sinal possui capacidade distintiva suficiente ou se é passível de confusão ou associação indevida.

Comparando-se os signos, tem-se o que abaixo segue:

Marca da parte autora	Marca da parte ré

Há de se reconhecer a semelhança entre os elementos nominativos das marcas, pois ambas utilizam elemento primário muito similar, expresso pelo termo "Germano". Possuem, contudo, elementos secundários diferentes, havendo assim, em uma análise perfunctória, a reprodução parcial.

No caso dos autos, embora o elemento nominativo "Germano" se apresente em destaque, e não obstante a evidente similaridade com a marca da ré, a análise dos sinais em seu conjunto, realizada em conformidade com os critérios estabelecidos no Manual de Marcas do INPI (item 5.11.3), permite uma avaliação mais ampla e adequada da distintividade marcária, autorizando a que se chegue a seguinte conclusão: a) a impressão causada no sentido humano da visão é absolutamente distinta; b) a marca da empresa autora, apesar de reproduzir parcialmente a marca anterior da empresa ré, se diferencia daquela em razão de seus padrões gráficos evidenciarem a distinção.

Conforme coaduna Lélío Schmidt:

"(...) a tutela a ser conferida aos elementos nominativos ou figurativos de uma marca mista será determinada (i) pela força distintiva que eles possuírem (quando considerados de forma autônoma), (ii) pela visão do conjunto em que eles se inserem e (iii) pela preponderância que tiverem como elemento dominante (principal) ou secundário."(SCHMIDT, Lelío Denicoli. Marcas- Aquisição, Exercício e Extinção do Direito. 3ª ed. Rev e ampl. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2023, p. 232)

Observa-se que, embora o INPI tenha concluído que o signo do autor não seria dotado de suficiente distintividade, ao afirmar que "Considerando a semelhança no elemento nominativo central ("Germano"), o mercado compartilhado (serviços de alimentação e bebidas), e a possibilidade de confusão visual, fonética e conceitual, o parecer é pela colidência, ou seja, não é possível o convívio pacífico entre as marcas. A coexistência pode gerar confusão entre os consumidores e comprometer a exclusividade dos direitos marcários. Em relação ao conjunto marcário, esta Autarquia, entende pela impossibilidade de convivência das marcas, tamanha é a igualdade, diga-se imitação, entre seus elementos", entendendo que a análise comparativa dos signos revela conclusão diversa.



Isso se explica porque a distintividade do conjunto marcário, sobretudo no aspecto visual, revela diferenças significativas entre os sinais, de forma que, embora apresentem elemento primário muito similar e termo comum de caráter identificador do



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

produto em elemento secundário, a configuração global é suficiente para assegurar a adequada diferenciação entre as marcas em cotejo.

Ademais, não há motivo para deixar de aplicar no presente contexto a Teoria da Distância, uma vez que outros registros marcários, dentro da mesma classe 43, foram concedidos contendo o termo "Germano", dentro do mesmo nicho mercadológico, como abaixo segue:

	<p>Registro nº 927054329 Classe 43 Especificação: Alimentação natural e macrobiótica [serviços de fornecimento de comida e bebida];Churrascaria [restaurante];Cyber café [fornecimento de comida e bebida];Serviços de bar;Serviços de cafés [bares];Serviços de cafeteria;Serviços de cantinas;Serviços de lanchonetes;Serviços de restaurantes;Serviços de restaurantes de autosserviço;serviços de restaurantes para retirada</p>
	<p>Registro nº 907631657 Classe 43 Especificação: Restaurantes</p>

Diante disso, é cabível a concessão do registro à parte requerente, pois não se pode exigir que a marca apresente distinção maior em relação aos sinais supostamente colidentes já registrados do que aquela existente entre as próprias marcas anteriormente concedidas. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. IRREGISTRABILIDADE DA MARCA MISTA CONTENDO EXPRESSÃO OU TERMO MERAMENTE DESCRITIVO.

I – O termo SILYCONN em sua forma nominativa não é registrável como marca, vezque guarda ligação com o produto a que se destina identificar.

II – A existência de marcas nominativas registradas com o mesmo termo – SILYCONN Leite de Silicone, SILYCONN CRISTAL, SILYCONN NEW-A e SILYCONN PLUS – decorre da aplicação da Teoria da Distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento, na ocasião do registro, não precisa mais diferente das outras já existentes do que essas são entre si.

III – Não é inválido o registro nº 818.433.078, relativo à marca mista SILICONTRET na classe 03.20 (Produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral Produtos de limpeza e higiene doméstica, humana e veterinária, bem como os produtos de perfumaria, de toucador e cosméticos), uma vez que possui suficiente traço distintivo em seu conjunto (termos e signos [SILICON + TRET]), a despeito de nominalmente tratar-se de marca fraca.



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


IV – Recurso desprovido.”

(AC 200102010428707, Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJU - Data: 23/04/2007, grifos nossos).

Dessa forma, o pedido autoral deve ser julgado procedente, para permitir o registro -----, na classe 43.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo **PROCEDENTE O PEDIDO** para anular o ato

administrativo que indeferiu o pedido de registro da marca mista , protocolizado sob o número 917924860, de titularidade da parte autora (CPC/2015, art. 487, I).

Como consectário da nulidade do ato administrativo acima reconhecido, deve ser condenado o INPI a conceder o registro -----, na forma da fundamentação supra, após o pagamento das taxas administrativas pela requerente.

Condeno o INPI e o outro corréu, no pagamento das despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, consoante o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, a ser dividido proporcionalmente entre os sucumbentes.

Deverá o INPI anotar em seus registros, fazer publicar na RPI e em seu site oficial a presente decisão, bem como a decisão transitada em julgado, no prazo de 15 dias a partir da intimação.

Havendo recurso, abra-se vista ao recorrido para a apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias (CPC/2015, art. 1.010, § 1º, e, se cabível, art. 1.009, § 2º) e, após, remetam-se os autos ao e. TRF da 2ª Região.

Com o trânsito em julgado, intime-se o INPI para cumprimento da sentença.

Publicada e registrada eletronicamente.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **QUEZIA JEMIMA CUSTODIO NETO DA SILVA REIS, Juíza Federal Substituta na Titularidade Plena**, 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 **510018136612v12** e do código CRC **33631fd4**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): QUEZIA JEMIMA CUSTODIO NETO DA SILVA REIS

Data e Hora: 06/01/2026, às 14:17:34



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

5088755-03.2024.4.02.5101

510018136612 .V12