



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011850-06.2018.4.04.7204/SC

RELATORA: DESEMBARGADORA FEDERAL VÂNIA HACK DE ALMEIDA

APELANTE: MDB INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. - EPP (AUTOR)

ADVOGADO: GIOVANI FRONTINO DE AGUIAR GEREMIAS (OAB SC007816)

APELADO: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA CAMPOS NOVOS (RÉU)

ADVOGADO: LUCIANO JOSUE CORREA (OAB SC012839)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)

EMENTA

ADMINISTRATIVO. DIREITO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. COMPETÊNCIA DO INPI. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO. ART. 124, XIX, DA LEI 9.279/96. REPRODUÇÃO DE MARCA ALHEIA REGISTRADA RELATIVA A PRODUTO AFIM SUSCETÍVEL DE CAUSAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO COM MARCA JÁ REGISTRADA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1. É finalidade do INPI, nos termos do art. 2º da Lei 5.648/70, executar as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

2. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXIX, assegura a proteção da propriedade da marca tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

3. A Lei 9.279/96, que regula os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial, ao disciplinar as hipóteses não registráveis como marca, previu em seu art. 124, XIX, não ser registrável a "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".

4. A Lei 9.279/96 não condiciona a recusa ao registro à prova de confusão efetiva, competindo ao requerente, também em vista do atributo de presunção de veracidade e de legitimidade de que são dotados os atos administrativos, o ônus da prova da inexistência da apontada confusão.

5. Hipótese em que não se vê caracterizada a hipótese de potencial confusão ou associação entre as marcas a que se refere a parte final do inciso XIX do art. 124 da LPI e adotada como fundamento pelo órgão para o indeferimento haja vista a distinção dos produtos abrangidos pelas marcas; o reconhecimento, ainda que parcial, do próprio órgão acerca do rigor da decisão administrativa; e o fato de ter sido concedido o registro à marca para a mesma espécie de produto objeto das marcas referidas como óbice à pretensão, caracterizando, nisso, a ilegalidade do ato ante a incerteza jurídica criada ao administrado quanto às razões de decidir adotadas pela autoridade administrativa sobre o exercício de seu direito.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação da parte autora para o fim de reformar a sentença de improcedência, julgando-se procedentes os pedidos para declarar a nulidade do ato administrativo e condenar o INPI a proceder ao registro da marca vinculada ao processo 903216264, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 29 de novembro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por **MDB INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA.** diante da sentença que julgou improcedente o pedido apresentado pelo qual objetivava a declaração de nulidade do ato administrativo que indeferiu o registro da marca "DA BOA" no processo nº 903216264 e, ato contínuo, fosse o **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - INPI** obrigado a conceder o aludido registro.

Em suas razões recursais, defendeu que o ato administrativo impugnado ofendeu o princípio da isonomia ao indeferir o pedido de registro de marca apresentada. Aludiu ao fato de que as marcas já registradas por terceiros indicadas pela autarquia como óbice ao deferimento de seu pedido foram concedidas sem exclusividade do respectivo elemento nominativo, qual seja, a expressão "DA BOA", motivo pelo qual não poderia haver impedimento à utilização de tal característica quando presente em marca mista com parte figurativa distinta das marcas já tuteladas. Defendeu, assim, que, não havendo exclusividade no uso do elemento nominativo, apenas caberia proteção à parte figurativa da marca, de modo que, sendo distintas as marcas nesse aspecto, possuiria direito ao registro reclamado dada a possibilidade de coexistência

pacífica entre as marcas. Referiu a quebra da isonomia na medida em que o registro foi deferido para marca semelhante, de modo que o padrão de decisão administrativa que orientou o deferimento de tal registro deveria ser observado para o seu pedido, sob pena de ofensa à segurança jurídica. Desse modo, requereu a reforma da sentença com o acolhimento integral de sua pretensão e a inversão dos ônus da sucumbência.

Oportunizadas as contrarrazões, foram os autos remetidos eletronicamente a este Tribunal.

O processo foi redistribuído a este gabinete em 16/09/2022 em razão da Resolução TRF4 nº 208/2022.

É o relatório.

VOTO

O demandante apresentou pedido de registro da marca mista "DA BOA", em 13/12/2010 (E10 - OUT3). Em 01/02/2016, foi proferida decisão administrativa indeferindo o pedido (E10 - OUT3 - p.30), sob o fundamento de que a marca mista cujo registro buscava o requerente "*reproduzia totalmente os registros 817907440 (DA BOA), 817907459 (DA BOA) e 823105555 (DA BOA), que identificavam produtos idênticos e afins (massas, alimentos diversos), de modo que poderia levar o consumidor à confusão ou à associação indevida, na hipótese de convivência entre as marcas*", situação impeditiva, portanto, à luz do art. 124, XIX, da LPI.

A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora a partir dos seguintes fundamentos:

(...)

2.2 - Mérito

2.2.1 - Nome empresarial, título de estabelecimento e marca

As sociedades empresariais possuem, em regra, três signos que tem a função de distinguir seu titular de seus pares e criam em torno deste titular uma reputação que constitui um importante ativo do patrimônio do empresário ou da sociedade.

O nome empresarial é aquele que possibilita a identificação da sociedade. Corresponde ao nome civil para o indivíduo, razão pela qual o empresário ou a sociedade empresária tem que realizar o registro na Junta Comercial antes do início de suas atividades (art. 967 do CC), sob pena de responsabilidade ilimitada de seus sócios e não poder pleitear recuperação judicial e participar de licitações, dentre outras restrições.

O título do estabelecimento que pode ser definido de modo simples como o apelido comercial dado a um estabelecimento empresarial. É o nome de fantasia ou o nome da fachada de um estabelecimento da sociedade.

Entende-se como marca, no que interessa ao presente processo, os sinais que são adotados para distinguir e caracterizar os produtos ou serviços que são desenvolvidos pela sociedade.

Nas sociedades empresariais modernas a marca é de extrema importância, tanto que o legislador constitucional incluiu a sua proteção dentre os direitos e garantias fundamentais, dispondo que:

Art. 5º. (...) XXXIX - 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.

Tal instituto, sem prejuízo dos tratados internacionais aplicáveis ao tema, encontra-se regulado no âmbito interno pela Lei n.º 9.279/96 (Código da Propriedade Intelectual), sendo oportuno destacar os seguintes artigos aplicáveis ao presente caso:

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; (...)

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;

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. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou

através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. (...)

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.

§ 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. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

Em resumo: (a) entende-se como marca de produto aquela utilizada para distinguir determinado bem de outros idênticos ou semelhantes; (b) as pessoas de direito privado só podem requerer registro de marcas relativas à atividade que efetivamente exerçam; (c) a propriedade da marca adquire-se pelo registro, assegurando-se ao titular o direito de uso exclusivo, em todo o território nacional e no seu ramo de atividade econômica, pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogáveis.

2.2.2 - Anterioridade do registro da marca

No presente caso, a lide envolve o registro e o uso da marca mista "DA BOA".

A exclusividade sobre a utilização da marca cabe, em regra, a quem primeiro efetuar o registro perante o INPI (art. 129 da LPI), premissa que, no caso vertente, favorece a empresa ré, uma vez que a autora não questiona a precedência do registro da marca mista "DA BOA".

2.2.3 - Proteção da marca e dos elementos distintivos do título de estabelecimento ou nome da empresa

Para a obtenção do registro de propriedade de marca, a legislação observa, em regra, o sistema atributivo, isto é, a sua propriedade e o seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro, conforme define o art. 129 da LPI. A mesma lei, contudo, prevê um sistema de contrapesos, reconhecendo situações que originam direito de preferência à obtenção do registro, fundadas essencialmente na proteção ao consumidor e na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário. Por isso, a LPI reprime, por exemplo,

a concessão de registros como marcas de nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios (art. 124, V e 195, V).

Importante destacar, também, que a aferição de eventual colidência entre marca e outros signos protegidos pela LPI - como o nome empresarial e o título de estabelecimento - não deve restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade.

A questão posta em juízo envolve duas sociedades:

a) MDB INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA, que tem como objetivo social a fabricação de massas alimentícias e o transporte rodoviário de cargas municipal e interestadual (evento 1, CONTRSOCIAL3);

b) COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA CAMPOS NOVOS, destacando-se dentre os seus objetivos sociais a fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria e o comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (evento 34, ESTATUTO3).

Em 28/06/1994, a referida Cooperativa requereu o registro da marca mista Da Boa, tendo sido deferido o pedido em 28/10/1997, sem direito ao uso exclusivo do elemento nominativo (evento 10, OUT7, p. 14/5 e OUT10, p. 14/5).

O registro da marca mista foi deferido para as seguintes classes da CNPS:

- Massas alimentícias em geral e Farinhas e fermentos em geral (32.10 e 32.20);

- Carnes, aves e ovos para alimentação e frutas, verduras, legumes e cereais (29.10 e 29.30).

Desse modo, os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar que a associação ré tem a anterioridade do uso da marca mista. Resta saber se existe semelhança entre as marcas e equivalência sonora capaz de causar confusão e induzir o consumidor a erro, na forma prevista nos incisos V e XIX do art. 124 da Lei n.º 9.279/96.

Neste caso, comparados os registros em vigor e o requerido pela autora, não resta dúvida de que envolvem empresas que atuam no mesmo segmento de mercado. É inegável, também, a afinidade entre as atividades desenvolvidas pela cooperativa ré (em especial a que envolve fabricação de produtos de padaria e confeitaria) e os registros questionados nesta ação.

Sobre a territorialidade, importante atentar que a proteção ao consumidor e a repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento paritário é que devem

nortear o julgador na solução de conflitos entre nomes empresariais e marcas. Assim, os princípios da territorialidade e da especificidade devem ser aplicados de modo que, havendo compatibilidade territorial (p. ex. os litigantes atuam em territórios distintos) ou distinção do ramo econômico em que os litigantes operam, a declaração de que o suposto conflito entre elementos semelhantes ou idênticos de nomes empresariais e marcas é aparente, assegurando a convivência mútua, sem que se determine a supressão ou modificação de algum deles.

Contudo, a prova documental dá conta de que tanto a empresa autora como a ré estão sediadas neste Estado e os seus objetivos sociais envolvem atividades semelhantes, inviabilizando, sob esse aspecto, a convivência mútua das marcas sem causar erro, dúvida ou confusão entre os clientes dessas sociedades.

Do mesmo modo, a ausência de exclusividade do uso do elemento nominativo "BOA" também não é suficiente para assegurar o direito pretendido pela autora.

Com efeito, a expressão "BOA" é de uso comum, com baixo poder distintivo, mas é certamente muito usada para compor marcas de produtos pertencentes a diversas classes da CNPS, de modo que os detentores desses registros podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. Por isso, não é possível conferir o uso exclusivo desse elemento nominativo somente a uma pessoa, ainda que seja a primeira a efetuar o registro.

Seguindo essa linha de raciocínio, ao menos em tese, seria viável o registro, por exemplo, da marca "BOA MASSA" na classe 32 da CNPS, sem que isso cause ao consumidor confusão ou associação indevida entre as empresas.

Contudo, isso não pode ser admitido nas hipóteses em que as marcas são praticamente iguais e se destinam a assinalar produtos que guardam afinidade mercadológica, sendo portanto suscetíveis de causar ao consumidor confusão ou associação indevida entre eles.

Não se pode confundir, no particular, a possibilidade de uso de elementos nominativos que integram o conjunto marcário, haja vista que sobre eles não há exclusividade, com a possibilidade de utilização do próprio conjunto, tal como registrado, na medida em que se trata de situações diversas.

Em casos semelhantes, essa foi a orientação do STJ (grifei):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO. REGISTRO DAS MARCAS "COMPANHIA ATHLETICA" E "ATHLETICA CIA DE GINÁSTICA" POR EMPRESAS DISTINTAS ATUANTES NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. POSSIBILIDADE DE GERAR CONFUSÃO AO CONSUMIDOR. 1. Recurso especial interposto em 24.07.2013 e redistribuído a esta

Relatora

em

26.08.2016.

2. Recurso especial em que se discute se a anterioridade dos registros da marca "COMPANHIA ATHLETICA", concedidos às empresas recorrentes, lhes dá o direito exclusivo de uso da expressão, importando na declaração de nulidade do registro da marca "ATHLÉTICA CIA. DE GINÁSTICA", concedido posteriormente à recorrida.

3. De acordo com o art. 129 da Lei 9.279/96, a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional.

4. Dada a ressalva feita apenas quanto ao elemento "COMPANHIA", quando do registro da marca "COMPANHIA ATHLETICA", depreende-se que o INPI conferiu ao termo "ATHLETICA" (com "h") certo cunho de distintividade.

5. Inviável imputar às recorrentes o risco de arcar com a convivência com marca assemelhada pelo fato de o termo "ATHLETICA" ser indicativo/associativo dos serviços prestados pela empresa quando as recorrentes preocuparam-se em adicionar a letra "h" ao elemento, no intuito de conferir autenticidade e diferenciação à sua marca, afastando-se, portanto, a aplicação do art. 124, VI, da Lei 9.279/96.

6. As marcas "COMPANHIA ATHLETICA" e "ATHLÉTICA CIA DE GINÁSTICA" são consideravelmente semelhantes foneticamente e graficamente e, com efeito, a mera abreviação e inversão da ordem dos elementos que compõem a marca da recorrida não é suficiente para lhe conferir distintividade e novidade que uma marca exige para ser registrável, nos termos do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96.

7. **Em razão de ambas as empresas destinarem-se ao mesmo segmento mercadológico, além da identidade gráfica e fonética entre os elementos nominativos que as compõem, a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas "COMPANHIA ATHLETICA" e "ATHLÉTICA CIA DE GINÁSTICA" pelos eventuais consumidores é notória, inclusive podendo causar prejuízo à reputação da marca das recorrentes, tornando-se inviável a coexistência entre elas.**

8. Recurso especial provido. (REsp 1448123/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZATÓRIA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MARCA FORMADA POR EXPRESSÃO DE USO COMUM. CONCORRÊNCIA DESLEAL. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação distribuída em 30/6/2015. Recurso especial interposto em 9/2/2018. Autos conclusos à Relatora em 4/12/2018.

2. O propósito recursal é verificar se o uso da expressão BAR DO ALEMÃO, em estabelecimento comercial da recorrente, viola direitos titularizados pela recorrida sobre marca constituída pelos mesmos termos.

3. Tratando-se de marca que apresenta baixo grau de distintividade, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro pode comportar mitigação, a depender da verificação de outros elementos que confirmem a não ocorrência de

violação aos ditames da legislação de regência.

4. **O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor.**

5. **Possibilitar o uso simultâneo de sinais distintivos compostos pelos mesmos elementos nominativos por empresas que atuam no mesmo segmento de atividade, como na espécie, subverteria as principais funções marcárias, pois: (i) impediria que se pudesse diferenciar um produto ou serviço de outro, prejudicando a concorrência; e (ii) obstaria o reconhecimento da origem comercial do produto ou serviço adquirido, levando a equívocos acerca de sua procedência, em evidente prejuízo ao público consumidor. Precedente.**

6. **Hipótese concreta em que a marca da recorrida, registrada há mais de 30 anos, desfruta de amplo reconhecimento e prestígio perante o público consumidor, havendo provas concretas nos autos, segundo os juízos de origem, acerca da confusão causada pelo uso de expressão idêntica pela recorrente, que passou a atuar no mesmo ramo de atividades (restaurante) para comercializar o famoso prato pelo qual a titular da marca violada é identificada pelos consumidores (filé a parmegiana). RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. (REsp 1778887/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)**

Além disso, o uso de logotipo diferenciado constante do requerimento formulado pela autora (evento 1, OUT11) não é suficiente, por si só, para evitar a existência de confusão ou de associação indevida entre marcas, tendo-se como parâmetro a perspectiva do consumidor comum. Isso porque, ainda que os logotipos contenham diferenças, **a autora pretende o registro de marca idêntica a do registro anterior da ré, tanto no aspecto gráfico, como sonoro**, o que a impossibilita de conviver pacificamente no mesmo mercado, sem que ocorra confusão ou associação indevida.

Cumprе referir, por fim, que o fato de o INPI ter deferido o registro de marcas semelhantes nos casos relatados pela autora em sua petição inicial não configura ofensa ao princípios da isonomia e da impessoalidade.

Incumbe ao INPI a proteção da propriedade industrial, o que foi observado no processo administrativo em discussão, conforme as razões expostas anteriormente. Eventuais falhas em processos anteriores devem ser apreciadas em ações específicas movidas pelas partes supostamente afetadas e não servir como fundamento para justificar o deferimento de registro que não atende aos requisitos da Lei n. 9.279/96.

Por conseguinte, ao contrário do afirmado pela parte autora, claro está que os registros gráficos da marca em discussão não são distintos em seu conjunto, logo, deve ser indeferido o pedido autoral.

(...)

Da análise da prova dos autos, identifica-se a presença de elementos suficientes a autorizar o reconhecimento da nulidade da decisão administrativa e, por consequência, do direito do demandante ao registro postulado, na medida em que a decisão da autarquia revelou-se excessiva ao seu mister, o que, em parte, foi pelo órgão admitido.

Inicialmente, é preciso pontuar que, nos termos do art. 2º da Lei 5.648/70, o INPI possui como finalidade principal executar as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

A Lei 9.279/96, que regula os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial, por sua vez, no que tange ao direito à marca, definida essa como "*aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa*" (art. 123, I), estabeleceu, dentre as hipóteses não registráveis como marca listadas em seu art. 124, a "*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*" (inciso XIX).

A doutrina, sobre esse ponto, já se manifestou no sentido de que "*na esteira da Lei anterior, a Lei n. 9.279/96 não condiciona a recusa ao registro à prova de confusão efetiva. Basta que a identidade ou semelhança entre os sinais controvertidos seja de molde a possibilitar a confusão ou a associação para que se afaste o pedido do segundo pretendente ou que se lhe proíba o uso, em caso de litigância. A **norma proibitiva é, portanto, profilática***"¹. (grifou-se)

Não se pode olvidar que o inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal, ao dispor que a lei assegurará a proteção à propriedade das marcas, assim a estabeleceu "*tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*".

Sob essa perspectiva, Carla Eugenia Caldas Barros pontua que o interesse social se dá em seu sentido amplo, "*aquele que submete a autonomia privada ao propósito social, uma vez que se volta à segurança de direitos não só individuais, mas também os concernentes à sociedade, esses últimos, direcionados à proteção dos consumidores, em termos de reconhecimento, valoração e utilização de produtos ou serviços identificados, especificamente, pelas marcas*"².

No mesmo sentido também o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - NÃO OCORRÊNCIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - SISTEMA ATRIBUTIVO - ADOÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA - CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES - POSSIBILIDADE - VALIDADE DE PEDIDO ANTERIOR EM TRÂMITE ADMINISTRATIVO - PRIORIDADE DE EXAME - RECURSO IMPROVIDO.

I - A arguição de ocorrência de prescrição não merece prosperar, porquanto a demanda foi ajuizada dentro do prazo prazo quinquenal previsto no art. 174 da Lei de Propriedade Industrial;

II - O sistema jurídico pátrio adota o sistema atributivo, segundo o qual, somente com o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Nacional é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida;

III - A similitude entre as marcas em discussão, destinadas a prestação de serviços no mesmo segmento mercadológico, qual seja, consultoria e estudos na área específica da geologia, além de comercializarem produtos e derivados minerais, é capaz de gerar confusão nos consumidores acerca da procedência dos produtos e da prestação dos serviços, configurando a hipótese de colidência prevista como impeditiva de registro;

III - O registro de propriedade de marca adquire-se desde que observados os trâmites legais de validade. Ausência, in casu;

IV - A existência de pedido anterior de registro de marca justifica seu exame prioritário, sob pena de se conferir registro de marca igual ou semelhante a outro requerente ainda pendente de decisão o primeiro pedido;

VI - Recurso especial improvido.

(REsp n. 899.839/RJ, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 17/8/2010, DJe de 1/10/2010.) grifou-se

Não se pode de igual forma olvidar que o ato administrativo aqui impugnado goza da presunção relativa de veracidade e de legitimidade, competindo ao administrado o ônus da prova acerca da ilegalidade pela qual tacha a decisão desfavorável a seus interesses, sob pena de sujeitar o Poder Judiciário ao exercício de tarefa que não lhe compete, haja vista o disposto no art. 2º da Constituição Federal.

Ainda, distintamente do que defendido pelo recorrente, muito embora, de fato, os registros das marcas mistas indicados como impeditivos à sua pretensão não implicaram o uso exclusivo de seu elemento nominativo à vista o teor do inciso VI do art. 124 da LPI, disso não decorre que a análise do pedido pela autoridade competente restringir-se-ia ao elemento figurativo da marca, na medida em que, na forma acima destacada, há de se fazer a análise também sob a perspectiva do destinatário do produto, nos termos da parte final do inciso XIX daquele dispositivo legal.

A marca mista objeto do pedido de registro pelo autor associava-se ao ramo alimentício, mais precisamente, na forma da Classe Nice, Código

NCL(9) 30, a "*espaguete; massas alimentares; pasteis(pastelaria)...*" (E1 - OUT11), sendo assim caracterizada:

De outro lado, os registros apontados pela autarquia como óbice à pretensão do demandante foram deferidos para a seguinte classificação:

- *Classe Nacional 32/massas alimentícias, farinhas e fermento em geral (E1 - OUT7);*

- *Classe Nacional 29/carnes, aves, ovos, peixes, frutas, cereais, legumes, gorduras e condimentos em geral (E1 - OUT6);*

Sua representação foi assim registrada:

É importante destacar que o registro também foi indeferido adotando-se como óbice a marca objeto do registro 823105555 (E1 - OUT8), outorgado sob a classificação NCL(7) 30 - Erva Mate para Infusão (Chimarrão), o que, nos termos da manifestação do Coordenador Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade da autarquia anexada aos autos (E10 - OUT1 - p.2), "*foi um excesso de rigor, tendo em vista que os sinais postos como colidentes assinalam produtos bastantes distintos do segmento alimentício: a indeferida, 'espaguete; massas alimentares; pasteis (pastelaria); pastelaria; pastel; macarrão; bolachas; biscoitos; pão; pizzas, talharim; bolos'; e a paradigma, como visualmente sugere, 'Erva mate para infusão (Chimarrão)'*".

A despeito do reconhecimento do órgão do excesso de rigor parcial da decisão, não houve alteração da decisão administrativa que indeferiu o recurso interposto pelo requerente (E10 - OUT3 - p.41), o que, dado o mencionado acima e em face do art. 53 da Lei 9.784/99, tornar-se-ia impositivo a fim de assegurar a lisura do ato administrativo, seu aperfeiçoamento, visto que, de outra forma, estar-se-ia a sujeitar o administrado a um cenário de absoluta insegurança jurídica ante a incerteza das razões de decidir da autoridade administrativa.

A concorrer à caracterização desse cenário e, por consequência, ao reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo aqui combatido, destaca-se que, muito embora existente certa distinção entre os produtos do ramo alimentício para os quais se destinava a marca mista objeto do pedido do autor e aquelas opostas como fator impeditivo ao registro (massa alimentar, pastel, talharim X massa alimentícia, farinhas e fermento em geral), houve concessão do registro 840486030 de marca mista com o mesmo elemento nominativo - DA BOA - para classificação com especificação muito mais próxima aos registros

obstativos (NCL(10) 30 - Farinha moída (produtos de-); farinhas para uso alimentar...) do que aquela vinculada ao pedido do autor:

Também é importante destacar o fato de a empresa titular dos registros apontados pela autarquia, que veio a ser incluída nesta ação como litisconsorte passiva, não ter manifestado oposição administrativa ao registro, vindo apenas a fazê-lo em juízo e de modo genérico (E34).

Tal contexto, de fato, na forma como defendida pelo apelante, revela um cenário de absoluta incerteza jurídica, abalando, portanto, a confiança do administrado quanto ao regular exercício de seus direitos.

Não obstante a exegese doutrinária acerca da parte final do art. 124, XIX, da LPI, é possível concluir pela não caracterização da confusão ou da associação entre as marcas, ainda que em potencial, especialmente porque, como visto, embora se voltem ao ramo alimentício, destinam-se a produtos distintos, de modo que, tendo a autarquia já deferido o registro de marca com mesmo elemento nominativo para produtos semelhantes (840486030), haveria, por coerência, de ser deferido o registro postulado pelo requerente, pois direcionado a produtos distintos.

Desta forma, vota-se por dar provimento ao apelo da parte autora para o fim de reformar a sentença de improcedência, julgando-se procedentes os pedidos apresentados para o fim de declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido vinculado ao processo 903216264 e determinar que a autarquia ré proceda ao respectivo registro, salvo se existente fundamento obstativo a tanto não discutido nesta demanda.

Reformada a sentença, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais fixados em primeira instância mediante rateio entre as demandadas.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso de apelação da parte autora para o fim de reformar a sentença de improcedência, julgando-se procedentes os pedidos para declarar a nulidade do ato administrativo e condenar o INPI a proceder ao registro da marca vinculada ao processo 903216264.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VÂNIA HACK DE ALMEIDA
Data e Hora: 30/11/2022, às 13:15:10

1. IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à lei da propriedade industrial. 3ª edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. p. 267. [↩](#)

2. BARROS, Carla Eugenia Caldas. Manual de Direito da Propriedade Intelectual. Aracaju: Evocati, 2007. p. 324-325. [↩](#)

5011850-06.2018.4.04.7204

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A 29/11/2022

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011850-06.2018.4.04.7204/SC

RELATORA: DESEMBARGADORA FEDERAL VÂNIA HACK DE ALMEIDA

PRESIDENTE: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGERIO FAVRETO

PROCURADOR(A): MARCELO VEIGA BECKHAUSEN

APELANTE: MDB INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. - EPP (AUTOR)

ADVOGADO(A): GIOVANI FRONTINO DE AGUIAR GEREMIAS (OAB SC007816)

APELADO: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA CAMPOS NOVOS (RÉU)

ADVOGADO(A): LUCIANO JOSUE CORREA (OAB SC012839)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período de 21/11/2022, às 00:00, a 29/11/2022, às 16:00, na sequência 1029, disponibilizada no DE de 09/11/2022.

Certifico que a 3ª Turma, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

A 3ª TURMA DECIDIU, POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA O FIM DE REFORMAR A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DECLARAR A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E CONDENAR O INPI A PROCEDER AO REGISTRO DA MARCA VINCULADA AO PROCESSO 903216264.

RELATORA DO ACÓRDÃO: DESEMBARGADORA FEDERAL VÂNIA HACK DE ALMEIDA

VOTANTE: DESEMBARGADORA FEDERAL VÂNIA HACK DE ALMEIDA

VOTANTE: DESEMBARGADORA FEDERAL MARGA INGE BARTH TESSLER

VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGERIO FAVRETO

GILBERTO FLORES DO NASCIMENTO
Secretário