



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
4ª Vara Federal de Criciúma

Avenida Centenário, 1570 - Bairro: Santa Bárbara - CEP: 88804-001 - Fone: (48)3431-4270 -
<http://www.jfsc.jus.br> - Email: sccri04@jfsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5011850-06.2018.4.04.7204/SC

AUTOR: MDB INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. - EPP

RÉU: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA CAMPOS NOVOS

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária proposta por MDB INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, na qual a autora pretende seja anulada a decisão administrativa que negou o pedido de registro de marca mista "DA BOA" no PA n. 903216264.

A parte autora sustentou, em síntese, que o seu registro de marca mista deve ser deferido, porquanto há o preenchimento dos requisitos legais e nos registros anteriores o INPI expressamente afastou a possibilidade de exclusividade de uso do nominativo "DA BOA".

Acrescentou que o fato de o INPI ter assegurado a outros o registro da marca mista "DA BOA" demonstra que o indeferimento do seu requerimento afrontou os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade dos atos públicos.

O INPI apresentou contestação no evento 10, na qual arguiu, preliminarmente, a necessidade de citação do titular da marca que será diretamente afetado no caso de procedência do pedido. No mérito, defendeu a legalidade do processo administrativo em discussão, bem como que foi correto o indeferimento do pedido de registro 903216264, com fulcro no art. 124, XIX, da LPI, face à colidência, sobretudo, com as marcas mistas, objeto dos registros 807907440 e 817907459.

Após a réplica e a dispensa de produção de provas, os autos vieram conclusos para sentença.

O julgamento foi convertido em diligência em decorrência do acolhimento do pedido de formação do litisconsórcio passivo necessário com a Cooperativa Regional Agropecuária de Campos Novos, cuja esfera jurídica será atingida na hipótese de eventual procedência do pedido formulado na inicial (evento 24).

Citada, a referida litisconsorte apresentou contestação no evento 34, na qual arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu o ato administrativo atacado, *em razão da concorrência mercadológica existente entre as empresas, pois operam no mesmo segmento, qual seja: massas alimentícias, farinhas e fermentos em geral.*

Após a réplica e a dispensa de produção de outras provas, os autos retornaram conclusos para sentença.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1 - Preliminarmente

2.1.1 - Ilegitimidade passiva

Conforme contestação (evento 10, CONT15), o pedido de registro da marca mista "DA BOA" foi indeferido pelo INPI *com base no art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, face à colidência, sobretudo, com as marcas mistas, objeto dos registros 807907440 e 817907459.*

Bem por isso, aliás, o INPI alegou que o pedido de registro do autor colide, sobretudo, com as marcas mistas de titularidade da Cooperativa Regional Agropecuária de Campos Novos. Por essa razão, determinou-se a citação dessa empresa (evento 24).

Com efeito, é imprescindível a formação do litisconsórcio passivo necessário com a Cooperativa Regional Agropecuária de Campos Novos, cuja esfera jurídica será inequivocamente atingida na hipótese de eventual procedência do pedido formulado na inicial.

Além disso, a própria litisconsorte reconheceu que o acolhimento do pedido da autora afetará o uso de sua marca, *em razão da concorrência mercadológica existente entre as empresas, pois operam no mesmo segmento, qual seja: massas alimentícias, farinhas e fermentos em geral.*

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pela Cooperativa Regional Agropecuária de Campos Novos.

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.

Cumpra 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 aos 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.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar e **JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO**, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor das rés que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizável pelo IPCA-E desde o ajuizamento, considerando a importância da demanda, a relativa complexidade da causa, o zelo e a boa qualidade do trabalho profissional dos patronos dos réus, atendido o disposto no art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC.

Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intimem-se.

Havendo interposição de recurso e observadas as formalidades dos §§1º e 2º do art. 1.010 do CPC, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (art. 1.010, § 3º, do CPC).

Oportunamente, arquivem-se.

Documento eletrônico assinado por **LOUISE FREIBERGER BASSAN HARTMANN, Juíza Federal Substituta**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **720005775022v54** e do código CRC **5ea5249a**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LOUISE FREIBERGER BASSAN HARTMANN

Data e Hora: 4/4/2020, às 15:54:6