



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

Avenida Centenário, 1570, 2o Andar - Bairro: Santa Bárbara - CEP: 88804-001 - Fone: (48) 3431-4270 -  
<http://www.trf4.jus.br> - Email: [sccri04@jfsc.jus.br](mailto:sccri04@jfsc.jus.br)

**PROCEDIMENTO COMUM Nº 5005980-09.2020.4.04.7204/SC**

**AUTOR:** GAIVOTA IMOVEIS LTDA.

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

**RÉU:** GAIVOTA CORRETORA DE SEGUROS E LOCACOES LTDA

**SENTENÇA**

**1. RELATÓRIO**

Trata-se de ação ordinária proposta por **GAIVOTA IMOVEIS 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 "GAIVOTA IMÓVEIS" (Gaivota Imóveis Ltda. Me.) no PA nº 912752220.

A parte autora sustentou, em síntese, que o seu registro de marca foi indeferido sob o fundamento de que a marca reproduziu ou imitou o registro da marca "GAIVOTA" (Gaivota Corretora de Seguros Ltda. Me.). Aduziu, contudo, que as duas empresas atuam em ramos distintos (atividades imobiliárias x seguros), o que redundava em clara distinção mercadológica. Referiu que "a possibilidade de confusão entre a atividade exercida pela empresa requerente com a corretora de seguros é ínfima, inclusive porque aquela tem sede na cidade de Balneário Gaivota/SC e esta atua em Araras/SP" (evento 1).

Determinou-se a retificação do valor da causa e o recolhimento das custas iniciais (evento 3).

A autora retificou o valor da causa e requereu a gratuidade da justiça (evento 6).

Indeferiu-se o pedido relativo à gratuidade da justiça e retificou-se o valor da causa (evento 8).

Oportunizou-se prévia manifestação sobre a tutela de urgência (evento 13).

O réu INPI apresentou informação administrativa e requereu o indeferimento do pedido (evento 18). Defendeu a necessidade de integrar à lide a parte titular do registro apontado como impeditivo. Sustentou, ainda, que é irrelevante para a controvérsia judicial o fato de as empresas possuírem sedes em Municípios ou Estados diferentes, assim como que a proteção conferida pelo registro recai sobre serviços que são considerados idênticos, semelhantes ou afins. Disse, por fim, que *a longa lista de serviços especificados pela empresa autora ao requerer o registro inclui itens idênticos, itens semelhantes e itens afins com a especificação contida no registro da marca paradigma.*

Rejeitou-se o pedido de tutela de urgência e determinou-se a inclusão da empresa Gaivota Corretora de Seguros Ltda. no polo passivo (evento 20).

Em sua contestação, a autarquia repisou os argumentos da manifestação anterior (evento 26).

A autora formulou pedido de reconsideração (evento 27), que foi indeferido (evento 29).

A autora, então, requereu a citação da empresa Gaivota Corretora de Seguros Ltda. (evento 32).

Acolheu-se o pedido e determinou-se a citação da empresa corré (evento 34).

A autora apresentou réplica à contestação do INPI (evento 39).

A corré Gaivota Corretora de Seguros Ltda. apresentou resposta (evento 45). Defendeu a improcedência do pedido, pois a marca "GAIVOTA" já está registrada em seu nome. Sustentou que as duas empresas possuem atividades semelhantes.

Houve réplica (evento 52).

Oportunizada a especificação de provas, as partes nada requereram (evento 54).

Os autos vieram conclusos para sentença.

## **2. FUNDAMENTAÇÃO**

### **2.1 - Mérito**

#### **2.2.1 - Nome empresarial, título de estabelecimento e marca**

As sociedades empresariais possuem, em regra, três signos que têm 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 "Gaivota Imóveis Ltda. Me".

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 "Gaivota Corretora de Seguros Ltda Me."

### **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 empresárias e marcas:

**a) "GAIVOTA IMÓVEIS"** (Gaivota Imóveis Ltda. Me.), com sede no Município de Balneário Gaivota/SC e o seguinte objeto (evento 1 - CONTRSOCIAL3):

- *Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios;*
- *Compra e Venda de Imóveis Próprios;*
- *Corretagem na Compra, venda e Avaliação de Imóveis.*

**b) "GAIVOTA"** (Gaivota Corretora de Seguros Ltda Me.), com sede no Município de Araras/SP e o seguinte objeto (evento 45 - CONTRSOCIAL2);

*[..] a corretagem de seguro de ramos elementares; seguro do ramo de vida, capitalização, planos previdenciários, saúde, consórcios e financiamentos, e a locação de automóveis sem condutor.*

Percebe-se, desse modo, que as duas empresas atuam em áreas manifestamente distintas, sendo a autora no ramo imobiliário e a ré no mercado de seguros. Não bastasse isso, do ponto de vista da territorialidade, o indeferimento

ao pedido de registro também não se sustenta, pois se trata de empresas sediadas, respectivamente, no sul de Santa Catarina e no interior de São Paulo.

Concluo, portanto, que não 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. Assim, diante da possibilidade de convivência entre as marcas, deve ser revista a decisão proferida no processo administrativo nº 912752220, a fim de deferir registro da marca "GAIVOTA IMÓVEIS" em favor da empresa Gaivota Imóveis Ltda. Me.

### 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de determinar que o INPI proceda ao registro da marca mista "GAIVOTA IMÓVEIS" em favor da empresa Gaivota Imóveis Ltda. Me, no processo administrativo nº 912752220.

Condeno os réus, em rateio, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor da autora 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 **PAULO VIEIRA AVELINE, Juiz Federal Substituto**, 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 **720009280969v12** e do código CRC **0bcead51**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): PAULO VIEIRA AVELINE  
Data e Hora: 27/10/2022, às 15:46:10

---

**5005980-09.2020.4.04.7204**