



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 5090975-76.2021.4.02.5101/RJ

AUTOR: GARIMPO SOUVENIRS LTDA

RÉU: GARIMPO DAS JOIAS TRIBST & TRIBST LTDA

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

GARIMPO SOUVENIRS LTDA propõe ação sob o procedimento comum em face de **INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL** e **GARIMPO DAS JOIAS TRIBST & TRIBST LTDA**, requerendo a nulidade do ato administrativo que concedeu para os registros nº 904.338.193, 904.338.398 e 904.341.607, para a marca mista GARIMPO das joias, de titularidade da empresa ré.

Assevera, em resumo, que faz uso da expressão "GARIMPO" desde 06/01/1978 com objeto social e atividade comércio varejista de artigos de joalheria sob nome empresarial GARIMPO SOUVENIRS LTDA, com sede na cidade de Santos-SP. No entanto, informa que foi notificada pela empresa ré para se abster de utilizar o temo GARIMPO, ocasião em que tomou conhecimento da concessão pelo INPI dos registros da marca GARIMPO DAS JOIAS nas classes 35 – Processo 909641420 e 14 – Processo 916771628, de titularidade da empresa ré.

Obtempera que o art. 124, V, da Lei 9.279/96, proíbe a reprodução de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão.

Ainda, ressalta que possui direito de precedência ao registro da marca GARIMPO, na forma do §1º, do art. 129 da LPI. Por ocasião, explica que adota o temo GARIMPO como sinal distintivo principal e oficial desde sua constituição em 1978 - há mais de 40 anos, período em que angariou fiel cartela de clientes e grande credibilidade no ramo de comércio de joias a domicílio, o que confere a precedência à Autora.

Por fim, sustenta que requereu perante o INPI a concessão da marca GARIMPO JÓIAS nas classes 14 e 35, sob os registros 923.705.635 e 923.705.910, os quais tiveram o exame de mérito sobrestado pela autarquia.

A autora junta procuração e documentos.

Decisão no Evento 4, noticiando a impossibilidade de autocomposição, corrigindo de ofício o valor da causa e deferindo a tutela de urgência requerida em parte, apenas para suspender os efeitos dos registros n. 909641420 e n. 916771628 entre as partes.

A empresa ré apresenta contestação e documentos no Evento 14, alegando que diferentemente do que foi narrado na inicial a ré protocolou os respectivos pedidos de registro para marca “GARIMPO DAS JOIAS” nas classes 14 e 35 em 07/07/2015 e 19/02/2019, sendo que naquelas datas inexistia registro algum, bem como, obteve de forma legal e regular a concessão de registro da marca junto ao INPI, o que lhe garante o direito à precedência.

De igual modo, salienta que “GARIMPO” é o nome empresarial e título de estabelecimento da empresa ré, o que lhe confere proteção contra a pretensão da autora, em interpretação da regra contida no inciso V, do art. 124 da LPI.

Contestação e parecer técnico do INPI no Evento 20. Requer, inicialmente, o seu ingresso no polo passivo da demanda. No mérito, sustenta que a concessão da marca proferida pelo INPI, em questão, foi embasado na melhor forma do direito, não existindo nenhum ato irregular para agora ser revisto pelo poder Judiciário.

Petição da empresa ré e do INPI nos Eventos 26 e 27, respectivamente, informando não haver provas a produzir.

A parte autora se manifesta em réplica no Evento 28.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Pretende a autora a declaração da nulidade dos atos administrativos do INPI que concederam os registros nº **909.641.420** e **916.771.628** para a marca mista "**GARIMPO DAS JOIAS**", de titularidade da empresa ré.

Analisando os autos, observa-se que a autora requereu a concessão da marca mista **GARIMPO JÓIAS**, registros nº **923.705.635** e **923.705.910**, sobrestados pelo INPI, cujos depósitos ocorreram em 23/07/2021, nas classes 14 e 35, respectivamente, para assinalar produtos de "*Ágatas; Alexandrita [pedra preciosa]; Ametista; Amuletos [joias e bijuterias]; Anéis [joias e bijuterias]; Argola*

de uso pessoal [bijuteria]; Argolas de metal precioso para chaveiros; Artigos de joalheria / bijuteria; Berloques para joias e bijuterias; Bracelete de qualquer material [joia ou bijuteria]; Brilhante [diamante]; Brincos; Broches [joias e bijuterias]; Colares [joias e bijuterias]; Correntes [joias e bijuterias]; Ouro, não trabalhado ou batido; Pedras preciosas; Pedras semipreciosas; Pérolas [joias e bijuterias]; Pingentes para joias e bijuterias; Pulseiras [joias e bijuterias]; Tornozeleira [joia/bijuteria]" e os serviços de "Comércio (através de qualquer meio) de artigos de joalheria; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de relojoaria; Comércio (através de qualquer meio) de bijuteria; Comércio (através de qualquer meio) de pedras preciosas" conforme figura a seguir representada:



Já a sociedade ré **GARIMPO DAS JOIAS TRIBST & TRIBST LTDA** é titular dos registros de marca mista **GARIMPO DAS JOIAS**, sob os nºs 909.641.420 e 916.771.628, depositados em 07/07/2015 e 19/02/2019, nas classes 35 e 14, respectivamente, para assinalar serviços de "Comércio (através de qualquer meio) de artigos de joalheria; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de relojoaria; Comércio (através de qualquer meio) de bijuteria; Comércio (através de qualquer meio) de pedras preciosas" e "Alfinetes de adereço; Amuletos [joias e bijuterias]; Anéis [joias e bijuterias]; Artigos de joalheria / bijuteria; Brincos; Broches [joias e bijuterias]; Fios de metal precioso [joias e bijuterias]; Correntes [joias e bijuterias]; Diamantes; Fios de ouro [joalheria]; Fios de prata [joias e bijuterias]; Medalhas; Medalhões [joias e bijuterias]; Pedras preciosas; Pedras semipreciosas; Prata semitrabalhada ou batida; Pulseiras de relógios; Pingentes; Colares [joias e bijuterias]; Pérolas [joias e bijuterias]; Pulseiras [joias e bijuterias]; Berloques [joias e bijuterias]; Alexandrita [pedra preciosa]; Ametista; Argola de uso pessoal [bijuteria]; Botton [ing.]; Esmeralda; Rubi; Safira; Tiara [joia]; Tornozeleira [joia/bijuteria]; Turmalina [pedra preciosa]; Turquesa [pedra preciosa]", conforme signo representado abaixo:

GARIMPO DAS *Jóias*

Da aplicação do inciso V do Artigo 124 da LPI ao caso concreto.

A autora alega que a concessão dos registros n. 909.641.420 e 916.771.628 referentes à marca mista “GARIMPO DAS JOIAS” de titularidade da empresa ré constitui afronta ao direito de exclusividade sobre o elemento característico de seu nome empresarial, nos termos do inciso V, do art. 124, da LPI, o qual merece reprodução:

“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;

Da leitura do dispositivo supratranscrito, depreende-se que, para tipificação legal, é necessário que haja reprodução ou imitação de elemento característico de título de estabelecimento de terceiro, e, ainda, que isto possibilite confusão ou associação indevida para os consumidores dos respectivos produtos ou serviços. É o que se passa a analisar.

De fato, como bem salientado pela Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas afirma que:

“a empresa Ré também possui registro de nome empresarial anterior ao registro da marca, portanto, quando as duas empresas possuem a marca registranda em seu nome empresarial, a prioridade é conferida àquela que primeiro fez o depósito, ou seja, a empresa Ré. Este é o entendimento da AGU com base no parecer normativo 005/2012, colacionado abaixo: PROCESSO Nº 52450.822671-8400-0 ASSUNTO: Colidência entre marca e nome empresarial. No exame de colidência entre marca e nome empresarial, não se examina o âmbito geográfico de atuação econômica da empresa. A aplicação do art. 124,

V da LPI, em sede de oposição, não prescinde da comprovação da efetiva atividade empresarial exercida pelo opoente quando o sinal marcário não compõe o nome empresarial da empresa oposta. A marca será mandada ao primeiro depositante no INPI, na hipótese; do sinal marcário compor o nome empresarial de duas sociedades, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica, ressalvada a demonstração de pré-uso do sinal nos termos do art. 129 § 1º da LPI. Efeito normativo ao Parecer, com a devida publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial nº 222 de 06/08/2013.(...)” (página 4 do anexo 2 do evento 20, grifos nossos).

Ressalta-se que ambas as empresas atuam no mesmo segmento mercadológico, relacionado ao serviço de joalheria, o que gera risco de confusão ou associação entre os consumidores.

Adite-se ainda o fato de as sociedades litigantes estarem sediadas no mesmo estado da Federação (São Paulo), restando configurada a concorrência.

No ponto, cumpre ressaltar que, atualmente, prevalece o entendimento de que a proteção ao nome empresarial dá-se, em princípio, apenas no espaço territorial correspondente à competência da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da sociedade empresária, consoante o disposto nos artigos 61 do Decreto nº 1.800/96 e 1.166 do Código Civil, os quais merecem reprodução:

“Art. 61. A proteção ao nome empresarial, a cargo das Juntas Comerciais, decorre, automaticamente, do arquivamento da declaração de firma mercantil individual, do ato constitutivo de sociedade mercantil ou de alterações desses atos que impliquem mudança de nome.

§ 1º A proteção ao nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial que procedeu ao arquivamento de que trata o caput deste artigo.

§ 2º A proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a outras unidades da federação, a requerimento da empresa interessada, observada instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.” (grifei)

“Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial.” (grifos nossos)

Nesse sentido, é o posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme revelam os julgados colacionados a seguir:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

(...)

5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes.

6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca - que possui proteção nacional -, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja "suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada.

7..

8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança.

(STJ - REsp 1.204.488 / RJ - Ministra Nancy Andrighi – Terceira Turma – DJ 22/02/2011, grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - CARACTERIZAÇÃO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - PRIMEIROS ACLARATÓRIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ARESTO DESLINDADOR DE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - CONFIGURAÇÃO - SOCIEDADES COMERCIAIS - DENOMINAÇÕES SOCIAIS - EXCLUSIVIDADE - LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA - MARCAS - PATRONÍMICO DOS FUNDADORES DE AMBAS AS LITIGANTES - PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - APLICAÇÃO - CONFUSÃO AO CONSUMIDOR AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - REEXAME DE PROVAS - VALIDADE DO REGISTRO DAS MARCAS DA EMBARGANTE - DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

4 - A proteção legal da denominação de sociedades empresárias, consistente na proibição de registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos, restringe-se ao território do Estado em que localizada a Junta Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica.”

(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653609 / RJ – Rel. Ministro Jorge Sacrttezzini – Quarta Turma – DJ 27/06/2005, grifo nosso)

Desse modo, como restou demonstrado nos autos, tanto a autora quanto a sociedade ré foram constituídas no Estado de São, e ambas possuem a marca em seu nome empresarial, devendo prevalecer nesse caso a regra geral do sistema atributivo que prestigia quem primeiro realizou o depósito, na forma do art. 129 da LPI.

Diante de tudo que foi exposto, entendo que, sob o prisma do art. 124, V da LPI, não merecem reforma os atos administrativos do INPI que concederam os registros de titularidade da empresa ré.

Direito de Precedência ao Registro (aplicação do art. 129 da LPI).

Ao longo da demanda, a autora sustenta, também, que seria usuária anterior da expressão “GARIMPO”, desde 06/10/1981 (Evento 1 e Anexo 4), com base no que invoca o direito de precedência ao registro de tal expressão como marca, na forma do artigo 129, §1º da LPI, transcrito a seguir:

“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, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 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.

Com efeito, de acordo com o item 4 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 002/2015, utilizada pela autarquia ré para aplicar o direito de precedência:

*“4. São considerados **utentes de boa-fé** somente os usuários anteriores que nunca vieram ao INPI para registrar o sinal em disputa. Assim, caso o impugnante já tenha tido pedido arquivado ou registro extinto, as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI serão consideradas improcedentes, ainda*

que a oposição tenha sido acompanhada de documentação comprobatória do uso anterior”.

A previsão contida no § 1º do art. 129 da LPI, que garante direito de precedência ao registro, ao usuário de boa-fé, não se aplica ao caso dos autos, pois como bem assinalado pelo INPI:

"o autor já possuiu, anteriormente, o registro para a marca "GARIMPO", de nº 811732363, concedido no ano de 1986 e extinto pela caducidade no ano de 1994, ou seja, o registro é extinto pela caducidade quando o autor não consegue comprovar o uso do seu registro marcário. Além deste citado registro, o autor também depositou o pedido de registro de nº900486244, no ano de 2007, também para a marca "GARIMPO", porém, mesmo após o deferimento, o autor deixou de recolher as custas necessárias para a concessão e o pedido de registro foi arquivado no ano de 2016" (Evento 20, Anexo 2 pág. 3).

Diante disto, não há como a autora, em momento posterior, buscar se valer de uma exceção à ordem de precedência a registro, quando já utilizou a regra geral de precedência. Por esta situação, não se aplica o § 1º do art. 129 da LPI no caso concreto.

Portanto, inaplicável no presente caso o direito de precedência, sendo a improcedência do pedido medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO** extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e **IMPROCEDENTE O PEDIDO**.

Condeno a parte autora nas custas e ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da sociedade ré e do INPI, *pro rata*, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **LAURA BASTOS CARVALHO, 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 **510012306465v13** e do código CRC **a8b7402c**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LAURA BASTOS CARVALHO
Data e Hora: 2/2/2024, às 16:4:24