



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Criciúma

Av. Centenário, 1570, 2º andar - Bairro: Santa Barbara - CEP: 88804-001 - Fone: 4834314220 - jfsc.jus.br - Email: sccri01@jfsc.jus.br

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5009104-92.2023.4.04.7204/SC

AUTOR: ARENA CRICIUMA LTDA

ADVOGADO(A): GIOVANI GIUSEPPE BERTAN (OAB SC041585)

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

RÉU: CRICIUMA ESPORTE CLUBE

ADVOGADO(A): ALAN DELEON ROSSO (OAB SC038936)

SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta sob o rito ordinário por ARENA CRICIÚMA LTDA. em face de CRICIÚMA ESPORTE CLUBE e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI.

Segundo a petição inicial, a autora é empresa que atua no mercado desde 2020 e presta serviço de aluguel de espaço esportivo para a prática do *beach tennis*. Em razão disso, requereu ao INPI o registro da marca ARENA CRICIÚMA, processo administrativo n. 924003421, o qual restou indeferido sob o fundamento de que "*a marca Criciúma E.C, processo nº 825889588, seria impeditiva*".

Na sequência, a autora tratou da legislação de regência e especificamente do Código da Propriedade Industrial, Lei n. 9.279/1996. Anotou que tal diploma legal tinha por objetivo "*evitar que um particular aproprie-se de marca já conhecida para se beneficiar do renome existente pertencente a outro detentor*", situação inócurrenente no presente caso, visto que seu ramo de atuação era diverso do da marca impeditiva, que era um time de futebol da cidade, por isso também levando o nome do próprio município.

Ponderou que se pudesse discutir "*eventual semelhança entre a marca registrada, não há qualquer confusão entre os consumidores diante dos serviços ofertados e, por consequência, inexistente a concorrência desleal vedada pela lei*". Ao ver da autora, o conflito peculiar da marca requerente (sua pretensão do registro industrial) e da marca impeditiva (da equipe de futebol da cidade) era solucionável pelo princípio da especialidade das marcas, consoante discorrido pelo Ministro Humberto Gomes de Barros no Superior Tribunal de Justiça.

E isso porque o "*princípio da especialidade das marcas possibilita a coexistência de diferentes titulares que utilizam-se de marcas similares, contudo, para designar produtos diversos, sem aparente conflito e de modo pacífico e harmônico no mercado*". As marcas requerida e registrada eram passíveis de coexistência, haja vista que suas respectivas detentoras atuavam em segmentos diferentes, com público alvo diverso e sem prestarem o mesmo serviço. Enfim, ambas "*as marcas embora depositadas na mesma classe, não são passíveis de confusão, pois, entregam serviços distintos para seus públicos*".

Além disso, a "*proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do proprietário da marca, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa*", com exceção à regra da especialidade das marcas de alto renome, conforme definido no art. 125 da LPI.

A seguir, tratou dos traços distintivos das marcas, pois ambas, requerida e registrada, eram definidas e sem semelhança, pois trabalhavam elementos nominativos e figurativos diferentes:



Destacou que "a marca da recorrente ainda põe em destaque a expressão "ARENA" estando "CRICIÚMA" em segundo plano, distanciando ainda mais da ideia de usurpação marcaria", sendo o termo Criciúma "amplamente desgastado em pedidos e registros junto ao INPI na classe 41, demonstrando a vulgaridade da expressão e a viabilidade de conviver pacificamente com as demais marcas no mercado".

Na leitura da autora, "a expressão que impede o registro da autora não é expressão inovadora ou de criação própria da requerida e sim uma expressão amplamente desgastada em diversos registros e até mesmo de uso habitual na cidade para diversos estabelecimentos o que demonstra que versamos sobre um termo genérico que não tem caráter exclusivo de forma isolada, portanto, entende-se que a autora ao revestir se de outros elementos, torna sua marca viável e distinta para atuar no mercado sem prejuízo das demais marcas já registradas".

Concluiu, assim, haver impossibilidade de confusão entre o público consumidor, a distância sensorial entre as marcas requeridas e registrada, o conceito ideológico e a inexistência de conflito anterior.

De resto, fez considerações sobre a necessidade da tutela de urgência, que estava pautada nas exigências da probabilidade do direito e no risco de demora.

A decisão do evento 4, DESPADEC1, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O feito foi redistribuído ao rito do Juizado Especial Federal Cível em razão da decisão do evento 11, DESPADEC1.

O INPI apresentou petições nos eventos evento 19, PET1 e evento 20, DOC1.

A contestação do INPI foi anexada ao evento 21, CONTES1.

Citado, o CRICIÚMA ESPORTE CLUBE apresentou contestação no evento 24, PET1. Na contestação, argumentou-se que a ação é juridicamente impossível, uma vez que o Poder Judiciário não pode revogar atos administrativos discricionários, como é o caso do indeferimento do INPI. Além disso, o pedido da Arena Criciúma conflita com os direitos do Criciúma Esporte Clube, que já possui o registro da marca "Criciúma E.C.", e o nome "Arena Criciúma" pode causar confusão ao público, especialmente por ser comum entre os clubes de futebol.

Réplica no evento 28, RÉPLICA1.

As partes, intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (evento 29, ATOORD1), postularam o julgamento antecipado da lide.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Possibilidade jurídica do pedido

Na contestação, o réu CRICIÚMA ESPORTE CLUB argumentou que o pedido da Arena Criciúma Ltda. é juridicamente impossível, diante do entendimento de que o Poder Judiciário não pode intervir ou revogar um ato administrativo discricionário do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Defendeu, por isso, que a ação deve ser extinta liminarmente, sem necessidade de julgamento do mérito.

Sem razão a o réu.

Muito embora o pedido final da petição inaugural tenha sido expressamente formulado no sentido de "revogação da decisão que indeferiu o pedido de registro da autora, com despacho no dia 16/05/2023, no processo administrativo nº 924003421 junto ao INPI", o que a parte autora pretende é **anular a decisão** que indeferiu o **registro** da sua marca no processo administrativo n. 924003421, com vistas de obter referido registro.

Tal conclusão é obtida após análise minuciosa dos fatos e fundamentos expostos na inicial e na réplica.

Aliás, a ação foi nomeada como "AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI", e, ainda que nesta ação não se tenha postulado a efetiva obtenção do registro de sua marca, a autora pretende anular a decisão que indeferiu seu pedido administrativo para fins de obtê-lo administrativamente.

Assim sendo, e considerando que "A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé" (§2º do art. 322 do CPC) e que o STJ possui orientação firme de que não configura julgamento *ultra petita* ou *extra petita* o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, "porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e

detida da relação jurídica posta em exame (AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013)”, entendo que a autora quis postular a anulação da decisão proferida, no dia 16/05/2023, no processo administrativo n. 924003421 junto ao INPI .

Este esclarecimento é necessário, porque, de fato, como sustentado pelo réu CRICIÚMA ESPORTE CLUBE (evento 24, PET1), observando-se a Súmula 473 do STF, não cabe ao Poder Judiciário revogar os atos administrativos, já que a revogação depende da análise de conveniência e oportunidade. Por lado, como é sabido, cabe ao Poder Judiciário realizar a análise de legalidade do ato administrativo e **anulá-lo**, se for o caso.

Dessa forma, reconhecendo que o pedido é de anulação da decisão (do evento 1, ANEXOSPET5) que indeferiu, no dia 16/05/2023, em sede recursal, o registro da marca da autora, **indefiro o pedido do réu CRICIÚMA ESPORTE CLUBE de extinção da ação.**

Da incompetência do Juizado Especial

Uma vez estabelecido o entendimento de que o pedido, de fato, trata-se de anulação de ato administrativo federal; na forma do disposto no inciso III, do §1º, do art. 3º, da Lei 10.259/2001, o processo não se inclui na competência do Juizado Especial Cível.

Dessa forma, revogo a decisão do evento 11, DESPADEC1, determinando a retificação **do feito para rito ordinário (procedimento comum)**, da forma como inicialmente proposto.

Da posição processual do INPI e da aplicação do Enunciado 113 do CJF

Preliminarmente, o INPI postula em sua contestação (evento 21, CONTES1), que seja reconhecida sua posição processual de assistente especial da autora e não de parte, por estar aderindo à pretensão autoral; postula, também, a aplicação do Enunciado 113 do CJF (nas petições dos eventos 19, 20 e 21), cuja redação é a seguinte:

Em ações que visam anular um direito de propriedade industrial, a citação do INPI para se manifestar sobre os pedidos deve ocorrer apenas após a contestação do titular do direito de propriedade industrial.

A legitimidade móvel/migração interpolar aventada pelo INPI, que ocasiona a aplicação do Enunciado 113 do CJF, ocorre nas ações de **nulidade de registro**, hipótese na qual, com fulcro no interesse público, após examinar os fundamentos das partes autora e ré, o INPI pode atuar como assistente do autor (quando concorda integralmente com os fundamentos do autor) ou do réu (quando concorda integralmente com os fundamentos da parte ré), e/ou até mesmo defender a procedência parcial dos pedidos, concordando parcialmente com ambas as partes.

Contudo, no caso, por se tratar de pleito de anulação de decisão administrativa com fim de **obtenção de registro de marca (referente ao processo administrativo n. 924003421), e não de anulação de marca**, havendo pedidos dirigidos em face do INPI, a autarquia deve ser mantida no polo passivo da ação como corré.

Desse modo, não sendo o caso de aplicação do Enunciado 113 do CJF, **mantenho o INPI no polo passivo da ação como corréu, reconhecendo correta a forma como efetuada sua citação**, para que a sentença possa produzir efeitos contra ele.

Do mérito

Por ocasião do indeferimento do pedido de tutela de urgência, assim restou decidido (evento 4, DESPADEC1):

[...]

Quanto ao pedido antecipatório de urgência agora analisado, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

*Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a **probabilidade do direito** e o **perigo de dano** ou o **risco ao resultado útil do processo**.*

*§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir **caução** real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.*

*§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após **justificação prévia**.*

*§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de **irreversibilidade** dos efeitos da decisão.*

O registro público da propriedade da marca concedeu ao CRICIÚMA ESPORTE CLUBE, o qual também compõe o polo passivo do processo, o **direito exclusivo** de exploração comercial do nome de sua própria sede geográfica.

Em tese, a indicação geográfica pode derivar de **indicação de procedência** ou de **denominação de origem** (art. 176 da Lei n. 9.279/1996).

A indicação geográfica derivada da indicação de procedência ocorre quando a região (e não apenas um município, estado, bairro etc) se torna referência no produto ou serviço. Segundo o art. 177 da LPI, o nome geográfico do país, cidade, região ou localidade de seu território se tornou conhecido "como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço". Hipoteticamente e a título meramente paradigmático, cito os nomes Vinho de Bento Gonçalves e Turismo de Gramado para criar supostas marcas derivadas de regiões tradicionalmente conhecidas pelos serviços e produtos que exportam para o cenário nacional e internacional.

Por sua vez, a indicação geográfica derivada da denominação de origem (art. 178 da LPI) tem relação com produtos e serviços marcados por características e qualidades intrínsecas ao meio geográfico do qual derivam. Segundo a norma, "denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos". Seguindo o raciocínio exemplar anterior, Mergulho em Bonito e Turismo Amazônico conteriam indicação geográfica a partir de típicas atividades marcadas por fatores naturais das respectivas regiões.

O que escapa da indicação geográfica por denominação de origem e por indicação de procedência pode ser elemento característico da marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência (art. 181 da LPI). Em tese, portanto, a marca do Criciúma Esporte Clube poderia ter seu registro concedido.

Mas o uso privilegiado da indicação geográfica é tema tendente a gerar controvérsias e, se não sujeito a limites, cria seara de exclusividade de duvidosa licitude. No âmbito jurisprudencial, a 1ª Turma do Tribunal Federal da 3ª Região decidiu que é "inviável que pessoa jurídica de direito privado detenha o privilégio na utilização de nome de município, máxime quando o designativo guarda relação de pertinência com a gênese do produto assim identificado (art. 124, IV, VI, IX e XV; art. 181; Lei nº 9.279/1996)¹".

Teoricamente, a solução a ser encaminhada será definida pelo princípio da especialidade, que "significa que a proteção do sinal e o direito de utilização do mesmo compreendem apenas os produtos ou serviços a que ela se refere. Desse princípio, concluímos que a novidade da marca é relativa, sendo apenas necessário que não exista outro sinal idêntico, semelhante ou afim anteriormente registrado para aquele produto (ou seja, registrado na classe para a qual se requer o registro). A marca deve ser própria, não dando margem a confusão com qualquer outra anteriormente empregada para objetos análogos"².

A princípio, a expressão "ARENA CRICIÚMA" induz vinculação ao CRICIÚMA ESPORTE CLUBE, visto a palavra "arena" tem sido utilizada no Brasil com muita frequência para designação de estádios de futebol ligados a determinados times.

Conclusivamente, é possível afirmar que não há, até o momento, elementos para se definir com segurança que a exclusividade da marca conferida ao CRICIÚMA ESPORTE CLUBE extrapolou os limites da legislação de regência.

De mais a mais, eventual concessão de medida de urgência implicaria permitir à autora o uso da marca Arena Criciúma, o que, como se anotou, não se sabe ao certo se invadiu ou não o registro anterior do Criciúma Esporte Clube. Por via transversa, ademais, a medida implicaria tomar um caminho de precariedade no registro da marca, visto que a autora poderia usá-la para o crescimento de seu negócio e depois ser privada futuramente dessa prerrogativa.

Trata-se, concludo, de matéria que, no mínimo, exigirá a resposta das rés para ser solvida com a segurança jurídica que se exige.

Enfim, ausente a probabilidade do direito invocado na petição inicial, a **tutela** deve ser indeferida.

Depois de então, a questão foi submetida a exame pela Coordenação de Gestão do Conhecimento, Instrução Processual e Relacionamento com o Usuário, **órgão técnico responsável no INPI, concluindo-se ADMINISTRATIVAMENTE que o pedido principal pode ser concedido.**

Transcrevo os fundamentos administrativos inseridos na contestação do evento 21, CONTES1:

Análise da Colidência entre os Sinais (Art. 124, XIX da LPI)

A análise da possibilidade de colidência entre os sinais em cotejo compreende a avaliação de seus aspectos gráfico, fonético e ideológico, com o objeto de verificar se as semelhanças existentes geram risco de confusão ou associação indevida. Conforme a Lei de Propriedade Industrial:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

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;**" (grifou-se)

O pedido objeto desta lide é composto de sinal em apresentação nominativa, contendo os termos "RED CRÉDITOS". Já o registro em vigor, apontado como impeditivo, apresenta de forma nominativa o termo "REDECRED".



Verifica-se que no sinal objeto da lide o termo “ARENA” se apresenta elemento principal e distintivo do conjunto, e o nome geográfico “CRICIÚMA” figura como elemento secundário, indicando a localidade. Já na marca anterior o elemento principal é o nome geográfico “CRICIÚMA”, acompanhado do escudo do time de futebol.

Sobre elementos do conjunto marcário, assim dispõe o Manual de Marcas do INPI, instituído pela Resolução INPI/PR nº 142/2014 e atualizado pela Resolução INPI/PR nº 249/2019:

Elementos do conjunto marcário

Em um sinal formado pela combinação de diversos elementos nominativos e/ou figurativos, seus componentes podem exercer funções diferentes, que variam de acordo com sua preponderância no conjunto, levando-se em consideração as diferentes relações espaciais ou semânticas existentes entre os elementos que compõem o conjunto, independentemente de serem eles irregistráveis de forma isolada ou não.

Elementos principais

São considerados principais os termos, expressões ou imagens que exercem papel dominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público-alvo e fixando-se em sua memória. Tais elementos são comumente usados pelo consumidor para se referir à marca em questão, em detrimento dos demais componentes nominativos e figurativos do sinal marcário.

O caráter preponderante desses elementos pode ser caracterizado por sua dimensão no conjunto, por sua posição relativa, pelo emprego de recursos que busquem ressaltá-los, tais como tipologias, ornamentos, molduras ou cores diferenciadas, entre outros. Outro fator importante na definição do caráter dominante de um elemento é a relação conceitual que o mesmo estabelece com os demais componentes do sinal marcário, bem como com o escopo de proteção requerido.

Elementos secundários

São considerados secundários os termos, expressões ou imagens que, em razão da sua relativa dimensão semântica ou visual, não se fixam primordialmente junto ao público-alvo. Com frequência, tais elementos desempenham papel ornamental, destacando os componentes principais do sinal; não raro, **também figuram como elementos meramente informativos ou descritivos em relação ao escopo de proteção requerido**. É também comum que os componentes secundários venham reafirmar o sentido já transmitido pelo elemento principal, por serem meramente redundantes ou expletivos.

Elementos principais x secundários

Um dos pontos importantes a se observar é o papel dominante de determinados elementos nos sinais apreciados, uma vez que tendem a atrair a atenção do público, fixando-se mais facilmente em sua memória. Tais termos, expressões ou imagens são comumente usados pelo consumidor para designar a marca e/ou o produto, em detrimento dos demais componentes verbais e gráficos do signo marcário, de modo que sua imitação ou reprodução amplia a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais em cotejo.

Comparando a marca da Autora com a marca CRICIUMA E.C., embora compartilhem o nome geográfico, o conjunto marcário formado pelos termos “ARENA” e “CRICIÚMA” é suficientemente distinto do sinal anteriormente registrado, não sendo vislumbrada a possibilidade de causar confusão ou associação ao consumidor.

A verificação da alegada reprodução ou imitação entre os sinais passa pelo exame comparativo entre as marcas. Na metodologia de análise, ensina a doutrina que as marcas devem ser percebidas **pela impressão visual causada pelo conjunto** – e não por suas partes. Assim, a composição total dos sinais, e sua visualização superficial – do ponto de vista do consumidor – é o aspecto mais relevante para a determinar se existe risco de confusão ou associação entre elas. Assim ensina a doutrina:

“As marcas devem ser apreciadas conforme a **impressão de conjunto** deixada no observador, um ou outro elemento isolado não influi”. (grifamos) (Carvalho de Mendonça, “Tratado do Direito Privado”)

Gama Cerqueira em seu Tratado de Propriedade Intelectual, t. II/69, vol. II, parte III, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1956, afirma:

“A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela **impressão de conjunto** deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente adquire o produto, como também sua natureza e o meio em que seu consumo é habitual”. (destacou-se)

Assim, em reanálise do caso em tela (apenas de acordo com o que é afirmado inicialmente, já que a ré ainda nem mesmo foi citada), entende o INPI pelo afastamento da aplicação do inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96, tendo em vista a possibilidade de convivência entre as marcas em questão, sem que seja vislumbrada a possibilidade de confusão ou associação entre as marcas pelos consumidores.

Da manifestação do INPI, conclui-se que o pedido administrativo da autora, de registro da sua marca, referente ao processo administrativo n. 924003421, pode ser concedido administrativamente tendo em vista a possibilidade de convivência entre as marcas ARENA CRICIÚMA e CRICIÚMA ESPORTE CLUBE.

Todavia, diferentemente do que alegado pelo INPI, tal reconhecimento não enseja a perda do objeto, pois a decisão atacada por esta ação ainda não foi anulada ou reformada administrativamente. Não há provas neste sentido. Assim, até o momento, o que se tem no processo administrativo n. 924003421, é a decisão que indeferiu o pedido de registro de marca da parte autora. Sendo, portanto, necessária a manifestação de mérito por este Juízo.

Sobre a questão de mérito, como já dito inicialmente, não há impeditivos para que este Juízo analise a legalidade do ato administrativo impugnado (no caso o ato administrativo que indeferiu o registro de marca da parte autora), podendo anulá-lo, se for o caso.

Esclarece-se que não há afronta ao princípio da separação dos poderes e nem se está a adentrar em matéria que diz respeito à conveniência e oportunidade da Administração, já que o Poder Judiciário poderá intervir diante de ilegalidade do ato administrativo, autorizado pela própria Lei n. 9.279/96, a qual prevê, no seu art. 173, a ação de nulidade do registro.

Registra-se que não se é indiferente à necessária deferência que deve pautar a análise judicial das decisões de índole técnica, adotadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo, notadamente pela expertise e especialidade temática que detêm.

Contudo, tal circunstância, não se confunde com indulgência a decisões que transbordem das finalidades legais e dos parâmetros delineados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente quando afetem direitos legítimos dos administrados, como evidentemente é o caso dos autos (já que o próprio órgão técnico do INPI se manifestou pela possibilidade de convivência entre as marcas em questão evento 21, OFÍCIO_C2).

Acrescenta-se aos fundamentos expostos no evento 21, OFÍCIO_C2, os precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que expressam que a comparação das marcas deve considerar, para fins de exame da configuração de reprodução ou imitação, todos os elementos que compõem o conjunto da marca, tanto os nominativos, com elementos gráficos e semânticos, além dos figurativos:

ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. REGISTRO MARCÁRIO. IMPEDIMENTO DE REGISTRO. RISCO DE CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. ART. 82, §2º, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A proteção ao uso das marcas tem dupla finalidade: por um lado impedir o proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela e, por outro lado, evitar a confusão do consumidor quanto à procedência do produto (STJ, 3ª Turma, REsp 1.292.958/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12/9/2013). 2. A violação do direito de exclusividade conferido pelo registro marcário fica caracterizada quando são utilizados, em produtos similares, sinais que possam gerar confusão no consumidor (compra de um produto por outro) ou que permitam associação com marca alheia anteriormente registrada (compra de um produto sob a equivocada crença de se tratar de uma determinada origem comercial). 3. Ao julgar o tema, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu três requisitos que se fazem necessários para justificar o impedimento de registro, garantindo a coexistência harmônica das marcas, quais sejam: a) a imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) a semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; e c) a possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.495.899/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 3/11/2023). 4. A análise do risco de confusão do consumidor não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados, devendo-se examinar os elementos dos produtos capazes de identificá-los e diferenciá-los dos demais. 5. Os honorários advocatícios não estão previstos no rol de despesas processuais passíveis de ressarcimento constante do art. 84 do CPC. 6. Tais gastos são endoprocessuais, isto é, referem-se ao recursos necessários à prática dos atos processuais, imprescindíveis à formação, desenvolvimento e extinção da ação judicial. De outro lado, os gastos extraprocessuais - aqueles realizados fora do processo -, ainda que assumidos em razão dele, não se incluem no conceito de despesas previsto no art. 84 do CPC/15, motivo pelo qual nele não estão contidos os honorários contratuais, convencionados entre o advogado e o seu cliente, mesmo quando este vence a demanda (REsp n. 2.060.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023). 7. Carece de respaldo jurídico a fixação de indenização de honorários, razão pela qual deve ser provido o apelo no ponto e afastada a medida. (TRF4, AC 5014657-54.2017.4.04.7003, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 25/09/2024)

ADMINISTRATIVO. INPI. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI Nº 9.279/96. REGISTRO DE MARCA. CRITÉRIOS. DISTINTIVIDADE. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DE FORMA HARMÔNICA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PARA O CONSUMIDOR E/OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. DESPROVIMENTO. 1. Consoante dispõe o art. 124 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), para uma marca ser passível de registro, não pode representar imitação ou reprodução de elemento característico de título de estabelecimento, nome de empresa de terceiros ou marca alheia já registrada ou que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, suscetível de causar confusão ou associação com sinal ou marca alheios. 2. A distintividade é, pois, condição fundamental para o registro de uma marca. No entanto, a análise da distinção entre os sinais de marca deve envolver todos os fatores atinentes à própria função da marca, inclusive elementos gráficos, fonográficos e semânticos. 3. No caso dos autos, há evidente distinção entre a marca cujo registro se pretende e aquela apontada como impeditiva do registro. Além disso, as empresas possuem públicos-alvo diversos, inexistindo prejuízo ao consumidor ou possibilidade de causar confusão; razão pela qual não há óbice ao registro da marca pretendida pela parte autora. 4. Apelo desprovido. (TRF4, AC 5005980-09.2020.4.04.7204, TERCEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 05/12/2023).

AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROPRIEDADE INTELECTUAL. INPI. LEI 9.279/96. REGISTRO DE MARCA. NULIDADE. DISTINTIVIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE AS MARCAS ENVOLVIDAS. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO NO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS. 1. O fato de o

magistrado sentenciante ter entendido em sentido oposto aos interesses da parte não significa que à decisão falte fundamentação ou que esteja eivada de algum vício que a torne nula. Não se verifica, no caso em tela, nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 2. Consoante dispõe o art. 124 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), para uma marca ser passível de registro, não pode representar imitação ou reprodução de elemento característico de título de estabelecimento, nome de empresa de terceiros ou marca alheia já registrada ou que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, suscetível de causar confusão ou associação com sinal ou marca alheios. 3. A **distintividade é, pois, condição fundamental para o registro de uma marca. No entanto, a análise da distinção entre os sinais de marca deve envolver todos os fatores atinentes à própria função da marca, inclusive elementos gráficos, fonográficos e semânticos.** 4. No caso dos autos, ainda que pertençam a empresas de atuação no mesmo ramo comercial, há evidente distinção entre os sinais, não havendo prejuízo ao consumidor e ao marketing de cada uma delas; razão pela qual não há que se falar em anular o registro da marca como pretendido pela parte autora. 5. Recursos de apelação providos. Invertidos os ônus da sucumbência. (TRF4, AC 5003800-89.2016.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 12/08/2020)

REGISTRO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DO INPI. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. O esgotamento da via administrativa, afora hipóteses excepcionais, não é requisito indispensável para que o demandante possa invocar a prestação jurisdicional. Hipótese em que a não apresentação de oposição ao pedido de registro de marca não configura falta de interesse de agir. 2. INPI, nas ações destinadas a anular registro de marca patentes, é parte autônoma e não mero assistente. 3. A ação de nulidade de registro de marca ou patente há que ser proposta contra o titular do registro, tendo o INPI como corréu, já que é a autarquia responsável pela concessão do registro de marcas e patentes. 4. **A proteção à marca pela Lei n.º 9.279/96 não é absoluta, pois - segundo o princípio da especialidade ou da especificidade - a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros.** 5. É de ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para anular a decisão do INPI que, em processo administrativo, anulou o certificado de registro de sua marca, uma vez que não há coincidência entre o público-alvo das empresas, pois suas atividades não estão voltadas ao mesmo consumidor. (TRF4, AC 5010936-56.2015.4.04.7200, SEGUNDA TURMA, Relatora JACQUELINE MICHELS BILHALVA, juntado aos autos em 22/10/2019)

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. TERMO "INTERDENTAL". COEXISTÊNCIA HARMÔNICA ENTRE MARCAS. DISTINÇÃO EVIDENTE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO NO MERCADO CONSUMIDOR. 1. A ocorrência de violação ao art. 124, inciso XIX, da Lei n.º 9.279/96 implica a caracterização de três elementos essenciais: a) a reprodução ou imitação, total ou parcial, mesmo que com acréscimo, de marca alheia que já possua registro; b) a identidade ou semelhança entre o produto/serviço da marca já existente e do produto/serviço da marca a ser registrada e c) a possível confusão do consumidor em face da coexistência das marcas. 2. Marcas compostas por expressões comumente usadas para evocar característica do produto que assinalam são desprovidas de apropriação exclusiva, devendo os titulares de tais sinais suportar o ônus da convivência de suas marcas com outras semelhantes. 3. A expressão "INTERDENTAL" ocupa função secundária no conjunto marcário. 4. Apelo desprovido. (TRF4, AC 5036203-39.2015.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 06/09/2017)

No caso, conforme assinalou a manifestação administrativa do evento 21, OFÍCIO_C2, embora as empresas atuem no mesmo segmento de mercado, quando confrontados os elementos nominativos e figurativos das marcas, verifica-se que elas possuem diferenças que afastam a possível confusão ou associação entre ambas.

Nota-se que as cores, símbolos e desenhos que compõem as marcas são diversos:



Assim, ainda que no primeiro momento (evento 4, DESPADEC1) se tenha havido dúvida quanto à semelhança das marcas (A princípio, a expressão "ARENA CRICIÚMA" induz vinculação ao CRICIÚMA ESPORTE CLUBE, visto a palavra "arena" tem sido utilizada no Brasil com muita frequência para designação de estádios de futebol ligados a determinados times) é de se concluir que **os elementos que compõem o conjunto das marcas não geram confusão ou associação pelos consumidores.**

Oportuno registrar que há nos autos elementos que evidenciam a utilização da marca, de boa-fé, em período anterior ao depósito do pedido do registro perante o INPI, ao menos desde o ano de 2020.

Nesse aspecto, entendo que a privação do uso da marca já utilizada e consolidada na região, impossibilitando inclusive a promoção de seus serviços, pode causar prejuízos inestimáveis à parte autora.

A contrário senso, resta evidente que a utilização do nome ARENA CRICIÚMA não trouxe prejuízos ao réu CRICIÚMA ESPORTE CLUBE, porque são marcas distintas, sem possibilidade de confusão ou associação entre as marcas pelos consumidores.

Ressalta-se que o registro de marca e a garantia da exclusividade se voltam à proteção de determinados valores. Possuem finalidades bem definidas.

Logo, ausentes os pressupostos que ensejam a necessidade de proteção marcária, não se mostra legítimo negar registro sob esta justificativa, sob pena de subversão do instituto.

Não é demais lembrar que a Constituição Federal consagra o princípio da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170), devendo ser obstadas quaisquer medidas adotadas pelo Poder Público que a restrinjam sem justificativa plausível e proporcional.

Assim sendo, não tendo o réu CRICIÚMA ESPORTE CLUBE apresentado razões capazes de modificar a conclusão adotada pela Coordenação de Gestão do Conhecimento, Instrução Processual e Relacionamento com o Usuário, **órgão técnico responsável no INPI** (evento 21, CONTES1), **a qual está de acordo com a jurisprudência e é acolhida por esta sentença**, o pedido há de ser julgado procedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, afastando as preliminares suscitadas pelas partes, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO** extinguido o processo com base no artigo 487, I, do CPC, a fim de **anular a decisão que indeferiu o pedido de registro da autora, com despacho no dia 16/05/2023, no processo administrativo n. 924003421 junto ao INPI.**

Condeno o INPI e o CRICIÚMA ESPORTE CLUBE pagamento das custas e dos honorários advocatícios à parte autora, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85 do CPC.

Revogo a decisão do evento 11, DESPADEC1, determinando a retificação do feito para rito ordinário (procedimento comum), da forma como inicialmente proposto. **À Secretaria para retificação.**

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).

Documento eletrônico assinado por **GERMANO ALBERTON JÚNIOR, Juiz Federal na Titularidade Plena**, 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 **720012134768v52** e do código CRC **1239be77**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GERMANO ALBERTON JÚNIOR
Data e Hora: 12/11/2024, às 16:35:40

1. TRF3: ApCiv - 00056854520134036100/SP. Relator Des. Federal Hélio Egydio de Matos Nogueira. E-DJF3: 13/07/2020. ↩

2. Maria Antonieta Lynch de Moraes. Revista dos Tribunais, vol. 814/2003, p. 71-82, Agosto de 2003. ↩

5009104-92.2023.4.04.7204

720012134768 .V52