



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

Rua Paschoal Apóstolo Pitsica, 4810, 3º andar - Bairro: Agronômica - CEP: 88025-255 - Fone: (48)3251-2545 - Horário de atendimento: das 13h às 18h - Email: scflp04@jfsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5029605-79.2023.4.04.7200/SC

AUTOR: USINA DO HAMBURGUER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RÉU: USINA HAMBURGUERIA GOURMET LTDA

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada via procedimento comum por USINA DO HAMBURGUER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e USINA HAMBURGUERIA GOURMET LTDA na qual a parte autora assim requer:

A procedência do pedido exordial, a fim de RECONHECER O DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO USO DA MARCA MISTA “USINA DO HAMBURGUER” e, por via de consequência, anular os registros da marca mista “USINA HAMBURGUERIA GOURMET” (processos administrativos INPI n. 911910310, 915230461, 913073644 e 922715327), procedendo, em consequência, o registro da marca “USINA DO HAMBURGUER” em favor da Autora (processo n. 912430869), em observância ao artigo 129, § 1º, da LPI;

a. Subsidiariamente, seja declarada a possibilidade de uso coexistente da marca mista “USINA DO HAMBURGUER” e da marca “USINA HAMBURGUERIA GOURMET”, em observância aos princípios da boa-fé, anterioridade (início das atividades 9 meses antes da constituição da Ré e 1 ano e 3 meses antes do 1º depósito de pedido de registro de marca no INPI), da territorialidade e da especificidade; e

Narra, em síntese, que é empresa devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina desde 05/08/2015, tendo como principal atividade econômica a prestação de serviços de lanchonete e restaurante especializado no segmento de hamburgueria. Salienta que realizou o pedido de registro da marca Usina do Hamburger no INPI. Contudo, narra que referido pedido foi indeferido em razão de uma suposta reprodução/imitação de outra marca registrada no processo n. 911910310 (“USINA HAMBURGUERIA GOURMET”, de titularidade da Primeira Ré USINA HAMBURGUERIA GOURMET LTDA. Invoca, a propósito, o art. 129, §1º da Lei nº 9.279/96, aduzindo que possui direito de preferência ao uso da marca pois, desde a sua constituição, vem a explorando de boa-fé, valendo-se do sinal distintivo "Usina do Hamburger". Subsidiariamente, invocou a possibilidade de uso concomitante das marcas em discussão, pois existe suficiente distinção, quer pelo aspecto gráfico, seja do ponto de vista fonético, não havendo possibilidade de confusão ao consumidor. Requereu a concessão da tutela provisória de urgência (evento 1).

Indeferida a tutela provisória de urgência (evento 4).

Citado, o INPI apresentou contestação (evento 18). Preliminarmente, impugnou o valor da causa. Requereu que a JUCESC seja intimada para informar se deu homologação das alterações do contrato social da autora. Requereu seja reconhecida sua posição processual como assistente especial da corré, e não parte. No mérito, defendeu a regularidade do registro da corré. Salientou que a autora titular do pedido de registro de marca permaneceu inerte, da mesma forma de deixou de apresentar no prazo legal a oposição ao pedido de registro de marca da Corré, agora não recorrendo a decisão proferida pelo INPI de indeferimento. Negou a possibilidade do uso do direito de preferência, previsto no art. 129, §1º da Lei nº 9.279/96. Invocou a aplicação do inciso V do art. 124 da LPI. Requereu o julgamento de improcedência dos pedidos veiculados.

A Usina Hamburgueria Gourmet Ltda também apresentou contestação (evento 20). Impugnou o valor da causa. No mérito, salientou que durante os processos de registro entre os anos de 2016 e 2022 a autora não apresentou oposição, mesmo com a total publicidade dos atos praticados pelo INPI através da Revista de Propriedade Industrial (“RPI”), ou seja, não cumpriu os prazos legais para impugnação dos registros da marca de titularidade da ré. Disse que a autora sequer comprovou a efetiva utilização de boa-fé do sinal em atividade comercial, de modo contínuo e efetivo como marca de serviços, tendo se limitado a ingressar diretamente em Juízo, às vésperas da prescrição, baseada unicamente em um controverso (com confusas alterações contratuais) e insuficiente cadastro de CNPJ realizado no ano de 2015 perante a Junta Comercial. Negou a possibilidade de utilização do art. 129, §1º da LPI em favor da autora. Requereu o julgamento de improcedência dos pedidos veiculados.

Houve réplica (evento 24).

Juntado substabelecimento pela corré Usina Hamburgueria Gourmet Ltda (evento 25).



Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Da impugnação ao valor da causa

As rés, ao impugnarem o valor da causa, não demonstraram a incorreção do valor atribuído pela parte autora na inicial. O valor conferido à causa pela autora, por sua vez, atende ao disposto no artigo 291 do CPC e se mostra razoável.

Indefiro, assim, a impugnação veiculada.

Da irregularidade das alterações contratuais da autora

O contrato social apresentado pela autora comprova a sua existência e a regularidade da sua representação processual (art. 75, VIII do CPC), o que é suficiente para os fins do presente processo.

Indefiro, portanto, o pedido de intimação da Junta Comercial, efetuado pelo INPI, ressalvando que a questão atinente à regularidade das alterações contratuais da autora deverá, se for o caso, ser solvida na seara própria, e não na presente ação anulatória.

Da posição processual do INPI

Na presente demanda, a parte autora postula o reconhecimento da nulidade de decisão proferida pelo INPI que indeferiu o registro de marca da parte autora.

Deve o INPI, assim, ser reconhecido como colegitimado para integrar o polo passivo do feito. Nesse sentido, já decidiu o STJ e o TRF da 4ª Região:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. INPI. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. 1. Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua atribuição de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade. 2. Assim, quando a causa de pedir da ação de nulidade disser respeito a vício cometido pelo próprio INPI ao longo do processo administrativo, haverá legitimidade da autarquia para figurar no processo como litisconsorte passivo. 3. No caso concreto, conforme relatado pela Corte de origem, a pretensão autoral atribuiu responsabilidade ao INPI pela inscrição indevida do registro, isto é, amparou-se no argumento de vício praticado pela própria autarquia, situação que demonstra, de forma indene de dúvidas, a legitimidade passiva. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp 1493591/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019, grifado)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO DE MARCAS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI Nº 9.279/96. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I- O Instituto Nacional de Propriedade Industrial é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que busca invalidar decisão administrativa, proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro de marca, sua concessão e declaração administrativa de nulidade. II- Em observância ao princípio da causalidade, quem deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar com os ônus de sucumbência. (TRF4, AC 5087457-50.2021.4.04.7000, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relatora ANA BEATRIZ VIEIRA DA LUZ PALUMBO, juntado aos autos em 16/10/2023, grifado)

Portanto, uma vez que o INPI emitiu o ato administrativo questionado na presente ação, detém legitimidade para figurar como réu no processo, na condição de litisconsorte passivo necessário, e não como mero assistente.

Do mérito

Passo ao julgamento antecipado do mérito, diante da desnecessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do CPC).

O direito à proteção das marcas tem previsão expressa no art. 5º, XXIX, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXIX - 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;

A tutela da propriedade industrial visa não somente o interesse particular de propriedade do criador do bem imaterial (função de propriedade e comercial), mas também, e principalmente, a proteção do consumidor (para que não se confunda na escolha de produto/serviço em razão da similitude da marca) e do próprio desenvolvimento econômico decorrente do incentivo à inovação pela proteção contra o uso indevido e contra a concorrência desleal.

O referido dispositivo foi regulamentado pela Lei 9279/1996 – Lei da Propriedade Industrial (LPI) - que, dentre outros dispositivos, prevê:

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;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

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; [...]

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia [...]

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. 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. [...]

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro. [...]

Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável. [...]

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Como se vê, do texto legal surgem as claras regras de que **[a]** a propriedade da marca se dá pelo registro (LPI, art. 129), **[b]** desde que observado o procedimento legal (LPI, art. 165) - com publicidade para oposição dentro do prazo (LPI, art. 158), e **[c]** existe o direito de precedência de quem já usava a marca há mais de seis meses antes do pedido de registro (LPI, art. 129, §1º), **[d]** não é passível de registro a marca que possa causar confusão ou associação com marca alheia (LPI, art. 124, inciso XIX).

No caso, a decisão que indeferiu o registro de marca da autora foi assim motivada pelo INPI (evento 1, DECISÃO/6):

Detalhes do despacho: A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 911910310 (USINA HAMBURGUERIA GOURMET).

Suscita a parte autora a incidência do art. 129, §1º da Lei nº 9.279/96, que estabelece o direito de precedência à pessoa que, de boa-fé, usava a marca há mais de seis meses antes do pedido de registro:

(...)

§ 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.

Com efeito, a autora comprovou que foi constituída em 08/10/2015, com nome empresarial "Usina do Hamburger Comércio de Alimentos Ltda" (evento 1, CONTRSOCIAL3), em momento anterior à corrê, constituída em 28/05/2016 (evento 1, CONTRSOCIAL8).

Todavia, a legislação de propriedade industrial possui caráter atributivo. Nesse sistema, em regra, quem registra em primeiro lugar ganha (*first come, first served*). Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. MARCAS MISTAS. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - CUP. (...) Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, e § 1º da Lei n. 9.279/1996. (REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014 e REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 01/10/2010). (...) (REsp 1184867/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 06/06/2014)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MARCA. NOME COMERCIAL. RECURSO PROVIDO. EFEITOS INFRINGENTES. 1. A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, e § 1º da Lei n. 9.279/1996. (REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014 e REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 01/10/2010). [...] (TRF4, AC 2007.71.00.011752-2, Quarta Turma, Relator Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, D.E. 05/02/2016)

Por essa razão, a jurisprudência tem entendido que o direito de precedência, previsto no art. 129, §1º da Lei de Propriedade Industrial, somente pode se dar antes de haver um registro - ou seja, trata-se de um direito a ser exercido no âmbito do processo administrativo em trâmite perante o INPI. Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE ANULOU REGISTRO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CARÁTER ATRIBUTIVO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. EXERCÍCIO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. A legislação de propriedade industrial possui caráter atributivo, onde, em regra, quem registra em primeiro lugar, ganha o direito ao uso da marca. 2. O sistema atributivo não é, contudo, absoluto, existindo diversas exceções na legislação que demonstram a influência do sistema declarativo, a exemplo do direito de precedência ao registro, previsto no art. 129, §1º, da Lei da Propriedade Industrial. 3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o exercício do direito de precedência somente pode se dar antes de haver um registro, ou seja, trata-se de um direito a ser exercido no âmbito do processo administrativo em trâmite perante o INPI. 4. Apelo não provido. (TRF4, AC 5003167-58.2019.4.04.7005, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 11/05/2021, grifado)

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO E USO DE MARCA. INPI. LEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 175 DA LEI 9.279/96. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PEDIDO ALTERNATIVO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA. - Uma vez que o INPI emitiu o ato administrativo impugnado, detém a autarquia legitimidade para figurar como ré no processo na condição de litisconsorte passivo necessário (art. 47 do CPC), não havendo falar em mera posição de assistente. - A aquisição da propriedade sobre a marca adquire-se pelo registro, e não pelo uso. - [...]. (TRF4, AC 5064964-51.2013.404.7100, TERCEIRA TURMA, Relatora MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, juntado aos autos em 25/01/2017, grifado)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MARCA. REGISTRO PROMOVIDO JUNTO AO INPI. ADJUDICAÇÃO DA MARCA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. É o registro e não o uso anterior (embora decorrente de denominação social) quem constitui o direito à propriedade da marca. Por força do art. 129 da Lei 9.279/96 o direito à utilização da marca pertence à ré, ante a precedência do registro válido, eficaz e em vigor. Eventual alegação de direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96) não vem ao encontro da pretensão da autora, porquanto demonstrado o desuso de fato da 'marca' PITYLULY'. Considerando que a empresa autora encontra-se sem a utilização da marca (que inclusive encontra-se arquivada com novo pedido pendente de análise pelo INPI), bem assim o registro validamente feito pela ré, com uso de logomarca diversa da autora, em vigor até 05 MAI 2022, juntamente com a ausência de responsabilidade civil das rés, a improcedência da demanda é medida que se impõe. (TRF4 5009584-53.2012.404.7205, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 19/12/2016, grifado)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ART. 129, § 1º, DA LEI Nº 9.279/96. NECESSIDADE DE QUE O DETENTOR DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SE OPOHA À CONCESSÃO DA MARCA E AO REGISTRO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, SOB PENA DE PRECLUSÃO. INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRESCRIÇÃO. Improvimento da apelação. (AC 200872130004023, CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, TRF4 - TERCEIRA TURMA, D.E. 27/01/2010, grifado).

Não procede assim, a pretensão da parte autora sob a ótica do art. 129, §1º da Lei nº 9.279/96.

Ultrapassada essa questão, também tenho como inviável a coexistência das marcas "Usina do Hamburger" e "Usina Hamburgueria Gourmet".

A regra geral é de que a marca que se pretende registrar deve possuir grau suficiente de distinção em relação às marcas já registradas, conforme se extrai dos arts. 122 e 123 da LPI - gerando o chamado **princípio da distinguibilidade**.

Na aplicação da referida lei, a jurisprudência fixou que a aferição de identidade ou semelhança pressupõe um estudo da composição integral do nome conferido às marcas. Ou seja, deve ser observada a composição marcária como um todo.

Eis a lição paradigmática sobre concurso de três pressupostos fundamentais para que se negue o registro de marca:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE. REGISTRO DE MARCA. INPI. VEDAÇÃO CONSIGNADA NO ART. 124, XIX, DA LEI 9.279/96. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA GRÁFICA E FONÉTICA CAPAZ DE INDUZIR EM ERRO O MERCADO CONSUMIDOR. 1. Para que incida a vedação do artigo 124, inciso XIX, da Lei n.º 9.279/96, faz-se necessário o concurso de três pressupostos fundamentais, quais sejam: a reprodução ou imitação, total ou parcial, mesmo que com acréscimo, de marca alheia que já possua registro; a identidade ou semelhança entre o produto/serviço da marca já existente e do produto/serviço da marca a ser registrada; e, ainda, a possível confusão do consumidor em face da coexistência das marcas. 2. A aferição da identidade ou semelhança entre marcas pressupõe a análise de ambas em seus conjuntos, avaliando-se todos os seus componentes gráficos e sonoros, nos termos em que registradas. E, nesse exercício, deve-se atentar sobretudo para a sua função comercial, tanto sob o prisma público - que envolve a distinção de produtos/serviços, orientando o público consumidor na sua aquisição - quanto sob a ótica do direito privado - que resguarda o titular da marca legalmente registrada da concorrência desleal. [...] (TRF4, AC 5009549-45.2011.404.7200, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Sebastião Ogê Muniz, D.E. 10/06/2012)

E, mais recentemente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIÇÃO DETERMINADA PELO STJ. EFEITO INFRINGENTE RECONHECIDO. LEI 9.279/96. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. EXPLORAÇÃO DE RAMOS DISTINTOS DE ATIVIDADE ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. 1. Nos termos do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, para que uma marca não seja passível de registro exigem-se três requisitos cumulativos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) utilização das marcas para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim; c) possibilidade de causação de erro, confusão ou dúvida no consumidor pela convivência das duas marcas. Precedentes do STJ. 2. Imprescindível, para a existência da possibilidade de geração de confusão entre marcas, que haja certo grau de identidade de natureza entre os produtos por elas identificados. (TRF4, AC 5022380-69.2018.4.04.7107, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 07/05/2020)

Assim, tutela-se o registro anterior da marca, prevenindo-se o uso de identidade semelhante que possa causar confusão aos consumidores - ou seja, a chamada "*colidência de marcas*".

Contudo, há exceções amplas a esta regra geral de vedação de registro de marca semelhante: **[1]** a primeira, decorrente da operação em mercados distintos; **[2]** casos de justaposição ou aglutinação de nomes; e, por fim, **[3]** o caso das "marcas fracas".

Tocante a **[1]**, entende-se que, não se tratando de marca de alto renome, a proteção conferida ao signo registrado é restrita ao segmento eleito - **princípio da especificidade**.

De fato, prevalece o entendimento de que não existe qualquer impedimento ao registro de duas marcas iguais ou semelhantes na mesma classe desde que ausente a possibilidade de confusão ao consumidor:

"Destaco que duas marcas iguais ou semelhantes até podem ser registradas na mesma classe, desde que não se verifique a possibilidade de confusão entre os produtos ou serviços a que se referem. É respeitado o princípio da especificidade, em suma, sempre que o consumidor, diante de certo produto ou serviço, não possa minimamente confundir-lo com outro identificado com marca igual ou semelhante. Afastada essa possibilidade, será indiferente se as marcas em questão estão registradas na mesma classe ou em classes diferentes." (COELHO, Fábio Ulhoa. Direito Comercial, vol. 1, 16 ed, São Paulo, Saraiva, 2012, p. 221).

O STJ já assentou que "*Consoante o princípio da especificidade, o INPI agrupa produtos e serviços em classes e itens, segundo o critério da afinidade, limitando-se a tutela da marca registrada a produtos e serviços de idênticas classe e item*" (STJSTJ, RESP 658702, 4ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezini, DJ de 21/08/2006)

Do TRF4, colho, dentre outros, permitindo o registro de marcas semelhantes desde que para segmentos de mercados distintos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INPI. MARCAS. CECLOR E ACICLOR. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE. MERCADOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO entre os CONSUMIDORES. 1. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "susceptível de causar confusão ou associação com marca alheia". 2. Para se configurar a ocorrência de violação ao art. 124, inciso XIX, da Lei n.º 9.279/96 é necessária 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. 3. Verificada a inexistência de similaridade entre as marcas CECLOR e ACICLOR, seja gráfica, fonética ou de layouts, não há qualquer irregularidade quanto aos seus registros no INPI, podendo ambas atuar nos seus respectivos mercados. 4. Existe clara distinção da patologia combatida pelos medicamentos, porquanto o medicamento CECLOR é um antibiótico e o medicamento ACICLOR é utilizado para o tratamento do vírus da Herpes, não havendo que se falar em disputa de mercado entre os dois produtos. 5. A potencialidade de confusão ao consumidor é diminuta, já que os medicamentos em questão são a eles repassados por farmacêuticos e técnicos qualificados, profissionais que dificilmente confundiriam as marcas. Ademais, soma-se o fato de que o medicamento CECLOR, por ser um antibiótico, somente pode ser adquirido em farmácias por meio da

entrega da receita médica, que fica retida no estabelecimento. 6. Dessa forma, sendo as marcas suficientemente distintas e referentes a produtos que possuem mercados distintos, o ato do INPI que não concede o registro de marca deve ser anulado, visto a flagrante ilegalidade. 7. Sentença reformada. Recurso provido. (TRF4, AC 5043672-10.2013.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 14/05/2015)

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REGISTRO DE MARCA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO NO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. A Lei n.º 9.279/96 dispõe que, nas ações de nulidade de marca, é impositiva a participação do INPI (art. 175, caput), na condição de litisconsorte ou assistente. Se a autarquia deferiu o registro de marca e não adotou providências administrativas para corrigir eventual ilegalidade ou nulidade, deve figurar como réu, a fim de que a sentença produza efeitos contra si. A teor do disposto no art. 124, V, da Lei n.º 9.279/96, "não são registráveis como marca a 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". A proteção da marca tem por objetivo a repressão a concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquira determinado produto ou serviço pensando ser outro, bem como o locupletamento com esforço alheio. Inexistindo risco de confusão entre as marcas/nomes, ou mesmo a prática de concorrência desleal, é infundada a pretensão da autora de impedir a ré de utilizá-la em sua denominação social. (TRF4, AC 5003164-88.2010.4.04.7112, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 09/07/2014).

Com relação à segunda exceção [2], entende-se que marcas registradas não impedem o uso de parte de seu nome quando houver acréscimos, por aglutinação ou justaposição de outros elementos gráficos ou de nomes, que não permitam a confusão com a marca anterior.

Nesse sentido, o STJ, por ocasião do REsp 862.067/RJ, afirmou o entendimento de que a "[...] proteção da marca é limitada à sua forma de composição, porquanto as partes e/ou afixos de dado signo - ainda mais quando essencialmente nominativo - podem ser destacados e combinados com outros sinais, resultando em um outro conjunto simbólico essencialmente distinto". É o fenômeno denominado pela jurisprudência de "justaposição de afixos" em nomes que vão constituindo novas marcas válidas, ainda que no mesmo ramo de atividade" (STJ, 3ª Turma, REsp 862.067/RJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado), j. 26/04/2011, DJe 10/05/2011).

Nessa mesma linha, do TRF4:

EMBARGOS INFRINGENTES. REGISTRO DE MARCA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Muito embora as marcas em confronto identifiquem produtos pertencentes ao mesmo segmento mercadológico, qual seja, o de roupas e acessórios em geral, não vejo como a convivência entre elas possa possibilitar erro, dúvida ou confusão no público-alvo, considerando a nítida distintividade entre os signos, tanto no aspecto gráfico quanto no fonético. Não há sentido em subtrair-se da liberdade de expressão de terceiros, inclusive na ordem econômica, a utilização da linguagem quando este privilégio e esta exclusividade não cumpre função social e econômica. (TRF4, EINF 2004.71.00.012107-0, Segunda Seção, Relatora Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 08/07/2009)

E, ainda:

ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCAS. INPI. VEDAÇÃO CONSIGNADA NO ART. 124, XIX, DA LEI 9.279/96. JUSTAPOSIÇÃO OU AGLUTINAÇÃO DE NOMES. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE MARCAS. Para que incida a vedação do artigo 124, inciso XIX, da Lei n.º 9.279/96, faz-se necessário o concurso de três pressupostos fundamentais, quais sejam: a reprodução ou imitação, total ou parcial, mesmo que com acréscimo, de marca alheia que já possua registro; a identidade ou semelhança entre o produto/serviço da marca já existente e do produto/serviço da marca a ser registrada; e, ainda, a possível confusão do consumidor em face da coexistência das marcas. A aferição da identidade ou semelhança entre marcas pressupõe a análise de ambas em seus conjuntos, avaliando-se todos os seus componentes gráficos e sonoros, nos termos em que registradas. E, nesse exercício, deve-se atentar sobretudo para a sua função comercial, tanto sob o prisma público - que envolve a distinção de produtos/serviços, orientando o público consumidor na sua aquisição - quanto sob a ótica do direito privado - que resguarda o titular da marca legalmente registrada da concorrência desleal. In casu, as duas marcas são - em razão de seu conjunto - suficientemente distintas para gerar alguma confusão entre seus consumidores. (TRF4, AC 5020361-15.2012.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 01/08/2013)

A terceira exceção [3] é o caso das chamadas "marcas fracas", isto é, quando ambas se utilizam na sua (quase) integralidade de expressões de uso comum sem cunho distintivo por si próprio, tais como as já apreciadas pelos Tribunais Regionais Federais: "kitchen", "max", "fórmulas farmácia", "folha", "ação", etc.

Sendo marcas evocativas, não possuem uma proteção exclusiva, por não cogitar que possa um termo não original, mas sim ordinário e evocativo, ser 'apropriado' como de exclusivo direito de uso por uma empresa.

A respeito, o entendimento jurisprudencial nesse sentido:

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - COLIDÊNCIA - EXPRESSÃO DE USO COMUM- MARCA FRACA - POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA PACÍFICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Gira a controvérsia em torno da expressão 'KITCHENWARE', que no sentir da autora colide com expressão a 'KITCHEN', anteriormente registrada, para designar suas marcas e denominação social. II - salta aos olhos que a expressão KITCHEN - para designar produtos concernentes à cozinha - nada tem de original ou distintiva, apresentando-se, ao contrário, sem nenhuma inovação, claramente evocativa dos produtos que enuncia. III - A garantia de uso exclusivo de um vocábulo, ainda que retirado de uma língua estrangeira, deflui da capacidade de ganhar nova acepção de modo a distinguir-se daquela de domínio comum e uso corriqueiros, por não poder a lei admitir que expressões de uso comum, evocativas de produtos (ou suas qualidades) sejam apropriadas em caráter singular, sob pena de restrição indevida do uso da língua. IV - Cabendo reconhecer, por fim, que o morfema 'WARE' junto com a palavra 'KITCHEN' formando 'KITCHENWARE' - é suficientemente distintivo para evitar risco de confusão no mercado ou atração de clientela indevida, não se justificando, assim, a nulidade dos registros, sob pena de desapropriação inaceitável do direito de uso de palavras de significação popular e corrente. V - De sorte que não havendo nos autos nenhuma evidência de que a

expressão *KITCHEN* sirva para designar serviços que não se relacionem com 'cozinha', não há como acolher a tese da sentença. VI - Apelação e Remessa Necessária parcialmente providas. (TRF2, APELRE nº 2011.51.01.801177-5, 2ª Turma Especializada, Relator Des. Federal Messod Azulay Neto, E-DJF2R de 05/10/2012, pp. 39/40).

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - NULIDADE DE REGISTRO - ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO - COLIDÊNCIA - ANTECEDÊNCIA DE NOME COMERCIAL E MARCA - DENOMINAÇÃO DE USO COMUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] III - É possível a coexistência pacífica de marcas evocativas ou fracas que guardem certa similaridade, pois, ao contrário das marcas criativas, constituídas por palavras inéditas, carecem de originalidade, por resultarem da combinação de termos comuns do léxico. Por este motivo é que o critério de apreciação da colidência das chamadas marcas fracas, dado seu caráter evocativo, é menos rígido do que o empregado nas hipóteses em que a anterioridade se reveste de suficiente cunho de originalidade. IV - Cumprindo, ainda, anotar que a proteção ao nome comercial, nos termos das leis em vigor, circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que foram registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas Comerciais. V - Desse modo, conclui-se que, à frente do risco de ocorrência de associação de ideias ou confusão no mercado, o art. 124, V, da LPI tem âmbito de tutela circunscrita ao território do registro e de denominações que contenham elementos característicos, não sendo essa incontestavelmente a hipótese dos autos. VI - Forçoso notar, por fim, que o registro antecedente da autora, intitulado - AÇÃO INFORMÁTICA- (nº 813.889.537) tem registro na classe 09: 55-80 - destinada a produtos - e o da ré, denominado -AÇÃO- (828.428.042) tem registro na classe de serviços, NCL (8) 42, fato que por si só permite a convivência pacífica, consoante o princípio da especificidade. VII - Remessa Necessária e Apelação parcialmente providas para reformar parcialmente a sentença e manter a vigência do registro nº 828.428.042.(TRF2, AC 200951018113231, Rel. Des. Federal MESSOD AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R, 05/07/2012, p. 91).

E, do TRF4:

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TERMO "MAXI". POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA HARMÔNICA ENTRE MARCAS. DISTINÇÃO EVIDENTE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PARA O CONSUMIDOR. 1. Marcas compostas por expressões comumente usadas para evocar uma 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. Precedentes do STJ. 2. Apelação improvida. (TRF4, AC 5012323-32.2012.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 23/04/2014)

Portanto, conclui-se que [a] em regra, há vedação de registro de marca similar, resolvendo-se a colisão de marcas pela anterioridade do registro; porém, excepcionalmente, admite-se o registro posterior quando [b] as marcas operam em mercados distintos e inconfundíveis entre si ou [c] houver acréscimos relevantes a ponto de evitar a confusão delas, ou, ainda, [d] se ambas se utilizam das mesmas expressões de uso comum ("marcas fracas").

No caso concreto, não tenho como presente situação excepcional que permita o registro de marca similar.

Há concreta possibilidade de associação entre as marcas "Usina do Hamburger" e "Usina Hamburgueria Gourmet" pois, havendo afinidade mercadológica, elas possuem a mesma natureza no ramo de prestação de serviços - classe NCL (11) 43.

As marcas têm o mesmo núcleo principal - constando o termo "Usina" e a identificação do produto (hamburger) -, o que pode induzir o consumidor à percepção de que se tratam de conjuntos marcários com origem em comum.

Incide ao caso, assim, o disposto no art. 124, XIX da Lei nº 9.279/1996:

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;

Por outro lado, a circunstância de serem marcas de empresas em Estados distintos da federação não elide a possibilidade de associação, tornando-as registráveis. O art. 129 da lei nº 9.279/1996 deixa claro que a proteção do registro de marca é nacional, não sendo possível a convivência de signos semelhantes, ainda que em Estados diversos da federação. Há que se relevar, também, a possibilidade da marca se difundir em outros Estados, em expansão comercial da empresa, além da crescente utilização do comércio eletrônico, em que há maior visibilidade dos signos marcários.

Sendo assim, diante da possibilidade de associação entre as marcas e o risco de confusão ou associação indevida por parte do público consumidor, im procedem os pedidos veiculados pela parte autora.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, afasto as preliminares e ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, com resolução do mérito (art. 487, inciso I do CPC), julgando **improcedentes** os pedidos veiculados, nos termos da fundamentação.

Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo equitativamente em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), *pro rata*, nos termos do 85, §§ 8º, do CPC.

Interposto recurso voluntário, intime-se a parte apelada para contrarrazões e, oportunamente, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §§1º e 3º do CPC/2015.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa.

Documento eletrônico assinado por **Eduardo Kahler Ribeiro, 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 **720011716634v7** e do código CRC **b3e16613**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): Eduardo Kahler Ribeiro
Data e Hora: 13/8/2024, às 14:26:42

5029605-79.2023.4.04.7200

720011716634 .V7