



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518602-7

RELATOR : JUIZ FEDERAL MARCELLO DE SOUZA
GRANADO CONVOCADO EM AUXÍLIO À
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA
HELENA CISNE

APELANTE : WALTER JOSE POTTER

ADVOGADO : HERLON MONTEIRO FONTES E OUTROS

APELADO : INPI- INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO

PROCURADOR : MARIA APARECIDA MONSORES RODRIGUES

APELADO : AGROPECUARIA GUATAMBU LTDA

ADVOGADO : EDUARDO CARNEIRO VASQUES E OUTROS

ORIGEM : TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO (200651015186027)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação que visava à decretação de nulidade de registro marcário ao argumento da precedência (§ 1º, do art. 129, da Lei nº 9.279/96).

Em 03/12/98, AGROPECUÁRIA GUATAMBU LTDA. depositou perante o INPI a marca nominativa GUATAMBU (processo nº 821.075.012), a distinguir serviços da classe NCL(8) 42 (serviços científicos, tecnológicos, pesquisa e desenho relacionados a estes, serviços de análise industrial e pesquisa, concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador, serviços jurídicos, especificamente, criação de bovinos para corte, serviços auxiliares às atividades agropecuárias, criação de animais, tratamento de animais, inseminação artificial de animais, serviços veterinários e de agricultura, exploração agrícola e pecuária de fazendas próprias e de terceiros, beneficiamento, venda e exportação de produtos agrícolas e industriais), o que foi deferido pelo INPI (RPI nº 1602, de 18/09/2001).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518602-7

Aos 03/10/2001, a mesma AGROPECUÁRIA GUATAMBU LTDA. depositou a marca nominativa GUATAMBU (processo nº 823.672.891), para distinguir os produtos da classe NCL(7) 29 (carne, peixe, aves e caça, extratos de carne, frutas e legumes em conserva, secos e cozidos, geléias, doces, compotas, ovos, leite, laticínio, óleos e gorduras comestíveis, especificamente, carnes in natura, extratos de carne, carne em conserva, carne enlatada, carnes salgadas, alimentos à base de carne, embutidos de carne), o que também foi deferido pelo INPI (RPI nº 1889, de 20/03/2007).

Em 29/11/2004, ainda a AGROPECUÁRIA GUATAMBU LTDA. depositou a marca nominativa GUATAMBU (processo nº 826.863.060), a distinguir produtos da classe NCL(8) 31 (produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos em outras classes, animais vivos, frutas, legumes e verduras frescos, sementes, plantas e flores naturais, alimentos para animais, malte, especificamente, embriões, animais de cativeiro para exibição, animais de criação, animais vivos, gado de criação para reprodução, matrizes e reprodutores para procriação e purificação de raças), o que também foi deferido pelo INPI (RPI nº 1919, de 16/10/2007).

Por último, em 11/02/2005, a AGROPECUÁRIA GUATAMBU LTDA apresentou a marca nominativa GUATAMBU (processo nº 827.109.092), a distinguir serviços da classe NCL(8) 35 (propaganda, gestão de negócios, administração de negócios, funções de escritório, especificamente, comércio, importação e exportação, intermediação, representação comercial, vendas via internet, vendas por conta própria ou por terceiros de produtos de carnes in natura, extratos de carnes, carne em conserva, carne enlatada, carnes salgadas, alimentos à base de carne, embutidos de carne, embriões, animais de cativeiro para exibição, animais de criação, animais vivos, gado criação para reprodução, matrizes e reprodutores para procriação e purificação de raças), o que foi deferido pelo INPI (RPI nº 1920, de 23/10/2007).

Em 07/04/2005, AGROPECUÁRIA GUATAMBU LTDA. enviou notificação extrajudicial à ESTÂNCIA GUATAMBU, alegando que a marca GUATAMBU vinha sendo “*indevidamente utilizada*” na identificação das



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518602-7

atividades comerciais da destinatária, requerendo a sua manifestação quanto ao tema e pedindo que lhe informasse as medidas que poderiam ser tomadas para uma solução amigável do problema (fls. 140/141).

Aos 23/01/2006, VALTER JOSÉ PÖTTER representante da ESTÂNCIA GUATAMBU, apresentou a registro a marca nominativa GUATAMBU, a distinguir os seguintes produtos e serviços:

- a) processo nº 828.150.710, classe NCL(8) 31 – produtos agrícolas, hortícolas, florestais, grãos não incluídos em outras classes, animais vivos, frutas, legumes e verduras frescos, sementes, plantas e flores naturais, alimentos para animais, malte, especificamente, embriões, animais de cativeiro para exibição, animais de criação, animais vivos, gado de criação para reprodução, matrizes e reprodutores para procriação à purificação de raças);
- b) processo nº 828.150.737, classe NCL(8) 35 – propaganda, gestão de negócios, funções de escritório, especificamente, comércio, importação e exportação, intermediação, representação comercial, vendas via internet, vendas por conta própria ou por terceiros de produtos de carnes in natura, extratos de carnes, carne em conserva, carne enlatada, carnes salgadas, alimentos à base de carne, embutidos de carne, embriões, animais de cativeiro para exibição, animais de criação, animais vivos, gado criação para reprodução, matrizes e reprodutores para procriação e purificação de raças;
- c) processo nº 828.150.745, classe NCL(8) 42 - serviços científicos, tecnológicos, pesquisa e desenho relacionados a estes, serviços de análise industrial e pesquisa, concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador, serviços jurídicos, especificamente, criação de bovinos para corte, serviços auxiliares às atividades agropecuárias, criação de animais, tratamento de animais, inseminação artificial de animais, serviços



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518602-7

veterinários e de agricultura, exploração agrícola e pecuária de fazendas próprias e de terceiros, beneficiamento, venda e exploração de produtos agrícolas e industriais

Os três pedidos acima sofreram oposição (RPI nº 1858, de 15/08/2006).

Em 03/03/2006, AGROPECUÁRIA GUATAMBU LTDA. ajuizou ação contra a ESTÂNCIA GUATAMBU, visando à sua absteção quanto ao uso da mencionada marca (fls. 144/160).

Aos 06/07/2007, a AGROPECUÁRIA GUATAMBU LTDA. depositou novos pedidos de registro da marca nominativa GUATAMBU, agora a distinguir os seguintes produtos:

- a) processo nº 900.387.530, classe NCL(9) 30 – café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes, mel, xarope de melaço, lêvedo, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gelo, especificamente, açúcar cristalizado para uso alimentar e adoçantes naturais;
- b) processo nº 900.387.556 – classe NCL(9) 04 – graxas e óleos industriais, lubrificantes, produtos para absorver, molhar e ligar pó, combustíveis (incluindo gasolina para motores) e materiais para iluminação, velas e pavios para iluminação.

Os últimos pedidos acima foram publicados, respectivamente, em 07/08/2007 e 31/07/2007.

Um pouco antes da apresentação desses últimos depósitos, em 28/06/2007, VALTER JOSÉ PÖTTER ajuizou a presente ação contra o INPI e a AGROPECUÁRIA GUATAMBU LTDA., pleiteando a nulidade do registro marcário nº 821.075.012, de titularidade da Agropecuária, ou, alternativamente, a sua adjudicação, ao argumento da exceção prevista no § 1º, do art. 129 da LPI.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518602-7

Alega o autor que:

- i) é tradicional e renomado produtor rural e pecuarista do Estado do Rio Grande do Sul, sendo conhecida a Estância Guatambu por sua qualificação, participação em eventos nacionais e internacionais, bem como investimentos em tecnologia;
- ii) a Estância Guatambu foi agraciada em 1981 com os prêmios “Produtividade Rural” e “Produtor Modelo”, como também, de há muito, tem efetuado contrato com diversas Universidades da Região, para fins de estágio prático de estudantes;
- iii) tem feito uso de boa-fé da expressão Guatambu para distinguir sua atividade comercial há quase meio século (desde 1958), o que lhe confere o direito de precedência ao registro ora impugnado;
- iv) a empresa-ré não poderia desconhecer a marca do autor, posto que chegou mesmo a comprar produtos seus (nota fiscal de fl. 137);
- v) a sua marca “GUATAMBU” goza de expressão nacional e internacional no segmento agropecuário.

Com a inicial veio pedido de antecipação de tutela, bem como os documentos de fls. 20/163, incluindo o panfleto de fl. 23, que informa a existência de “GUATAMBU RS” e “GUATAMBU MS”, indicando como página na internet o endereço , bem como o registro do autor como produtor rural (fl. 110), informando explorar a Estância Guatambu, com início de atividade em 11/01/72.

A antecipação de tutela foi indeferida (fl. 165), ao argumento da necessidade do exaurimento da instrução probatória.

Contestação do INPI às fls. 175/178, alegando que “*dos documentos apresentados pelo autor, restou comprovado (...) o uso do sinal por ele em data anterior ao depósito da marca da segunda ré*”, requerendo que, quanto ao mérito “*seja feita justiça*”.

Contestação da empresa-ré às fls. 179/203, alegando que:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518602-7

- i) o autor não tem marca registrada nem aqui no Brasil nem em qualquer outro país do mundo;
- ii) o nome comercial da empresa-ré foi registrado perante a Junta Comercial em 1982, pelo que ultrapassado já qualquer prazo para que o autor buscase a invalidação desse registro;
- iii) não há nem nunca houve uma empresa constituída com o nome “ESTÂNCIA GUATAMBU”, havendo apenas um empresário, fazendeiro, que se apresenta no mercado sob essa expressão;
- iv) a adjudicação de registro marcário só cabe na hipótese do art. 166 da LPI, não podendo ser estendida à hipótese do § 1º, do art. 129 daquela lei;
- v) a AGROPECUÁRIA GUATAMBU LTDA. teve início no longínquo ano de 1934, quando uma família paulista englobou terras à fazenda Guatambu, criada por Rauf Nassar, sócio da empresa-ré;
- vi) a empresa-ré registrou seu domínio na internet como ;
- vii) o uso anterior de marca (§ 1º, do art. 129 da LPI) não é causa de nulidade de registro, mas tão-somente uma preferência ante os demais para a obtenção do registro, devendo ser exercido no momento da oposição, e não posteriormente à concessão do registro;
- viii) *“quando comprou produtos do autor, comprou de Valter José Potter (...) e não da “Estância Guatambu” (...) a empresa requerida já era até mesma titular do registro marcário anulando (...) tal operação de compra foi efetuada em 13.11.2002”.*

Com a contestação da empresa-ré vieram os documentos de fls. 207/292, incluindo recortes de publicações na página eletrônica da Associação Brasileira de Hereford e Braford (fl. 257) na internet, da Revista Nelore de setembro/2004 (fl. 256), da Revista Globo Rural de junho/2004 (fl. 258) e do Diretório Internacional dos Criadores de Nelore (fls. 261/271).

Sentença proferida às fls. 317/323, concluindo pela improcedência da ação, ao argumento de que *“não se pode privilegiar o possuidor da marca de*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518602-7

boa fé que negligenciou em regularizar sua situação deixando transcorrer in albis todos os prazos para impugnar os registros administrativos feitos em relação a sua marca”. Quanto à alegação de violação do seu nome comercial, Estância Guatambu, a sentença concluiu que “a parte autora possui apenas a escritura do imóvel no Cartório do Registro de Imóveis e registro de produtor rural em seu nome”, o que, no seu entender, não se prestam a garantir a proteção da CUP invocada pelo autor.

Apelação do autor às fls. 330/347, reiterando, em síntese, os argumentos já expendidos na inicial, acrescentando que a Primeira Turma Especializada deste TRF-2ª Região já decidiu sobre o tema da precedência, afirmando que a LPI não estabeleceu um procedimento específico para a hipótese do § 1º, do art. 129. Enunciou o direito, mas não discriminou pormenores procedimentais sobre como tal direito poderia ser exercido (processo nº 2002.51.01.500564-7), o que, no seu entender, aponta para a inadequação da exigência da limitação temporal do exercício do direito de precedência ao prazo de concessão do registro. De resto, discute, em suas razões de apelo, quem teria comprovado o uso prolongado da marca – se ele, autor, ou se a empresa-ré e afirma que o INPI já registrou várias marcas com nomes de fazendas e estâncias em favor de pessoas físicas e junta extrato eletrônico desses registros às fls. 350/399.

Contra-razões da empresa-ré às fls. 401/430, pedindo o desentranhamento dos extratos eletrônicos juntados após o prazo da interposição do apelo, afirmando, que ademais, eles não possuem condão probatório em favor do apelante. No mais, reitera as razões da defesa.

Petição do INPI às fls. 431, informando que “*deixa de apresentar contra-razões de apelado, não só em face do posicionamento que adotara na contestação como também por ter reconhecido a comprovação do uso anterior do sinal “ESTÂNCIA GUATAMBU”, pelo autor*”.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518602-7

Manifestação do d. órgão do Ministério Público Federal às fls. 436/438, sustentando a ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Juiz Federal Convocado

VOTO

Inicialmente, causa uma certa perplexidade ver empresas um tanto distantes utilizarem o mesmo nome como marca comercial, a saber, GUATAMBU.

A experiência em sede marcária revela que a identidade/similaridade de signos só é encontrada em casos de imitação por má-fé ou de escolha de palavras comuns, neste último caso, sobretudo quando se trata de marcas evocativas.

Dos elementos colhidos nos autos, não se evidencia má-fé: nem da parte autora, nem da empresa-ré. As duas aparecem como produtoras agropecuaristas que buscam a qualificação e a produtividade de seus rebanhos e produtos conexos e aparentam exercer licitamente suas atividades comerciais, sem incidentes de concorrência desleal.

A marca também não é evocativa. Então pergunta-se: donde veio a idéia do signo GUATAMBU? Guatambu é uma espécie vegetal encontrada nas áreas do cerrado com vegetação típica de cerradão, encontrado nos estados da Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, São Paulo e Tocantins (fonte:). De par com isso, GUATAMBU também empresta nome a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518602-7

uma cidade de Santa Catarina (), desmembrado de Chapecó em 12/12/1991, tendo recebido o apelido de “capital catarinense na produção de matrizes de peru” (fonte:), e, portanto, contando com a agropecuária como a sua principal atividade econômica. O último censo agropecuário publicado pelo IBGE (2006) informa a existência de 503 (quinhentos e trinta e três) estabelecimentos agropecuários, 458 áreas de lavouras permanentes, 3.843 áreas de lavouras temporárias, 3.199 áreas de pastagens naturais, 10.065 cabeças de bovinos, 2081 cabeças de ovinos, 23.285 suínos 1.499.628 cabeças de aves, tudo isso num município de 205km² de área ().

O INPI concedeu o registro de marca nominativa GUATAMBU também à Cervejaria Kilsen Ltda. (processo nº 007.213.174, de 26/12/72) e outras empresas como GUATAMBU PARTICIPAÇÕES S/A, SOCIEDADE CONSTRUTORA CIDADELA LTDA., GUATAMBU CONSTRUÇÕES LTDA, que, entretanto, já se encontram extintos (anexo extrato eletrônico de informações constantes no banco de dados disponibilizado pelo INPI na internet).

Todavia, a meu sentir, o termo Guatambu é irregistrável como marca, sobretudo quando relacionado a atividades agropecuárias por se tratar de nome de cidade, que, por óbvio, tal como os algarismos, nomes genéricos, etc, à falta de associação a qualquer outro elemento, atrai a proibição do inciso II, do art. 124, da LPI. Isso porque aqueles elementos lá arrolados constituem patrimônio comum de toda a coletividade, não podendo ser apropriado de forma exclusiva por quem quer seja.

Poderia, por evidente, integrar expressão marcária, mas não consistir em seu único elemento, como é o caso dos presentes autos. Sobretudo quando se tem em vista que, ainda desconhecida de boa parte da população brasileira, o nome GUATAMBU não se encontra diluído, como é o caso de cidades famosas, tais como Rio de Janeiro, por exemplo. Assim, se alguém se apropria do signo GUATAMBU, inevitavelmente, esse termo será, quase sempre, o elemento nominativo predominante de marcas que lhe acresçam outras palavras que não tenham a mesma força sonora ou gráfica.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518602-7

Isso conduziria à impossibilidade de outros concorrentes poderem utilizar o nome da cidade em suas marcas comerciais, o que não pode ser admitido. Ao menos o acréscimo de outros termos ao nome GUATAMBU poderá dar sempre oportunidade de concluir pela distinguibilidade das marcas. Já o uso do termo, da forma isolada, como foi proposta através do registro impugnado, exerceria um peso de exclusão muito mais forte em relação aos demais concorrentes. Caso se tratasse de termo original, de criação exclusiva do titular do registro marcário, nada mais justo que se lhe premiar a criatividade. Contudo, em se tratando de imitação de nome de cidade, não é justo subtrair de outras pessoas da coletividade o direito ao uso do mencionado nome como partícula integrante de suas marcas comerciais.

Forte nesse argumento, tenho que a sentença deve ser reformada, com vistas à decretação de nulidade do registro impugnado.

É o meu voto.

MARCELLO FRREIRA DE SOUZA GRANADO
Juiz Federal Convocado

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO MARCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ÚNICO ELEMENTO NOMINATIVO. NOME DE CIDADE. INAPROPRIAÇÃO POR EXCLUSIVIDADE.

Não é registrável marca nominativa cujo único elemento consiste em nome de cidade que não deve, portanto, ser excluído do uso da coletividade, tais como os algarismos, as letras etc. (inciso II, do art. 124, da LPI). Nome de lugar pode ser incluído em marca nominativa, mas não consistir em seu único elemento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2006.51.01.518602-7

Apelação a que se dá provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima epigrafadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2008.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Juiz Federal Convocado