



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Av. Rio Branco, 243, Anexo I - 9º andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone: (21)9991-31593 - www.jfrj.jus.br -
Email: 25vf@jfrj.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5049861-60.2021.4.02.5101/RJ

AUTOR: PAPANBORG LATICINIOS LTDA

RÉU: LATICINIOS SAO JOAO S/A

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação proposta por PAPANBORG LATICÍNIOS LTDA. em face do INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e de LATICINIOS SAO JOAO S/A segundo o rito comum, em que a parte autora objetiva a nulidade do registro nº 917.739.965, marca nominativa "QUARK" de titularidade da sociedade ré.

Narra que a Autora foi notificada, há pouco mais de 01 mês, pela sociedade ré, por suposto uso indevido da marca "QUARK" para assinalar queijos, alegando a notificante que o INPI havia lhe concedido registro na classe 29, para laticínios em geral, ameaçando entrar com ação judicial em caso de resistência (anexo 4 do evento 1).

Sustenta que o termo "QUARK", além de estar previsto na própria classificação de produtos do INPI, é um tipo de queijo, há décadas conhecido, sendo uma expressão totalmente comum no mercado alimentício, cujo registro é expressamente vedado pela LPI (Art. 124, inciso VI). No entanto, afirma que, equivocadamente, o INPI concedeu o registro, sob nº 917.739.965, e, ainda, sob a forma NOMINATIVA.

Menciona exemplos de recentes registros que foram concedidos com a expressão "QUARK" na especificação da Classe de Produtos nº 29.

Requer em sede de tutela a suspensão dos efeitos do referido registro sob o argumento da presença dos requisitos autorizadores da medida.

É o breve relatório do essencial.

A tutela de urgência impõe-se diante da presença, concomitante, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, conforme prescreve o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Há plausibilidade na argumentação da autora, na medida em que de fato o termo "QUARK", na forma nominativa, é, ao menos em primeira análise, passível de ser classificado como meramente descritivo de um tipo de queijo, conforme demonstra a autora na inicial, o que atenta contra o art. 124, VI, da LPI.

Chama atenção o fato do termo "QUARK" constar da própria lista de produtos da classe 29 na NCL (11) 2021, o que acentua o despropósito de se assegurar, mediante registro de marca, o uso exclusivo do termo a uma única pessoa.



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Acrescente-se ainda que signo "QUARK", ao ser depositado na forma de apresentação nominativa, desprovida de qualquer elemento gráfico e/ou figurativo, não possui suficiente distintividade, não cumprindo, portanto, sua função de marca.

Em relação ao perigo de dano, está presente na medida em que há notificação extrajudicial em face da ora autora para a abstenção do uso da referida expressão, o que claramente prejudica o exercício de direitos no mercado brasileiro.

Ressalto que a presente decisão não possui perigo de irreversibilidade, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC, podendo ser revogada caso, após a formação do contraditório e a devida instrução processual, outro entendimento jurídico prevaleça.

Desse modo, nos termos do art. 300 do CPC, **concedo a tutela de urgência requerida para suspender, com efeitos INTER PARTES, o registro nº 917.739.965**, relativo à marca nominativa "QUARK".

Intime-se o INPI para anotar que o registro de marca em questão (nº 917.739.965) é objeto de ação de nulidade e está com efeitos suspensos INTER PARTES, realizando a divulgação em RPI e na sua base de dados disponível na internet.

Tendo em vista a Portaria nºJFRJ-POR-2018/00285 de 20 de setembro de 2018 que revogou a Portaria nº JFRJ-POR-2018/00104 de 19 de abril de 2018, nas ações que visem anular a concessão de patente de invenção ou modelo de utilidade, registro de desenho industrial ou registro de marca, **o INPI, quando não for o autor, intervirá no feito, inicialmente, na qualidade de réu**. Na forma do artigo 1º §1º da referida portaria, o prazo para resposta do réu titular da patente ou do registro e eventuais corréus, **com exceção do INPI**, será de 60(sessenta) dias, conforme artigos 118 e 175 da Lei de Propriedade Industrial, esse prazo será contado de forma contínua, na forma do artigo 221 do mesmo diploma. Com a resposta ou decorrido o prazo sem manifestação, o INPI será citado para apresentar resposta, no prazo de 30(trinta) dias, contado em dias úteis, na forma do artigo 219 do CPC.

Cite-se a empresa ré, com prazo de contestação de 60 (sessenta) dias, através de carta com aviso de recebimento.

Com a chegada da resposta ou decorrido o prazo sem manifestação da empresa ré, **cite-se o INPI** para responder a ação, no prazo de 30 dias, devendo trazer manifestação de sua Diretoria Técnica competente, em que analisados todos os documentos e argumentos trazidos pelas empresas litigantes.

Documento eletrônico assinado por **GUILHERME CORREA DE ARAUJO, Juiz Federal Substituto**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.jfrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510005227289v10** e do código CRC **b9d69603**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUILHERME CORREA DE ARAUJO
Data e Hora: 2/6/2021, às 10:19:49



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

5049861-60.2021.4.02.5101

510005227289 .V10