



COMARCA DE DOM PEDRITO  
1ª VARA  
Avenida Rio Branco, 1817

---

**Processo nº:** 012/1.06.0000351-0 (CNJ:.0003511-04.2006.8.21.0012)  
**Natureza:** Ordinária - Outros  
**Autor:** Agropecuária Guatambu Ltda.  
**Réu:** Estância Guatambu  
**Juiz Prolator:** Juíza de Direito - Dra. Gabriela Irigon Pereira  
**Data:** 17/08/2011

Vistos etc.

**AGROPECUÁRIA GUATAMBU LTDA** ingressou com ação ordinária em face de **ESTÂNCIA GUATAMBU** visando à abstenção de atos, obrigação de fazer e reparação de danos morais e materiais. Asseverou que é empresa constituída de modo regular, tendo como objeto social a exploração agrícola, pecuária e extrativa vegetal, com a marca “Guatambu” registrada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, desde 03/12/1998, para criação de animais, certificando-se, à época, de que não havia pedidos/registros marcários de terceiros. Ainda, em processo de registro da marca para outras especificações. No entanto, asseverou que a demandada está utilizando de modo indevido o mesmo sinal identificador, com atividades semelhantes, causando diversos inconvenientes, e em descumprimento às normas de proteção à propriedade industrial. Pediu seja determinada a abstenção de utilização pela demandada da marca “Guatambu”, condenação no pagamento de indenização pelos prejuízos materiais e morais. Juntou documentos (fls. 20/69).

Citado (f. 73v), o demandado contestou o feito (fls. 74/89). De início, sustentou que o registro da marca do autor é nulo e possui vícios de origem, por reproduzir título de estabelecimento anterior da contestante, objeto de ação de nulidade em tramitação junto a Justiça Federal do Rio de Janeiro, postulando a suspensão deste feito. No mérito, sustentou ausência de uso indevido de marca, mas, ao contrário, uso ilícito da marca pela autora pela anterioridade da marca da requerida. Afirmou a utilização da marca desde sua fundação e inscrição perante o Cadastro de Produtores Rurais em 11/01/1972. Afirmou a nulidade do registro da autora por ofensa ao art. 124, V, da Lei nº 9.279/96. Frisou sua boa-fé na utilização da marca. Teceu comentários acerca da marca, desde a aquisição, em 1958. Suscitou a ineficácia do registro de marca frente a contestante. Impugnou o pedido de



indenização. Pediu o reconhecimento do uso da marca pela demandada, a ineficácia do registro de marca entre as partes e a improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 89/178).

Apresentada réplica (fls. 180/193).

Intimadas as partes acerca do interesse na produção de outras provas (f. 195), o requerente postulou o imediato julgamento (f. 196), o demandado pela prova testemunhal e depoimento pessoal (f. 197).

Realizada audiência preliminar (f. 209/210), inexitosa a conciliação, indeferida a juntada de novos documentos, houve desistência de prova oral.

Deferida a suspensão do processo, pelo prazo de um ano (f. 213), interposto recurso de agravo de instrumento (fls. 223/238), mantida a decisão (f. 239), desprovido o recurso (fls. 242/247). Juntados documentos pelo agravado (fls. 276/280).

Manifestação do autor (f. 310), juntada sentença de improcedência prolatada na ação de nulidade de marca (fls. 311/318), ouvido o demandado, postulou a suspensão do feito até decisão final (fls. 321/325).

Indeferida a nova suspensão, bem como antecipação de tutela (fls. 358/359).

Juntadas a sentença e acórdão referentes à ação de nulidade de marca (fls. 385/395).

Determinada nova suspensão do feito (fls. 549/549v).

Manifestação do autor pela inclusão da abstenção para uma segunda empresa do demandado.

Apresentados memoriais e documentos pelas partes.

Certificado que não houve o trânsito em julgado na ação judicial em tramitação na Justiça Federal (f. 605).

### **É O RELATÓRIO.**

### **DECIDO.**

Trata-se de processo de longa tramitação visando à utilização exclusiva sobre a marca “Guatambu” pela autora, sob alegação de registro junto ao INPI anterior à demandada.

Em contrapartida, alegada por esta a legitimidade da utilização da marca, sendo referência da demandada há mais tempo.

De início, friso a existência de demanda em tramitação na Justiça Federal do Rio de Janeiro, processo nº 2006.51.01.518602-7, entre as mesmas partes, em polos opostos, onde decretada a nulidade do registro de marca nº 821075012, da ora demandante Agropecuária Guatambu Ltda. Decisão ainda não transitada em julgada diante de Recurso Especial interposto, aguardando julgamento (f. 605).

Transcrevo, em parte, a ementa do Acórdão (f. 614):



“(...)

**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.*

*Apelação a que se dá provimento.”*

Ainda, transcrevo o bem lançado Voto do Relator do Acórdão nº 2006.51.01.518602-7:

*“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 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 205km<sup>2</sup> 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.*

*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.”.*

9.279/96: Acerca da matéria, disciplina o art. 124, II e V, da Lei nº

*“Art. 124. Não são registráveis como marca:*

*(...)*

*II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;*

*(...)*

*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;*

(...).”

Por seu turno, os argumentos da parte autora para evocação da exclusividade sobre a marca “Guatambu” resumem-se especificamente sobre o registro de marca junto ao DINP, então reconhecido como nula.

Decisão sem trânsito em julgado, é bem verdade, no entanto, reconhecida em grau recursal.

Por seu turno, os documentos lançados com a contestação denotam de modo claro o uso da marca “Guatambu” pelo requerido há mais de meio século, com origem no ano de 1958, portanto, evidenciando a mais absoluta boa-fé deste na utilização da marca, em propriedade rural de tradição na região, tanto que ainda em plena atividade.

Ressalto que também não verifico qualquer má-fé nas alegações iniciais, visto que a autora exerce atividades agropecuárias no Estado de São Paulo, onde efetuou o Registro de Marca junto ao DINP, visando ao resguardo da utilização da marca “Guatambu”.

Nessa seara, reconhecida a nulidade do registro da marca da autora, e, ainda que assim não fosse, verificado pelos documentos acostados aos autos a utilização regular de tal identificador pelo requerido há várias décadas, impossibilitada resta a exclusividade pretendida pela parte requerente, por impedimento legal, previsto no art. 124, V, da LPI, pois certo que a marca já era utilizada pela empresa ré há longa data.

Por conseguinte, nenhuma das partes possui exclusividade sobre a marca “Gaurama”, até porque, como bem colocado no acórdão acima transcrito, nome de cidade, bem como de diversas outras empresas, não sendo possível a qualquer dos litigantes a exclusividade.

Como consequência, imperativa a improcedência da ação.

ISSO POSTO, **JULGO IMPROCEDENTE** a ação ajuizada por **AGROPECUÁRIA GUATAMBU LTDA** em face de **ESTÂNCIA GUATAMBU** e **CONDENO** a requerente no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em face do tempo de tramitação da ação e trabalho desenvolvido, com acréscimos legais de juros e correção monetária pelo IGPM desde a publicação desta decisão.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO



Com o trânsito em julgado, archive-se com baixa.  
Dom Pedrito, 17 de agosto de 2011.

Gabriela Irigon Pereira,  
Juíza de Direito