



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio Grande do Sul**  
**3ª Vara Federal de Porto Alegre**

Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 600, 6º andar - Ala Oeste - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90010-395 - Fone: (51)3214-9130 - Email: rspoa03@jfrs.gov.br

**AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO) Nº 5066952-10.2013.4.04.7100/RS**

**AUTOR:** OSMAR FERREIRA LABRES  
**ADVOGADO:** CLAUDIO BABOT GOMES

**AUTOR:** OSMAR FERREIRA LABRES - ME  
**ADVOGADO:** CLAUDIO BABOT GOMES

**RÉU:** INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

**RÉU:** ELI MONTEIRO DA ROSA  
**ADVOGADO:** FABIANO DE BEM DA ROCHA

**RÉU:** ELI MONTEIRO DA ROSA ME  
**ADVOGADO:** FABIANO DE BEM DA ROCHA

**SENTENÇA**

**I - RELATÓRIO**

A parte Autora, **Osmar Ferreira Labres e Osmar Ferreira Labres - ME**, propôs a presente ação ordinária condenatória contra os requeridos, visando a declaração de nulidade do registro de marca, segundo disse, indevidamente feito, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI -, por **Eli Monteiro da Rosa**, vinculado ao **nome comercial CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**, o qual alega lhe pertencer, em todas as consequências jurídicas e financeiras.

Narra, o Autor principal, **Sr. Osmar Ferreira Labres**, que iniciou seu negócio, na década de 60, mais precisamente, em 1962, estabelecendo-se com uma carrocinha de venda de cachorros-quentes, na calçada da conhecida instituição privada de Ensino de 1º e 2º Graus: **Colégio Rosário**. Dada a expertise na produção de seus lanches artesanais, rapidamente, o autor conquistou o apreço dos consumidores, o que tornou o **nome comercial** famoso, inclusive, em todo o Brasil, graças ao sucesso de seu trabalho junto ao público consumidor, isso sem falar na repercussão midiática favorável.

Teve, no decorrer das décadas, desde o ato da fundação do pequeno negócio, muitos empregados, não raro menores aprendizes. Mesmo sendo titular absoluto do **nome comercial** forjado no trabalho árduo por mais de 30 (trinta) anos, afirma que nunca se preocupou em registrar a marca no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Com o passar dos anos e já contando idade avançada e saúde precária, o autor delegou, em alguns períodos, a administração de sua carrocinha, a um de seus empregados, o agora requerido, **Eli Monteiro da Rosa**. No entanto, sem o conhecimento do autor, o, à época, jovem **Eli Monteiro da Rosa** providenciou, junto ao INPI, o registro da marca **CACHORRO-QUENTE DO ROSÁRIO**, como se fosse sua, fato que, sendo conhecido só posteriormente pelo ancião, causou-lhe angústias, decepções e perdas financeiras, razão do ajuizamento da presente demanda.

O autor entende que está protegido não só pela Lei nº 9.279, de 14.05.1996 (**Lei da Propriedade Industrial - LPI**), mas, do mesmo modo, pelo art. 8º da **Convenção da União de Paris (CUP)**, convalidada pelo **Decreto nº 75.275/1975**, segundo o qual, em síntese, o **nome comercial** será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito nem de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio. Nesse sentido, afirmando a anterioridade do **nome comercial 'CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO'** e adequada proteção ao direito de criação, bem como aos consumidores, requereu não só a anulação da registro de marca feito por **Eli Monteiro da Rosa**, como, também, indenizações a título de danos materiais e morais. Juntou procuração e documentos.

Este feito foi ajuizado, primeiramente, junto a egrégia Justiça Estadual, sendo remetido a esta Justiça mais graduada, por força da necessária participação do **INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)**. Lá mesmo na Justiça Estadual, o requerido **Eli Monteiro da Rosa** e a empresa requerida **Eli Monteiro da Rosa - ME** - apresentaram suas peças de contestações, onde defenderam as legalidades de suas condutas, solicitando o julgamento desfavorável da demanda.

Em síntese, **Eli Monteiro da Rosa** disse que o autor seria carecedor de ação, dada sua ilegitimidade ativa e sua falta de interesse de agir. Segundo disse, **Osmar Ferreira Labres** defenderia a tese, segundo a qual seria o criador do **nome comercial 'CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO'**, invocando, para tanto, a proteção jurídica dada pelo art. 124, *caput* e inciso XIX da Lei nº 9.279/1996 - que trata da irregistabilidade de marca que imite ou reproduza outra anteriormente registrada - e do art. 8º da **CUP** - que tutela o **nome comercial** -, além do art. 126 da já mencionada Lei nº 9.279/96 - que tutela, no Brasil, as marcas estrangeiras notoriamente conhecidas.

Contudo, a seu ver, o exame dos fatos afastaria a pretensão de direito material deduzida, pelo autor, na inicial. Disse que o autor nunca providenciou a inscrição do **nome comercial 'CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO'**, nos órgãos competentes, tampouco a **marca**, ora vindicada. Disse,

inclusive, que o nome original do lanche comercializado pelo requerente, nos anos 70, seria **PERDIGÃO**. Por conseguinte, ele não possuiria legitimidade para postular a abstenção do uso, pois não titularizaria o **nome** ou a **marca** nos órgãos próprios. Aliás, a ausência de registro da marca no INPI fulminaria em absoluto sua pretensão. Nas suas palavras, o que legitimaria e protegeria o **nome comercial** seria o arquivamento dos atos constitutivos, e, quanto à **marca**, o registro no INPI. Sendo assim, a parte autora sequer teria interesse de agir. Pediu, já em sede preliminar, a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ativa e por ausência de interesse de agir.

Prosseguiu, apontando sua própria ilegitimidade passiva para a causa, pois a pessoa física **Eli Monteiro da Rosa** não se confunde com a empresa **Eli Monteiro da Rosa ME**, a qual é a detentora formal do registro da **marca 'CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO'** no INPI. Novamente, postulou a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Mais adiante, apontou a impossibilidade jurídica do pedido deduzido na inicial de proibir a utilização de **marca** devidamente registrada no INPI. Afinal, uma vez registrada a marca relativa ao **'CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO'**, pela empresa de Eli, seria ilegal a imposição de paralisação das vendas dos produtos, por ela comercializados, na medida em que o próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a **marca**, devidamente registrada, deve ser protegida, não se podendo impedir o detentor do registro de usá-la, em típico exercício regular de direito. Sendo assim, o pedido vertido na inicial se reveste de impossibilidade jurídica, justificando-se, de novo, a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Adentrando no mérito, propriamente dito, disse estar ausente ato de usurpação e uso indevido de **marca** ou **nome comercial** alheio. Negou que a parte autora tivesse direito a este sinal distintivo. Pelo contrário, a empresa **Eli Monteiro da Rosa - ME** sempre teve participação ativa na carrocinha situada na frente do Colégio Rosário, apontando sua condição de *filho de criação* do ora autor, descartando qualquer possibilidade de atos de má-fé. Nas suas palavras, *"não podem as autoras, principalmente, o primeiro, Osmar Labres, renegar o passado de seu filho de criação, Eli Monteiro e da importância e contribuição que o mesmo deu ao negócio, que de uma simples carrocinha situada na frente do Colégio Rosário passou a uma empresa sólida, de sucesso e com diversas franquias"*. Nessa linha, defendeu o entendimento, segundo o qual, ao contrário do que disse o autor, não houve má-fé, não há crime contra o nome comercial, muito menos concorrência desleal.

Acrescentou que não haveria danos patrimonial e moral a indenizar. Isso porque a parte autora nunca deteve titularidade sobre o **nome comercial** ou sobre a **marca 'CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO'**, sequer houve, por parte do demandado, uso irregular deste distintivo. Mesmo porque, a empresa requerida, **Eli Monteiro da Rosa - ME**, possui registros válidos junto ao INPI, há mais de 5 (cinco) anos, por conseguinte tem o direito de uso e

exploração, com exclusividade, em todo o território nacional, da marca respectiva, na forma do art. 129 da Lei nº 9.279/1996. Sendo assim, a seu ver, são improcedentes os pedidos de indenização.

Ponderou, ainda, que o autor continua exercendo sua atividade profissional com êxito, na referida carrocinha junto ao Colégio Rosário, não tendo havido desvio de clientela ou os alegados prejuízos. Pelo contrário, a **marca** e as franquias do '**CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**' têm vida própria e independente dos negócios da parte autora. Além disso, a fama e o conceito do referido sinal distintivo seriam, na sua visão, frutos do empenho profissional desenvolvido pelos demandados. Sequer a parte autora foi capaz de demonstrar a efetiva ocorrência de prejuízos que, em tese, justificariam seus pedidos de indenizações. Nem mesmo há o alegado ato ilícito, na medida em que os requeridos exercem direito regular. Concluiu, solicitando o julgamento desfavorável da demanda.

A empresa **Eli Monteiro da Rosa - ME**, do mesmo modo, aportou peça de contestação, reproduzindo, basicamente, os mesmos argumentos de fato e de direito já esgrimidos pela pessoa física **Eli Monteiro da Rosa**. Acentuou, ainda, a ocorrência da prescrição, a teor do art. 174 da Lei nº 9.279/1996, o qual estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão. Enfatizou que os registros da **marca 'CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO'** de propriedade da empresa demandada foram, respectivamente, concedidos, pelo INPI, em 03.05.2005, 19.09.2006, 13.03.2007 e 13.03.2007. Apontou, também, a incidência do art. 225 da Lei nº 9.279/1996 e da Súmula nº 143 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pelos quais:

*"Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial".*

*"Súmula nº 143. Prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial".*

Nesse sentido, solicitou o reconhecimento da prescrição, com extinção do feito nos termos do art. 269, *caput* e inciso IV do Código de Processo Civil (CPC).

Acrescentou que, sendo a empresa demandada a titular dos referidos registros da **marca 'CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO'**, junto ao INPI, os pedidos deduzidos na inicial seriam contrários ao princípio da boa fé, representando verdadeiro abuso de direito. Não bastasse, as partes em litígio, na realidade, convivem harmoniosamente no mercado, há mais de 10 (dez) anos, sendo infundada a alegação de prejuízos financeiros. Mesmo porque a parte autora não exerceu seu direito atempadamente, acabando por perdê-lo por sua própria inércia.

Pontuou, do mesmo modo, que não houve usurpação e uso indevido da **marca 'CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO'**, até porque esse sinal distintivo nunca teria pertencido à parte autora. Acentuou que o negócio envolvendo a carrocinha situada na frente do Colégio Rosário, nesta Capital, sempre teve participação ativa do requerido **Eli Monteiro da Rosa**, o qual é sócio majoritário da empresa **Eli Monteiro da Rosa ME e filho de criação de Osmar Labres**.

Negou, ainda, a existência de danos morais e patrimoniais a indenizar, na exata medida da ausência de ato ilícito e de prejuízos efetivos à parte autora. Nas suas palavras, sendo a empresa **Eli Monteiro da Rosa ME** a proprietária e legítima titular dos registros da referida marca comercial validamente expedidos pelo INPI, há mais de 5 (cinco) anos, esta tem o direito de uso e exploração, com exclusividade, em todo o território nacional, na forma do art. 129 da LPI, não podendo ser impedida de fruir dos direitos inerentes a **marca 'CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO'**. Por essas razões, solicitou o julgamento de improcedência dos pedidos de indenizações.

Disse, por oportuno, que não haveria autoria criativa sobre a **marca 'CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO'**, como quer fazer crer a parte autora. Pelo contrário, os poucos registros que existem sobre a carrocinha do autor estariam relacionados ao cachorro quente **PERDIGÃO**. Além disso, fez questão de reprimir que a utilização da **marca**, quer pela empresa demandada, quer pelos franqueados que constituiu, estaria longe de se traduzir como um ilícito, mas, sim, um exercício regular do direito e da livre concorrência, descartando-se, por completo, a possibilidade de condenações a pagamentos a título de indenizações.

Por fim, apontou a proteção constitucional e legal sobre os direitos de propriedade industrial, qualificados pelas noções de função social da propriedade e da livre concorrência. Sendo assim, entende que a parte autora não poderia pretender exercer direito de monopólio sobre a referida **marca**, até porque a empresa demandada é a legítima proprietária dos registros respectivos junto ao INPI. Por conseguinte, a causa de pedir veiculada na inicial não seria adequada ou juridicamente admissível, caracterizando-se o abuso de direito e a má-fé processual da parte autora, justificando-se, a seu ver, sua condenação nas penas da litigância de má-fé, além de perdas e danos.

Vindo os autos, para esta 3ª Vara Federal Cível, houve designação de uma primeira audiência de tentativa de conciliação ou, não sendo esta possível, de abertura da instrução, propriamente dita. Já, naquele primeiro momento, constatou-se que o pólo passivo da demanda deveria ser redimensionado, excluindo-se os requeridos que constavam como franquiados de **Eli Monteiro da Rosa ME**, para exploração do negócio em outras localidades (Evento 224 - TERMOAUD1). Sendo assim, o pólo passivo restou integrado pelo requerido **Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa - ME**, e o **Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)**, conforme consta no evento 224 - TERMOAUD1.

Foi, então, citado o **INPI**, o qual apresentou peça de contestação, defendendo a legalidade do ato administrativo (registros das marcas mistas **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO** n<sup>os</sup> 822366525, 822544032, 823634396, 823634388 e 902529978, todos de titularidade de **Eli Monteiro da Rosa -ME**).

De plano, apontou sua ilegitimidade passiva para a causa, defendendo que sua participação no feito deve se dar na condição de assistente (art. 175 da Lei n<sup>o</sup> 9.279/1996 - Lei da Propriedade Industrial), na medida em que não seria sujeito do direito real controvertido, o qual pertence, exclusivamente, ao titular do registro *sub judice*. Na sua dicção, o registro de marca desvincula-se do INPI, assumindo condição jurídica de bem móvel, independente do ato administrativo do qual se originou. Tanto que a própria **Lei de Propriedade Industrial** faculta, à autarquia federal, a possibilidade de promoção de ação de nulidade, garantindo-lhe, assim, autonomia diante da questão material posta no litígio. Pediu, assim, sua requalificação processual para constar como assistente especial da parte requerida.

Superada esta preliminar de natureza processual, adentrou no mérito, apontando a ocorrência da prescrição, a partir das informações colhidas junto a **Diretoria de Marcas do INPI**, segundo a qual, *in verbis*:

*"Preliminarmente, cabe ressaltar condição dos registros das marcas 'CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO' da empresa ELI MONTEIRO DA ROSA ME, ora ré. Verificamos nestes processos que não houve qualquer tentativa administrativa de impugnação, seja através de oposição ou Processo Administrativo de Nulidade PAN, por parte do autor. Ademais, o mais antigo dos registros atacados, registrado sob n<sup>o</sup> 822366525, foi depositado em 30.12.1999 e concedido em 03.05.2005, portanto, há mais de 09 anos. Sendo assim, considerando que art. 174 da LPI dispõe que prescreve em 05 (cinco) anos ação para declarar nulidade de registro, contados da sua concessão, solicitamos à Procuradora verificar a possibilidade de considerar prescrito o pedido autoral".*

Nas suas palavras, o referido art. 174 da **LPI** dispõe sobre o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, para eventuais requerimentos de anulação de registros no INPI, não havendo distinção, entre as condutas de boa ou má-fé, no que tange ao uso e registro de marcas notoriamente conhecidas. Do mesmo modo, não haveria distinção legal, entre cancelamento do registro e proibição de uso, os quais são tratados conjuntamente na ação de nulidade de registro, cuja prescrição ocorre em 5 (cinco) anos, contados da data da concessão do registro. Defendeu, desse modo, a ocorrência da prescrição, solicitando a extinção do feito, com base no art. 269, *caput* e inciso IV do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, propriamente dito, fez minuciosa explanação dos fatos que envolvem este caso, de acordo com as informações obtidas junto a **Diretoria**

**de Marcas do INPI (DIRMA)**, setor responsável pela análise da correção dos registros de marca, os quais são aqui resumidos:

*"a) confirmou a existência do registro das marcas CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO da empresa Eli Monteiro da Rosa - ME, sendo que nos processos respectivos não houve tentativa administrativa de impugnação aos registros correspondentes pelo ora autor;*

*b) confirmou que o mais antigo dos registros feito por Eli, sob o nº 822366525, foi depositado em 30.12.1999 e concedido em 03.05.2005, portanto há mais de 09 (nove) anos, caracterizando-se a prescrição, nos termos do art. 174 da LPI;*

*c) Confirmou que Eli Monteiro da Rosa - ME -, protocolou no INPI oposição ao pedido nº 905641531, marca '**CACHORRO QUENTE DO ORIGINAL SINCE 1962 DA CARROCINHA DO ROSÁRIO R'**, depositado em 06.12.2012 pelo autor Osmar Ferreira Labres;*

*d) Constatou que nem o autor nem o réu possuem a expressão '**CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO'** em seus nomes comerciais;*

*e) Confirmou que, por documentos como cópias de artigos de jornais e revistas, alvarás da Prefeitura e comprovante da Receita Federal, consta, como título do estabelecimento do autor (nome fantasia), a expressão '**CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO'**, o que comprova que o autor, Osmar Ferreira Labres, exercia atividade de venda de cachorro quente, desde a década de 60''.*

Com base nas supramencionadas informações e dados, o INPI apresentou suas conclusões sobre o presente caso, que, novamente, podem ser resumidas em:

*"a) O negócio de venda de cachorro quente se iniciou por Osmar Ferreira Labres, o autor, na década de 60, sendo que denominação '**CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO'** ficou conhecida em razão do funcionamento da carrocinha de cachorro quente próxima ao Colégio Rosário;*

*b) Não obstante os indícios apresentados de utilização do sinal '**CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO'**, pelo autor, em data anterior ao depósito dos pedidos de registro feitos pelo réu, o reconhecimento do seu direito de precedência ao registro, recepcionado através do §1º do art. 129 da LPI fica inviabilizado em face da orientação contida no despacho 08/2009, junto aos processos 52400.002296/2007 e 52400.000842/22, o qual determina que este direito só poderá ser arguido dentro da fase administrativa que antecede a concessão do registro, notadamente, aquela estabelecida no art. 158 da mesma lei, qual seja, em sede de oposição ao pedido de registro, não devendo, pois, ser admitida sob moldura de processo administrativo de nulidade (art. 168 da LPI) e ação de nulidade (art. 173 da LPI);*

*c) Quanto à alegação pelo inciso do art. 124 da LPI, entendemos que os documentos apresentados de constituição e de comprovação de inscrição e de situação cadastral, de fls. 43 a 48, bem como os alvarás apresentados das fls. 81 a 95, não nos fornecem elementos de convicção para comprovar utilização do sinal 'CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO', como denominação social ou título de estabelecimento do autor em data anterior ao depósito dos pedidos de registro de marca pela empresa requerida no INPI;*

*d) No que diz respeito ao art. 126 da LPI, o requisito para a sua aplicabilidade, estabelecido no Manual de Marcas, está em que o impugnante seja nacional, residente ou domiciliado em país contratante da **Convenção da União de Paris - CUP** -, fato que não ocorre no caso presente. Além disso, não teria sido demonstrada a notoriedade do sinal em litígio;*

*e) Quanto aos incisos do art. 124, do art. 126 e do art. 129 da LPI, bem como o art. 8º da CUP, entende não caber razão ao autor, Osmar Ferreira Labres, no pleito de obter a nulidade dos atos administrativos praticados pelo INPI, os quais concederam os registros da marca à requerida Eli Monteiro da Rosa ME".*

A Autarquia Federal ainda acentuou que não teria condições de aferir, em todo o vasto território nacional, ou mesmo fora dele, sobre a existência de todos os estabelecimentos comerciais e de seus respectivos nomes. Além disso, as ferramentas de busca de que o INPI dispõe, para proceder ao exame da registrabilidade de um sinal, não incluem buscas em bases de dados de Juntas Comerciais ou assemelhados. Por conseguinte, era da inteira responsabilidade e interesse do ora autor manifestar-se contra a utilização da expressão '**CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**', por meio de oposição, ou ainda, tendo sido concedido o registro, por meio de processo administrativo de nulidade (PAN). Por oportuno, enfatizou que o processo tramitou no INPI, de modo regular, sem sofrer qualquer tipo de manifestação contrária, por parte do autor, que só, mais tarde, pela via judicial, vem pleitear a nulidade do referido registro da marca.

Por fim, o INPI pontuou a regularidade do registro respectivo, o que afastaria qualquer possibilidade de anulação, solicitando o julgamento desfavorável da demanda. Juntou documentos, entre eles, cópia do Parecer exarado pelo Chefe da Divisão de Marcas IV, pela Coordenadora Geral de Marcas I e pelo Diretor de Marcas, todas autoridades do INPI.

Foram realizadas audiências, nas quais ouvimos as partes (**Osmar Ferreira Labres e Eli Monteiro da Rosa**) e as testemunhas, por elas, arroladas.

Foi ouvida, do mesmo modo, a testemunha do INPI, especificamente, **Dr. Ederson Alves Assis**, Chefe da Divisão de Marcas da Autarquia Federal, o qual confirmou a lisura dos procedimentos administrativos adotados (Evento 265, TERMOAUD1). Enfatizou que não existe cadastro único



sintonizado aos dados constantes sobre os estabelecimentos inscritos perante as diversas Juntas Comerciais existentes no País. Acrescentou que nossa Ordem Jurídica recepcionou a CUP (Convenção da União de Paris) a respeito de **nomes e marcas comerciais e industriais**.

Novas tentativas de conciliação não se efetivaram. As partes apresentaram suas razões finais, ratificando os argumentos já esposados em suas teses originais.

É o sucinto relatório. Decido.

## **II - FUNDAMENTAÇÃO**

### **PRELIMINARES**

**- Sobre a composição dos pólos passivo e ativo e sobre o objeto jurídico desta demanda:**

Quanto às empresas franquizadas, estas foram excluídas do pólo passivo da demanda, já na primeira audiência levada a efeito neste Juízo, na medida em que a relação jurídica estabelecida, entre as partes principais - **Osmar Ferreira Labres e Osmar Ferreira Labres ME (parte autora) e Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME (requeridos) e INPI (autarquia federal requerida)**, diz respeito, primariamente, ao uso devido, ou não, de **nome comercial** e posterior registro, como **marca**, junto ao INPI.

Sendo assim, as relações negociais que **Osmar Ferreira Labres** e sua pequena empresa, assim como **Eli Monteiro da Rosa** e sua empresa, eventualmente, tenham com terceiros são alheias a este litígio muito particular que, entre eles, se estabeleceu, versando sobre a possível titularidade, sobre o **nome** e sobre a **marca** comerciais '**CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**'.

Isso é o que temos de decidir, no contexto da Ordem Jurídica pátria, se existe o referido **nome comercial**, e caso exista, definir quem é, de fato e de direito, seu titular. Tal constatação terá repercussão jurídica inevitável sobre o posterior registro da **marca 'CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO'**, levando a discussão para a sua validade e, caso seja válido, definindo sua verdadeira titularidade.

Nesse sentido, eventuais argumentos pragmáticos, ainda que importantes, sobre supostos prejuízos com contratantes estranhos aos problemas havidos, entre **Osmar Ferreira Labres e Eli Monteiro da Rosa**, caso realmente tenham ocorrido, poderão ser resolvidos em ações próprias pelos eventuais envolvidos. Aqui, temos de nos restringir ao objeto jurídico formatado no curso do itinerário processual, avaliando a questão relacionada à validade do registro da **marca 'CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO'**, em todas as consequências jurídicas e financeiras para os principais litigantes: **Osmar**

**Ferreira Labres e Osmar Ferreira Labres ME**, de um lado, e **Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME**, de outro.

O ponto subjacente a todo litígio tem a ver com a alegação central feita, pela parte autora, de que o requerido **Eli Monteiro da Rosa e sua empresa** teriam se apropriado de um **nome comercial famoso**, cuja autoria intelectual pertenceria, ao autor **Osmar Labres** e sua microempresa. Nesse sentido, os argumentos esgrimados na inicial voltam-se à **notoriedade** de um **nome comercial** formatada, no curso de 3 (três) décadas, e que, alegadamente, dariam ao autor uma titularidade incontestável, fatos estes que tornariam nulos, de pleno direito, os registros levados a efeito por **Eli Monteiro da Rosa** junto ao INPI. Não se trata, tão somente, de um litígio entre empresas, justificando-se a presença das pessoas físicas, na medida em que este confronto de interesses, entre os dois empresários, remonta à época distanciada no tempo. De fato, o contexto probatório esboça um quadro de relações pessoais que se confundiram com as atuações profissionais de cada um, o que afasta a possibilidade de exclusão, por ilegitimidades passiva ou ativa de qualquer um deles. Sendo assim, afasto as preliminares de ilegitimidades ativa e passiva alegadas pelo requeridos.

Quanto ao **INPI**, este foi criado pela **Lei nº 5.648, de 11.12.1970**, como autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, com a extinção do até então **Departamento Nacional da Propriedade Industrial**. Desde o início, já houve previsão legislativa de que o Instituto deveria manter publicação própria, destinada a divulgar seus atos, despachos e decisões, bem como as matérias relacionadas com seus serviços. Sua finalidade principal é a de executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social e econômica, jurídica e técnica, bem como para se pronunciar, quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. Logo após a criação legal da referida Autarquia Federal, foi editado o antigo **Código de Propriedade Industrial** (Lei nº 5.772, de 21.12.1971), o qual foi revogado pela atual **LPI** (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 regulatória dos direitos e obrigações relativos à propriedade industrial).

No caso, como a discussão versa sobre a legalidade do ato administrativo da concessão do registro da marca '**CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**', em favor de **Eli Monteiro da Rosa ME**, impõe-se, necessariamente, a presença da autarquia federal, no pólo passivo da demanda. Afinal, ela emitiu o ato que assegurou a consolidação da propriedade da referida **marca** para **Eli**. Ainda que o INPI possa argumentar que todos os procedimentos administrativos que adotou se pautaram pela estrita observância dos termos da legislação pertinente, a decisão que aqui for tomada afetará, diretamente, o ato de concessão emitido pelas autoridades federais responsáveis. Sendo assim, ratifico a posição do **INPI** no pólo passivo da presente demanda.

**- PREJUDICIAL DE MÉRITO:**

Quanto à prescrição quinquenal, alegada pelos demandados, como óbice prejudicial à demanda anulatória do registro da marca, e ao próprio pedido de reparação dos danos causados ao direito de propriedade industrial, como veiculado pelos autores, na inicial, é questão que não se resolve de modo simples. Não há dúvidas de que a **LPI** estabelece, claramente, no art. 225, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que o interessado intente ação de reparação de danos causados ao direito de propriedade industrial. Do mesmo modo, a ação de nulidade de registro, a qual poderá ser proposta, pelo INPI ou por qualquer pessoa com interesse legítimo, prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de sua concessão, nos termos do art. 174 da LPI.

Contudo, o caso é bem mais complexo do que um simples pedido de anulação de registro marca. O cerne da controvérsia, como já enfatizamos acima, está na necessidade de definição jurídica a respeito da proteção do **nome comercial** que a parte autora afirma existir - e lhe pertencer - desde os idos de 1962. A LPI, no entanto, carece de disciplina jurídica mais minuciosa a respeito do **nome comercial**, o que impõe o necessário reforço das diretrizes normativas contidas na **Convenção da União de Paris (CUP)**, da qual o Brasil é um dos países signatários. E, a respeito da busca por proteção ao **nome comercial**, o referido ato internacional, aceito entre nós, não prevê os efeitos do curso do tempo. Além disso, a própria LPI veda terminantemente a possibilidade de se efetuar registros, enquanto marca, de nome de empresa de terceiros.

De fato, havendo o Congresso Nacional aprovado, pelo **Decreto Legislativo nº 78, de 31.10.1974, publicado, em 01.11.1974, no DOU** (aprovou os textos da Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI -, assinada em Estocolmo, a 14.07.1967, e da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo, a 14.07.1967), a **Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial**, revista em Estocolmo a 14.07.1967, e havendo a referida Convenção entrado em vigor, definitivamente, no Brasil, em 24.03.1975, o então Presidente da República decretou que ela fosse executada e cumprida em território nacional (**Decreto nº 75.572, de 08.04.1975**, o qual promulgou a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revisão de Estocolmo, 1967). Posteriormente, o **Decreto nº 635, de 21.08.1992** fez o aperfeiçoamento necessário, na medida em que o Congresso Nacional aprovou por inteiro o texto da referida revisão de Estocolmo.

Precisamente, no **art. 8º da CUP**, consta que:

*"Art. 8º. O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio".*

Sendo assim, precisamos decidir, apenas, em um segundo momento, sobre o destino da **marca 'CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO'**. Pois, o pedido mais imediato diz respeito à própria existência, ou

não, do **nome comercial**, e caso se conclua pela sua existência, teremos de avaliar qual foi o tratamento, a ele dispensado, pelos demandados.

Na realidade, se a decisão for pelo reconhecimento da existência prévia do **nome comercial**, em favor da parte autora, a nulidade de pleno direito da **marca** que foi registrada posteriormente em nome de **Eli Monteiro da Rosa ME** será apenas o corolário lógico, à luz do que dispõe o art. 124, *caput* e inciso V da Lei nº 9.279, de 14.05.1996 (LPI), *'in verbis'*:

*"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". (Grifei).*

Além disso, ao que consta dos termos da **CUP**, a proteção ao **nome comercial** não sofre os efeitos negativos do curso do tempo, na medida em que o dispositivo supramencionado alcança proteção ao **nome comercial**, sem impor condições. Por essas razões, não havendo dúvida da aceitação das normas da **CUP** em território nacional, fato que inclusive foi confirmado em audiência pela própria autoridade administrativa, e havendo lacunas, quanto a este tópico, na nossa **Lei de Propriedade Industrial (LPI)**, adotaremos a avaliação dos efeitos do tempo, seguindo as disposições da referida convenção internacional para proteção do **nome comercial**, afastando, por conseguinte a ocorrência da alegada prescrição quinquenal.

Quanto à preliminar de falta de **interesse de agir**, na medida em que **Osmar Ferreira Labres** não seria o legítimo detentor da marca comercial, ora vindicada, tampouco do alegado nome comercial, bem como a preliminar de **impossibilidade jurídica do pedido** relacionado à proibição de utilização de marca comercial devidamente registrada no INPI em nome de **Eli Monteiro da Rosa ME**, estas envolvem temas que se confundem com o mérito da presente demanda e, nele, serão, devidamente contrastadas.

#### **- MÉRITO:**

Vale destacar que, na Ordem Jurídica brasileira, não existe propriamente a figura de *'filho de criação'*. Filho é filho, em paridade de direitos e responsabilidades, seja ele de estirpe genética ou de adoção. Sendo assim, o argumento de **Eli Monteiro da Rosa** de chamar **Osmar Ferreira Labres** de *'pai'* não pode ser aceito, tampouco a alegada condição de *'filho de criação'*. Na realidade, os depoimentos de ambos os envolvidos demonstraram que os pais de **Eli Monteiro da Rosa** eram vizinhos de **Osmar Ferreira Labres**, em bairro humilde de Viamão. Todos muito pobres. O, na época, adolescente, **Eli Monteiro da Rosa**, contando aproximados 13 (treze) anos de

idade, foi trabalhar, como um dos ajudantes, na carrocinha de venda de cachorros-quentes de **Osmar Ferreira Labres**, junto ao Colégio Rosário, carrocinha que começou a funcionar, nos idos de 1962, época aproximada do nascimento de **Eli Monteiro da Rosa**.

Os documentos anexados aos autos demonstram que, já nos anos 80, o referido ponto de venda era, carinhosamente, chamado, pelos consumidores locais, de '**CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**' ou '**CACHORRO DO ROSÁRIO**'. Portanto, não se pode negar, àquele comerciante muito simples, o mérito de ter sido reconhecido, pelos seus clientes e, no decorrer do tempo, por toda a cidade, como o cara do '**CACHORRO DO ROSÁRIO**' ou do '**CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**'. Nesse enfoque, o fato de, nos primeiros tempos, o homem de origens humildes ter chamado o sanduíche de **BAMBI** ou de **PERDIGÃO**, não pode ser contado em seu desfavor. Afinal, foi o reconhecimento do crescente público consumidor que garantiu ao petisco o nome pelo qual passou a ser conhecido, notabilizando o esforço do dono da despreziosa carrocinha de cachorros quentes.

Ao que tudo indica, o autor, na sua extrema simplicidade, nunca se preocupou em investir em publicidade sofisticada. Mesmo assim, seu sucesso midiático aconteceu, espontaneamente, como decorrência da predileção de sua crescente clientela. Os primeiros registros feitos, nas décadas passadas, junto a Prefeitura de Porto Alegre e, depois, junto a Receita Federal, mostram que ele queria mesmo é poder trabalhar regularmente. Não é difícil imaginar qual seria o contexto social dos vendedores ambulantes, estabelecidos, de modo precário, nas calçadas do Centro de nossa Cidade, em épocas passadas. Além do trabalho árduo e exaustivo, eles, na sua maioria, vivendo na informalidade, deveriam suportar toda a sorte de preconceitos e discriminações. Contudo, no caso específico de **Osmar Ferreira Labres**, os próprios consumidores acabaram conferindo, ao seu modesto estabelecimento de rua, um **nome comercial** que alcançou lugar de destaque no roteiro gastronômico de nossa Cidade. Consta dos autos (evento 291, OUT5), um documento no qual ele registrou o referido nome **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**, junto a Secretaria da Receita Federal, muito antes do documento de mesma natureza apresentado pelo correquerido **Eli Monteiro da Rosa**.

Além disso, ao que consta, **Eli** não era o único menor aprendiz que lá atuava. E, do depoimento do próprio **Eli**, observa-se que **Osmar** era um patrão bastante afetivo, que se envolvia, pessoalmente, com a realidade de seus jovens empregados, ajudando-os, dentro do contexto de pobreza da comunidade em que todos residiam. **Eli** mencionou que, inclusive, passava muito tempo na casa de **Osmar**, fato que veio a condensar uma relação de amizade muito próxima entre o patrão (**OSMAR**) e o empregado (**ELI**). **Eli** enfatizou, também, que **Osmar** cuidou de regularizar sua situação trabalhista. Por outro lado, parecia haver, dentro desta realidade comercial bastante informal e popular, estreitos laços de confiança recíproca entre eles. Isso não significa que o dono do negócio

(**OSMAR**) tivesse abdicado de suas funções, deixando tudo a cargo do empregado (**ELI**). Havia outros ajudantes (evento 291, OUT11). Além disso, não é possível negar, diante das provas produzidas nestes autos (**evento 10**, OUT3 e FOTO4; **evento 291**, FOTO2, FOTO3, FOTO4, OUT14; **evento 295**, OUT14), que **Osmar Ferreira Labres** é um velho pequeno empresário que começou, informalmente, vendendo lanches na calçada do Colégio Rosário e que, graças a árduo trabalho, por ao menos 3 (três) longas décadas de exposição diuturna às penosas condições de trabalho dos vendedores ambulantes, conseguiu ficar famoso. Isso, vale enfatizar, é algo raro entre os empreendedores de sua categoria, como ele, pessoas muito simples, geralmente, de modesta cultura formal, quase nenhuma formação profissional, mas com idéias boas e muito entusiasmo pelo que fazem.

De outro lado, temos o empregado dedicado (**Eli Monteiro da Rosa**), com o qual o dono (**Osmar Ferreira Labres**) da carrocinha de cachorros quentes podia contar, em todos os momentos, e que, pelo visto, se destacava pela inteligência e disponibilidade, dando tudo de si na consecução das tarefas que lhe eram confiadas. Uma pessoa de muito valor e que, inclusive, tempos depois, já se estabelecia com sua própria carrocinha de lanches, ali perto, chamada de **CACHORRO QUENTE SERENATA**. Os negócios, ao que tudo indicam as provas colacionadas a estes autos virtuais, prosperaram para ambos, estreitando ainda mais os laços de amizade e parceria entre o patrão e o empregado. Amizade que não se confunde com filiação, até porque **Osmar Labres** tem a sua própria descendência. Disposição e dedicação ao trabalho duro parece não ter faltado ao pequeno comerciante e ao seu time de funcionários. O fato de o comerciante ter envelhecido e adoecido (consta nos autos referência à cardiopatia grave) não lhe retirou, contudo, o gosto por suas atividades. A circunstância de ter dado procuração a **Eli** (para tratar de contendas de ordem trabalhista) e confiado a administração do negócio (negócio este que Osmar exerceu diretamente, todos os dias, de modo ativo, por mais de trinta anos), pelos breves períodos de doença, em absoluto, não lhe retiraram a titularidade de sua pequena empresa.

O requerido **Eli** juntou cópias de recibos semanais, emitidos em favor de **Osmar**, nos quais consta a expressão '*aluguél do cachorro*'. Ambos, **Eli** e **Osmar**, assinam os referidos recibos. Especificamente: 2 (dois) recibos no valor individual de R\$ 1.700,00 (Um Mil e Setecentos Reais), relativos a 15.05.1998 e 22.05.1998 (evento 295, OUT17); 1 (um) recibo no valor de R\$ 1.680,00 (Um Mil, Seiscentos e Oitenta Reais) datado de 13.02.1998 e 2 (dois) recibos de R\$ 1.700 (Um Mil e Setecentos Reais) datados de 20.02.1998 e 27.02.1998 (Evento 295, OUT18); 4 (quatro) recibos relativos às semanas do mês de agosto de 2003 (01.08; 08.08; 15.08, e 22.08), nos valores, cada qual, de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), e 1 (um) recibo no valor de R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais) relativo a 3 (três) semanas e datado de 04.10.2005. Contudo, como na audiência em que ouvidos **Osmar** e **Eli**, foram feitas várias referências a alguns períodos de breves afastamentos de **Osmar** da carrocinha,

por problemas cardíacos graves, não é de se estranhar que ele confiasse, nestes lapsos temporais, a condução dos negócios do referido ponto de venda a seu empregado de tantos anos, repartindo com ele os ganhos. Novamente, isso não basta para que se retire do autor o mérito conquistado em décadas de trabalho.

**Eli**, por sua vez, viu na sua inegável contribuição diária, no seu esforço e, especialmente, na sua inteligência os motores essenciais ao desenvolvimento e bom sucesso nas vendas da sua própria carrocinha e, também, da carrocinha de seu patrão, ao qual substituíria nas emergências, por força dos poderes de administração que lhe foram confiados, atuando, também, regularmente, na condição de um de seus funcionários mais próximos. **Eli** acredita que foi o promotor da **marca 'CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO'**, a qual, segundo ele, não existia antes. Ao que parece, esta parceria ia funcionando bem, inclusive, havendo inaugurações de algumas lojas em grandes centros comerciais de Porto Alegre, sendo que, em algumas celebrações, o antigo patrão tomou parte. Afinal, a esposa de **Osmar** participou, na condição de empresária, de dois quiosques instalados nos Shopping's Total e Lindóia. As relações foram se aproximando demais, a ponto de não se saber mais quem era o patrão, ou se, o que me parece mais provável, houve um extraordinário crescimento do agora comerciante **Eli**, a ponto de ele se associar, em muitas atividades e negócios paralelos, ao seu antigo empregador. Ainda que assim o fosse, cada qual tinha sua própria empresa: **Eli Monteiro da Rosa ME (CACHORRO QUENTE SERENATA)** e **Osmar Ferreira Labres ME (CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO)**. Mas, enfim, no plano dos fatos, as coisas iam funcionando e as vendas aconteciam e eram lucrativas para ambos.

Até que **Eli** tomou uma decisão que culminou com o rompimento da antiga amizade que o unia a **Osmar**, frustrando qualquer possibilidade de futuras parcerias nos negócios. Diante da inércia do antigo empregador em proceder ao registro da **marca 'CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO'**, junto ao INPI, **Eli** tomou a liberdade de fazer as petições em seu próprio nome, sendo que, anos após, teve a confirmação de que a marca passara a lhe pertencer. Seu argumento central é de que ele seria o responsável pelo sucesso e desenvolvimento da referida marca comercial, o que demandou trabalho e investimentos caros, citando, inclusive, suas participações em eventos de massa e festivais de música como o conhecido Planeta Atlântida. De resto, entende que não haveria um **nome comercial** precedente titularizado, pelo ora autor, **Osmar Labres** e sua empresa, o que, na sua percepção, daria licitude à sua iniciativa, sendo que sua conduta, em hipótese alguma, poderia ser considerada como ato de apropriação ou de usurpação de direito de propriedade alheio.

Só, posteriormente, quando já devidamente registrada a **marca 'CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO'**, apenas, em favor de **Eli Monteiro da Rosa ME** (empresa da qual **Eli Monteiro da Rosa** é sócio majoritário), é que o ora autor, **Osmar Ferreira Labres**, foi surpreendido pelos fatos desencadeados pela ação de seu ex-empregado **Eli Monteiro da Rosa** e, até

então, amigo de longa data. Sendo assim, de plano, temos de acentuar que, diante da gravidade do acontecido e da relevância da proteção aos direitos intelectuais, os quais não são, necessariamente, sinônimos absolutos de inovações tecnológicas de ponta, mas, também, comportam os elementos da cultura popular, não se pode aceitar a tese simples de que se trataria de uma vingança de **Osmar Ferreira Labres**. Isso porque é, sim, jurídica a discussão a respeito da amplitude da proteção que o bom Direito confere não só às **marcas comerciais**, mas, também, aos **nomes comerciais**. Se há, ou não, razão na inconformidade do autor é tema que se confunde com o mérito mais denso desta ação. Por conseguinte, há, sim, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido.

Acredito que a resposta tenha sido dada, satisfatoriamente, na audiência (evento 265, TERMOAUD1) em que foi ouvido o representante do INPI, **Dr. Ederson Alves Assis**, quando acentuou a importância da regulação dada pela **CUP** (a chamada **Convenção da União de Paris**) para decidir os temas relacionados à propriedade industrial no Brasil. Segundo o depoente, ninguém menos do que o Chefe da Divisão de Marcas do INPI, a nossa Ordem Jurídica, de fato, recepcionou as disposições da **CUP**, e quando há lacunas, em nossa **LPI (Lei da Propriedade Industrial)**, as autoridades administrativas recorrem à referida legislação internacional. Nem poderia ser diferente, afinal, a própria **Lei nº 9.279, de 14.05.1996** (a qual regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial), estabelece, no art. 4º, que:

*"Art. 4º. As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País".*

Passando, então, a analisar, primeiro, a **LPI**, observa-se, já nos primeiros artigos, o prestígio que ela confere ao gênio intelectual das atividades relacionadas à propriedade industrial, considerando os interesses sociais, econômicos e tecnológicos tão vitais ao desenvolvimento do País. A proteção dos direitos respectivos se faz mediante a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, a concessão de registro de desenho industrial, a concessão de registro de marca, a repressão às falsas indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal.

No que interessa, ao presente caso, há expressa disciplina jurídica sobre o tema da **concessão de registro de marca**, no **Título III** do citado Diploma ordinário, o qual trata, especificamente, **DAS MARCAS**. A partir do art. 122, a lei estabelece as condições prévias que tornam passíveis de registro, como **marca**, um sinal distintivo, definindo, ainda, o que vem a ser **marca de produto ou serviço**, **marca de certificação** e **marca coletiva**. Posteriormente, estabelece, no art. 124, *caput* e incisos, quais os sinais que **não são registráveis**, como marca, entre eles:

"(...)



*"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". (Grifei).*

(...)

*"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"*

A LPI também assegura proteção especial à **marca de alto renome** e a **marca notoriamente conhecida** (artigos 125 e 126), salientando que o INPI poderá indeferir, de ofício, pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, **marca notoriamente conhecida**. Quanto aos direitos sobre a marca, a LPI diz que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, segundo seus termos, sendo assegurado, ao titular respectivo, seu uso exclusivo em todo o território nacional. Ressalva à pessoa de boa-fé que usava, há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito, marca idêntica ou semelhante, o direito de precedência ao registro.

A LPI dispõe, ainda, quanto ao depósito, salientando que o pedido correspondente deve referir-se a um único sinal distintivo. Uma vez apresentado o pedido, ele será submetido a exame formal preliminar e, estando devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito aquela da sua apresentação. Estando tudo regular, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

A **Lei da Propriedade Industrial (LPI)** não disciplina os modos de tornar públicos os pedidos que são protocolados perante a Autarquia Federal. Mas, observa-se, de uma simples consulta ao sítio eletrônico do INPI, que a administração da referida Autarquia Federal desenvolveu sua publicidade eletrônica, contando com uma **Revista Eletrônica da Propriedade Industrial**, criada pela Resolução nº 22, de 18.03.2013, por ordem de seu Presidente, sendo o acesso, à publicação, totalmente, gratuito e facilitado aos interessados. Em uma das audiências de instrução e julgamento, a autoridade administrativa depoente afirmou que as publicações são feitas na Revista oficial do INPI. Não bastasse, o INPI conta com uma série de resoluções, entre elas, a Resolução nº 25, de 18.03.2013, a qual instituiu o **Sistema Eletrônico de Gestão da Propriedade Industrial (e-INPI)**, demonstrando o acerto da utilização das novas tecnologias para esclarecer a população em geral sobre as importantes questões tratadas.

Contudo, não há menção a publicações em jornais de grande circulação ou por outros meios midiáticos mais populares, ainda que vivamos em

um País de dimensões continentais. As autoridades também não contam ainda com um cadastro único vinculado aos bancos de dados das Juntas Comerciais de cada Estado da Federação. Sequer adotam a providência de solicitar informações a Junta Comercial do Estado de origem do estabelecimento peticionário. Há, portanto, uma fragilidade evidente, quanto à proteção do **pré-uso da marca comercial**. E o que é mais grave, uma total ausência de práticas efetivas voltadas à proteção legal ao **nome comercial**. Ainda assim, são elogiáveis os avanços adotados pela administração da Autarquia Federal, especialmente, pela inteligência de seu **Manual de Marcas** que, de modo acessível e prático, esclarece os interessados sobre diretrizes e procedimentos na análise dos pedidos de registro de marcas, entre outros temas.

Ainda que assim o seja, a LPI abre o prazo de 60 (sessenta) dias para oposição ao pedido do depositante. Ausente esta e estando as demais exigências atendidas, o INPI expede o **certificado de registro**. Do **certificado** deverão constar a marca, o número e a data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira, se for o caso.

A **LPI** prevê, do mesmo modo, a possibilidade de anulação de registro concedido em desacordo com seus termos e exigências. O processo de nulidade poderá ser instaurado, de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da expedição do certificado de registro. Em paralelo, a parte interessada poderá propor, perante a Justiça Federal, uma ação de nulidade do registro, sendo que esta prescreve em **5 (cinco) anos**, a contar da data da correspondente concessão (artigos 174 e 175 da LPI). Além disso, no art. 225 da LPI, consta que **prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial**.

Como se pode observar desta breve resenha da legislação, o legislador brasileiro não se ocupou tanto quanto deveria da proteção ao **nome comercial**, propriamente dito, mas, com mais detalhes, da **marca comercial**. Nessa mesma linha, o administrador, também, tem suas preocupações voltadas para a adequada tutela jurídica das marcas e, não, dos nomes comerciais. Sendo assim, os registros acabam sendo deferidos com base nas informações dos peticionários e dos documentos, por eles juntados, sem o necessário escrutínio que só a ampla publicidade dos atos pode assegurar. Este é um dado essencial, quando se pretender avaliar os efeitos do curso do tempo. Mesmo que os demandados aleguem que o primeiro pedido foi feito, nos idos de 1999, e que as concessões dos registros da marca '**CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**' se deram em meados da 1ª década do 3ª Milênio (03.05.2005; 19.09.2006; 13.03.2007 e 13.03.2007), o fato é que pende, em favor do autor, o argumento de que tudo se fez sem o seu consentimento. Aliás, o rompimento das relações negociais, entre os dois, se deu, justamente, quando **Osmar Ferreira Labres** teve ciência, a partir do próprio **Eli Monteiro da Rosa**, de que este

último havia providenciado o registro da marca '**CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**', exclusivamente, em seu próprio favor e de sua empresa **Eli Monteiro da Rosa ME**.

Pois bem, sendo escassa a proteção específica para o **nome comercial**, na nossa atual LPI, nada resta senão nos valermos da Convenção Internacional, no caso, a **CUP**, da qual o Brasil foi país signatário. Precisamente, esta **Convenção da União de Paris (CUP)** apresenta a disciplina jurídica mais minuciosa para situações, como a presente. A razão está na preocupação externada pela Convenção internacional com a proteção ao **nome comercial**, independente da existência ou não de uma **marca comercial** ou de uma **marca de fábrica**. Isso é relevante ao julgamento deste caso, pois o fato de **Osmar Ferreira Labres** nunca ter providenciado o registro do sinal '**CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**', junto ao INPI, não autoriza que um terceiro o faça em proveito próprio. Oportuno enfatizar que a atual **LPI** (Lei nº 9.279, de 14.05.1996) veda, expressamente, a possibilidade de se registrar, como marca, entre outros, o nome de empresa de terceiros, no art. 124, *caput* e inciso V.

Na realidade, o fim de todo o empreendimento privado, por mais modesto e artesanal que seja, é auferir lucros. Nesse enfoque, o **nome comercial** é um dos elementos que integra o patrimônio jurídico e econômico da respectiva empresa. Daí a necessidade de tutela jurídica em relação ao **nome comercial**, pois ele, além de tornar o empreendimento conhecido do público consumidor, também o diferencia dos eventuais concorrentes que atuem e explorem o mesmo ramo de atividades mercantis. A própria Convenção de Paris (**CUP**), da qual o Brasil é País signatário e que foi internalizada em nossa Ordem Jurídica pelo Decreto nº 75.572/1975, no art. 8º, estabelece, como já referimos acima, que "**o nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito nem de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio**".

Nesse sentido, vale destacar interessante julgamento levado a efeito, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no RESP nº 62770/RJ (1995/0014464-6/04.08.97), Relator Ministro Waldemar Zveiter, 3ª Turma, julgado em 06.05.1997, publicado no DJ de 04.08.1997, p. 34.739 e na RSTJ, vol. 99, p. 191, cuja ementa é a seguinte:

*"CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. MARCA. NOME COMERCIAL. DENOMINAÇÃO. FANTASIA. REGISTRO.*

*I - O emprego de nomes e expressões marcárias semelhantes - quer pela grafia, pronúncia, ou qualquer outro elemento, capazes de causar dúvida ao espírito dos possíveis adquirentes de bens exibidos para comércio - deve ser de imediato afastado.*

*II - A proteção legal à marca (Lei nº 5.772/77, art. 59) tem por escopo reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida, o*

*locupletamento com esforço e labor alheios. A empresa que insere em sua denominação, ou como nome fantasia, expressão peculiar, passa, a partir do registro respectivo, a ter legitimidade para adotar referida expressão, como sinal externo distintivo e característico, e impedir que outra empresa que atue no mesmo ramo comercial como tal a utilize. Precedentes do STJ.*

*III - Recurso conhecido e provido". (Grifei).*

Importante mencionar que a atividade de **Osmar Ferreira Labres** teve início em 1962, na extrema simplicidade de uma carrocinha de cachorros quentes de calçada de colégio. Os registros típicos para as atividades dos ambulantes eram aqueles feitos perante a Prefeitura Municipal, de modo a conseguir os respectivos alvarás de licenciamento, permitindo as atuações dos comerciantes nas ruas e praças públicas de nossa Cidade. Observa-se que **Osmar Ferreira Labres** também providenciou seu registro perante a Junta Comercial deste Estado, identificando-se como **Osmar Ferreira Labres**, dedicado ao comércio ambulante de cachorros quentes, apresentando sua localização na calçada do Colégio Rosário. Esses eram os registros típicos daqueles pequenos comerciantes, como o ora autor, que queriam trabalhar com um mínimo de formalidade. Com o passar dos anos, a expressão peculiar **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO** passou a identificar seu negócio perante a generalidade dos consumidores de Porto Alegre, conferindo a **Osmar Ferreira Labres ME** a legitimidade para adotá-la, como sinal externo próprio, o que, por si só, impede que outra empresa, especialmente, aquelas que atuem no mesmo ramo comercial, queiram também utilizá-la.

A visão empresarial aguçada de **Eli Monteiro da Rosa** e seu extraordinário empreendedorismo são inegáveis. Ele viu no sinal '**CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**' uma oportunidade ímpar de bons negócios. O problema é que este sinal distintivo decorreu da atividade bem sucedida do pequeno comerciante, hoje idoso e doente, que tinha uma percepção mais ingênua sobre a amplitude de suas potencialidades, mas nem por isso menos competente, tanto que recebeu do público consumidor e das revistas especializadas um reconhecimento privilegiado, sendo premiado nacionalmente por anos seguidos. Justamente, este reconhecimento privilegiado traduziu-se no nome comercial '**CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**', que se tornou notório na cidade de Porto Alegre e, posteriormente, na Região Sul e no resto do País. Foi exatamente isso que se incorporou ao seu patrimônio jurídico, econômico e social, tornando **Osmar Ferreira Labres** titular do referido **nome comercial**.

Como, em matéria de direito marcário, as coisas estão evoluindo mais lentamente, no cenário econômico nacional, não é de estranhar que a Autarquia Federal, apesar de já estar implementando tecnologia de ponta, ainda não conte com um necessário banco de dados nacional, capaz de retratar a realidade empresarial brasileira que tem, nos pequenos e médios industriais e comerciantes, uma base de sustentação econômica relevantíssima. Sendo assim,

a essencial troca de informações, entre o INPI e as Juntas Comerciais, a partir de um banco de dados nacional, certamente, evitará em um futuro, esperamos bem próximo, litígios, como o que ocorreu entre **Osmar Ferreira Labres** e **Eli Monteiro da Rosa**.

Por oportuno, merece, também destaque, o importante julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no RESP nº 119998 (1997/0011036-2/10.05.1999), da Relatoria do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 09.03.1999, publicado no DJ de 10.05.1999, p. 177 e na RSTJ, volume 117, p. 424, assim ementado:

*"DIREITO COMERCIAL. MARCA E NOME COMERCIAL. COLIDÊNCIA DE MARCA 'ETEP' (REGISTRADA NO INPI) COM NOME COMERCIAL (ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA SOCIEDADE NA JUNTA COMERCIAL). CLASSE DE ATIVIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.*

*I - Não há confundir-se marca e nome comercial. A primeira, cujo registro é feito junto ao INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços. O nome comercial, por seu turno, identifica a própria empresa, sendo bastante para legitimá-lo e protegê-lo, em âmbito nacional e internacional, o arquivamento dos atos constitutivos no Registro do Comércio.*

*II - Sobre eventual conflito entre uma e outro, tem incidência, por raciocínio integrativo, o princípio da especificidade, corolário do nosso direito marcário. Fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes. Se distintos, de molde a não importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil.*

*III - No sistema jurídico nacional, tanto a marca, pelo Código de Propriedade Industrial, quanto o nome comercial, pela Convenção de Paris, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 75.572/75, são protegidos juridicamente, conferindo ao titular respectivo o direito de sua utilização.*

*IV - Havendo colidência entre marca e parte do nome comercial, sendo distintas as atividades das duas empresas, a fim de garantir a proteção jurídica tanto a uma quanto a outro, determina-se ao proprietário do nome que se abstenha de utilizar isoladamente a expressão que constitui a marca registrada pelo outro, terceiro, de propriedade desse, sem prejuízo da utilização do seu nome comercial por inteiro".*

Do mesmo modo, merece indicação o Recurso Especial nº 284.742/SP (2000/0110288-5), da Relatoria do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 20.08.2001, 3ª Turma, publicado no DJ de de 08.10.2001, p.212, cuja ementa é a seguinte:

*"NOME COMERCIAL. MARCA. CONFLITO. MESMO MERCADO ESPECIFICIDADE. PRECEDENTES.*

*1. A proteção ao nome comercial impede o registro posterior de marca igual por terceiro, ainda mais quando no mesmo ambiente de mercado, o setor agropecuário.*

*2. Recurso especial conhecido e provido".*

Como se vê, da análise de todo o conjunto probatório, tem razão a parte autora, quando aponta sua titularidade sobre o nome comercial **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**, titularidade esta adquirida anteriormente à movimentação dos requeridos **Eli Monteiro da Rosa** e **Eli Monteiro da Rosa ME**, no sentido de registrá-la como marca de sua propriedade. Isso não poderia ter sido feito, pois a própria LPI impede o registro, como marca, de nome de empresa de terceiros. Este é o ponto essencial a ser definido aqui: **a aplicação do art. 124, caput e inciso V da LPI combinado à proteção jurídica conferida ao nome comercial pelo art. 8º da CUP.**

A autoridade administrativa, **Dr. Ederson Alves Assis**, ao exarar o parecer informativo, anexado aos autos, pela Procuradoria Regional Federal, disse que:

*"Da análise dos documentos, depreendemos que o negócio de venda de cachorro quente se iniciou através do autor, na década de 60, e que a denominação 'CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO' ficou assim denominada e conhecida em razão do funcionamento da carrocinha de cachorro quente próxima ao Colégio Rosário, no Rio Grande do Sul.*

*Entendemos que não obstante os indícios apresentados de utilização do sinal 'CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO', pelo autor, em data anterior ao depósito dos pedidos de registro da ré, o reconhecimento do seu direito de precedência ao registro, recepcionado através do parágrafo 1º do artigo 129 da LPI, fica impossibilitado em face da orientação contida no despacho de 08/2009, junto aos processos 52400.002296/2007 e 52400.000842/22, que determina que este direito só poderá ser arguido dentro da fase administrativa que anteceda a concessão do registro, notadamente aquela estabelecida no art. 158 da mesma lei, qual seja, em sede de oposição ao pedido de registro, não devendo, pois, ser admitida sob a moldura de processo administrativo de nulidade (artigo 168 da LPI) e ação de nulidade (artigo 173 da LPI).*

*Quanto à alegação pelo inciso V do artigo 124 da LPI, entendemos que os documentos apresentados de constituição e de comprovação de inscrição e de situação cadastral, de fls. 43 a 48, bem como os alvarás apresentados das fls. 81 a 95, não nos fornecem elementos de convicção para comprovar a utilização do sinal 'CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO' como denominação social ou título de estabelecimento do autor em data anterior ao depósito dos pedidos de registro de marca pela ré neste INPI".*

Ou seja, a Administração constatou que havia fortes indícios de que o sinal **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO** preexistia às datas dos depósitos dos pedidos de registros de marca feitos, por **Eli Monteiro da Rosa**, em favor de sua empresa. Contudo, manteve a defesa do ato administrativo concessivo dos referidos registros relacionados à marca, ao argumento de que **Osmar Ferreira Labres** não teria se oposto no decorrer do processamento administrativo da solicitação feita por seu ex-empregado **Eli Monteiro da Rosa**. Além disso, entendeu que os documentos de constituição e comprovação de inscrição e de situação cadastral, perante a Receita Federal, e os alvarás de funcionamento, expedidos pela Prefeitura, não bastariam para comprovar a utilização do sinal **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**, como denominação social do estabelecimento.

Nesses aspectos, cabem algumas considerações. Primeiro, **Osmar Ferreira Labres** não teria condições de tomar parte no processo administrativo que antecedeu a concessão dos registros para a referida marca, pela simples razão de que só teve conhecimento dos fatos, tempos depois, razão do atrito entre **ele e Eli**. Além disso, estamos falando de um pequeno negócio iniciado, nos anos 60, por um vendedor ambulante de parca instrução. O que documentos, como alvarás de funcionamento da Prefeitura de Porto Alegre e, posteriormente, cadastramento junto a Receita Federal, primeiro como empresa de pequeno porte e, depois, como microempresa, mostram é que **Osmar Ferreira Labres**, apesar de sua simplicidade, tomou todas as providências para trabalhar, regularmente, dentro do que se pode exigir, em termos formais, para o comércio ambulante de rua. Constam nos autos cópias de vários alvarás expedidos, em nome de **Osmar Ferreira Labres**, estabelecido com carrinho de cachorros quentes, no citado endereço do Colégio Rosário. Sempre, no mesmo lugar. Posteriormente, obteve, também, licença para funcionamento do depósito localizado, ali bem perto, na rua Barros Cassal nº 466, nas imediações da instituição educacional.

Em um dos mais recentes documentos emitidos pela Secretaria da Receita Federal, em 2001, e enviado, ao ora autor, para conferência de dados de identificação de pessoa jurídica, constam: o CNPJ e o cartão de identificação de pessoa jurídica; o nome empresarial **OSMAR FERREIRA LABRES ME**; o título do estabelecimento (nome fantasia) **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**; firma individual; logradouro: Praça São Sebastião nº 02 e rua Barros Cassal nº 466; data da abertura cadastral junto a Receita Federal em **12.03.1982** e validade do cartão em 31.10.2003 (evento 291, OUT5).

Aliás, desde os primeiros alvarás, quando ainda o próprio **autor** não tinha consciência da dimensão que seu negócio alcançaria, consta o nome de **Osmar Ferreira Labres**, estabelecido no logradouro conhecido por Praça São Sebastião nº 02, ou seja, na calçada do Colégio Rosário. Há documentos muito antigos, nestes autos (evento 10, OUT3), que remontam a uma época em que não havia ainda uma estrutura administrativa tão sofisticada como temos hoje. Mas, ainda assim, pode-se ver que **Osmar Ferreira**

**Labres** sempre procurou atender as exigências das autoridades para que pudesse explorar seu negócio. Não bastasse, **o autor** fez, desde o início de suas atividades, seu competente registro na Junta Comercial deste Estado, indicando o mesmo ramo de atividades (**venda ambulante de cachorros quentes**) e o mesmo local de funcionamento de sua carrocinha (**calçada do Colégio Rosário**).

Mesmo que tenha sido aberto um quiosque no Shopping Total, em nome de Teresinha de Fátima Barbosa da Silva, esposa, à época, de Osmar Ferreira Labres, em 26.08.2003 (evento 295, OUT4), consta, no respectivo CNPJ, o nome empresarial de Teresinha de Fátima Barbosa da Silva, apenas isso, e estabelecida com comércio varejista de cachorros quentes e bebidas. Tal constatação, em absoluto, não descaracteriza o fato de que o nome comercial **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO** permanecia titularizado por Osmar Ferreira Labres. O referido ponto foi repassado, para **Lisiane**, companheira de **Eli Monteiro da Rosa**, em 03.11.2005. Bem entendido, quiosque de vendas de cachorros quentes. Em nenhum momento, houve prova de transações, entre eles, para transferência do nome comercial **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**.

Posteriormente, foi aberto outro quiosque, desta vez, no Shopping Lindóia, em 21.07.2004 (evento 295, OUT5), atualmente, extinto, novamente no nome empresarial de Teresinha de Fátima Barbosa da Silva, desta vez, com o nome fantasia de **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**. Teresinha de Fátima, vale enfatizar, mulher, à época, de **Osmar Ferreira Labres**. Novamente, não há como retirar do autor o pertencimento do supramencionado nome comercial.

Oportuno esclarecer que o fato de **Osmar Labres** ter outorgado procuração a **Eli Monteiro da Rosa** não autoriza o entendimento esposado pelos requeridos de que o patrão tenha dado plenos e irrestritos poderes ao empregado, tampouco que **Osmar** tenha, em algum momento, anuído com a utilização do sinal distintivo, nos vários pontos de venda abertos por **Eli**. O simples exame das procurações dadas por **Osmar Ferreira Labres** a alguns de seus empregados de confiança, como o era **Eli** e, mais recentemente, **Ederson Silva da Silva** (evento 295, OUT6 e OUT7) mostra que elas foram conferidas para finalidades de gerenciamento das situações de empregados, como representação judicial e extrajudicial junto a Justiça do Trabalho, assinaturas de carteiras de trabalho, atos de demissão e de admissão. Não há qualquer disposição relacionada a atos de gestão e de disponibilidade de qualquer dos atributos do direito de propriedade do negócio de **Osmar Ferreira Labres**.

Vale menção, ainda, uma interessante reportagem, anexada ao evento 295 (OUT14), intitulada **A VIDA DO EMPRESÁRIO**, relacionada a **Eli Monteiro da Rosa**, inclusive, com foto sua em uma carrocinha, montando um cachorro quente. Segundo a reportagem, datada de março de 2001:



*"Ele nasceu no mesmo ano em que seu pai, Osmar Ferreira Labres, estreou no ponto, logo após ter chegado a Capital, vindo do interior.*

*O nome, conhecido em todo o Estado, é sinônimo de lanche bom e barato e foi escolhido pelos clientes.*

*Desde os 13 anos, é Monteiro quem se encarrega do preparo dos sanduiches.*

*Hoje, o empreendimento emprega 20 pessoas, mantém outros 3 pontos de venda - dois em cidades vizinhas - e faz entregas por telefone. Mas, as filas no Rosário continuam".*

Outra reportagem, ainda mais antiga (evento 291, OUT 14), datada de novembro de 1999, a respeito do **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**, diz que:

*"Ele atende há 36 anos pelo já legendário nome de CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO".*

No evento 10 (OUT 3 e FOTO4), há vários documentos importantes e antigos, entre eles, muitas reportagens das décadas de 80 e 90, sempre fazendo referência ao **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**, mais precisamente, o lanche que era vendido por **Osmar Ferreira Labres** e equipe, junto à calçada do Colégio Rosário. No início, o ora autor trabalhava sozinho e, na medida em que foi fazendo sucesso e ganhando dinheiro, ampliou seu quadro de funcionários. Ao que consta, quando começou, o pequeno comerciante não tinha um nome preciso para seu lanche. Primeiro pensou em **BAMBI**, depois em **PERDIGÃO**. Mas, logo após, veio o reconhecimento da qualidade do petisco, pela clientela consumidora, o que conferiu a ele o nome de '**CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**'. Como se pode ver, no evento 291, FOTO4, onde constam três fotografias seguidas, especialmente, a da equipe de funcionários de Osmar Ferreira Labres em frente a carrocinha, na Praça São Sebastião nº 02, entre eles, Eli Monteiro da Rosa, Renato Florisbal e Jucelino, havia um estandarte datado de 07.12.1997 com os dizeres:

**'ESTAMOS COMEMORANDO OS 35 ANOS DO CACHORRO DO ROSÁRIO'. Você é nosso convidado.**

**GRÁTIS 1 CÃO + 1 REFRI'.**

Diante dessas avaliações dos fatos, nada resta senão reconhecer as **nullidades** dos registros relativos à marca **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**, a qual foi deferida, pelo **INPI**, em favor de **Eli Monteiro da Rosa ME**, em todas as consequências jurídicas e financeiras. Afinal, houve apropriação indevida de um **nome comercial** preexistente, o que é expressamente vedado pela própria Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14.05.1996, art. 124, *caput* e inciso V). Nesse enfoque, a ação voluntária

de **Eli Monteiro da Rosa** (sócio majoritário da empresa **Eli Monteiro da Rosa ME**) de registrar, como marca de sua propriedade, nome comercial pertencente a outro se traduziu em ato ilícito, o qual violou direito e causou danos a **Osmar Ferreira Labres** e a **Osmar Ferreira Labres ME**, nos termos do art. 186 do Código Civil de 2002. Precisamente, a prática de ato ilícito coloca aquele que sofreu o dano em posição de recuperar, da forma mais completa possível, a satisfação dos direitos respectivos, tanto os de natureza patrimonial, quanto os de valor moral, pela inteligência do art. 927, *caput* do referido Código Civil e da Súmula nº 37 do Superior Tribunal de Justiça (*'São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato'*).

Nesse enfoque, reconheço o direito exclusivo de **Osmar Ferreira Labres** e **Osmar Ferreira Labres ME** ao nome comercial **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**. Por conseguinte, os requeridos **Eli Monteiro da Rosa** e **Eli Monteiro da Rosa ME** devem se abster de utilizar o referido nome comercial **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**, como se fosse marca de sua propriedade, a contar da data do trânsito em julgado desta decisão. A partir do referido marco temporal, os requeridos **Eli Monteiro da Rosa** e **Eli Monteiro da Rosa ME** terão o prazo de 20 (vinte) dias para retirar de suas lojas, quiosques e quaisquer pontos de venda, inclusive, dos sítios eletrônicos, as referências, a este sinal distintivo, sob pena de cominação de multa, a ser fixada, posteriormente, em caso de efetivo descumprimento da ordem.

Quanto ao INPI, este deverá fazer os cancelamentos dos registros respectivos relativos à referida marca, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão. Deverá, do mesmo modo, proceder a inclusão do nome comercial '**CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**', em seu banco de dados, como pertencente a **OSMAR FERREIRA LABRES** e **OSMAR FERREIRA LABRES ME**, no prazo de 20 (vinte) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença.

Já em relação ao pedido de transferência de titularidade da marca da empresa de Eli para a empresa de Osmar, este não poderá ser atendido, na medida em que este Juízo reconheceu as nulidades dos registros relacionados à referida marca. Caso a parte autora deseje alcançar a qualificação de marca ao sinal distintivo **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**, deverá adotar as providências pertinentes junto a Administração do INPI.

**Quanto à repercussão financeira pretendida, pela parte autora, é de se dar parcial procedência ao pedido**, cabendo as seguintes considerações.

Primeiro, não vejo na atuação do INPI a prática de um ilícito civil, a ponto de justificar sua condenação ao pagamento de indenizações em favor da parte autora. A Administração Federal, no que diz respeito às práticas relacionadas ao direito marcário tem, sem dúvida, muito a evoluir, de modo a garantir prestígio às boas idéias nascidas nas atividades comerciais e industriais em todo o País. Já discorreremos sobre isso no curso desta fundamentação. Por

outro lado, não há como negar que a Autarquia Federal vem investindo largamente em tecnologia para superar as barreiras que limitam seu acesso aos dados e informações pertinentes. Neste caso concreto, o **INPI** adotou a prática rotineira, quando da concessão de registros da referida marca comercial aos petionários, não se desviando dos procedimentos que, ordinariamente, aplica a todos, sem exceção. Por conseguinte, ainda que o **INPI** deva ser condenado às supramencionadas obrigações de fazer, de modo a assegurar à parte autora a plena disposição do direito ao **nome comercial** de que é, reconhecidamente, titular, a Autarquia Federal não deverá ser condenada nas pretendidas indenizações. Sendo assim, o julgamento, em relação ao **INPI**, é de procedência parcial.

Quanto aos requeridos **Eli Monteiro da Rosa** e **Eli Monteiro da Rosa ME**, por sua vez, observo que a conduta de **Eli**, ora questionada, importou, sim, em danos patrimoniais e morais à parte autora, **Osmar Ferreira Labres** e **Osmar Ferreira Labres ME**. Nesse enfoque, **Eli Monteiro da Rosa** e **Eli Monteiro da Rosa ME** deverão ser condenados, solidariamente, a pagar indenizações, **a título de danos materiais e de danos morais**, em favor da parte autora (**Osmar Ferreira Labres** e **Osmar Ferreira Labres ME**).

Quanto aos **danos materiais**, estes decorrem do fato de **Eli Monteiro da Rosa**, sócio majoritário da empresa **Eli Monteiro da Rosa ME**, ter registrado, como marca sua, nome comercial de terceiro, se valendo do prestígio e do valor intrínseco, a ele associado, para auferir lucro próprio. Trata-se, sem dúvida, de um **ilícito civil** que, como tal, demanda reparação, pela via de indenização, por danos materiais. No entanto, fica um pouco difícil, no presente caso, acolhermos a tese de que os requeridos deveriam pagar o equivalente ao que ganharam, desde 2005 até hoje, com a exploração de seus negócios, nos quais ostentaram o sinal distintivo **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**.

Na realidade, ambas as partes, no decorrer deste processo, afirmaram valores divergentes e, não raro, bastante elevados para as vendas. Além disso, não se pode desconsiderar, do mesmo modo, que **Eli Monteiro da Rosa**, apesar de seu erro, também, trabalhou duro nas lojas e pontos de venda que inaugurou, o que demandaria o necessário desconto da mais valia decorrente de seus próprios esforços. Por essas razões, recorrendo ao art. 944, *caput* e parágrafo único do Código Civil, abre-se a ocasião para o juízo de equidade, quando da fixação do valor da indenização, diante das específicas circunstâncias que revestem este caso concreto. Além disso, de modo algum, o ilícito civil praticado pelos requeridos, mesmo que grave, não poderá importar na sua exclusão do mercado empresarial. Sendo assim, estimo a **indenização**, a título de **danos materiais**, em **R\$ 1.500.000,00** (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais), importância que deverá ser atualizada, desde a data da concessão indevida do 1º registro, em **03.05.2005**, pelos índices oficiais de correção monetária, mais juros de mora, nos termos do Manual de Procedimentos e Cálculos da Justiça Federal.

Do mesmo modo, são inegáveis os dissabores experimentados pelo açoitado com todo o ocorrido, justificando-se a condenação solidária de **Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME** ao pagamento de indenização, a título de **danos morais**, que arbitro em **R\$ 1.500.000,00** (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais), importância a qual deverá ser atualizada, desde a data da presente decisão, pelos índices oficiais de correção monetária, mais juros de mora, nos termos do Manual de Procedimentos e Cálculos da Justiça Federal.

Oportuno enfatizar que, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, a teor do art. 398 do Código Civil e da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sendo assim, os juros de mora, nas duas condenações (danos materiais e danos morais), devem incidir a partir de 03.05.2005 (data da concessão do primeiro registro indevido).

Além disso, há previsão legal expressa no Código Civil de 2002 para a solidariedade, na responsabilidade extracontratual, a teor do art. 942, *caput* e parágrafo único combinado ao art. 265, de tal modo que são solidariamente obrigados todos os que concorreram para a prática do ilícito, no caso, os requeridos **Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME**.

Quanto aos pedidos de natureza penal, estes são estranhos à presente lide e à própria competência material desta 3ª Vara Federal Cível e poderão ser deduzidos, pelo interessado, seguindo as vias próprias perante o Órgão do *Parquet* Federal, caso assim desejar.

No entanto, vale destacar que, nas várias oportunidades em que estive com ambas as partes, por ocasião das audiências que presidi, não constatei a existência de uma intenção propriamente maldosa por parte dos requeridos. Estamos, na minha visão, diante de um grave problema de quebra de confiança entre profissionais que se tornaram amigos íntimos.

Não há, de fato, como afastar a existência de um ilícito de natureza civil, consubstanciado nos sucessivos registros, levados a efeito por **Eli Monteiro da Rosa**, sócio majoritário da empresa **Eli Monteiro da Rosa ME**, perante o INPI, como marca, de nome comercial de terceiro. Contudo, acreditamos que isso tenha ocorrido mais por uma inadequada compreensão dos limites que **Eli Monteiro da Rosa** tem de seus próprios direitos subjetivos, do que por uma intenção voltada à prática criminosa. Nesse enfoque, não acredito que estejamos lidando com criminosos. Sendo assim, ainda que este Juízo não seja materialmente competente para decidir sobre práticas delituosas, tenho que a solução meridiana pode estar em reconhecer a prática de um ilícito civil, em todas as suas consequências jurídicas e financeiras, como de fato o fizemos nesta decisão, readequando as condutas dos requeridos, de modo a privilegiar a proteção ao **nome comercial** ora vindicado pela parte autora. Por essas razões, não acato os pedidos formulados, pela parte autora, relacionados às eventuais condutas tipificadas penalmente.

## - CONCLUSÃO:

De tudo o que foi analisado, concluo por:

a) condenar o **INPI** à obrigação de fazer consistente nos cancelamentos dos registros relativos à marca **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**, que foi deferida, indevidamente, em favor de **Eli Monteiro da Rosa ME** (empresa da qual **Eli Monteiro da Rosa** é sócio majoritário). Prazo de 20 (vinte) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão;

b) condenar o **INPI** à obrigação de fazer consistente na averbação, em seu banco de dados, do nome comercial **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO**, em favor de **Osmar Ferreira Labres e Osmar Ferreira Labres ME**. Prazo de 20 (vinte) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão;

c) condenar **Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME**, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, em favor de **Osmar Ferreira Labres e Osmar Ferreira Labres ME**, no valor de R\$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais), acrescidos dos consectários de lei (juros e correção monetária), de acordo com o Manual de Procedimentos e Cálculos da Justiça Federal;

d) condenar **Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME**, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em favor de **Osmar Ferreira Labres e Osmar Ferreira Labres ME**, no valor de R\$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais), acrescidos dos consectários de lei (juros e correção monetária), de acordo como Manual de Procedimentos e Cálculos da Justiça Federal;

e) Condenar **Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME** a obrigação de fazer consistente na retirada do sinal distintivo **CACHORRO QUENTE DO ROSÁRIO** de todos os seus pontos de venda, inclusive, sítios eletrônicos, e de todas as formas de propaganda, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão;

f) condenar **Eli Monteiro da Rosa e Eli Monteiro da Rosa ME**, *pro rata*, ao pagamento de verba honorária, em favor do Patrono da parte Autora, que fixo em R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), a teor do art. 20, *caput* e §§3º e 4º *c/c* art. 21, ambos, do CPC.

g) Condenar o **INPI** ao pagamento de verba honorária, em favor do Patrono da parte Autora, que fixo em R\$ 500,00 (Quinhentos Reais), a teor do art. 20, *caput* e §§ 3º e 4º *c/c* art. 21, ambos, do CPC.

h) Diante da sucumbência em pequena proporção da parte autora, deixo de condená-la nos ônus respectivos.

#### **IV - DISPOSITIVO:**

*Ante o Exposto*, afasto as preliminares de ilegitimidades ativa e passiva, afasto as preliminares de ausência de interesse de agir e de impossibilidade jurídica do pedido, afasto a preliminar de prescrição, e julgo, no mérito, procedente, em parte, a presente ação, tudo, nos termos da fundamentação.

Os requeridos **Eli Monteiro da Rosa** e **Eli Monteiro da Rosa ME** restam condenados, *pro rata*, a pagar verba honorária, em favor do Patrono da parte Autora, a qual fixo em R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), a teor do art. 20, *caput* e §§3º e 4º combinado ao art. 21, ambos do CPC, devidamente atualizada pelos índices oficiais. Deverão, também, ressarcir metade do valor das custas judiciais adiantadas pela parte autora, devidamente atualizadas pelos índices oficiais.

O requerido **INPI** resta condenado ao pagamento de verba honorária em favor do Patrono da parte autora, a qual fixo em R\$ 500,00 (Quinhentos Reais), a teor do art. 20, *caput* e §§ 3º e 4º combinado ao art. 21, ambos, do CPC, devidamente atualizada pelos índices oficiais. Deverá, do mesmo modo, ressarcir metade do valor das custas judiciais adiantadas pela parte autora, devidamente atualizadas pelo índices oficiais.

Reexame necessário.

P.R.I.C.

---

Documento eletrônico assinado por **MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, Juíza Federal**, 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 **710001951340v159** e do código CRC **166e1201**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): MARIA ISABEL PEZZI KLEIN  
Data e Hora: 09/03/2016 18:30:11