

AUTOR : MULTIDRINK DO BRASIL LTDA/
ADVOGADO : GIANCARLO DEL PRA BUSARELLO
RÉU : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
: - INPI
: LOPEZ HERMANOS S/A

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação movida inicialmente por **MULTIDRINK DO BRASIL LTDA.** em face do **INSTITUTO INDUSTRIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)**, com a finalidade de ver declarada a validade do registro da marca "LACRIMA CHRISTI", conforme processo administrativo n. 818103540, o qual fora anulado pelo réu.

Narra a autora que era proprietária da marca referida, ainda sob a denominação social de "Pilecadinho Indústria de Bebidas Ltda.", quando a empresa Lopez Hernandez S.A. apresentou pedido de revisão administrativa perante o INPI, tendo sido o registro da marca extinto em 03/11/1999, embora já se passassem mais de 3 anos da concessão do registro à autora. Destaca que o referido registro foi extinto por alegada violação ao art. 124, IX, da LPI/1996, o qual veda o registro como marca de *"indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica"*.

Após traçar considerações jurídicas sobre o tema, defende que a expressão "LACRIMA CHRISTI" não corresponde a uma indicação geográfica de local de produção vinícola, mas à tradução de "lágrima de cristo", em latim. Destaca ainda que o nome "Lachrima Christi Del Vesúvio", o qual serviu como pressuposto para o cancelamento do registro, não é uma denominação geográfica, mas sim um município na Itália, onde se localiza a verdadeira denominação geográfica denominada "Buanco Vergine Valdechiana", conforme descrito em tratado bilateral entre Itália e Espanha, que junta em anexo. Salienta que o referido tratado não é impositivo perante o ordenamento jurídico brasileiro, por o Brasil não ser parte. Invoca a aplicação do princípio da razoabilidade, mencionando ainda que a marca "LACRIMA CHRISTI" não possui qualquer notoriedade no território brasileiro que a identifique como uma marca de indicação geográfica.

Requer a declaração de validade do registro da marca da qual era proprietária e, alternativamente, caso improcedente este pedido, pleiteia uma indenização pelos danos sofrido, alegando, em síntese, a responsabilidade objetiva do Estado.

Juntou documentos. Custas recolhidas à fl. 17. O INPI foi citado à fl. 124-v. À fl. 125-v foi certificado que decorrera o prazo para o INPI apresentar contestação. Em despacho, à fl. 126, foi determinado que o INPI remetesse ao juízo cópia integral do processo administrativo, com fulcro no art. 130 do CPC.

A contestação do INPI foi juntada às fls. 127-131, com registro de protocolo em 18/10/2004. Alegou o INPI a validade e correção do processo administrativo que culminou com a exclusão do registro em discussão, por nulidade derivada do registro indevido de indicação geográfica. Salientou a existência da denominação de origem "Lachrima Christi Del Vesuvio", reconhecida no Atlas Mundial de Vinhos e pelos governos da Espanha e da Itália, além de trazer a definição do Novo Dicionário Aurélio sobre o verbete. Assim, por ser a expressão "Lagrima Christi" derivada daquela denominação de origem, é vedado o seu registro como marca. Repeliu ainda o pedido de condenação ao pagamento de indenização por não estarem presentes os seus requisitos. Juntou documentos.

Às fls. 164-220 foi juntada cópia integral do processo administrativo perante o INPI. Réplica às fls. 224-231. Após, foi requerida a produção de provas pela autora, tendo sido indeferida à fl. 237. Desta decisão a autora apresentou agravo retido (fls. 240-241), com resposta do INPI às fls. 243-244.

À fl. 245 foi determinada a emenda à inicial com vistas à integração do pólo passivo pela empresa Lopez Hermanos S.A., como litisconsorte necessária. Houve agravo de instrumento pela autora (fls. 254-258), ao qual foi negado provimento (fls. 264-267). A empresa Lopez Hermanos S.A. foi citada à fl. 272 na pessoa de procurador constituído, o qual posteriormente renunciou aos poderes (fls. 274-275). À fl. 291 foi determinada a expedição de carta rogatória, cuja expedição foi cancelada (fl. 301), tendo sido reconhecida a validade da citação na pessoa do procurador (fl. 272). Devido ao transcurso do prazo para resposta sem manifestação foi decretada a revelia da ré Lopez Hermanos S.A.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. **Decido.**

II - FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente cabe destacar a tempestividade da contestação do INPI, eis que o dia do vencimento do prazo de resposta era um domingo, pelo que houve sua prorrogação para a segunda-feira subsequente. Assim, deve a Secretaria retificar a certidão de fl. 125-v, tornando-a sem efeito.

Saliento desde já que a correta grafia da marca em questão é "LAGRIMA CHRISTI" e não "LACRIMA CHRISTI", conforme se verifica do certificado de registro de marca n. 818103540 (fl. 30), o que representa mero erro material.

A controvérsia gira em torno da expressão "LAGRIMA CHRISTI" ser ou não uma indicação geográfica ou mesmo imitação suscetível de causar confusão, ou ainda sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica, cujo registro como marca é vedado pelo art. 124, IX, da Lei 9.279/96.

Em análise ao Anexo B do tratado entre Espanha e Itália, cujo valor no presente caso é meramente informativo, sem vinculação jurídica, verifico à fl. 176 que a expressão "Lachrima Christi del Vesuvio" é reconhecida internacionalmente como uma denominação de origem. Não se trata de um município, como entendera a autora, eis que o anexo B do tratado não traz relação de municípios, mas apenas as denominações de origem de acordo com cada região da Itália, estando a denominação Lachrima Christi del Vesuvio localizada na região da Campania (fl. 176), enquanto a denominação "Bianco Vergine Valdichiana" é localizada em outra parte da Itália, na região da Toscana, conforme se verifica pela continuidade da leitura a partir da página 980, reproduzida na fl. 176. Destaco que a listagem de denominações de origem por município somente se refere às localidades da Espanha, conforme se vislumbra no anexo A, fl. 175, sendo compreensível a leitura feita pela autora, embora equivocada. Destaco que utilizei a publicação original em espanhol (fls. 175-176) devido ao fato de a tradução (fls. 190-193) apresentar erro de continuidade na seqüência de listagem.

Analisando ainda as informações constantes do Atlas Mundial de Vinhos e Aguardentes (fls. 194-196) e o verbete no Novo Dicionário Aurélio (fl. 198), é inevitável a conclusão de que a expressão "lacrima christi" ou suas demais variações como "Lachrima Christi", "Lachryma Christi" ou mesmo "Lagrima Christi", fazem referência à região denominada "Lachrima Christi del Vesuvio", conhecida como produtora de vinho localizada "nas faldas do Vesúvio", na Itália.

Na senda da orientação traçada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 989.105/PR, informativo 406, de 07 a 11 de setembro de 2009, entendo que somente há violação ao art. 129 da LPI na medida em que "exista risco de dúvida, erro ou confusão no mercado entre os produtos ou serviços do mesmo ramo", pois a LPI não resguarda apenas os direitos do proprietário, mas também do consumidor. Ou seja, deve haver a lesão na órbita individual e na coletiva.

No caso concreto, cabe verificar se a utilização da marca "Lagrima Christi" tem potencial para lesar os consumidores ou os produtores de vinho da região italiana de Lachrima Christi del Vesuvio. Salvo no caso de vinhos de produção reduzida e distribuição unicamente local, entendo que o mercado geográfico de vinhos atualmente é de abrangência global, adotando como princípio-base para tal conclusão o disposto nos artigos 22 e 23 do TRIPs (Acordo sobre aspectos do direito de propriedade intelectual relacionados ao comércio), assinado em 1994, no final da Rodada Uruguai, que culminou com a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC):

"SEÇÃO 3: INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

ARTIGO 22

Proteção das Indicações Geográficas

1 - Indicações Geográficas são, para os efeitos deste Acordo, indicações que identifiquem um produto como originário do território de um Membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica.

2 - Com relação às indicações geográficas, os Membros estabelecerão os meios legais para que as partes interessadas possam impedir:

a) a utilização de qualquer meio que, na designação ou apresentação do produto, indique ou sugira que o produto em questão provém de uma área geográfica distinta do verdadeiro lugar de origem, de uma maneira que conduza o público a erro quanto à origem geográfica do produto;

b) qualquer uso que constitua um ato de concorrência desleal, no sentido do disposto no art.10 "bis" da Convenção de Paris (1967).

3 - Um Membro recusará ou invalidará, "ex officio", se sua legislação assim o permitir, ou a pedido de uma parte interessada o registro de uma marca que contenha ou consista em indicação geográfica relativa a bens não originários do território indicado, se o uso da indicação na marca para esses bens for de natureza a induzir o público a erro quanto ao verdadeiro lugar de origem.

4 - As disposições dos parágrafos 1º, 2º e 3º serão aplicadas a uma indicação geográfica que, embora literalmente verdadeira no que se refere ao território, região ou localidade da qual o produto se origina, dê ao público a falsa idéia de que esses bens se originam em outro território.

ARTIGO 23

Proteção Adicional às Indicações Geográficas para Vinhos e Destinados

1 - Cada Membro proverá os meios legais para que as partes interessadas possam evitar a utilização de uma indicação geográfica que identifique vinhos em vinhos não originários do lugar indicado pela indicação geográfica em questão, ou que identifique destilados como destilados não originários do lugar indicado pela indicação geográfica em questão, mesmo quando a verdadeira origem dos bens esteja indicada ou a indicação geográfica utilizada em tradução ou acompanhada por expressões como "espécie", "tipo", "estilo", "imitação" ou outras similares(4).

(4) Sem prejuízo do disposto na primeira frase do art.42, os membros poderão alternativamente, com relação a essas obrigações, estabelecer medidas administrativas para lograr a aplicação de normas de proteção.

2 - O registro de uma marca para vinhos que contenha ou consista em uma indicação geográfica que identifique vinhos, ou para destilados que contenha ou consista em uma indicação geográfica que identifique destilados, será recusado ou invalidado, "ex officio", se a legislação de um Membro assim o permitir, ou a pedido de uma parte interessada, para os vinhos ou destilados que não tenham essa origem.

3 - No caso de indicações geográficas homônimas para vinhos, a proteção será concedida para cada indicação, sem prejuízo das disposições do parágrafo 4º do art.22. Cada Membro determinará as condições práticas pelas quais serão diferenciadas entre si as indicações geográficas homônimas em questão, levando em consideração a necessidade de assegurar tratamento eqüitativo aos produtores interessados e de não induzir a erro os consumidores.

4 - Para facilitar a proteção das indicações geográficas para vinhos, realizar-se-ão, no Conselho para TRIPS, negociações relativas ao estabelecimento de um sistema multilateral de notificação e registro de indicações geográficas para vinhos passíveis de proteção nos Membros participantes desse sistema."

Deste modo, é um fator de extrema importância na concorrência a precisa identificação do local de origem do vinho, além de outros fatores como o tipo da uva, o ano da safra, etc. Este é o fundamento da vedação ao registro de marca com o nome de indicações geográficas, o que serve como proteção aos produtores de determinada região (ex: Vale dos Vinhedos, na serra gaúcha), além de servir como indicação ao consumidor acerca da procedência do vinho e de suas características. Tal aspecto foi especialmente destacado no TRIPs, como se viu.

Verifico às fls. 96-102 que o vinho Lagrima Christi era vendido a diversos pontos do território nacional, como Manaus, Pato Branco, Joinville, dentre outros locais. Assim sendo, não se tratava de produto de venda restrita e localizada, mas de abrangência nacional.

Conforme já referido, o mercado geográfico de vinhos é de abrangência global, de tal sorte que são facilmente encontrados no mercado brasileiro vinhos das mais diversas procedências. Ainda que se argumente que o consumidor brasileiro não se confundiria entre o produto "Lagrima Christi" nacional e o "Lachrima Christi" importado, é possível que, devido às denominações semelhantes, o consumidor acreditasse que o produto nacional fosse uma fabricação autorizada do produto estrangeiro, ou então que o produto importado estaria sendo vendido em território nacional com um outro rótulo, adaptado para o português. Vislumbro assim presente tanto a possibilidade de dano aos produtores da região italiana, bem como aos consumidores, seja considerando o mercado global, seja considerando o consumidor brasileiro.

Deste modo, é improcedente o pedido da autora, pois vedada pelo ordenamento jurídico nacional e internacional o registro de indicação geográfica como marca.

No que tange ao pedido de indenização, partindo-se da premissa de que a anulação do registro da marca pelo INPI foi válida, não há qualquer ato ilícito apto a gerar o pagamento de uma indenização.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos formulados pela autora, resolvendo o mérito, na forma do art. 269, I, do CPC.

Como consequência, condeno a autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que arbitro em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao INPI, haja vista que o outro réu sequer contestou o feito, os quais serão corrigidos pelo IPCA-E a partir da publicação desta sentença.

Deve a Secretaria proceder à retificação da certidão de fl. 125-v, tornando-a sem efeito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Florianópolis, 24 de setembro de 2009.

Guilherme Maines Caon
Juiz Federal Substituto