

35ª. Vara Federal do Rio de Janeiro

Processo: 2006.51.01.520589-7 (conexo ao processo nº 2006.51.01.518113-3)

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os autos conclusos ao(à) MM. Juiz(a) da 35ª. Vara
Federal do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 03/08/2009 18:43

SIMONE ZONATTO MONTEIRO
Diretor(a) de secretaria

SENTENÇA tipo A

A autora da ação propôs ação de conhecimento pelo rito ordinário, com pedido de nulidade de todos os atos administrativos de concessão de registros da marca LG ou assemelhadas na classe NCL 09 e em outras que discriminem produtos e/ou serviços do ramo de informática, proferidos pelo INPI em favor das 1ª e 2ª rés. Pede que o INPI publique o resultado dessas condenações. Pede também que o INPI indefira e archive todos os demais pedidos de registro depositados pelas 1ª e 2ª rés que tenham por objeto a marca LG ou assemelhadas na classe NCL 09, bem como a condenação das 1ª e 2ª rés de se absterem do uso da marca LG ou assemelhadas em todo território nacional, sob pena de multa diária.

Requeru antecipação de tutela para suspender os efeitos da concessão de registros, pelo INPI, da marca LG na classe NCL 9 (e em outras que discriminem produtos e/ou serviços do ramo de informática) em favor das 1ª e 2ª rés e a suspensão do uso da marca LG ou assemelhadas no território brasileiro pelas empresas rés e suas coligadas, sob qualquer forma de aplicação e uso comercial, associadas a produtos e/ou serviços de informática, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo.

Afirma a autora que atua no mercado de informática e que está registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás desde agosto de 1985. Conta que depositou pedido de registro da marca nominativa LG em 2/8/1993, na classe 40 (15-32-34). Diz que o pedido foi concedido em 26/9/1995 e, após a prorrogação da vigência da marca, foi convertida para as classes 35 e 42 da Classificação Internacional de Nice-NCL, identificando “serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à exportação; os serviços de organização e administração de empresas e os serviços de análise e processamento de dados”.

Informa que depositou outro pedido de registro de marca em 2/2/2006 na classe NCL 41, sob o nº 828190143.

Afirma que é titular da expressão LG, sendo a mesma utilizada há mais de vinte anos como expressão identificadora de seu nome comercial. Alega que a marca da qual é proprietária é notória pela comercialização de *software* para todo o Brasil.

Afirma, outrossim, que a 2ª ré é empresa estrangeira, com sede em Seul, Coréia do Sul, e tinha o nome GOLDSTAR, alterado para LG ELETRONICS em março de 1995; que a referida empresa adotou a expressão LG com o intuito de se beneficiar no mercado e que tanto a autora quanto as 1ª e 2ª rés atuam no mesmo ramo de negócios.

Afirma também que as 1ª e 2ª rés produzem e comercializam, sob a marca LG, linha completa de produtos de informática, tais como monitores, *drives*, USB *drives*, notebooks, memory cards e respectivos *softwares* e que somente em 1997, 12 anos após a constituição da autora, 4 anos após o depósito do pedido de registro e 2 anos após a concessão do registro a 2ª ré ingressou no mercado brasileiro, para explorar o mercado relativo ao ramo de informática e também de eletrodomésticos, por meio de sua subsidiária, a 1ª ré; que as 1ª e 2ª rés utilizam a marca LG, que é imitação idêntica da marca da autora e também em seus nomes empresariais. Daí a legitimidade de ambas para compor o pólo passivo deste processo.

Alega que o INPI cometeu ato ilegal ao conceder registros de marcas LG às rés, sabendo que atuavam no mesmo ramo, ferindo, assim, a Constituição da República, a Lei 9279/96 e a Convenção da União de Paris (CUP); que a marca LG, utilizada pelas partes deste processo, destinam-se ao mesmo segmento mercadológico.

Afirma que a marca das 1ª e 2ª rés é uma reprodução não só da marca registrada como também de seu nome comercial, possível de confusão pelo público consumidor, eis que as três empresas atuam no mesmo ramo mercadológico. Conta que em 1993 depositou seu pedido de registro de marca, que foi concedido em 26/9/1995, enquanto que a 2ª ré só veio a adotar a marca LG em meados de 1995 e a 1ª ré somente a partir de 1997 veio a empregar a questionada marca no Brasil.

Alega que passou a atuar em todo o país, mas mesmo que não fosse o caso, mesmo que houvesse limitado suas atividades em um território menor, deteria os direitos que ora pleiteia. Cita jurisprudência.

Diz também que começou a investir no desenvolvimento e comercialização de *software* a partir de 1992, especificamente na área de recursos humanos, e que também atua no exterior. Alega que não busca vantagem econômica com a presente ação, pois é uma grande empresa do ramo, e que pretende evitar confusão de marcas. Notícia que vem recebendo interpelações de consumidores das 1ª e 2ª rés e que já respondeu em juízo confundida com aquelas. Afirma que notificou extrajudicialmente as 1ª e 2ª rés.

Afirma que por meio de uma avassaladora campanha publicitária confundiu o público consumidor no sentido de que este passou a ter a certeza de que tanto a autora quanto as 1ª e 2ª rés são a mesma pessoa jurídica.

Alega que não há prescrição nos termos do art. 174 da Lei 9279/96, pois pretende a anulação das marcas referidas às fls. 157/204 (doc. 13), algumas ainda em exame e outras já concedidas, mas estas há menos de cinco anos. Diz também que a lei protege o nome comercial em relação a marcas de terceiros, citando o inciso V do art. 124 da Lei 9279/96 (e também as leis anteriores de propriedade industrial) e, sendo assim, tem direito de usar a expressão caracterizadora de seu nome comercial como marca para distinguir seus produtos e serviços.

Cita princípios referentes às marcas (originalidade, novidade, especificidade, anterioridade e efetividade) e legislação aplicável: art. 5º, inciso XXIX, da Constituição da República; art. 124, V e XIX, da Lei 9279/96; arts. 20 e 21 da Lei 8884/94; arts. 8º e 10, *bis* (2 e 3), da Convenção da União de Paris. Menciona também jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Alega, com base em doutrina, que a proteção de seu nome comercial, que é anterior às marcas das 1ª e 2ª rés, abrange todo o território nacional.

Diz ainda que as 1ª e 2ª rés não podem alegar que possuem marca notoriamente conhecida, ou mesmo de alto renome, isso por existir anterioridade em favor de outra proprietária do signo, justamente a autora.

Aduz várias razões para considerar que as 1ª e 2ª rés praticam concorrência desleal: apropriaram-se indevidamente de sua marca e de seu esforço e trabalho, com isso acarretando desvio de clientela e concorrência desleal e que tal fato não depende da comprovação de dolo ou fraude, bastando a simples negligência.

Alega, no entanto, que a 1ª e 2ª rés tinham plena consciência de estavam usurpando marca e nome comercial alheio, pois não se deram conta da publicação da marca registrada pela Revista da Propriedade Industrial (RPI).

Diz que as 1ª e 2ª rés não utilizaram o instituto do licenciamento previsto no art. 139 da Lei 9279/96; que sofreu danos materiais e morais decorrentes da indevida concessão da marca, e que tais danos são presumidos, embora não tenha a intenção de pretender obter ressarcimento. Afirma que seu interesse é resguardar o direito ao uso exclusivo da marca LG no seguimento de informática.

Alega que o INPI praticou ato nulo, nos termos do art. 165 da Lei 9279/96 e, por isso, a propositura da presente ação, conforme a norma do art. 173 da Lei 9279/96.

Juntou documentos de fls. 49/5140.

Custas pagas às fls. 45.

O Juízo determinou a citação das rés e sua intimação para se manifestarem acerca do requerimento de tutela antecipada (fls. 5143).

Citação do INPI em 19/6/2006 (fls. 5146).

Citação da 1ª ré em 3/7/2006 (fls. 5148).

As 1ª e 2ª rés juntaram petição às fls. 5150/5173, aduzindo o seguinte: que a autora demorou 11 anos, desde que começaram a utilizar a marca LG no Brasil, para propor a presente ação; que LG corresponde às iniciais de *Lucky Goldstar*; que a marca existe desde 1984 na Coréia do Sul e que possui suficiente forma distintiva; que a marca da autora não foi considerada notória pelo INPI.

Alegam ocorrência de prescrição, pois os registros concedidos às 1ª e 2ª rés, embora há menos de cinco anos, constituem extensão de seu nome empresarial desde 1984 na Coréia, nos termos do art. 8º da CUP, e desde 1995 no Brasil,

não apenas como extensão de marca notoriamente conhecida (LG), mas também dos outros registros concedidos à 1ª ré na classe 9. Se estes estão cobertos pela prescrição, também aqueles o estão.

Alegam, outrossim, ocorrência de prescrição em relação à pretensão de abstenção de uso de marca e nome empresarial, nos termos do art. 178, §10, IX, do Código Civil de 1916, em vigor quando do início da marca LG pelas 1ª e 2ª rés, em 1995; e que a Justiça Federal é incompetente para apreciar ambos os pedidos.

Afirmam que os objetos sociais da autora e das 1ª e 2ª rés são diferentes, pois atuam em mercados distintos; que na época da criação da 1ª ré (LG ELETRONICS DE SÃO PAULO LTDA) a autora era uma empresa regional atuando em mercado específico; que as empresas rés fabricam mais de 350 produtos e que fazem parte do grupo empresarial LG CORP, que iniciou suas atividades em 1958 na Coréia do Sul.

Informam que a primeira empresa a utilizar a sigla LG, de forma oficial, foi a LG AD, em 1984, no ramo de publicidade, embora já fosse denominada pela imprensa por aquele signo na década de 1970; que várias empresas do referido grupo passaram a utilizar a sigla LG em 1987, 1991 etc; que em 1995 a LG CORP promoveu uma alteração na apresentação visual das empresas do grupo, para que todas passassem a utilizar a sigla LG; que as rés iniciaram suas atividades no Brasil em 1995 e produzem aqui a maior parte de seus produtos; que obteve mais de 1000 (mil) registros de marcas pelo mundo e mais de 30 (trinta) foram depositadas no Brasil antes da concessão da marca à autora.

Dizem que várias marcas já estão com registros concedidos há mais de cinco anos (objetos de uma ação de adjudicação proposta pela autora) e que os pedidos de registros depositados após constituem uma extensão dos anteriores, restando impossível sua anulação. Afirma existir uma relação de prejudicialidade entre o presente processo e a ação de adjudicação, sendo que esta só pode ser julgada procedente em caso de igual resultado naquela.

Alegam que a marca LG é notoriamente conhecida, nos termos do art. 6º, *bis*, da CUP; que não há anterioridade em relação ao nome empresarial, pois outra empresa do grupo já o utilizava em 1984.

Aduzem as razões seguintes quanto à antecipação de tutela requerida: não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, face ao tempo decorrido desde que iniciaram suas operações no Brasil, há cerca de 11 anos; que não há prova inequívoca e verossimilhança nas alegações da autora, pois o nome LG já era utilizado por

uma empresa do grupo LG CORP desde 1984, no ramo de publicidade; que o mercado em que atua – de fabricação de comercialização de televisões, aparelhos de DVD, aparelhos de ar condicionado, refrigeradores, lavadoras, secadoras, aparelhos de som, celulares e produtos para computadores – é diferente daquele da autora, que exerce suas atividades no gerenciamento de recursos humanos, tanto que a marcas foram concedidas corretamente pelo INPI em classes diferentes: a da autora na classe 40 (serviços) e as das duas primeiras rés na classe 9; que há distinção em relação ao público consumidor, em virtude da qual não há como ocorrer desvio de clientela.

Alegam inexistência de má fé, pois a sigla LG já vinha sendo utilizada desde antes da constituição da autora; que não pode existir má fé na alteração do nome empresarial pelas 1ª e 2ª rés, pois isso ocorreu quando já eram um grupo econômico de grande porte e a autora ainda atuava regionalmente, pois abriu filiais em São Paulo somente em 1998 e no Rio de Janeiro em 2000.

Mencionam também que a tutela não pode ser concedida por conta do *periculum in mora* inverso, em virtude dos efeitos catastróficos que decorreriam da obrigação das 1ª e 2ª rés de não mais utilizar a marca LG no Brasil, devido aos empregos gerado e aos investimentos realizados.

Argüem a litispendência em relação à ação de adjudicação proposta pela autora, pois além das partes serem as mesmas, a causa de pedir é idêntica, isto é, existência de suposta anterioridade da autora sobre a expressão LG, bem como o pedido genérico formulado naquela ação, além do pedido específico de adjudicação.

Juntou documentos de fls. 5174/5263.

Decisão do Juízo indeferiu a tutela antecipada (fls. 5264/5276).

Às fls. 5277/5278 a autora interpôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a tutela requerida (fls. 5264/5276).

Decisão do Juízo rejeitando os embargos de declaração (fls. 5279).

Contestação do INPI às fls. 5280/5290, alegando que, neste processo, deve figurar como assistente da autora. Alega, outrossim, **falta de interesse de agir em relação aos pedidos de registro das outras rés ainda em andamento** (fls.

157/204), eis que o INPI deve primeiro analisá-los e decidir a respeito, cabendo ao Poder Judiciário o controle posterior da legalidade dos atos da autarquia.

Quanto à questão de fundo, concorda com o pedido da autora quanto à nulidade dos registros 818502967, 818502983, 818503092, 818503114 e 818503122, com base nos incisos V e XIX do art. 124 da Lei nº 9279/96. Afirma que a autora e as demais rés atuam no mesmo mercado, relacionado à informática. São mercados de “estreita afinidade”. Diz que não praticou ato ilegal ao conceder os registros às outras rés, pois não podia adivinhar a existência da autora, que nunca reclamou em sede administrativa.

Petição das 1ª e 2ª rés (fls. 5291) informando interposição de agravo (fls. 5292/5481).

Juízo manteve a decisão agravada (fls. 5482).

Contestação das rés às fls. 5486/5516, com várias preliminares: alegam nulidade de citação, mas comparecem ao processo autos nos termos do art. 214, §1º, do CPC. Arguem **litispêndência** em relação ao processo nº 2006.51.01.518113-3 (art. 267, V, §3º, do CPC), eis que naquele processo pedem a decretação da nulidade das “concessões supervenientes que discriminem produtos e/ou serviços do ramo de informática, proferidas pelo INPI em favor das 1ª e 2ª requeridas”.

Alegam **prejudicialidade em relação ao processo nº 2006.51.01.518113-3**, eis que a autora impugnou registros concedidos há mais de cinco anos. Já os registros impugnados nesta ação (fls. 37, sete marcas com datas de concessão) são extensão daqueles anteriormente concedidos para distinguir produtos dentro do mesmo mercado (classe 9). Daí não ser possível anulá-los, sob penas de “manifesto caos no mercado”. Requer a suspensão do processo, com base no art. 265, IV, “a”, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o julgamento de um processo pode influir no resultado de outro.

Arguem também **falta de interesse de agir**, pois, devido à prejudicialidade apontada, as marcas concedidas há mais de 5 anos não poderiam ser anuladas e, por isso, as rés poderão continuar utilizando as mesmas, não podendo a autora, portanto, utilizar o signo LG de forma exclusiva.

Alegam **impossibilidade** de abstenção do uso da marca LG, eis que, enquanto não forem anuladas, as rés não podem ser tolhidas de seu direito constitucional e legal (art. 129 da Lei nº 9279/96) ao uso exclusivo do signo registrado.

Arguem também **impossibilidade jurídica do pedido** de condenação do INPI ao indeferimento e arquivamento dos pedidos de registros das rés, ainda pendentes de apreciação pela autarquia, eis que pretende com isso impedir o trâmite regular do processo administrativo. Os arts. 169 a 173 da Lei nº 9279/96 pressupõem a concessão dos registros, o que não ocorreu ainda para aqueles pedidos (fls. 37/38). Deve a autora aguardar o exame dos pedidos e a decisão do INPI.

Dizem também que esse pedido é inepto, eis que a autora não o individualizou, tornando-o genérico, na forma não prevista nos incisos I a III do art. 286 do Código de Processo Civil.

Alegam **incompetência da Justiça Federal** para julgar o pedido de abstenção de uso da marca LG e nome empresarial.

Alegam **ilegitimidade** da 2ª ré – LG SÃO PAULO – em relação aos pedidos a ela dirigidos, quais sejam, indeferimento de pedidos de registro e abstenção do uso da expressão LG como marca e nome empresarial, eis que não é titular dos registros que autora pretende anular.

No mérito, alegam que houve prescrição em relação aos pedidos da autora eis que ela demorou mais de 10 anos para ajuizar esta ação. As rés dividem essa alegação em três argumentos.

Alegam **prescrição do pedido de nulidade**, tendo em vista a relação de prejudicialidade entre os pedidos neste processo e as marcas já concedidas à 1ª ré e à vista das quais operou-se a prescrição de pretensão anulatória.

Arguem a **prescrição** da pretensão à nulidade dos registros, nos termos do art. 174 da Lei nº 9279/96, eis que escoado o prazo de cinco anos, contado da concessão dos registros que são objetos do ação anteriormente proposta (processo nº 2006.51.01.518113-3), tendo em vista a relação de prejudicialidade entre a ação de adjudicação e o presente processo, ou seja, se a pretensão naquela ação está prescrita, o mesmo ocorre neste processo.

Alegam também **prescrição** em relação ao pedido de abstenção de uso de marca e nome comercial, com base no art. 178, §10, IX, do Código Civil de 1916, eis que a pretensão esteve pronta para ser exercida desde 1995, quando a 1ª ré iniciou o uso da expressão LG e nome comercial LG, conforme art. 2028 do Código Civil de 2002. Cita jurisprudência do STF.

Assim, os pedidos de abstenção de uso de marca prescreveram em 23/12/2002, cinco anos após a concessão do primeiro registro da marca LG da 1ª ré.

Na questão de fundo, afirmam que não há como sustentar que as marcas da 1ª ré para as classes 9.50, 9 (30-35-40) e 9.45 sejam destinados ao uso no mesmo mercado em que atua a autora. Mencionam o princípio da especialidade das marcas.

Também afirmam que não existe concorrência desleal, tendo em vista que as partes não atuam no mesmo mercado e nem oferecem os mesmos produtos e serviços. Dizem que, devido à notoriedade de seus produtos, é a autora quem se beneficia dessa situação.

Dizem que o grupo econômico a que pertence resolveu, em 1995, melhorar sua identidade visual, adotando a expressão LG como fato distintivo de todos os nomes empresariais do grupo (LG Chemical Investment Ltd e LG Electronics Inc., em substituição, respectivamente, a Lucky Ltd. e a Goldstar Ltd.). Criaram um signo misto, adotando um logo composto de um círculo contendo as letras L e G em fundo vermelho.

Afirmam que os registros objetos deste processo são todos mistos, ou com o logo isolado ou com este e a expressão LG. Alegam também que a própria autora utiliza sua marca como do tipo misto, utilizando um logo para conferir maior destaque. Assim, as marcas em confronto neste processo são completamente distintas.

Alegam que marca da autora não detém o necessário caráter distintivo, de forma a permitir que o uso de sua marca LG, isoladamente, permita ao consumidor associá-la à Autora. Contam que pesquisaram nos bancos de dados do INPI e encontrou 26 marcas LG registradas, sendo que 24 do tipo misto. Outra pesquisa resultou no fato de existir mais de 30 empresas diferentes constituídas somente no Estado de São Paulo sob a denominação LG, sendo que mais de 10 referem-se ao mesmo mercado em que atua a autora.

Os e-mails juntados pela autora tem ano certo de início, qual seja, 2005, justamente no mesmo período do ajuizamento desta ação.

Alegam que a autora é litigante de má-fé, pois suas marcas são mistas, não se podendo compará-las lado a lado com outras marcas nominativas contendo a expressão LG. Diz também que a autora presta serviços especializados, destinados a um público distinto e peculiar. Daí a má-fé, pois a autora deduz alegações absurdas e inverídicas. Pede a aplicação da pena prevista no art. 17, II, do Código de Processo Civil.

Juntaram documentos de fls. 5517/5573.

Petição das rés comunicando interposição de agravo (fls. 5573/5574).

Juízo determinou especificação de provas (fls. 5576).

Réplica da autora às fls. 5577/5581, dizendo que a 1ª e 2ª rés usaram de má-fé ao adotaram a expressão LG para uso em suas marcas, pois já sabiam que tal expressão não era inédita no Brasil. Afirma que o uso da expressão LG por uma de suas empresas – LGAD – refere-se ao serviço de publicidade e *marketing*, bem distante de seus objetivos sociais. Requer seja oficiado à OAB para instauração de processo disciplinar, eis que a acusaram de alterar a verdade dos fatos. Afirma que pretende, neste processo, que as 1ª e 2ª rés se abstenham de utilizar o signo LG, sem qualquer pedido de indenização.

Petição das 1ª e 2ª rés às fls. 5582/5587, reiterando os termos da contestação e afirmando que não pretendeu imputar aos advogados da autora qualquer crime. Cita jurisprudência nesse sentido. Requer produção de prova oral e pericial.

Juízo intimou perito (nomeado nos autos do processo nº 2006.51.01.518113-3), para se manifestar (fls. 5594).

Juízo indeferiu produção de prova pericial (fls. 5595).

Petição das 1ª e 2ª rés (fls. 5596/5605), com documentos de fls. 5606/5636.

Petição da autora comunicando a interposição de exceção de suspeição e refutando as alegações das 1ª e 2ª rés (fls. 5637/5642), com documentos de fls. 5644/5676.

Juízo suspendeu o processo devido à exceção de suspeição oposta pela autora (fls. 5680).

Juízo designou audiência de instrução e julgamento (fls. 5684).

Petição das 1ª e 2ª rés às fls. 5685/5687 desistindo da prova oral.

Peças da exceção de suspeição nº 2007.51.01.808320-5 com acórdão do e.Tribunal Regional Federal da 2ª Região juntadas pela Secretaria do Juízo às fls. 5688/5700, julgando-a improcedente (a exceção de suspeição nº 2007.51.01.805931-8 foi distribuída por dependência a essa exceção e julgada pelo mesmo acórdão).

Juízo manteve a designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 5704).

Termos dos depoimentos pessoais e testemunhais da audiência de instrução e julgamento às fls. 5764/5776.

Memoriais da autora às fls. 5799/5805, das 1ª e 2ª rés às fls. 5809/5829 e do INPI às fls. 5830/5831.

É o relatório. Passa-se à decisão.

Os pedidos da autora neste processo são os seguintes: a) de nulidade de todos os atos administrativos de concessão de registros da marca LG ou assemelhadas na classe NCL 09 e em outras que discriminem produtos e/ou serviços do ramo de informática, proferidos pelo INPI em favor das 1ª e 2ª rés; b) condenação do INPI a indeferir e arquivar todos os demais pedidos de registro depositados pelas 1ª e 2ª rés que tenham por objeto a marca LG ou assemelhadas na classe NCL 09; c) a condenação das 1ª e 2ª rés de se absterem do uso da marca LG ou assemelhadas em todo território nacional, sob pena de multa diária.

I - DOS LIMITES DA LIDE

A autora pede a nulidade de “todos os atos administrativos de concessão de registros da marca LG” e também a “condenação do INPI a indeferir e arquivar todos os demais pedidos de registro depositados pelas 1ª e 2ª réas que tenham por objeto a marca LG”.

A concessão da marca pelo INPI confere ao titular um direito de propriedade *sui generis* (mas ainda assim direito de propriedade) sobre um bem móvel, individualizado; no caso da marca, pelo certificado de concessão do registro, assim considerado pela lei (arts. 5º e 129 da Lei nº 9279/96). Significa dizer, cada concessão constitui um título próprio, único, uma propriedade distinta de outro registro, não se podendo falar aqui em “concessões supervenientes” ou arquivamento de pedidos, sem especificá-los.

Cada um dos registros concedidos pelo INPI constitui uma propriedade distinta, não cabendo aqui falar em universalidade, pois se pode perfeitamente individualizar os bens demandados, quais sejam, cada um dos registros que se pretende anular ou cada um dos processos administrativos de registros que se pretende trancar.

Assim, tal como estão esses pedidos, genéricos, infere-se que a pretensão da autora, nesse ponto, é transformar o Poder Judiciário, por meio de um único processo, em seu eterno garantidor junto ao INPI, papel que, naturalmente, não lhe cabe. Deve ser observado que na ação conexa (processo nº 2006.51.01.518113-3) a autora fez pedido expresso de nulidade para concessões “supervenientes”, diferente, portanto, do que foi pedido, de maneira genérica, no presente processo.

Por isso, os pedidos de nulidade e de indeferimento e arquivamento dos processos administrativos em curso serão julgados *exclusivamente* em relação aos registros e pedidos de registro relacionados às fls. 37/38 (documentos do INPI às fls. 157/204), que são, quanto aos **registros concedidos e pendentes de exame relativos à 2ª ré (LG ELETRONICS INV.)**, os seguintes:

Número	Depósito	Concessão	Marca	Classe
818502967	31/5/1995	5/11/2002	LG	9
818502983	31/5/1995	4/10/2005	LG LG	9
818503084	31/5/1995	4/10/2005	LG	9
818503092	31/5/1995	4/10/2005	LG LG	9
818503114	31/5/1995	4/10/2005	LG	9

818503122	31/5/1995	4/10/2005	LG LG	9
819590878	6/12/1996	xxxxxxxx	LG LG	9/15
824990315	31/10/2002	xxxxxxxx	LGHOMNET	9/35
824990331	31/10/2002	xxxxxxxx	LGHOMNET	9/38

A 1ª ré (LG ELETRONICS DE SÃO PAULO) tem os seguintes **pedidos de registro**, pendentes de decisão administrativa:

Número	Depósito	Marca	Classe
823335283	11/6/2001	LG MINI	9
824725972	7/8/2002	LG SENSHOWS	9
824725980	7/8/2002	LG LG	9
824725999	7/8/2002	LG PEOPLE	9
825364027	4/4/2003	LG ACCESS	9
825417155	6/5/2003	LG LIFE	9
825522587	12/6/2003	LG SMILE	9
827376030	10/5/2005	LG MINI	9
827376049	10/5/2005	LG WEBCAM	9
827376057	10/5/2005	LG FIT	9
827376065	10/5/2005	LG LIFESHOT	9
827376073	10/5/2005	LG SMARTCAM	9
827376081	10/5/2005	LG MP3CAM	9
827376090	10/5/2005	LG MUSICSHOT	9
827376103	10/5/2005	LG MP3CAM	9
827376111	10/5/2005	LG MUSICCAM	9
827376120	10/5/2005	LG MEGACAM	9
827376138	10/5/2005	LG BESTSHOT	9
827376146	10/5/2005	LG MEGASHOT	9
827376154	10/5/2005	LG MSTARCAM	9
827376162	10/5/2005	LG BESTCAM	9
827690436	24/8/2005	LG MAXCAM	9
827690444	24/8/2005	LG ONIX	9
827690452	24/8/2005	LG MAXISHOT	9
828163200	15/2/2006	LG JOY SHOT	9
828163219	15/2/2006	LG VIBE SHOT	9
828163227	15/2/2006	LG VIBE CAM II	9
828163235	15/2/2006	LG SMART CAM II	9

828189242	13/3/2006	LG DIAMOND	9
828189250	13/3/2006	LG BLACK DIAMOND	9

Portanto, é exatamente sobre esses registros e pedidos de registro que serão examinadas e julgadas as questões trazidas pelas partes neste processo.

I – DAS PRELIMINARES

Cabe inicialmente definir a posição processual do INPI. Nos casos onde se pretende anular (ou alterar de qualquer modo) ato praticado pela autarquia, sua posição jurídica na relação processual é de réu. Com efeito, a autarquia tem por atribuição legal efetuar o registro de marcas e proceder ao exame de sua legalidade. Caso o pedido seja julgado procedente, o comando contido na sentença terá efeito direito sobre suas atribuições institucionais.

Ademais, diante da necessidade de sua participação na relação processual, não há como o INPI atuar como assistente, eis que inexiste no nosso ordenamento uma intervenção de terceiro que se ajuste à obrigatoriedade de intervenção.

Outro não é o entendimento do e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região da 2ª Região:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PARTE AUTÔNOMA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.

1. A interveniência obrigatória do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, prevista no artigo 175 da LPI, justifica-se na medida em que o ato impugnado, qual seja, a concessão de patente, é de sua autoria.
2. Outrossim, o argumento de que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial nem sempre sustentará a manutenção do ato, por vezes manifestando-se pela nulidade da patente, insere-se dentre as faculdades que possui o réu, a de reconhecimento do pedido do autor.
3. Destarte, o INPI, nas ações anulatórias de registro de marca, por ele concedida, é litisconsórcio necessário (parte

autônoma), e não mero assistente. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento”.

(AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO – 87904, rel. Des. Federal Alberto Nogueira, pub. DJ 28/11/2003, p. 332)

“PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO DE NULIDADE PATENTE - INPI - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - PLURALIDADE DE RÉUS COM DOMICÍLIOS DIFERENTES - FACULDADE LEGAL DE ESCOLHA DO FORO -ART.94, §4º, DO CPC.

- O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é o responsável pelo registro de marcas e patentes no país. Conseqüentemente, deve figurar como réu e não como mero assistente nas ações judiciais de nulidade de registro. Entendimento do art. 175 do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).

- Havendo pluralidade de réus e domicílios diferentes, é facultado ao Autor a escolha do foro, conforme disposto no §4º do art.94 do CPC. - Como o INPI possui sede nesta cidade afigura-se competente a Justiça Federal do Rio de Janeiro para analisar e julgar o feito. - Agravo desprovido”.

(AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO – 136118, rel. Juiz Convocado Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, pub. DJ 17/11/2005, p. 150)

Assim, o INPI, que chancelou a concessão das marcas ora impugnadas, deve figurar no pólo passivo, como réu. Rejeita-se, portanto, a argüição da autarquia. No mesmo sentido as decisões proferidas pelo e.Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos julgamentos dos recursos de APELAÇÃO nº 438146 e de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 136118

Passa-se, então, ao exame das preliminares argüidas pelas 1ª e 2ª rés e INPI, sendo que as relativas aos pressupostos processuais serão vistas em primeiro lugar e, depois, as referentes às condições da ação.

Uma primeira preliminar diz respeito à **necessidade de suspensão deste processo** (art. 265, IV, “a”, do CPC), tendo em vista que as 1ª e 2ª rés

alegam prejudicialidade em relação ao objeto do processo nº 2006.51.01.518113-3, eis que os registros impugnados nesta ação são extensões daqueles concedidos anteriormente, objeto daquele processo.

Deve-se levar em conta que o objeto do processo nº 2006.51.01.518113-3 é diferente do deste processo. Ali a parte autora pede a adjudicação ou nulidade de marcas já concedidas pelo INPI e outras a conceder, que são *diferentes* das marcas relacionadas às fls. 37/38. E mais, a causa de pedir no presente processo refere-se à concorrência desleal, confusão de marcas, proteção ao nome comercial, enfim vários argumentos que dizem respeito *especificamente* às marcas relacionadas às fls. 37/38. Assim, o julgamento desta causa não depende do julgamento de outra. As marcas registradas são títulos diferentes entre si e, além disso, a classe 9 (de produtos) é tão ampla que pode abranger, por exemplo, uma balança e um extintor de incêndio.

Assim, não há qualquer prejudicialidade a ponto de se suspender o presente processo para aguardar o julgamento do processo nº 2006.51.01.518113-3, razão pela qual rejeito essa preliminar.

As 1ª e 2ª rés argüem a **incompetência da Justiça Federal para julgar o pedido de abstenção do uso de marca e do nome comercial**. Neste último caso não houve pedido da autora nesse sentido (fls. 40/41).

No que respeita à alegação, pelas rés, de incompetência da Justiça Federal para apreciar o pedido de abstenção de uso de marca, o E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região já tem posição firme a respeito da competência da Justiça Federal, conforme as seguintes ementas:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA COM O DE ABSTENÇÃO DO USO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IRREGISTRABILIDADE DE PATRONÍMICO DE TERCEIROS (ART. 124, XV E XVI DA LEI 9.279-96).

I – É admitida a cumulação sucessiva do pedido de anulação de registro de marca com o de abstenção do uso, porquanto o segundo é consectário lógico do primeiro.

II – A competência para o processo é da Justiça Federal, ante a conexão por prejudicialidade, uma vez que integra a relação

processual na condição de réu o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (art. 109, I da Constituição da República).

III – Comprovado que o registro anulando repete patronímico famoso de terceiro – PASCOLATO – e pretende identificar também produtos do segmento de vestuário, há de ser decretada a sua invalidade que impõe, como consequência lógica, a procedência do pedido de abstenção do uso.

IV – *omissis*

(AC - APELAÇÃO CIVEL – 391058, rel. Des. Federal André Fontes, pub. DJ 8/6/2007, p. 182).

“PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. COMPETÊNCIA.

1. A possibilidade jurídica da ação de nulidade do registro de marca, proposta contra o INPI e o particular, reflete, em última análise, a garantia constitucional de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos administrativos praticados ao arrepio da lei, já que o objetivo final da ação é o reconhecimento da validade ou invalidade do ato administrativo, por força do requisito da legalidade.

2. O pedido de abstenção do uso da marca é consequência lógica do pedido de nulidade do registro irregularmente deferido, razão pela qual devem ser apreciados pelo mesmo julgador, sob pena de decisões conflitantes e incompatíveis.

3. O art. 175 da LPI, ao dispor que o foro competente para ajuizamento da ação de nulidade é a Justiça Federal, deixa claro o animus da norma em trazer para a competência desta os conflitos acerca do direito marcário, que sejam decorrentes da referida ação. 4. Agravo de instrumento provido”.

(AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 2003.02.01.001517-3, rel. Des. Federal Messod Azulay Neto, pub. DJU 27/3/2006, p. 262)

“ADMINISTRATIVO - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA FIGURATIVA - SEMELHANÇA - REGISTRO - IMPOSSIBILIDADE - LEI 9.279/96.

- Semelhança entre a marca a qual se pretende anular e a marca de titularidade da Autora que se destinam a especificar os mesmos produtos contidos nas classes 25.10, 25.20 e 25.30.

- Situação conflitante com a legislação aplicável a espécie, qual seja: o art. 124, incisos XIX e XXIII, da Lei nº 9.279/96, que, por sua vez, têm por finalidade coibir a prática da concorrência parasitária e desleal, evitando a possibilidade de confusão ou dúvida e o locupletamento com o esforço e o labor alheios. - Competência da Justiça Federal para julgar o pedido relacionado a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, nos termos do art. 173 e seu parágrafo, da Lei de Propriedade Industrial. - Apelação a que se dá provimento. Sentença reformada”.

(AC - APELAÇÃO CIVEL – 258532, rel. Juíza Convocada Márcia Helena Nunes, pub. DJ 28/7/2005)

Portanto, a Justiça Federal é competente para julgar o pedido de abstenção de uso das marcas.

Há uma preliminar de **litispêndência** referente ao pedido de nulidade de concessão de registros supervenientes, eis que, alegam as 1^a e 2^a rés, pedido idêntico já consta do processo nº 2006.51.01.518113-3. Essa questão perdeu o objeto, face à decisão acima, que estabeleceu os limites da lide e, conseqüentemente, excluiu do rol de fls. 40/41 quaisquer pedidos genéricos.

Uma outra preliminar, de **impossibilidade jurídica do pedido**, refere-se aos pedidos de registro em andamento, sob alegação de que autora pretende suprir todas as instâncias administrativas.

Essa preliminar também consta da contestação do INPI (fls. 5280/5290), mas com a motivação de **falta de interesse de agir**, o que, a rigor, é mais correto.

No caso da pretensão da autora neste processo, porém, essa alegada supressão da instância administrativa não tem razão de ser. Os pedidos da autora referem-se sempre ao signo LG e a autora, em sua causa de pedir, afirma que esse signo encontra-se em todas as marcas cujos registros foram concedidos ou estão em fase de concessão em nome das 1^a e 2^a rés.

Assim, levando-se em conta a causa de pedir, que se baseia na identidade de mercados e na confusão entre a marcas concedidas e a conceder às 1ª e 2ª rés com a marca registrada em nome da autora (fls. 110/111) e também com seu nome empresarial, é evidente que a anulação de um ou vários registros concedidos com a marca LG implicará, necessariamente, no trancamento dos processos administrativos em curso para registros da mesma marca LG, razão pela qual essa preliminar deve ser rejeitada.

Também mencionaram as 1ª e 2ª rés uma **impossibilidade de abstenção de uso** da marca LG, pois, enquanto não forem anuladas, elas não podem ser tolhidas no seu direito. No que respeita ao pedido de abstenção de uso, essa preliminar também deve ser rejeitada, pois este Juízo decidiu, logo acima, a questão referente à atrelagem dos pedidos de nulidade e abstenção de uso, que não andam separados em processo de nulidade de marcas que tramitam na Justiça Federal.

Há uma preliminar de **falta de interesse de agir**, relativa à prejudicialidade do objeto deste processo em relação ao processo nº 2006.51.01.518113-3, vez que, por ser titular de marcas concedidas há mais de 5 anos, não haveria interesse da autora em requerer a nulidade das outras marcas concedidas posteriormente e dos pedidos de marcas em exame.

Essa preliminar deve ser rejeitada por ter na causa de pedir desta ação argumento de proteção não só à marca concedida à autora, como também ao seu nome comercial, portanto oponível, em tese, a qualquer marca de terceiros registradas, em vista das quais haja alegação de possibilidade de confusão; além disso a prescrição em ação de nulidade de registro de marcas pode ser afastada pela aplicação da regra do art. 6º, *bis*, da Convenção da União de Paris (CUP). Por isso, rejeita-se a preliminar.

A última preliminar é de **ilegitimidade passiva para a causa**, argüida pela 2ª ré LG ELETRONICS DE SÃO PAULO (“LG São Paulo”), no que respeita aos pedidos de abstenção de uso de marca e de nome comercial. No caso deste último pedido, ele não consta do rol de fls. 40/41. No que respeita ao pedido de abstenção de uso, essa preliminar também deve ser rejeitada, pois este Juízo decidiu, logo acima, a questão referente à atrelagem dos pedidos de nulidade e abstenção de uso, para os quais a 2ª ré, que tem a 1ª como sócia majoritária (fls. 5179), é parte legítima para figurar no pólo passivo desta ação.

II – DO MÉRITO

II.2 – DA PRESCRIÇÃO

Superadas as preliminares, vêm as 1^a e 2^a rés com três alegações de mérito fundamentadas na prescrição.

Para começar, cabe o exame da alegação de prescrição da pretensão de abstenção do uso de marca e de nome comercial. Quanto ao pedido de abstenção de uso de nome comercial, este não consta do rol de fls. 40/41, como já observado várias vezes nesta fundamentação.

No que respeita à prescrição de abstenção de uso, já se viu que esse pedido é consequência lógica do pedido de nulidade do registro, está atrelado a ele e, por isso, o que prevalece aqui é o prazo de prescrição da nulidade do registro de marca, que é de 5 anos, nos termos do art. 174 da Lei nº 9279/96, eis que não se pode separar essas pretensões, pois uma – a de abstenção – é consequência necessária da outra, de nulidade do registro.

A segunda alegação é a de **prescrição da pretensão de nulidade** dos registros concedidos há menos de 5 anos, tendo em vista que, embora o prazo não tenha expirado conforme a regra do art. 174 da Lei nº 9279/96, há uma relação de prejudicialidade em relação ao objeto do processo nº 2006.51.01.514113-3, cujos registros foram concedidos há mais de 5 anos, razão pela qual, dizem as 1^a e 2^a rés que há direito adquirido ao signo LG, que também é extensão de seu nome empresarial.

Essa alegação de prescrição não deve ser acolhida, pois o objeto deste processo foi fixado no início dessa fundamentação e refere-se às marcas relacionadas às fls. 37/38 da petição inicial (fls. 158/204). Assim, face à redação do art. 174 da Lei nº 9279/96 (“Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão”), pode a parte autora, independentemente de quaisquer outros registros concedidos às 1^a e 2^a rés, pleitear a nulidade de registros de marcas cujas datas de concessão não extrapolem o prazo previsto no referido dispositivo legal, não cabendo aqui o argumento de extensão de “direito adquirido” de um registro em relação a outro, para dar a este uma imunidade contra qualquer pretensão de anulação.

II.3 – DAS NULIDADES DOS REGISTROS DE MARCAS CONCEDIDOS E INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS PENDENTES – CONFUSÃO DE MARCAS

Examinadas e decididas as preliminares do mérito, passa-se ao exame dos argumentos principais das partes. No que respeita à parte autora, diz que as 1ª e 2ª rés praticaram atos de concorrência desleal, que é proprietária da marca nominativa LG (fls. 110/111), que foi depositada antes dos depósitos efetuados pelas 1ª e 2ª rés (fls. 157/204) e que lhe foi concedida pelo INPI (3º réu) para que atuasse mercado denominado “ramo de informática”, que é o mesmo das 1ª e 2ª rés. Além disso, afirma que houve ofensa à regra da Lei nº 9279/96 que protege o nome empresarial que, no seu caso, contém a mesma LG expressão da marca nominativa de sua propriedade.

A autora foi constituída em 1985 (fls. 54/48), sob o nome empresarial LG COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA. Seu objeto social, inalterável até março de 1995, era o de “comercialização e representação de produtos eletrônicos em geral, notadamente na área de informática, computação, processamento de dados, telefonia e outros segmentos da área eletrônica, inclusive periféricos, produtos correlatos e suplementares, inclusive peças de reposição; comercialização e representação de produtos para escritório, tais como aqueles destinados a mecanização de rotinas de os suprimentos, disquetes, disco, fitas magnéticas, formulários contínuos e pre-impessos, móveis para computadores e periféricos e outros afins, inclusive peças de reposição; prestação de serviços técnicos de processamentos de dados para terceiros, elaboração manutenção de sistema, programas e projetos de processamento de dados.; prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e/ou corretiva de produtos eletrônicos em geral; serviços de consultoria sobre comércio exterior, pesquisas de mercado, planejamento empresarial e organização técnico-financeira de empresas e órgãos públicos e treinamento e cursos na área de processamento de dados e informática em geral” (fls. 54/55).

Em 1993 requereu o registro da marca nominativa LG, na classe 40, subitens 15, 32 e 34 (fls. 110/111). A classe 40 referia-se a SERVIÇOS não compreendidos nas classes 36, 37, 38, 39 e 41. Os subitens 15, 32 e 34 tinham a seguinte especificação: serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à exportação; serviços de auditoria contábil, contabilidade e de despachante em geral; serviços de análise e processamento de dados.

A atividade exercida pela autora até o depósito de sua marca resumia-se basicamente em representação de terceiros, produtores de equipamentos de informática, no que respeita especificamente à instalação e manutenção desses equipamentos em empresas situadas, em sua grande maioria, no Estado de Goiás, conforme as notas fiscais de fls. 324/391 e o depoimento pessoal da autora às fls. 5766.

No depoimento de fls. 5766/5768 a autora diz que nesse período, por razões econômicas ligadas ao fim da reserva de mercado da informática no Brasil, a empresa passou a atuar no desenvolvimento de *softwares* para gestão empresarial e que, até então, a principal fonte de receita da empresa provinha da atividade de manutenção dos equipamentos de informática. Nesse período, diz a autora, a situação financeira da empresa não era boa.

Portanto, até meados da década de 1990 a autora atuou no mercado como representante comercial de terceiros, situados no Estado de São Paulo, e sua atividade consistia na instalação e manutenção de equipamentos de informática em empresas situadas, em sua grande maioria, no Estado de Goiás. Mas há prova nos autos de que a atividade de desenvolvimento de *softwares* para gestão empresarial já vinha sendo ensaiada pela autora desde o ano de 1991 (fls. 313/322).

Pelo que consta dos autos, houve uma virada importante na empresa autora, quando sua atividade principal passou a ser de desenvolvimento de sistemas de informática para gerenciamento da área de recursos humanos (RH).

Desenvolveu a autora um sistema totalmente integralizado de controle de folha de pagamento e outros serviços, denominado FPw. Essa guinada coincidiu com o depósito da marca em agosto de 1993 (fls. 110). Passou a autora a investir forte nessa nova atividade e, pelo que consta dos autos, ficou conhecida *no ramo específico de desenvolvimento de softwares para gerenciamento de recursos humanos*.

Isso motivou uma alteração, em março de 1995, de seu nome empresarial – agora LG INFORMÁTICA LTDA – e também do objeto social, conforme fls. 82/84, que passou a ser: prestação de serviços técnicos de processamento de dados para terceiros, elaboração, modelagem e manutenção de sistemas, programas e projetos de processamento de dados; prestação de serviços de consultoria de informática, sobre comércio exterior, planejamento empresarial, organização técnico-financeira de empresas e órgãos públicos; treinamento e cursos na área de processamento de dados e informática em geral e comercialização de sistemas operacionais de apoio de rede e todos os tipos de programas e serviços disponíveis para informática.

Os documentos de fls. 225/310 comprovam que a autora, por meio de seu sistema informatizado de gerenciamento de recursos humanos – FPw – alcançou notoriedade nesse ramo específico. Esses documentos remontam a meados de 1999 (fls. 310).

No depoimento pessoal de fls. 5766/5768 a autora reconhece que o ano de 1998 foi aquele em que a empresa firmou-se no mercado, embora fosse “conhecida desde 1996” (fls. 5767).

A 1ª testemunha da autora afirmou que “ouviu falar pela primeira vez da autora no final de 1998, quando exercia a atividade de gerente nacional de folha de pagamento do Carrefour Brasil; que nessa época a empresa tinha necessidade de centralizar a folha de pagamento dos empregados; que a empresa acabou por adotar os sistemas produzidos pelas autoras, chamado FPW, que a empresa autora foi citada como referência nessa área por colegas seus de outras empresas” (fls. 5771).

Isso coincide com o depoimento pessoal da autora (fls. 5767) e com as provas juntadas por ela às fls. 224/310 e 324/448.

Por todas essas provas, pode-se inferir que a autora, inicialmente, exerceu atividades de representação comercial de empresas que atuavam no ramo de informática, atuando na venda, montagem e manutenção de equipamentos de informática fabricados pelos representados, e que tal atividade predominou na empresa até o ano de 1994; a partir de 1995, passou a atuar em ramo específico do mercado, o de desenvolvimento e produção de *softwares* de gerenciamento de recursos humanos e que sua clientela era e é composta unicamente por pessoas jurídicas (sociedades empresárias em sua grande maioria) que necessitam modernizar suas rotinas na área de recursos humanos.

A autora nunca fabricou produtos de consumo durável, mas em seu ramo específico pode-se considerá-la como notoriamente conhecida a partir do ano de 1998. O pedido de sua marca nominativa LG foi depositado em 2/8/1993, sob o nº 817436243, tendo sido concedido o registro em 26/9/1995 (fls. 110/111). A natureza da marca é de SERVIÇOS, como visto acima, ligados à área de informática e processamento de dados.

Pois bem, a 2ª ré, LG ELETRONICS INVESTMENT LTD, faz parte de uma *holding* capitaneada pela empresa LG CORPORATION (fls. 5200), com sede na Coréia do Sul. O início das atividades do grupo ocorreu em 1958, sob o nome de GOLDSTAR (fls. 136/137).

Em março de 1995 alterou seu nome empresarial para LG ELETRONICS (fls. 129/139). Há outras empresas do grupo, como se vê no organograma de fls. 5200.

Há prova nos autos de que há uma empresa do grupo que atua no ramo de publicidade e anúncios, e que essa empresa já existia desde 1984 (fls. 5201/5221), portanto, *antes* da constituição da autora como pessoa jurídica, que ocorreu em 1985 (fls. 53 e seguintes).

Esse fato, que diz respeito à apropriação da sigla LG, demonstra que não houve má-fé, nem por parte da autora nem por parte das 1ª e 2ª ré, pois essa sigla foi adotada quase ao mesmo tempo pela empresa autora e a empresa de publicidade que pertencia ao grupo coreano. Houve, sim, uma coincidência no que respeita à adoção da sigla LG como nome de empresa. Veja que essa sigla já era utilizada por outras empresas do grupo coreano, conforme os documentos de fls. 5222/5224.

A 2ª ré estabeleceu sua empresa no Brasil no ano de 1995 e abriu fábricas no ano de 1996 nos Estados do Amazonas e São Paulo (fls. 128/138).

Sua atuação do mercado é voltada, desde antes sua instalação no Brasil, para a produção de aparelhos eletroeletrônicos, incluindo televisores, ares-condicionados, telefones celulares, refrigeradores, máquinas de lavar, computadores etc.

Assim, ao contrário da autora, proprietária da marca nominativa LG (natureza de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS), que presta serviços e tem clientela específica (empresas com necessidades de informatizar rotinas na área de recursos humanos), a 2ª ré, após sua instalação no Brasil, e certamente antes, juntamente com a 1ª ré (proprietárias de marcas de PRODUTOS ou titulares de pedidos de registros de marcas de PRODUTOS), têm uma clientela infinitamente mais ampla, ou seja, seu público consumidor é constituído não só por empresas, órgãos públicos, sociedades civis, associações, mas também de pessoas físicas comuns, que consomem televisores, telefones celulares, máquinas de lavar etc.

Dizer, como diz a autora, que ambas as empresas atual no “ramo de informática” e, por isso são concorrentes não condiz com as provas dos autos.

Cabe aqui uma pausa para uma lição da doutrina mais autorizada a respeito da concorrência no campo das marcas:

“O primeiro elemento a considerar, ao pesar uma hipótese de concorrência, é se ela existe. No caso específico da repressão à concorrência desleal, a existência de concorrência é um

prius inafastável: não há lesão possível aos parâmetros adequados da concorrência se nem competição existe. Mais ainda: essa competição tem de estar sendo efetivamente exercida para ser relevante. Dois competidores nominais que não se agridem não podem alegar deslealdade na concorrência...

No caso das marcas registradas, por efeito do princípio da especialidade, a análise da concorrência é sempre e em todos os casos indispensáveis. A confundibilidade das marcas como símbolo só é pertinente na proporção em que o consumidor passe a adquirir um produto de terceiro pensando que é do titular, ou pelo menos induzido pela memória genérica da marca deste. Ou seja, a *especialidade* da marca é elemento central do direito exclusivo. Abandonada a idéia de que a marca registrada se exerce numa *classe*... **a definição do direito passa assim pela análise da efetiva concorrência, em especial pela noção de substituíbilidade de produtos e de serviços...**

A concorrência, para ser relevante para a propriedade intelectual (inclusive e principalmente para a repressão à concorrência desleal) é preciso que se faça sentir em relação a um mesmo produto ou serviço.

A identidade objetiva pressupõe uma análise de utilidade do bem econômico: haverá competição mesmo se dois produtos sejam dissimilares, **desde que, na proporção pertinente, eles atendam a algum desejo ou necessidade em comum**".

. (Denis Borges Barbosa, *in* Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2^a ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003).

Essa doutrina cai bem ante a afirmação do INPI às fls. 5287, segundo a qual a autora e as 1^a e 2^a rés atuam em "mercado afim". Uma (autora) atua no mercado de serviços (gerenciamento informatizado de recursos humanos), as outras (1^a e 2^a rés) *fabricam* e vendem produtos eletroeletrônicos.

Não são mercados afins, são mercados distintos. Mercados afins, sob a ótica da lição acima transcrita, produzem concorrência porque seus bens são disputados pelo *mesmo público consumidor*. Veja-se a lição de Denis Borges Barbosa:

"Afinidade vem a ser a eficácia da marca **fora da classe** à

qual é designada, principalmente pela existência de um mercado relevante que se constitui, no contexto temporal e geográfico pertinente, foram das classes de registro” (op.cit. p. 836)

Na lição do mesmo doutrinador (*in* Uma Introdução à Propriedade Intelectual, vol. I, Ed. Lumen Iuris/1997), “para que haja concorrência entre agentes econômicos é preciso que se verifiquem três identidades:

- que os agentes econômicos *desempenhem* suas atividades *ao mesmo tempo*;
- que as atividades se voltem para o mesmo produto ou serviço;
- que as trocas entre produtos e serviços, de um lado, e a moeda, de outro, ocorram num mesmo mercado.” (g.do autor)

A concorrência é própria do regime de economia de mercado, havendo, naturalmente, que se considerar como intrínseco a esse sistema econômico a disputa entre empresas.

Deve-se levar em conta, por outro lado, como já se disse, que o jogo competitivo entre os agentes econômicos se realize de acordo com as regras estabelecidas, pois liberdade ilimitada quer dizer possibilidade de prejudicar outrem. Isso tudo significa que em determinado mercado há regras a serem seguidas que marcam uma linha limdeira entre os padrões aceitáveis e inadmissíveis de concorrência. Neste último caso, um concorrente utiliza métodos não aceitáveis de práticas de mercado e exatamente aí o Direito intervém e atua para reprimir a *concorrência desleal*.

O seguinte excerto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal situa devidamente a questão:

“A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da proibidade profissional. Excedidos esses limites surge a concorrência desleal. Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios,

ainda que não infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos registrados.” (R.T.J. 56/453-5).

Visto isso, passa-se à análise da legislação referente à questão da confusão entre marcas. Prescreve o art. 124 da Lei nº 9279/96:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

...

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;”

Na época do pedido de registro relativos às seis marcas já registradas da 2ª ré (fls. 158/168, com prioridade para janeiro de 1995), ainda vigia a Lei nº 5772/71, que, em seu art. 65, proibia

“17) imitação bem como reprodução no todo, em parte, ou com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir produto, mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade, que possibilite erro, dúvida ou confusão, salvo a tradução não explorada no Brasil”

Assim, a marca LG da autora foi depositada em 2/8/1993 e concedida em 26/9/1995 (fls. 111). É marca nominativa, formada pela junção de duas letras. A autora, como visto, atuou algum tempo como representante comercial e, a partir de 1995, passou a atuar preponderantemente no mercado como prestadora de serviços no ramo da informática.

As seis marcas registradas da 2ª ré foram depositadas em maio de 1995 (com prioridade para janeiro de 1995) e concedidas, uma em 5/11/2002 e as demais na mesma data, em 4/10/2005 (fls. 158/168), na classe 9 da Classificação Internacional de Marcas, que engloba uma grande variedade de produtos.

Analisando a trajetória da marca da autora *em função de sua atuação no mercado*, verifica-se que, em janeiro de 1995 (data da prioridade das marcas da

2ª ré), sua atividade empresarial ainda ocorria, preponderantemente, na área de representação comercial para instalação de manutenção de equipamentos de informática (fls. 393/405). Embora já desenvolvesse sistemas informatizados de gestão empresarial, somente em “maio ou junho de 1995 a empresa autora conquistou sem primeiro grande cliente na cidade de São Paulo” (fls. 5767). Veja que nos documentos de publicidade de fls. 225/310 não nenhum anúncio ou notícia anterior a 1999.

A verdade é que, pelas provas produzidas neste processo, a autora e as 1ª e 2ª réis não disputam mercado, não disputam clientes. No que respeita às suas marcas (fls. 110/111 e 158/168), foram concedidas para identificar serviços (autora) e produtos (2ª ré) que têm clientelas distintas. Avulta nesse aspecto o princípio da especialidade das marcas, definida com precisão na lição do emérito doutrinador:

“Vale lembrar que um dos princípios básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa. Assim se radica a marca registrada na concorrência: é nos seus limites que a propriedade se constrói”

...

O campo da especialidade é definido pelo espaço da concorrência”

(op. cit. p. 835)

Assim, para o que interessa ao exame da possibilidade de confusão de marcas, a expressão “ramo de informática” é demasiada ampla para nela incluir, sob a ótica da concorrência, as atividades negociais da autora e da 1ª ré. Aquela atua, há pelo mais de dez anos, no ramo da produção de *softwares* voltados para o gerenciamento de recursos humanos. Esta na produção de aparelhos eletroeletrônicos para o grande público consumidor.

Portanto, nesse ponto, em função das especificidades do caso concreto, não merece prosperar a pretensão, eis que as marcas registradas e os pedidos de registro das 1ª e 2ª réis (fls. 158/204) não estão sujeitas à regra proibitiva do inciso XIX do art. 124 da Lei nº 9279/96.

II.4 – DAS NULIDADES DOS REGISTROS DE MARCAS CONCEDIDOS E

INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS PENDENTES – PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

Ao tempo em foram depositados os pedidos de registro pela 2ª ré (prioridade para janeiro de 1995), ainda vigia a Lei nº 5772/71, que estabelecia:

Art. 65. Não é registrável como marca:

...

5) título de estabelecimento ou nome comercial;”

A Lei nº 9279/96, em vigor nas datas de concessão e nas datas de pedido de depósito (com execução do pedido nº 819590878, de 6/12/1996), assim dispõe sobre confusão de marcas e nomes:

“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;”

Há, ainda, a regra de proteção do art. 8º da Convenção da União de Paris (CUP), que integra o ordenamento jurídico brasileiro por força do disposto no Decreto 1263/94, *verbis*:

“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”.

Embora o art. 65, item 5, da Lei nº 5772/71 estivesse em vigor na época do depósito do pedido, é sob a regra proibitiva do inciso V do art. 124 da Lei nº 9279/96 que se examinará a pretensão nesse ponto, devendo ser relevada a parte final desse inciso, que proíbe o registro de marca que reproduza ou imite o nome ou parte do nome empresarial “suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”. Isso porque os seis registros foram concedidos, um em novembro 2002 (nº 818502967) e cinco

no mesmo dia, 4/10/2005 (fls. 158/168), já na vigência da Lei nº 9279/96; além disso, o prazo prescricional para a pretensão de nulidade é contado da data da concessão (art. 174 da Lei nº 9279/96).

Por esta última regra, o fato de existir, na Coréia do Sul, uma empresa chamada LGAD não é suficiente para garantir à 1ª e 2ª rés a proteção concedida pelo dispositivo da CUP. Em primeiro lugar, por se tratar de uma empresa que atua em ramo *totalmente* distinto da área de informática e produtos eletrônicos, qual seja, o da publicidade (fls. 5201/5205); em segundo lugar, porque, conforme consta do depoimento pessoal de fls. 5769 e 5770, a sigla utilizada lá nos anos oitenta, pela referida empresa coreana, era LGAD.

Retomando o exame da proteção ao nome empresarial, é pertinente transcrever mais uma lição do emérito doutrinador, já varias vezes lembrado nessa fundamentação, a respeito dos critérios utilizados para o exame da colidência entre nome comercial e marca:

“Regras de Colisão: Anterioridade

Em primeiro lugar, parece assente o princípio *prius in tempore, fortior in jure*: a prioridade numa proteção específica tende a dar-lhe prevalência no caso de conflito.

...

Regra de Colisão: Especialidade

A doutrina e a jurisprudência mais tradicional pareciam se inclinar no sentido de que a proteção dos nomes empresariais não estaria sujeita à regra da especialidade, muito embora as condições de concorrência pudessem influir sobre a análise da confundibilidade...A tendência mais recente tem modificado essa perspectiva: tendo em vista a regra da especialidade das marcas, na colisão entre estas e nomes de empresa, haverá uma tendência a transferir a regra para o objeto da empresa pertinente, reconhecer a existência de uma lesão à propriedade no contexto da concorrência pertinente – o que é, em princípio, de bom direito”.

...

Qual o foco da confundibilidade – o do concorrente ou do consumidor? Enquanto o princípio da veracidade (aplicável especialmente às firmas, como vimos) aponta para aquele que pode ter negócios coma empresa, e é afetado pelo seu crédito

na praça, a questão da confundibilidade entre elementos de fantasia aponta para a defesa do consumidor (Denis Borges Barbosa *in* Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª edição, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003, p. 938).

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“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”.

(REsp 119998 / SP, rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, pub. DJ 10/5/1999, p. 177)

Nesse aspecto, o da proteção ao nome comercial em face da marca posterior, pode-se, em função das especificidades e peculiaridades do caso concreto, estender o âmbito de proteção, para fazer incluir o já referido “ramo de informática” no sentido de um espectro da possibilidade de associação. Significa dizer que, embora no âmbito da proteção das marcas registradas e a registrar não se vislumbre uma concorrência direta entre as partes, no que respeita à proteção do nome comercial, dependendo da afinidade entre mercados, pode-se ampliar a proteção.

Assim, pelo que ordinariamente acontece, o público consumidor em geral (pessoas físicas e jurídicas), associa, percebe a palavra *informática* em função de *software* e *hardwares*, ou seja, programas ou sistemas de computação e aparelhos de fabricados pela 1ª ré.

Essa associação, no que respeita aos consumidores das 1ª e 2ª rés, está provada nos autos, conforme os documentos de fls. 450/529, 530/610, 613/5140 e 5645/5661. O inverso, porém, não acontece pelo fato de os consumidores da autora serem uma minoria qualificada (pessoas e empresas com necessidades específicas). Mas este fato não elide a associação requerida pela regra proibitiva do inciso V do art. 124 da Lei nº 9279/96.

Quando depositou seu pedido de registro de nome empresarial, em setembro de 1985, a autora denominou-se LG COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA (fls. 54).

A alteração para LG INFORMÁTICA ocorreu em março de 1995 (fls. 82/84), data anterior à prioridade dos registros requeridos pela ré (janeiro de 1995, fls. 158/168). Há, portanto, anterioridade do nome empresarial da autora.

Pode-se considerar, portanto, comprovada nos autos que, no que respeita à proteção do nome empresarial da autora, ocorre a associação entre esta e a marca LG e essa associação é suscetível de causar confusão.

Essa conclusão, porém, não implicará pura e simplesmente a

anulação de todas as seis marcas da 1ª ré e o arquivamento de todos os pedidos de registro relacionados no início dessa fundamentação. Isso porque não se pode considerar *associação* como vínculo de um lado só. Se é verdade que os consumidores das 1ª e 2ª rées associam a marca LG ao nome comercial da autora, o inverso não acontece, justamente em função da especificidade da atividade empresarial da autora, aspecto importante que deve ser considerado no exame da pretensão de anulação das marcas das 1ª e 2ª rées com fundamento na proteção do nome empresarial.

Sendo assim, o critério a seguir, como sempre, é o da especialidade, ou seja, serão consideradas associadas ao nome comercial da autora as marcas registradas e os pedidos de registro depositados pelas 1ª ré *que tenham esse vínculo com o sentido geral da palavra informática*, ligada à produção de *softwares e hardwares*. Onde há essa especificação no registro ou no pedido de registro, há associação.

Como a classe 9 da Classificação Internacional é muito abrangente, deve-se examinar, registro a registro, a especificação do produto ao qual se pretendeu a marca.

Nos documentos de fls. 158/168, referentes às marcas já concedidas, verifica-se que os registros de números 818502967, 818502983, 818503084 e 818503092 referem-se a marcas cujos produtos não estão associados à informática (pelo sentido comum definido acima). Conclui-se dessa forma examinando as especificações dos produtos constantes do verso de fls. 158 (registro nº 818502967, “cronógrafos, em especial *timer*, elementos elétricos básicos incluídos nessa classe, em especial estabilizadores eletrônicos para lâmpadas fluorescentes, interruptores, módulos amplificadores de força etc.), verso de fls. 160 (elementos elétricos básicos e para iluminação) verso de fls. 162 (aparelhos e instrumentos de medição, aferição e pesagem e aparelhos de instrumento de sinalização, alarme, controle, inspeção, proteção e segurança) e verso de fls. 164 (aparelhos e instrumentos de medição, aferição e pesagem e aparelhos de sinalização, alarme, controle, inspeção, proteção e segurança).

Já os registros de marca números 818503114 e 818503122 contém em suas especificações a atividade de computação (versos de fls. 166 e 168), o que traz associação com o nome empresarial da autora (tanto o anterior como o posterior a 1995).

Quanto aos pedidos de registro, os de números 824990315, 824990331, 823335283, 824725972, 824725980, 824725999 contém especificações referentes à *softwares e hardwares* para computadores (versos de fls. 172, 174, 175, 176,

177 e 178). Os processos administrativos relativos a esses pedidos, portanto, devem ser trancados e arquivados pelo INPI.

Os demais pedidos, números 819590878 (verso de fls. 170), 825364027 (verso de fls. 179), 825417155 (verso de fls. 180), 825522587 (verso de fls. 181), 827376030 (verso de fls. 182), 827376049 (verso de fls. 183), 827376057 (verso de fls. 184), 827376065 (verso de fls. 185), 827376073 (verso de fls. 186) 827376081 (verso de fls. 187), 827370090 (verso de fls. 188), 827376103 (verso de fls. 189), 827376111 (verso de fls. 190), 827376120 (verso de fls. 191), 827376138 (verso de fls. 192), 827376146 (verso de fls. 193), 827376154 (verso de fls. 194), 827376162 (verso de fls. 195), 827690436 (verso de fls. 196), 827690444 (verso de fls. 197), 827690452 (verso de fls. 198), 828163200 (verso de fls. 199), 828163219 (verso de fls. 200), 828163227 (verso de fls. 201), 828163235 (verso de fls. 202), 828189242 (verso de fls. 203) e 828189250 (verso de fls. 204) não apresentam associação com o nome comercial da autora, no sentido que se deu acima a essa associação, pois ou se referem a “aparelhos científicos, médicos, odontológicos e veterinários” (pedido nº 819590878, fls. 170 verso) ou a aparelhos de telefonia celular (todos os demais).

Por todo exposto, no termos do art. 269, II, do Código de Processo Civil, c/c art. 165 da Lei nº 9279/96, **julgo procedente em parte o pedido** para declarar a nulidade dos registros de marca 818503114 e 818503122; **julgo procedente em parte o pedido**, com base no art. 269, II, do CPC, para condenar o INPI a arquivar os pedidos de registro números 824990315, 824990331, 823335283, 824725972, 824725980 e 824725999, bem como a registrar . Honorários compensados (art. 21 do CPC). Custas de lei.

No que respeita ao requerimento de antecipação de tutela, mantenho o indeferimento pelo mesmo fundamento constante da decisão de fls. 5264/5276, no que respeita ao requisito do “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”.

P.R.I.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2009.

GUILHERME BOLLORINI PEREIRA
Juiz Federal