

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5057135-62.2012.4.04.7000/PR

RELATOR : FERNANDO QUADROS DA SILVA
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELANTE : CAFE TRES CORACOES S.A
ADVOGADO : TARCIANO CAPIBARIBE BARROS
APELADO : LANCHONETE E CAFETERIA KAFFA LTDA ME
ADVOGADO : FERNANDO PREVIDI MOTTA
MPF : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REGISTRO. MARCAS. INPI. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VERIFICAÇÃO.

1. Tendo a recorrente se quedado inerte no momento oportuno não pode, em face da preclusão, discutir questões não levantadas no momento apropriado. Apelo do INPI não conhecido quanto à alegação de cerceamento de defesa.

2. Confirmado pelo laudo que: a) os ramos de atividades das empresas são distintos: a empresa autora presta serviços de alimentação (lanchonete), enquanto que a empresa ré é uma indústria que tem como atividade econômica principal a torrefação e moagem de café, sendo os seus produtos expostos e vendidos ao público consumidor em supermercados. (fl. 2); b) a mensagem transmitida pela marca da autora não é igual à mensagem transmitida pelas marcas da ré; c) a marca da autora não é reprodução nem imitação das marcas da ré; d) existe suficiente distinção entre as marcas confrontadas; e) as marcas podem, efetivamente, coexistir no mercado sem que ocorra confusão ou associação ao público consumidor, é de ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para anular a decisão do INPI que, em processo administrativo, anulou o certificado de registro da marca da autora (Dois Corações) referente ao processo n. 824058291, com o respectivo cancelamento de todos os seus efeitos, bem assim determinou ao INPI que proceda à devida averbação em seus registros.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por

unanimidade, conhecer em parte do apelo do INPI e, nesse limite, negar-lhe provimento, bem assim negar provimento à apelação da empresa Café Três Corações S/A, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 02 de outubro de 2015.

Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de *ação de nulidade de ato administrativo* ajuizada por Lanchonete Kaffa Ltda - ME em face do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e Café Três Corações S/A objetivando provimento jurisdicional que declare a nulidade do ato administrativo que anulou o certificado de registro da marca da autora *Dois Corações*, referente ao processo n. 824058291.

Narrou ser empresa constituída em 1994 e que desde o início utilizou a expressão "*DOIS CORAÇÕES*" para identificar os serviços e produtos fornecidos. Alegou que depositou junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, em 18/09/2001, pedido de registro da marca mista "*DOIS CORAÇÕES*", na classe NCL (7) 42, que foi deferido em 08/07/2008, com validade até 08/07/2018. Ocorre que, em 09/06/2009, foi instaurado pelo INPI processo administrativo de nulidade, em relação à marca registrada da autora, motivado por requerimento da empresa TRÊS CORAÇÕES S.A., tendo sido o processo julgado procedente, com a anulação do registro de sua marca, sob alegação de que teria sido concedida com infringência aos incs. V e XIX, do art. 124, da lei 9.279/96.

Sustentou que o ato administrativo praticado pelo INPI, que anulou marca anteriormente concedida, contraria a decisão proferida pelo próprio Instituto e não observa de forma efetiva o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois a decisão administrativa não expôs fundamentação concreta acerca das razões de defesa. Asseverou que o suporte fático sobre o qual se apoiou a decisão (imitação da marca "*3 corações*" anteriormente registrada e afinidade mercadológica entre os produtos de ambas as empresas) é inexistente, pois não há semelhança no aspecto visual; as marcas foram registradas em classes diferentes e não há a possibilidade de causar confusão junto a consumidores, fornecedores e ao mercado em geral. Aduziu a ausência de violação ao previsto no art. 124, V, da Lei n.º 9.279/1996.

Requeru seja declarada a nulidade da decisão do INPI que anulou o certificado de registro da marca da autora, referente ao processo n. 824058291, com o respectivo cancelamento de todos os seus efeitos, bem como seja

determinado ao réu (INPI), que proceda à devida averbação em seus registros, ou, alternativamente, seja determinada apenas nulidade parcial do registro, em relação a eventual ramo de atividade econômica apta a causar confusão, com outras marcas registradas.

Em contestação, o INPI requereu o ingresso no feito como assistente da ré (evento 31).

Sobreveio sentença (evento 167, SENT1), julgando procedente o pedido para anular a decisão do INPI que, em processo administrativo, anulou o certificado de registro da marca da autora (*Dois Corações*) referente ao processo n. 824058291, com o respectivo cancelamento de todos os seus efeitos, bem assim determinou ao INPI que proceda à devida averbação em seus registros. Condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R\$ 3.000,00 (três mil reais), *pro rata*, com fundamento no artigo 20, §3º e 4º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta o INPI a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto o magistrado *a quo* deixou de apreciar as questões e discordâncias suscitadas pelas partes nos eventos 152, 154 e 155 em relação ao laudo pericial produzido nos autos e sem oportunizar as partes a apresentação de memoriais ou alegações finais, ocasionando cerceamento de defesa. Aduz que pretendia demonstrar que o laudo do perito nomeado pelo juízo apresentava inconsistências suscitadas pelo assistente técnico do recorrente, juntar novos documentos, cópia de processos administrativos e contratos que evidenciam a legalidade de sua atuação na qualidade de órgão responsável pelo registro de marcas de propriedade industrial, o que restou inviabilizado pelo julgamento antecipado da lide, resultando em graves prejuízos ao exercício da defesa na amplitude estabelecida pela Constituição Federal. No mérito, argúi estar correta a declaração de nulidade do registro da marca *DOIS CORAÇÕES*, de titularidade da autora, uma vez que sua manutenção ofende o art. 124, incisos V e XIX, da Lei 9.279/96 e, conseqüentemente, o interesse social na concessão de marcas previsto no art. 5º, inciso XXIX da Constituição da República. Requer a anulação parcial do processo a fim de que seja determinada a reabertura da fase cognitiva, oportunizando-se às partes o direito de esgotar as questões suscitadas no âmbito da perícia judicial. Prequestiona os artigos 124, incisos V e XIX, da Lei 9.279/96 e art. 5º, XXIX, da CF/88. (evento 182- RAZAPELA1)

Insurge-se Café Três Corações S/A arguindo a nulidade da sentença de julgamento dos embargos declaratórios por violação aos arts. 93, inciso IX, da CF/88 e 535, do CPC em virtude da ocorrência dos vícios a que se refere o art. 535, do Código de Processo Civil, devendo o feito ser devolvido ao MM. Juízo Inferior para que profira novo decisório, desta feita extirpando os vícios denunciados. Destaca que a análise do Judiciário acerca do ato administrativo praticado pela autarquia ré deve ater-se aos aspectos procedimentais e à legalidade do ato e não propriamente ao mérito do ato praticado, como pretendeu a parte recorrida, pois de competência exclusiva daquela autarquia. Afirma que

não cabe a este Judiciário apreciar os motivos que ensejaram a nulidade do registro, mas tão somente se tal decisão obedeceu ao princípio do devido processo legal, com respeito à ampla defesa, contraditório e ao princípio da legalidade. Defende que a imagem de corações sobrepostos é, há muito, utilizada pela 3 CORAÇÕES para identificar seus produtos e serviços, sendo que a forma como a recorrida reproduziu dois corações sobrepostos revela clara tentativa de aproximação dos signos distintivos da empresa ora recorrente e configura imitação de marca, vedada pela lei. Alerta que não é possível a convivência de marcas com tamanho grau de semelhança, sem que esteja presente possibilidade de associação/confusão pelo consumidor, bem assim que o mercado alcançado pelas empresas é o mesmo (consumidor de alimentos) em virtude da afinidade entre os produtos e serviços da recorrente e os serviços oferecidos pela recorrida (lanchonete). Assevera que o exame do *expert* deveria também se dar em relação às quatro marcas mistas (Registros nº 813206235, 814980112, 816635633 e 819943045), bem como a marca nominativa "3 CORAÇÕES" (Registro 822506963), as quais serviram de impedimento para o registro da marca "DOIS CORAÇÕES", além de ter faltado uma análise das semelhanças ideológicas e fonéticas das marcas, essenciais para uma correta análise da colidência marcária. Salienta, ainda, que o pedido de registro da marca "DOIS CORAÇÕES", da recorrida, não foi feito com nenhum texto de apoio, nem confere suficiente distintividade ao signo da recorrida. Registra que é irrelevante o entendimento de que o "*público-alvo da autora trata-se de parte da população de Curitiba e vizinhanças*" (entendimento inserto no enfrentamento do quesito autoral de número 21), na medida em que a lei assegura a proteção aos registros da marca da Ré, "3 CORAÇÕES", em âmbito nacional. Conclui no sentido de que as pequenas diferenças verificadas na marca da recorrida em relação às marcas anteriores da recorrente são insuficientes para constituir um sinal visual distintivo e configura imitação, bem assim não há como prevalecer como meio de prova o laudo pericial ora fustigado, eis que o mesmo não se desvelou devidamente conclusivo. (evento 183- APELAÇÃO1)

Com as contrarrazões de Café Três Corações S/A e de Lanchonete KAFFA Ltda - ME (DOIS CORAÇÕES), vieram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal deixou de se manifestar na presente demanda (evento 4).

É o relatório.

Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

VOTO

Inicialmente, não merece guarida a arguição de nulidade aventada pelo INPI em apelação, motivada pela falta de abertura de prazo para as razões finais.

Primeiro, porque se trata de nulidade sujeita à demonstração de prejuízo - ausente, *in casu* -, conforme destaca o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES FINAIS. FALTA DE OPORTUNIDADE. NULIDADE NÃO ALEGADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NEM NO PRAZO DE AGRAVO NESTA SURTIDO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO DECLARADA. CONTRATO ESCRITO. DESFAZIMENTO POR ACORDO TÁCITO. EXISTÊNCIA DESTA NÃO AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME INVIÁVEL NA INSTÂNCIA ESPECIAL. ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESACOLHIDO.

I - Em princípio, a regra do art. 454, CPC, adota a oralidade como regra na instrução e julgamento, sucedendo à instrução a faculdade de as partes sustentarem, oralmente e na mesma audiência, suas razões finais antes do julgamento. A substituição dessa fase oral por memoriais vincula-se às "questões complexas de fato ou de direito" mencionadas no dispositivo, traduzindo-se, assim, em exceção à regra.

II - Ainda a admitir-se a possibilidade de suscitar-se a falta de oportunidade para as alegações finais, por memoriais, meses após a audiência, na apelação, certo é que a decretação de nulidade, no sistema processual brasileiro, deve atender à demonstração de prejuízo, o que não ocorreu, na espécie. Trata-se, na verdade, da relação entre a forma a ser dada aos atos do processo e a finalidade a que visam.

III - A lei, prelacionava o grande Almícar de Castro, embora nunca ao arripio do sistema jurídico, deve ser interpretada em termos hábeis e úteis. Com os olhos voltados, aduza-se com Recasens Siches, para a lógica do razoável.

IV - Uma vez não afirmadas pelas instâncias ordinárias a existência ou não de acordo tácito hábil a desconstituir contrato escrito anterior, o reexame do tema resta vedado a esta instância especial, a teor do óbice do enunciado nº 7 da súmula/STJ.

V - Sem indicação de repositório autorizado e sem cotejo analítico entre o acórdão impugnado e o aresto trazido a confronto, não se instaura o acesso ao recurso especial com fundamento na divergência jurisprudencial (art. 105-III-c da Constituição).

(Resp 167.383/DF, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ 15/10/2001 p. 265) (grifamos)

Segundo, porque as questões e discordâncias suscitadas nos eventos 152, 154 e 155 foram devidamente analisadas por ocasião da sentença, como muito bem registrou o magistrado *a quo* nas decisões dos eventos 157 e 159 - DESP1.

De qualquer maneira, não poderia no julgamento da apelação examinar-se questão sobre a qual se operou a preclusão, em respeito ao princípio *tantum devolutum quantum appellatum* (artigos 505 e 515, ambos do CPC), sob pena de transformar o Poder Judiciário em defensor de interesses das

partes, razão pela qual é incabível a análise por esta Corte das alegadas questões e discordâncias suscitadas nos eventos 152, 154 e 155.

Assim, se ficou inerte no momento oportuno, razão pela qual não pode, em face da preclusão, discutir questões não levantadas no momento apropriado, motivo pelo qual **não conheço** do apelo do INPI quanto à alegação de cerceamento de defesa.

De qualquer sorte, mesmo que tivessem as partes interposto agravo retido no momento próprio, o que não aconteceu, ainda assim não haveria se falar em cerceamento de defesa, pois a perícia realizada foi bastante densa, minuciosa e as partes tiveram oportunidade de se manifestar sobre o laudo - e fizeram-no por três vezes (eventos 128 e 129; 141, 142, 152, 154, 155), tendo ambos recorrentes apresentado pareceres técnicos, que foram analisados na perícia. Além disso, a perita do juízo, além do laudo de 40 folhas, apresentou laudos complementares duas vezes (eventos 132 e 147).

Outrossim, o laudo pericial (eventos 120, 132 e 147), porque realizado sob o crivo do contraditório e por advogada desinteressada no resultado do processo, a qual foi devidamente nomeada pelo Juízo sem que houvesse recusa ao nome dele pelas partes (artigo 423 do CPC), prepondera sobre o parecer do assistente técnico do Réu INPI (evento 154 - PARECERTEC2), pois este foi elaborado exclusivamente segundo o interesse e as teses do Requerido, teses as quais não prosperam, como adiante será exposto. Assim, ficam rejeitadas por este relator as conclusões do parecer do evento 154 - PARECERTEC2).

Também deve ser rejeitada a alegação da empresa Café Três Corações S/A relativamente à ausência de prestação jurisdicional, mormente por terem sido seus embargos de declaração rejeitados. Denota-se que as questões inquiridas (omissão no tocante aos vícios apontados pela embargante e contradição do juízo ao afirmar que não poderia haver análise simplista do caso, ao passo que reconheceu ser suficiente a agregação da marca mista acompanhada de seu elemento visual) eram novas e nada acresceriam à solução do litígio.

Na questão de fundo, tenho que deva ser prestigiada a sentença proferida pela Juíza Federal Dra. Ana Carolina Morozowski, que bem apreciou a questão jurídica posta em discussão, em fundamentação que ora adoto como razão de decidir e agrego ao voto, *in verbis* (evento 167 - SENT1):

"Da ilegitimidade passiva arguida pelo Inpi.

Em que pesem as considerações do INPI no sentido de que deveria atuar apenas na qualidade de assistente litisconsorcial, invocando o que dispõe o art. 175 da Lei nº 9.279/96, afigura-se não ser esta a melhor exegese aplicável à espécie.

Afinal, no caso concreto há pedido formulado diretamente em face dele, na medida em que se postula a nulidade do ato administrativo que cancelou o registro da marca da autora, o que torna imprescindível que a autarquia figure como ré, não bastando para a formação da relação que integre a lide apenas como assistente.

A propósito, veja-se:

"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)." (TRF/2ª R., AG nº 200502010029946/RJ, 1ª T. Esp., rel. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, DJU 17.11.2005, p. 150).

"Como a pretensão autoral consiste na anulação de atos administrativos praticados pelo Inpi, deve a autarquia figurar na ação como ré, e não como assistente litisconsorcial da empresa que se insurge contra tais atos." (TRF/2ª R., AC nº 9402151230/RJ, 6ª T., rel. Sérgio Schwaitzer, DJU 15.02.2005, p. 181).

Destarte, rejeito a preliminar.

Mérito

Trata-se de ação ordinária na qual a autora pretende a declaração da nulidade do ato administrativo que anulou o certificado de registro da marca da autora, expressão "DOIS CORAÇÕES" cujo registro foi deferido em 08/07/2008, na classe NCL (7) 42 e anulado em 09/06/2009 por meio do processo administrativo de nulidade, motivado por requerimento da empresa TRÊS CORAÇÕES S.A.

Afirma que inexistente a alegada imitação da marca "3 corações" anteriormente registrada e afinidade mercadológica entre os produtos de ambas as empresas. Defende que não há semelhança no aspecto visual, que as marcas foram registradas em classes diferentes e que não há a possibilidade de causar confusão junto a consumidores, fornecedores e ao mercado em geral.

A decisão administrativa impugnada entendeu ter havido infringência ao disposto no art. 124, inciso V e XIX da LPI e declarou a nulidade do registro anteriormente deferido.

Sobre as questões sub examine, oportuna a transcrição dos seguintes dispositivos da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96):

Artigo 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. (...)

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; (...)

No caso dos autos, verifica-se, inicialmente, que a autora tem por objeto o ramo de lanchonete, confeitaria e cafeteria (evento 31 - PROCADM2 e OUT3). Por sua vez, a ré Três Corações S/A, explora a atividade de torrefação e moagem de café. Conforme artigo 3º do seu contrato social, desempenha as seguintes atividades: industrialização, exportação, comércio de café em grão cru, café torrado e moído, café solúvel, cappuccino e similares, achocolatados e laticínios em geral, comércio de filtros de papel, açúcar, adoçantes, balas, bolos, sucos de frutas, refrescos e de outro gêneros alimentícios, xícaras, canecas, colheres, garrafas térmicas e artigos para presente, processamento de café através de beneficiamento, rebeneficiamento, torrefação, moagem e empacotamento, armazém geral e depósito, com emissão de warrant, podendo, também, a companhia, prestar serviços de transporte de mercadorias próprias, transporte rodoviário de carga em geral, assistência técnica e locação de máquinas de café, cappuccino e similares, bem como participar no capital de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, em caráter permanente ou temporário, exercendo, ou não, o controle societário ou acionário". (evento 43). Extrai-se portanto, que há distinção dos ramos de atividades das empresas.

A afinidade entre as atividades limita-se ao fato de ambas atuarem na comercialização de alimentos. No entanto, conforme ressaltado pela perita, as formas de atuação são diferentes.

Destaco os trechos do laudo pericial do evento 120:

Das Respostas aos quesitos da autora:

... 5º QUESITO. Queira a Sra. Perita informar se, de acordo com os documentos dos autos, e das informações disponíveis nos sites das empresas partes, é possível afirmar que os ramos de atividade das empresas DOIS CORAÇÕES e 3 CORAÇÕES são distintos e alcançam mercado diferente.

RESPOSTA: De acordo com os sites da Autora e da Ré, e tendo em vista os documentos acostados aos autos, é possível afirmar que os ramos de atividade das empresas são distintos. O EVENTO 1- OUT3 indica que DOIS CORAÇÕES, empresa autora, produz e vende diversos doces e salgados, conforme o publicado pela Revista Veja - Curitiba. No site www.cafe3coracoes.com.br, é indicada a marca 3 CORAÇÕES como líder no ramo de café. No mesmo site, no ícone "produtos", o ramo do café é especificado por: torrados e moídos, solúveis, expresso, cappuccino, café com leite e filtros. Enquanto que no site www.confeitariadoiscoracoes.com.br, são evidenciados: salgados fritos e assados, sanduíches, doces, bolos e massas.

Das Respostas aos quesitos da ré:

...2º QUESITO: Queira a Sra. Perita informar se os segmentos em que as empresas atuam podem ser considerados iguais, semelhantes ou afins?

RESPOSTA: Os segmentos que as empresas litigantes atuam podem ser considerados afins, pelo fato de ambas atuarem no ramo alimentício. As formas de atuação são diferentes, uma vez que a empresa autora presta serviços de alimentação (lanchonete), enquanto que a empresa ré é uma indústria que tem como atividade econômica principal a torrefação e moagem de café, sendo os seus produtos expostos e vendidos ao público consumidor em supermercados

Das Respostas aos quesitos do INPI:

3º QUESITO: Queiram os Senhores Perito e Assistente Técnico informar se a autora e empresa ré atuam em segmentos de mercado iguais, semelhantes ou afins.

RESPOSTA: A autora atua no ramo alimentício, servindo diretamente ao público consumidor os seus sanduíches, esfihas, rissoles e outros salgados, doces, tortas, bolos, e também lasanhas diversas, nhoque, panquecas, espaguete e talharim, todos esses alimentos prontos. E ainda sucos, refrigerantes, café com leite e café preparado. A ré também atua no ramo alimentício, sendo os seus produtos expostos ao público consumidor em supermercados. Por exemplo: café embalado e cappuccino embalado, os quais terão que ser preparados pelo consumidor. Os segmentos que as empresas litigantes atuam podem ser considerados afins, pelo fato de ambas atuarem no ramo alimentício. As formas de atuação são diferentes, uma vez que a empresa autora presta serviços de alimentação (lanchonete), enquanto que a empresa ré é uma indústria que tem como atividade econômica principal a torrefação e moagem de café, sendo os seus produtos expostos e vendidos ao público consumidor em supermercados.

RESPOSTAS AOS QUESITOS SUPLEMENTARES DO INPI (evento 132):

1º QUESITO: Queira a Sra. Perita informar se autora e ré atuam ou não no mesmo ramo de mercado, tendo em vista as respostas apresentadas anteriormente aos quesitos 5, da autora, 2, da ré, e 4, do INPI.

RESPOSTA: A Perita informa que tanto autora como ré atuam no ramo de mercados de alimentos, no entanto existe distinção quanto as atividades, considerando - se que as formas de atuação são diferentes, uma vez que a empresa autora presta serviços de alimentação (lanchonete), enquanto que a empresa ré é uma indústria que tem como atividade econômica principal a torrefação e moagem de café, sendo os seus produtos expostos e vendidos ao público consumidor em supermercados. Ocorre determinado grau de afinidade pelo fato de ambas atuarem no ramo alimentício.

2º QUESITO: Queira a Sra. Perita complementar a resposta ao quesito 5 da autora, no sentido de informar se autora e ré alcançam mercados diferentes.

RESPOSTA: Conforme a resposta ao quesito suplementar anterior, a perita reafirma que existe distinção quanto as atividades, considerando - se que as formas de atuação são diferentes, eis que a empresa autora (lanchonete) serve ao público consumidor alimentos prontos como sanduíches, esfihas, rissoles e outros salgados, doces, tortas, bolos, e também lasanhas diversas, nhoque, panquecas, espaguete e talharim, mais sucos, refrigerantes, café com leite e café. Enquanto que a empresa ré é uma indústria que oferece nas prateleiras de supermercados o seu principal produto café embalado, cappuccino embalado e alguns outros produtos alimentícios, que são expostos e vendidos ao público consumidor. No entanto, os consumidores dos alimentos prontos oferecidos pela autora, como dos produtos da ré, normalmente são os mesmos.

O autor obteve o registro da marca na classe de serviços NCL(7) 42 - "Lanchonete". O réu, por sua vez, possui mais de 30 registros de marcas em diversas classes de produtos e serviços, no entanto, não há qualquer identidade com a classe obtida pela autora.

Saliento que sequer existe qualquer impedimento ao registro de duas marcas iguais ou semelhantes na mesma classe desde que ausente a possibilidade de confusão ao consumidor, consoante ensina Fábio Ulhoa Coelho, in *Direito Comercial*, vol. 1, 16 ed, São Paulo, Saraiva, 2012, fl. 221:

"Destaco que duas marcas iguais ou semelhantes até podem ser registradas na mesma classe, desde que não se verifique a possibilidade de confusão entre os produtos ou serviços a que se referem. É respeitado o princípio da especificidade, em suma, sempre que o consumidor, diante de certo produto ou serviço, não possa minimamente confundi-lo com outro identificado com marca igual ou semelhante. Afastada essa possibilidade, será indiferente se as marcas em questão estão registradas na mesma classe ou em classes diferentes."

No que pertine à possível confusão de marcas, é necessário que seja analisada, especialmente, a sua respectiva função comercial (da marca).

Deve ser ponderado se há distinção necessária de modo a garantir que o público consumidor não se confunda na escolha de um produto/serviço em razão da semelhança da denominação.

Ainda, é patente que a lei confere ao titular de determinada marca registrada proteção contra a concorrência desleal. Afinal, a marca possui função de orientação do consumidor na aquisição de um produto, mas também constitui meio para a captação de clientela, conferindo o direito de exclusividade e figurando, indiscutivelmente, como verdadeiro veículo de divulgação do produto/serviço que representa.

Visa-se, claramente, a proteção de interesses do público (dos consumidores) e privados (do titular da marca), reafirmando-se ser indiscutível que as marcas têm a função de distinguir produtos e serviços de outros que sejam semelhantes para afastar eventual confusão, isso a bem especialmente dos interesses dos adquirentes.

Nesse sentido, não se pode partir de uma análise simplista, sendo necessária a avaliação da composição integral do nome, com todos os seus componentes gráficos e sonoros.

No presente caso, tem-se que a agregação da marca mista "Dois Corações" acompanhada do seu elemento visual é suficiente para a distinção da marca da ré "Três Corações" também acompanhada dos seus elementos visuais, não havendo, destarte, qualquer impedimento aos seus registros efetuados pelo Inpi.

Conforme destacou a perita (laudo complementar do evento 147 adiante transcrito), o termo "Corações" possui alto grau de caráter distintivo para assinalar produtos e serviços do segmento alimentos, salientando a existência de outras marcas registradas com o mesmo radical "Coraç" para assinalar produtos alimentícios, o que somente reafirma ser cabível à autora e ré a convivência das marcas:

7º QUESITO: Queira a Sra. Perita informar se, pela teoria da distância, e em termos ideológicos, o grau de semelhança entre as marcas "TRÊS CORAÇÕES", da empresa-ré, e "DOIS CORAÇÕES", da autora, é igual, maior ou menor em comparação aos que se observam entre a marca da empresa-ré e as marcas mencionadas por aquela na resposta ao quesito suplementar 6 anterior.

RESPOSTA: Ad perpetuam rei memoriam, a perita inicialmente transcreve na íntegra a sua resposta ao quesito suplementar 6 anterior (EVENTO 132) "RESPOSTA: A perita reporta-se à Contestação do INPI (EVENTO 31), na qual são mencionados registros de marcas com radical "CORAÇ.", para assinalar produtos alimentícios e serviços de alimentação, ou sejam, as marcas "AMIGUINHO DO CORAÇÃO", "CHOCORAÇÃO" e "CORAÇÃO DE MINAS". Além de tais registros a perita efetuou pesquisas no site do INPI nas quais foram encontrados os registros de marcas nº 819.164.259 (marca nominativa "CORAÇÕES DE MINAS", classe/código de serviços 38.60 - serviços de alimentação, titular CAFETERIA CORAÇÕES DE MINAS LTDA.ME); nº 823.825.850 (marca nominativa "DOIS CORAÇÕES", classe NCL(7) 30 - especificando balas, bolachas, caramelos, chicletes, chocolates, confeitos e pirulitos, titular PECCIN S.A.); nº 824.877.241 (marca nominativa "CAFEEIRA SAGRADOS CORAÇÕES", classe NCL(8) 35 - especificando comércio e representação de café, titular CAFEEIRA

SAGRADOS CORAÇÕES LTDA.); e, nº 824.978.781 (marca nominativa "CAFÉ CORAÇÃO DE MINAS", classe NCL(8) 30 - especificando café, titular CAFÉ DOM PEDRO LTDA.).

Portanto, é do entendimento da perita que existe sim um alto interesse, não só da empresa ré, como dos demais titulares apontados, em marcas, todas registradas, que assinalam produtos e serviços do segmento de alimentos. Face ao exposto, a perita entende que a palavra "CORAÇÕES" possui alto grau de carácter distintivo para assinalar produtos e serviços do segmento de alimentos."

Destarte, respondendo à este novo quesito suplementar nº 7 do INPI, a perita entende que "teoria da distância" é inaplicável, tendo em vista o disposto no artigo 129 da LPI ("... sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional..."). Nota-se que o grau de semelhança entre as marcas "TRÊS CORAÇÕES", da empresa-ré, e "DOIS CORAÇÕES", da autora, é igual relativamente ao registro de marca concedido pelo INPI de nº 823.825.850 (marca nominativa "DOIS CORAÇÕES", classe NCL(7) 30 - especificando balas, bolachas, caramelos, chicletes, chocolates, confeitos e pirulitos, titular PECCIN S.A.); e maior relativamente ao registro de marca concedido pelo INPI de nº 819.164.259 (marca nominativa "CORAÇÕES DE MINAS", classe/código de serviços 38.60 - serviços de alimentação, titular CAFETERIA CORAÇÕES DE MINAS LTDA.ME).

Ainda, após análise detalhada das marcas confrontadas, levando em conta as partes nominativas e figurativas, os inúmeros registros de marca de titularidade da ré em diversas classes (produtos e serviços), os laudos (evento 120, quesitos 6º a 13º e laudo complementar 147- 6º quesito) concluíram pela existência de diferenças suficientes entre as marcas das partes:

Transcrevo parte dos laudos mencionados.

Das respostas aos quesitos da autora (evento 120):

13º QUESITO: Queira a Sra. Perita responder se, em caso de reconhecer a existência das diferenças acima indicadas, se tais diferenças são suficientes para efetiva diferenciação das marcas.

RESPOSTA: A perita reconhece as diferenciações entre a marca mista "DOIS CORAÇÕES" da autora e as marcas mistas "3 CORAÇÕES" da ré, observando que apenas a palavra "CORAÇÕES" é integrante plena das marcas da ré e da autora. As logotípias das marcas mistas da ré e a logotípia da marca mista da autora, evidentemente são diferentes. A autora tem direito ao numeral "DOIS", enquanto que a ré tem direito ao número "3", em ambos os casos antecedendo a palavra "CORAÇÕES"

O fato da ré ter obtido o registro da marca '3Corações' não pode servir de obstáculo a que outras pessoas façam uso da palavra 'Corações' na constituição da sua marca, desde que associada a outro elemento que a diferencie da marca já registrada.

Assim, não causando confusão ou prejuízo ao consumidor, e as empresas não desempenhando atividades semelhantes, não há de se falar em proibição de cadastramento da nova marca. É de ser deferido o pedido da autora e anulada a decisão do INPI que anulou o certificado de registro da sua marca no processo 824058291.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para anular a decisão do INPI, que em processo administrativo anulou o certificado de registro da marca da autora (Dois Corações), referente ao processo n. 824058291, com o respectivo cancelamento de todos os seus efeitos, bem como determino ao INPI, que proceda à devida averbação em seus registros.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R\$ 3.000,00 (três mil reais), pro rata, com fundamento no artigo 20, §3º e 4º, do Código de Processo Civil."

No caso em tela, a perícia levou em conta, por meio de análise pormenorizada, diversos documentos existentes nos autos, especialmente os seguintes:

a) atos constitutivos das partes (contrato social e estatuto) para atestar atividade exercida;

b) registros de marca, junto ao INPI, tanto da autora quanto da ré, como de outras empresas com nomes parecidos, porém, suficientemente distintivos;

c) fotografias juntadas demonstrando o efetivo uso das marcas e a impressão de conjunto;

d) informações nas páginas da *internet* das empresas.

O laudo confirmou, no que é fundamental para dirimir a controvérsia, que:

a) os ramos de atividades das empresas são distintos: a empresa autora presta serviços de alimentação (lanchonete), enquanto que a empresa ré é uma indústria que tem como atividade econômica principal a torrefação e moagem de café, sendo os seus produtos expostos e vendidos ao público consumidor em supermercados. (fl. 2);

b) a mensagem transmitida pela marca da autora não é igual à mensagem transmitida pelas marcas da ré;

c) a marca da autora não é reprodução nem imitação das marcas da ré;

d) existe suficiente distinção entre as marcas confrontadas;

e) as marcas podem, efetivamente, coexistir no mercado sem que ocorra confusão ou associação ao público consumidor.

Logo, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para anular a decisão do INPI que, em processo administrativo, anulou o certificado de registro da marca da autora (Dois Corações) referente ao processo n. 824058291, com o respectivo cancelamento de todos os seus efeitos, bem assim determinou ao INPI que proceda à devida averbação em seus registros.

Quanto ao prequestionamento da matéria, considerando os mais recentes precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando a necessidade do prequestionamento explícito do dispositivo legal ou constitucional supostamente violado, e a fim de evitar que eventualmente não sejam admitidos os recursos a serem manejados às instâncias superiores, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, dou por prequestionados os dispositivos invocados.

Ante o exposto, voto no sentido de **conhecer em parte** do apelo do INPI e, nesse limite, **negar-lhe provimento**, bem assim **negar provimento** à apelação da empresa Café Três Corações S/A.

Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

Documento eletrônico assinado por **Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA, Relator**, 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 **7807486v7** e, se solicitado, do código CRC **927E8E34**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): FERNANDO QUADROS DA SILVA:53012780963
Nº de Série do Certificado: 581DE44528A71A2D
Data e Hora: 02/10/2015 19:09:25

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 02/10/2015
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5057135-62.2012.4.04.7000/PR
ORIGEM: PR 50571356220124047000

RELATOR : Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
PRESIDENTE : Marga Inge Barth Tessler
PROCURADOR : Domingos Sávio Dresch da Silveira
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
- INPI
APELANTE : CAFE TRES CORACOES S.A
ADVOGADO : TARCIANO CAPIBARIBE BARROS
APELADO : LANCHONETE E CAFETERIA KAFFA LTDA ME
ADVOGADO : FERNANDO PREVIDI MOTTA
MPF : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 02/10/2015, na seqüência 387, disponibilizada no DE de 16/09/2015, da qual foi intimado(a) o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 3ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER EM PARTE DO APELO DO INPI E, NESSE LIMITE, NEGAR-LHE PROVIMENTO, BEM ASSIM NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA EMPRESA CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S/A.

RELATOR ACÓRDÃO : Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
VOTANTE(S) : Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
: Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER

: Des. Federal RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA

José Oli Ferraz Oliveira
Secretário de Turma

Documento eletrônico assinado por **José Oli Ferraz Oliveira, Secretário de Turma**, 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 **7876519v1** e, se solicitado, do código CRC **8B529C97**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): José Oli Ferraz Oliveira

Data e Hora: 02/10/2015 14:22
