

**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Paraná**  
**3ª Vara Federal de Curitiba**

Avenida Anita Garibaldi, 888, 4º andar - Bairro: Ahú - CEP: 80540-180 - Fone: (41)3313--1751 -  
www.jfpr.jus.br - Email: prctb03dir@jfpr.jus.br

**AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO) Nº 5057135-62.2012.4.04.7000/PR**

**AUTOR:** LANCHONETE E CAFETERIA KAFFA LTDA ME

**ADVOGADO:** FERNANDO PREVIDI MOTTA

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

**RÉU:** CAFE TRES CORACOES S.A

**ADVOGADO:** TARCIANO CAPIBARIBE BARROS

**PERITO:** NEOCELI DE LOURDES T DA CUNHA

**SENTENÇA**

**Lanchonete Kaffa Ltda - ME** propôs a presente ação ordinária em face do **INPI** e de **Café Três Corações S.A.**, pretendendo declaração de nulidade do ato administrativo que anulou o certificado de registro da marca da autora, 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.

Requereu 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.

Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (evento 09).

O INPI apresentou contestação (evento 31). Requereu sua admissão na demanda na condição de assistente especial da ré, na forma do art.175 da Lei 9.279/96 e não como ré. No mérito, defende a legalidade do ato administrativo.

O autor interpôs agravo de instrumento ao qual foi negado provimento (evento 32).

Café Três Corações S/A contestou (evento 43) arguindo que o controle judicial dos atos administrativos está restrito à apreciação da regularidade do procedimento e legalidade, sendo vedada qualquer incursão no mérito administrativo.

A autora apresentou impugnação à contestação (evento 49).

Foi indeferido o novo pedido de tutela antecipada e foi deferida a prova pericial (evento 70).

O laudo pericial foi anexado no evento 120.

Após manifestação das partes (eventos 127 a 129, 141 a 144), foram apresentados laudos complementares nos eventos 132 e 147.

Apresentadas novas manifestações, vieram os autos conclusos para sentença.

**É o relatório. Decido.**

**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](http://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](http://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 a 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 perpetuum 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 "CORAC.", para assinalar produtos alimentícios e serviços de alimentação, ou sejam, as marcas "AMIGUINHO DO CORAÇÃO", "CHOCORAÇÃO" e "CORACÃO**

*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 “CORACÕES DE MINAS”, classe/código de serviços 38.60 – serviços de alimentação, titular CAFETERIA CORACÕES DE MINAS LTDA.ME); nº 823.825.850 (marca nominativa “DOIS CORACÕES”, 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 CORACÕES”, classe NCL(8) 35 – especificando comércio e representação de café, titular CAFEEIRA SAGRADOS CORACÕES 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 “CORACÕES” 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 CORACÕES”, da empresa-ré, e “DOIS CORACÕES”, da autora, é igual relativamente ao registro de marca concedido pelo INPI de nº 823.825.850 (marca nominativa “DOIS CORACÕES”, 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 “CORACÕES DE MINAS”, classe/código de serviços 38.60 – serviços de alimentação, titular CAFETERIA CORACÕES 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 CORACÕES” da autora e as marcas mistas “3 CORACÕES” da ré,*

*observando que apenas a palavra “CORAÇÕES” é integrante plena das marcas da ré e da autora. As logotipias das marcas mistas da ré e a logotipia 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.

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

Havendo recurso de apelação desta sentença, presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, notadamente a tempestividade, o que deverá ser verificado pela Secretaria, desde logo recebo precitado recurso, no duplo efeito, determinando, por conseguinte a intimação da parte recorrida para manejo de contrarrazões.

Após, remetam-se ao e. TRF/4ª Região, com homenagens de estilo.

---

Documento eletrônico assinado por **ANA CAROLINA MOROZOWSKI, Juíza Federal Substituta**, 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 **700000374526v56** e do código **CRC62bf5a2b**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): ANA CAROLINA MOROZOWSKI  
Data e Hora: 25/02/2015 15:24:21

---