

**AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO) Nº
5002068-46.2011.404.7001/PR**

AUTOR : OZ DESIGN LTDA
ADVOGADO : JOÃO HENRIQUE CRUCIOL
RÉU : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
RÉU : OZ PROPAGANDA S/S LTDA
ADVOGADO : Karen Christine Nalin Sinnema Brito

SENTENÇA

OZ DESIGN LTDA. ajuizou a presente ação ordinária contra **OZ PROPAGANDA S/S LTDA.** e o **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**, com pedido de antecipação da tutela, objetivando a nulidade do registro da marca **OZ LONDRINA** concedido em favor da primeira ré pelo INPI (registro nº 826.058.850, de 14/08/2007).

Defende a nulidade do registro nº 826.058.850 (OUT4 - evento1), de 14/08/2007, uma vez que teria sido concedido com violação às disposições legais, pois a Autora ostenta a expressão 'OZ' como nome desde 1983 e como marca desde 28/01/1986, o que lhe confere o direito de impedir que terceiros utilizem expressões idênticas ou semelhantes.

Sustenta que seu direito encontra amparo no artigo 8º da Convenção da União de Paris c/c o Ato Normativo nº 635, de 21/08/92, do INPI, que instituiu a aplicação dos artigos 1º ao 12 da CUP.

Afirma que o uso de marca que imite ou reproduza expressão característica de nome comercial alheio, proporciona confusão no mercado, principalmente quanto à procedência do artigos, produtos ou serviços.

Diz que o registro de marca lhe confere o direito ao uso exclusivo da expressão 'OZ' como marca, de acordo com o artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial. Aduz que a marca da Ré **OZLONDRINA** se trata de mera reprodução com acréscimo da marca **OZ** da Autora. Destaca, ainda, que ambas as empresas atuam no mesmo segmento mercadológico.

Acrescenta que a ré possui o nome de domínio www.ozpropaganda.com.br, utilizando, pois, da expressão 'OZ' para identificar-se no mercado. Narra, ainda, que na página da internet da Ré, constam as expressões 'OZ PROPAGANDA' e 'OZ'.

Assevera que o uso da expressão 'OZ' pela Ré implica em concorrência desleal. Enfatiza o artigo 4º, item VI, do Código de Defesa do Consumidor. Cita precedentes jurisprudenciais.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido no evento 3.

Regularmente citado, o INPI ofertou contestação no evento 15. Sustenta que a área técnica do INPI reconheceu no caso em questão a inegável afinidade mercadológica, caracterizando-se o risco da associação indevida, sendo procedentes as alegações com fulcro no inciso XIX do artigo 124 da LPI. Ressalta, também, a procedência do pedido do Autor quanto ao artigo 124, inciso V.

Narra que na fase administrativa do registro do Réu o Autor não apresentou impugnação conforme lhe permite a LPI. Todavia, aduz que tal fato não obsta o direito do Autor, haja vista que o ato constitutivo e o registro perante ao INPI são anteriores ao do Réu. Pediu para integrar a lide ao lado do Autor no polo ativo. Por fim, pugnou pela procedência da ação e a condenação do Réu.

A Ré PROPAGANDA S/S LTDA. apresentou contestação no evento 16. Aduz que a Autora não se insurgiu na via administrativa em momento algum durante o processo de registro. Complementa que apenas 2 anos após a concessão do registro, isto é, 6 anos após a comunicação oficial do pedido de registro da marca OZLONDRINA, notificou extrajudicialmente a Ré.

Assevera que as empresas atuam em regiões distintas, oferecendo serviços para públicos distintos. Afirma que a expressão 'OZ' é alusiva ao clássico infantil 'O maravilhoso feiticeiro de OZ', não possuindo, portanto, originalidade ou novidade, que assegure à Autora a exclusividade do uso do elemento nominativo 'OZ'. Destaca que há diferença na pronúncia das marcas. Colaciona entendimentos jurisprudenciais acerca da coexistência de nomes idênticos.

Impugnações às contestações no evento 19 (PET1 e PET2).

Na decisão do evento 21 foi indeferido o pedido do INPI para integrar o polo ativo da ação.

No evento 25 o INPI interpôs agravo retido em face da decisão proferida no evento 21.

A Ré PROPAGANDA S/S LTDA. apresentou documentos no evento 26.

Manifestação da parte autora no evento 33 e, do INPI no evento 34.

O processo veio concluso para sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por **OZ DESIGN LTDA.** em face de **OZ PROPAGANDA S/S LTDA.** e **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**, pretendendo a nulidade do registro da marca OZ LONDRINA concedido em favor da primeira ré pelo INPI (registro nº 826.058.850, de 14/08/2007).

No caso em tela, observa-se, de início, que inexistente controvérsia acerca da similaridade entre as expressões adotadas, reconhecida pelo própria área técnica do INPI:

'(...) observa-se que a mera justaposição da expressão 'LONDRINA' ao elemento 'OZ' não confere ao sinal da Ré suficiente distintividade em relação aos registros da Autora. Cabe ressaltar que, enquanto nome de município no Estado do Paraná, o termo 'LONDRINA' possui fraco cunho distintivo, já que meramente informa o local onde a empresa Ré é sediada.'(CONT1, p. 02 - evento15)

Entretanto, resta litigioso o fato de que esta semelhança, em decorrência do ramo nos quais atuam as empresas OZ DESIGN LTDA. e OZ PROPAGANDA S/S LTDA. seria capaz de provocar confusão nos consumidores e/ou gerar associações indevidas, acarretando prejuízos à Autora e configurando concorrência desleal.

Ambas as empresa atuam no ramo de publicidade, propaganda, assessoria, pesquisa de marketing e propaganda, consoante documentos OUT3 (evento1), OUT6 (evento1), OUT 5 (evento1), OUT3 (evento 16) e OUT4 (evento 16). Destarte, inegável afinidade mercadológica entre os serviços oferecidos pala Autora e Ré.

A respeito das questões trazidas pelas partes, dispõe a Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), por seu turno, estabelece as seguintes vedações:

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;

(...)

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

No contexto de aferição da semelhança entre marcas, deve-se atentar especialmente para a sua função comercial, tanto do ponto de vista público - servindo para distinguir produtos que, destinados ao público consumidor, evita que este se confunda ao escolher produto de determinada marca e não outro de marca diversa -, quanto sob o prisma do direito privado - protegendo o titular da marca legalmente registrada da concorrência desleal.

Deste modo, para o consumidor a marca tem a função de orientá-lo na compra de um produto, ao passo que para o titular da marca esta funciona como meio de captação de clientela, na medida em que atua como veículo de divulgação dos produtos por ela distinguidos, além de conferir o direito de exclusividade de uso ao seu titular.

Portanto, considerando-se a função essencialmente comercial da marca, esta deve servir para distinguir o produto, mercadoria ou serviço que assinala, de tal forma que o consumidor não se engane, comprando produto de determinada marca pensando em ter adquirido outro de marca diversa.

Nesta senda, impera, sobre o princípio de especialidade, o propósito geral e essencial da lei de proteger os adquirentes evitando-se confusões. Cumpre aferir, assim, se as marcas em questão são suscetíveis ou não de causar erro a respeito da origem do produto ou serviço a distinguir, induzindo o público a engano sobre a procedência dos produtos que adquirem. Este é o enforque a ser dado à presente questão.

Ressalte-se que *'o direito à exclusividade do nome decorre do princípio da novidade, segundo o qual devem ser evitados aqueles que possam determinar engano de terceiros, concorrência desleal, ou confusões prejudiciais ao que já o usava por primeiro. Assim, foi deixada assentada a impossibilidade de se manter o uso de expressões análogas, quer pela semelhança gráfica ou fonética, quer pelo ramo de atuação suscetível de causar embaraço, quer pelo interesse social de proteção ao consumidor ou, ainda, para se evitar a*

concorrência desleal (art. 2º da Lei 9.279/96)' (AC 200572000136790, MARGA INGE BARTH TESSLER, TRF4 - QUARTA TURMA, 16/11/2009).

Para considerar a aplicação ou não da proibição do registro inscrita no inciso XIX do artigo 124 da LPI, invocado pela parte autora como fundamento de seu pedido e acima transcrito, assume fundamental relevância tanto a natureza quanto a destinação dos produtos e as características do consumidor a que eles se destinam. Isso porque, na análise da questão da colidência entre marcas, há que se levar em conta as circunstâncias de cada caso concreto.

A marca 'OZ', de propriedade da Autora, foi registrada sob o nº 811.639.550, em 28/01/1986, na classe 38.10, referente a serviços de *comunicação, publicidade e propaganda* (OUT7 - evento1). A marca 'OZ LONDRINA', de propriedade da primeira Ré, foi registrada sob o nº 826.058.580, em 14/08/2007 (OUT4 - evento1), na classe 35, referente à *assessoria, pesquisa de marketing, publicidade e propaganda*.

Dessa forma, em que pese os produtos serem registrados em classes diferentes, deve ser afastado o princípio da especialidade das marcas, pois percebe-se claramente que elas têm a mesma destinação comercial e visam o mesmo tipo de consumidor: pessoas que pretendam contratar serviço de publicidade e propaganda, fato este que pode - incontestavelmente - deixar o consumidor confuso e gerar assimilações indevidas, consubstanciando concorrência desleal.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. INPI. ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS DE VESTUÁRIO. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA.

É impedido o registro de marcas semelhantes no mesmo segmento, até mesmo em alguns casos afastando o princípio da especialidade, segundo o qual seriam indevidos registros similares apenas na mesma classe.

Existe efetivo risco de prejuízo ao consumidor, e este, em nosso ordenamento jurídico, é tido como vulnerável na relação de consumo (art. 4º, I, do CDC), além da possibilidade de prejuízo a empresa que detém o registro da marca mais antiga.

(REOAC 200871000035261, SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, TRF4 - QUARTA TURMA, 23/11/2009)

Tal fato fica ainda mais evidente, quando se observa a peça publicitária veiculada pela Ré (OUT12 - evento1), na qual a empresa é tratada apenas como 'OZ'. Corroboram, ainda, os documentos apresentados pela própria Ré no evento 26/OUT1.

Destarte, o registro nº 826.058.580, da marca 'OZ LONDRINA', concedido pelo INPI à ré OZ PROPAGANDA S/S LTDA. é totalmente nulo, nos termos dos artigos 165 e 168 da Lei n. 9.279/96, pois subsume-se a hipótese de proibição descrita no art. 124, inciso XIX, da Lei n. 9.279/96, que veda o registro

de marcas que reproduzam ou imitem outra já registrada, relativa a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, e que seja suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Além do mais, pela Autora e primeira Ré atuarem em ramos de atividade coincidentes (notadamente o publicitário), entendo que a primeira Ré não podia desconhecer a marca utilizada pela Autora, incidindo o registro também na vedação imposta pelo art. 124, inciso XXIII, da Lei de Propriedade Industrial.

Por todo o exposto, a declaração da nulidade total do registro nº 826.058.580, da marca 'OZ LONDRINA', é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado pela Autora, a fim de decretar a nulidade do registro nº 826.058.580, da marca 'OZ LONDRINA', atribuído à Ré OZ PROPAGANDA S/S LTDA..

Condeno os Réus ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, *pro rata*, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

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

Transitada em julgado, intime-se o réu INPI para que proceda à publicação da anulação do registro da marca 'OZ LONDRINA' na próxima edição da Revista da Propriedade Industrial, nos termos do art. 175, § 2º, da Lei nº 9.279/96.

Londrina, 08 de fevereiro de 2012.

Roberto Lima Santos
Juiz Federal Substituto

Documento eletrônico assinado por **Roberto Lima Santos, Juiz Federal Substituto**, 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.jfpr.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **5885361v4** e, se solicitado, do código CRC **B2844485**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Roberto Lima Santos

Data e Hora: 09/02/2012 17:02