

**AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO) Nº
5004234-11.2012.404.7003/PR**

AUTOR : L DE SOUZA COSMETICOS EPP
ADVOGADO : APARECIDA BIADOLA
RÉU : C. R. VERTUAN INDUSTRIA DE PRODUTOS NATURAIS
E NUTRACEUTICOS ME
ADVOGADO : Karen Figueiredo Jobim
RÉU : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI

SENTENÇA

Trata-se de ação ordinária proposta por L. de Souza Cosméticos EPP contra C.R. VERTUAN INDÚSTRIA DE PRODUTOS NATURAIS E NUTRACÊUTICOS ME. e o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, em que a parte autora pretende a procedência da demanda para: '(i) **DECLARAR** a nulidade do registro n.901514993 da marca **FAT REDUX** da 1ª Requerida. (ii) **DETERMINAR** ao INPI que proceda a nulidade do registro n. 901514993 no prazo de 60 dias. (iii) **CONDENAR** as Requeridas em custas e honorários advocatícios. (iv) **Requerer** a Intimação das Requeridas para que, no prazo legal ofereça resposta'.

Sustenta, em síntese, que: (i) depositou a marca 'SPA REDUX', nas classes 03 e 44 junto ao INPI em 10/08/2004, sendo concedidos os registros em 17/06/2008, conforme demonstram os documentos anexados no evento 1, COMP5 e COMP6; (ii) a 1ª ré depositou junto ao INPI o pedido de registro da marca FAT REDUX, processo n. 901514993, classe 03, sendo indeferido o pedido de registro em 24/03/2009, com arquivamento publicado em 27/10/2009; (iii) em 22/04/2009, a 1ª ré depositou o pedido de registro da marca FAT REDUZ, classe 03, tendo o INPI surpreendentemente concedido o registro em 23/08/2011; (iv) O INPI, 'ao examinar o pedido de registro da marca **FAT REDUX**, não verificou o impedimento técnico, em vista a anterioridade impeditiva à sua concessão'; (v) o registro da marca da 1ª ré deve ser considerado nulo, diante da anterioridade do registro da marca da parte autora, associada à localidade onde ambas as empresas encontram-se localizadas (região metropolitana de Maringá); (vi) os requisitos exigidos para o registro de marca são a distintividade e a disponibilidade, 'de forma que o sinal pelo qual se apresenta a marca deve ser distinto da marca registrada de outra empresa, pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim'; (vii) a 1ª ré, ao pleitear o registro da marca **FAT REDUX**, reproduziu, com acréscimo, marca alheia registrada, para distinguir produto afim, suscetível de causar confusão ou associação entre os consumidores; (viii) a concessão do registro da marca **FAT REDUX** violou o disposto no artigo 124, incisos XIX e XXIII, da Lei n.º 9.279/1996. Junta documentos.

Citado, o INPI apresenta contestação (evento 8), argumentando, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar como ré, ressaltando a possibilidade de sua participação na qualidade de assistente. Aduz a ocorrência da prescrição de mérito, dizendo que '*caso a ação tenha sido proposta após 5 (cinco) anos da data da concessão do registro de marca impugnado, nos termos do art. 174 da lei nº 9279/96*'. No mérito, diz que não assiste razão à parte autora em sua tese, conforme conclusão da Diretoria de Marcas do INPI sobre o caso trazido a juízo; a partícula REDUX não é de titularidade exclusiva da parte autora, mas apenas a marca 'SPA REDUX'; não poderia deixar de conceder o registro da marca anulanda com fundamento no direito de precedência ao registro sem que houvesse oposição ao pedido de registro no prazo de oposição, estabelecido no art. 158 da LPI; caso a ação venha a ser julgada procedente, pede sua não condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios.

Regularmente citada, a 1ª ré apresentou contestação em 27/08/2012 (evento 13), sustentando, em síntese: nem no momento do art. 158 nem no do art. 169 da LPI, a parte autora requereu seu direito sobre a marca 'REDUX', vindo apenas 8 meses após a concessão do registro reivindicar direito que não lhe pertence; '*a empresa Autora tem como atividade econômica o comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoa, enquanto a empresa Ré, como demonstra seu contrato social em anexo (Doc. 01), atua não só no comércio atacadista, mas também no varejo de cosméticos, e principalmente de produtos alimentícios e medicinais; a marca 'Spa Redux' não refere-se a um produto em si, e sim a um tratamento estético, em que utilizam-se quatro tipo de cremes cosméticos, sendo que nenhum dos mesmos tem por nome 'Spa Reduz' enquanto a marca 'Fat Redux' é destinada a um complexo de compostos naturais em cápsulas, que são utilizadas como auxiliar em dietas para empagrecimento', pelo que não há que se falar em confusão diante dos consumidores; o princípio da especialidade da marca é restrito aos produtos da mesma espécie ou afins; a autora e a 1ª ré são empresas com ramos distintos de atividades, bem como com produtos totalmente diversos, pelo que não há que se falar em proteção da marca pelo princípio da especialidade; o radical 'REDUX', por se tratar de expressão de uso corriqueiro para a atividade de fabricação de cosmético, torna-se de uso comum para os demais prestadores de serviço no mesmo ramo, sem gozar de suficiente traço distintivo, não havendo que se conferir a mesma proteção marcária, incluindo-se nas marcas determinadas 'fracas'.*

Impugnação à contestação anexada no evento 16, sob a alegação de que o INPI possui legitimidade para figurar no polo passivo do feito; que não há que se falar em prazo prescricional para o ajuizamento da ação de anulação de registro de marca, que é de 5 anos, e é contado a partir da data de concessão do registro, nos termos do art. 129 da LPI; o registro da marca 'FAT REDUX' foi concedido em 23/08/2011, estando a ação, portanto, dentro do prazo do disposto no art. 174 da aludida lei; inexistente dever legal de interpelação extrajudicial prévia ao acionamento do Poder Judiciário para fins de reconhecimento de ilegalidade de registro da marca; '*as alegações da 1ª Ré que, trata-se de empresas de ramos distintos são improcedentes. Observa-se que a 1ª Ré e a autora atuam no*

seguimento de cosméticos, como consta nos respectivos contratos sociais, bem como o registro da marca FAT REDUX na classe (3)'; o pedido de registro da marca FAT REDUX na classe (5) de produtos farmacêuticos foi indeferido (processo n. 828734917); tratando-se de áreas afins, não pode haver a coexistência de marcas de diferentes titulares; a coincidência do elemento REDUX tem o condão de vedar o registro da marca da 1ª ré; 'a 1ª Ré usando de má-fé comercializa produtos para emagrecimento da classe (5) preparações farmacêuticas e veterinárias, como cosmético registrado na classe (3)'.

Intimadas para especificarem provas, apenas o INPI manifestou-se, dizendo não haver interesse na produção de provas. (evento 22).

É o relatório. Decido.

Preliminar - Legitimidade passiva do INPI

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial arguiu sua ilegitimidade para compor o polo passivo do feito.

No entanto, a presente ação visa à nulidade de ato administrativo praticado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, motivo pelo qual deve ocupar a posição de réu no presente feito. Nesse sentido:

'ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NULIDADE DO REGISTRO DE MARCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Afastada a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo INPI, porque sua posição no processo não é de assistente litisconsorcial, mas de litisconsorte passivo. Portanto, como o pedido versa sobre a declaração de nulidade de registro de marca concedida pelo INPI, este possui legitimidade para figurar no pólo passivo da lide que ataca o ato administrativo por si praticado. 2. Quanto aos encargos processuais (custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios) deverão ser suportados pelas rés, com fundamento no art. 20-caput do CPC. Assim os honorários do advogado da parte autora são arbitrado em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, considerando o disposto nas alíneas do § 3º e no § 4º do art. 20 do CPC.' (TRF4, AC 5003885-27.2011.404.7105, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Fernando Quadros da Silva, D.E. 28/06/2012)

'PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO. MARCAS. INPI. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 175 da Lei n.º 9.279/96, em ações de nulidade de registro, o INPI deve figurar como mero assistente da parte demandada. Porém, na espécie, não se está diante de ação de anulação de registro, mas de ação de nulidade de ato administrativo praticado, diretamente, pela autarquia federal recorrente, a evidenciar a sua legitimidade passiva, enquanto pessoa jurídica de direito público dotada de capacidade processual. (...)' (TRF4, APELREEX 0004112-68.2007.404.7000, Terceira Turma, Relator Fernando Quadros da Silva, D.E. 29/11/2011)

Além disso, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial sequer indicou na contestação se pretendia atuar como assistente da autora ou da primeira requerida, limitando-se a requerer sua ilegitimidade passiva.

Portanto, uma vez que o réu ocupa o polo passivo da ação, descabe perquirir acerca da natureza de sua intervenção, tal como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

'AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PATENTE. DOIS RÉUS. INPI E EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO. COMPETÊNCIA. ESCOLHA DO AUTOR.

1 - Havendo dois ou mais réus a competência, à escolha do autor, é do domicílio de um ou de outro.

2 - Discussões doutrinárias a respeito da posição a ser ocupada pelo INPI (assistente, assistente liticonsorcial ou parte) são inócuas se, no caso concreto, ocupa ele efetivamente o pólo passivo na qualidade de réu, juntamente com a ora recorrente.

3 - Recurso especial não conhecido.' (REsp 721.614/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 02/09/2009)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada, reconhecendo a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação.

Prejudicial de mérito - prescrição

A matéria acerca da prescrição da ação de nulidade de registro de marca é regida pelo art. 174 da Lei nº 9.279/1996, *in verbis*:

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

A data de concessão não se confunde com aquela do pedido, uma vez que o art. 129 indica que a propriedade desta só tem início com a expedição do registro:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Conforme informações constantes no documento anexado no evento 8, INF2, o registro da 1ª ré foi depositado em 13/03/2009, sendo publicado para manifestação de terceiros na RPI 1998 de 22/04/2009. Logo, é a partir dessa data que surge o direito de ação.

Ajuizada a ação em 27/04/2012, não há falar em prescrição.

Mérito

Sustenta a autora, em síntese, que o registro da marca da 1ª ré deve ser considerado nulo, diante da anterioridade do registro da marca da parte autora, associada à localidade onde ambas as empresas encontram-se localizadas (região metropolitana de Maringá)

Conforme relatado, busca a autora, por meio da presente ação ordinária, a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial nº 901514993, para a marca FAT REDUZ.

Como visto, o cerne da controvérsia refere-se, essencialmente, à verificação sobre a existência, ou não, de atuação irregular da ré no que tange à utilização da expressão 'REDUX' para a denominação da marca 'FAT REDUX',

considerando-se o registro anterior de marca concretizado pela autora, com a sua denominação como SPA REDUX.

Defende a autora, em suma, que a expressão 'REDUX' constitui elemento caracterizador e identificador de seu nome empresarial, simbolizando, de fato, a própria empresa. Por isso, entende que a utilização do elemento 'REDUX' pela 1ª ré seria suscetível de causar confusão ou associação indevida entre a autora e a 1ª ré pelo público consumidor, caracterizando, inclusive, concorrência desleal e tentativa de desvio de clientela.

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

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.

(...)

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.

De pronto, importante consignar que da leitura do documento acostado no evento 8 (INF2), verifica-se que há afinidade de ramos mercadológicos das partes, pois ambas atuam na linha de produtos cosméticos.

Pois bem.

Como é cediço, no que pertine à possível colidência de marcas, é necessário que seja analisada, especialmente, a sua respectiva função comercial (da marca).

Primeiro, deve ser ponderado se há a distinção necessária entre marcas, de modo a garantir que o público consumidor não se confunda na escolha de um produto/serviço, acabando por escolher por equívoco determinada marca quando, em verdade, buscava a aquisição de produto/serviço de marca diversa, tal decorrendo da similitude da denominação. O produto, no caso, não entra em discussão.

Ainda, a lei confere ao titular de determinada marca registrada proteção contra a concorrência desleal. A marca tem 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 públicos (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.

Quando determinada marca indica um produto específico, de utilidade e características específicas, e há eventual proximidade com outra marca que indica outro produto completamente diferente, de outro ramo, a questão pode mostrar-se outra.

Partindo de tais diretrizes e da análise dos dispositivos acima transcritos, porém concretizando exame específico da questão posta, tem-se que a agregação do termo 'REDUX' ao elemento 'FAT' é suficiente para a distinção das marcas da autora e ré - respectivamente SPA REDUX e FAT REDUX -, não havendo, destarte, irregularidade a ser reconhecida relativamente ao registro nº 901514993, efetuado pelo INPI. A aferição de identidade ou semelhança pressupõe um estudo da composição integral do nome conferido às marcas, com a avaliação de todos os seus componentes sonoros e gráficos, conforme registros respectivos, não podendo ficar restrito à simplista e literal análise feita pela autora. Não deixa de haver alguma proximidade nos elementos SPA e FAT, mas não suficiente a induzir confusão. Não há similitude de denominação das marcas SPA REDUX e FAT REDUX, porquanto está assegurada a distinção pela autora e a segunda ré do elemento 'REDUX' na composição de suas marcas.

E não se pode olvidar, como bem salientou a Diretoria de Marcas do INPI no documento anexado no evento 8 (INF2) que *'ao compararmos os sinais conflitantes, é forçoso concluir que os mesmos compartilham somente a expressão 'REDUX', cuja presença na marca atacada seria suficiente, de acordo com as alegações da Autora, para que o público consumidor fosse levado à confusão quanto à procedência comercial dos produtos da 1ª Ré. 6. Contudo, é mister ressaltar que a referida expressão constitui elemento de composição de diversos registros de marca no segmento comercial de cosméticos, pertencentes a 07 (sete) titulares diferentes - incluindo-se a autora e 1ª Ré - todos convivendo pacificamente, uma vez que todos utilizam o referido elemento de forma particular e distinta dos demais, conforme pode ser observado em extrado de busca obtido pelo sistema de marcas do INPI anexado a este parecer técnico. 7. Resta claro assim que o elemento 'REDUX' - expressão sugestiva, que evoca a idéia de redução, de estreita relação com os produtos cosméticos para emagrecimento assinalados por estas marcas - encontra-se diluído no segmento comercial de interesse, sem gozar de suficiente traço distintivo, pelo que não há de se conferir àquele proteção marcária, senão quanto ao seu conjunto. Nesse caso, o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes sustenta que quando os signos são compostos por expressões comumente usadas para evocar uma característica do produto que assinalam, os mesmos são desprovidos de apropriação exclusiva, devendo os titulares de tais sinais suportar o ônus da convivência de suas marcas com outras semelhantes'.*

De fato, ambas as marcas possuem claro termo 'evocativo', procurando remeter aos consumidores um tratamento estético de 'redução'.

Sendo assim, marcas evocativas não possuem uma proteção exclusiva, por não cogitar que possa um termo não original, mas sim ordinário e evocativo, ser 'apropriado' como de exclusivo direito de uso por uma empresa.

Cumpra registrar, ademais, que no documento anexado no evento 8 há informação a respeito da existência de outras marcas atuantes no segmento da autora que também utilizam o termo 'REDUX' na composição de suas marcas, o que somente reafirma ser cabível à autora e à ré a convivência das marcas.

Por fim, registro o entendimento jurisprudencial no sentido de que, para que configure a colidência de marcas, faz-se necessária a possibilidade de indução em erro de consumidores, hipótese não verificada no caso:

'(...)

6. *Faz-se necessário, para o exame do fenômeno da colisão de marcas, não somente a aferição do ramo de atividade comercial das empresas combatentes, mas deve-se apreciar também a composição marcária como um todo. É que a proteção da marca é limitada à sua forma de composição, porquanto as partes e/ou afixos de dado signo - ainda mais quando essencialmente nominativo - podem ser destacados e combinados com outros sinais, resultando em um outro conjunto simbólico essencialmente distinto. É o fenômeno da justaposição ou aglutinação de afixos em nomes, que podem constituir outras marcas válidas, no mesmo ramo de atividade econômica (v.g.: Coca-Cola e Pepsi Cola).*

7. *Se o Tribunal estadual, examinando os elementos de fato e de prova dos autos, concluiu pela ausência de risco de erro, engano ou confusão entre as marcas pelo consumidor, não havendo também qualquer ato de concorrência desleal praticado pela demandada, sendo inexistente a má-fé, chegar a conclusão diversa encontra óbice na Súmula 07 do STJ.*

8. *Recurso especial a que se nega provimento.'*

(STJ, REsp 862.067/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 10/05/2011).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS VAPORETTO E MALLORETTO. COLIDÊNCIA INEXISTENTE.

1. *Seguindo a melhor doutrina na matéria, a colidência entre marcas se afere por suas semelhanças, e não por suas diferenças; mas, no caso em tela, as semelhanças entre ambas não têm força suficiente para impossibilitar a coexistência harmônica entre elas, induzindo a erro, dúvida ou confusão o consumidor.*

2. *Apesar de atuarem no mesmo segmento mercadológico, qual seja, o de aparelhos elétricos de uso pessoal e aparelhos eletrodomésticos, evidencia-se uma dessemelhança relevante, tanto sob o aspecto gráfico, quanto do fonético, dos elementos nominativos das marcas em confronto (VAPORETTO/MALLORETTO). Além disso, a grafia da marca da apelante é composta pelo elemento característico 'VAPOR', remetendo a idéia do próprio aparelho de limpeza que visa assinalar, cujo funcionamento é baseado em mecanismo idealizado a partir de vapor de água sob alta pressão. É de se notar, ainda, que, pela característica acima mencionada, reveste-se tal marca, a toda evidência, de natureza essencialmente evocativa, carecendo, pois, de originalidade, devendo, por isso, suportar o ônus correspondente a essa vantagem.*

3. *O signo da empresa autora, ora apelada, é composto pelo radical 'MALLOR', que sugestiona uma representação mental diversa, relacionada aos produtos produzidos sob o signo 'MALLORY', gerando, através desse artifício, uma identificação acertada quanto à procedência do objeto assinalado, afastando, portanto, a possibilidade de associação equivocada no público consumidor.*

4. *Apelações desprovidas.*

(TRF2, 200551015194676 RJ 2005.51.01.519467-6, Relator: Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, Data de Julgamento: 22/09/2009, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::30/09/2009 - Página::50)

*'(...) II - A legislação marcaria veda o registro de marca colidente com uma marca anteriormente registrada, sendo **imprescindível que a similitude entre as marcas seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor entre produtos afins de diferentes origens, bem como prejuízo para a reputação da marca original.** Inteligência do artigo 124, inciso XIX da Lei n° 9.279/96.'*

(TRF/2ª Região, 1ª T., AC/RN n° 2004.51.01.518887-8/RJ, rel. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, DJU 03.04.2009).

Neste diapasão, o julgamento pela improcedência do pedido é medida de direito que se impõe.

Quanto à condenação em honorários, estes devem ser suportados em igualdade pelos réus, porque o princípio da causalidade invocado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial deve ser aplicado apenas subsidiariamente ao princípio da sucumbência. Todavia, no caso dos autos, sagrando-se vencedora a 1ª ré, impõe-se apenas à parte autora o ônus da sucumbência.

Dispositivo

Ante o exposto, afasto a preliminar, bem como a prejudicial de mérito de prescrição e **JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO**, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência à C.R. VERTUAN INDÚSTRIA DE PRODUTOS NATURAIS E NUTRACÊUTICOS ME. e ao INPI, os quais arbitro (artigo 20, § 4º, CPC) em R\$ 1.000,00 (um mil reais), para cada réu, atualizáveis monetariamente pelo IPCA-e a partir desta data, e com juros moratórios na forma do artigo 406 do Novo Código Civil, a partir do trânsito em julgado. Enquanto o índice ali estabelecido for a taxa SELIC, sua incidência afasta a correção monetária no respectivo período.

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

Maringá, 03 de dezembro de 2012.

Marcos Cesar Romeira Moraes
Juiz Federal

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 **6829145v3** e, se solicitado, do código CRC **35DE2DBE**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Marcos Cesar Romeira Moraes

Data e Hora: 04/12/2012 14:55