

**35ª VARA FEDERAL****AÇÃO ORDINÁRIA**

Processo nº 2003.51.01.540786-9

Autora: AMBAR AGENCIA DE EVENTOS E EDITORA LTDA E ANA MARIA BRAGA

Réus: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI E EDITORA ABRIL S/A

Juiz Federal: Guilherme Bollorini Pereira

SENTENÇA - TIPO A

Trata-se de ação ordinária com pedido de *declaração* de nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu os registros nº 819.286.494, referente à marca nominativa “ANAMARIA”, na classe NCL(7)16; nº 819.445.959, referente à marca mista “A SUA SEMANA EM ANAMARIA”, na classe 11:10; e nº 819.500.232, referente à marca mista “A SUA SEMANA EM ANAMARIA”, na classe NCL(7)16. Alternativamente, no que se refere ao pedido de nulidade do registro nº 819.445.959, requer a nulidade do ato administrativo do INPI que deferiu o **pedido** de registro, face à vício formal no seu processamento. Intenta, ainda, obter a determinação de sobrestamento do exame dos pedidos de registro nº 821.236.350; nº 821.311.867; nº 821.853.031; nº 823.053.482; nº 824.281.535; nº 824.281.551; nº 824.281.543; nº 824.281.560; nº 824.283.643; nº 824.283.651; nº 824.338.120; nº 824.804.937; nº 824.821.599; nº 825.154.820; nº 825.299.110; nº 825.299.128; nº 825.299.136; nº 825.299.144; nº 826.427.251; nº 826.427.260 e nº 826.505.473 até a decisão final do julgado, quando deverão ser indeferidos e arquivados; bem como a condenação da 2ª ré em obrigação de não fazer, qual seja, abstenção de todo e qualquer uso dos signos “ANA MARIA”, “ANAMARIA”, “ANA MARIA BRAGA” ou de qualquer outro com eles confundível, sob pena de fixação de multa diária. Pede, também, a condenação da empresa ré por perdas e danos materiais e morais, em virtude dos prejuízos sofridos pelas autoras em decorrência da reprodução parcial do nome artístico da 2ª autora.

Afirma que a concessão dos registros nº 819.286.494 (fls. 76); nº 819.445.959 (fls. 261) e nº 819.500.232 (fls. 390) ocorreu na vigência da Lei 9.279/96, os quais, na forma do art. 165, devem ser anulados diante da clara violação aos incisos XV e

XVI, do art. 124, da referida norma legal.

Informa que a 1ª autora se constituiu perante a Junta Comercial de São Paulo em 11/07/97 (fls. 60/75), detendo autorização da 2ª autora para registrar e explorar seu renomado nome artístico como marca, eis que é sócia majoritária da empresa autora.

Argumenta que além de ser titular da marca ANA MARIA BRAGA registrada em diversas classes, incluindo a classe 16 (registros nº 819.358.029; nº 820.330.752; nº 822.215.860; nº 822.215.879 e nº 822.758.911), tendo sido a primeira depositada em 09/08/96, a 2ª autora é notoriamente conhecida por todos os cidadãos brasileiros devido a sua exaustiva presença na mídia.

Diz que a 2ª autora começou sua carreira na TV TUPI, passando a trabalhar na Editora Abril (2ª ré) após a extinção da emissora. Acrescenta que no período de 1992 a 1999 apresentou o programa NOTE & ANOTE, líder de audiência na Rede Record e, ainda em 1999, estreou seu programa diário MAIS VOCÊ na REDE GLOBO DE TELEVISÃO.

Comunica que o pedido de registro nº 819.445.959, depositado em 09/09/96, na vigência do antigo Código de Propriedade Industrial, foi publicado em 12/08/97 e após seu exame, o INPI formulou exigência em 22/12/98 no sentido de que a requerente comprovasse autorização para registrar o nome artístico da 2ª autora (Cód. 41 – fls. 276).

Assevera que face aos argumentos da 2ª ré de que a marca registranda se tratava de prenome de uso comum, a exigência foi anulada em 21/01/99 sob fundamento de “erro material” (fls. 277). Afirma que a mesma funcionária da autarquia que anulou o despacho anterior deferiu o pedido de registro nº 819.445.959, cujo despacho é datado de 21/02/98, Sábado de Carnaval, e que mesmo sendo considerado o equívoco em relação ao ano, o dia 21/02/99 caiu em um Domingo de Carnaval (fls. 278 e fls. 609/610).

Assim, aduz que face à concessão do registro nº 819.445.959 ter ocorrido em 20/07/99, não tendo o INPI decidido acerca do pedido de nulidade administrativa instaurado pelas autoras em 1999, não lhes restou outra opção a não ser a de ajuizar a presente ação, eis que, na forma do art. 174, da LPI, o prazo de prescrição vence em 20/07/2004, data que se aproxima.

Apontam as autoras, igualmente, irregularidades no



procedimento administrativo do pedido de registro nº 819.286.494 para a marca nominativa ANAMARIA, depositada em 10/09/96 e concedida pelo INPI em 10/09/98 (fls. 176/260).

Informam que a empresa COOPMARKETING AMBC AGENCIA DE EVENTOS E EDITORA LTDA (antecessora da 1ª autora) apresentou Oposição publicada em 03/11/98, a qual foi julgada improcedente pelo INPI que entendeu ser o sinal em questão composto por um prenome comum, não se aplicando as normas proibitivas invocadas pela Oponente (fls. 93/100). Desta forma, argumenta que o registro nº 819.286.494 foi concedido após ter sido cedido à 2ª ré (fls. 101/175) e se encontra pendente de processo administrativo de nulidade apresentado pela 1ª autora, o qual ainda foi decidido pela autarquia (fls. 176/260).

Acerea do pedido de registro nº 819.500.232, depositado em 25/09/96 para a marca mista "A SUA SEMANA EM ANAMARIA" (fls. 390/392), informam que, igualmente, a empresa COOPMARKETING AMBC AGENCIA DE EVENTOS E EDITORA LTDA (antecessora da 1ª autora) apresentou Oposição, publicada em 15/12/98 (fls. 400/504), a qual foi julgada improcedente pelo INPI sob fundamento de que as normas dos incisos XV e XVI, do art. 124, da LPI, não se aplicavam ao caso concreto. Comunicam que sobre o referido registro também incide processo administrativo de nulidade apresentado pela 1ª autora, ainda não decidido pelo INPI (fls. 505/583).

Argumentam que a 2ª ré, ao aproximar sua marca ANAMARIA do conhecido nome artístico utilizado comercialmente pela 2ª autora, se aproveita parasitariamente de sua imagem e da fama por ela angariada, praticando concorrência desleal face à identidade de assuntos tratados na Revista e no programa da apresentado (beleza, saúde, educação, moda, sexo, culinária, astrologia, decoração, notícias sobre artistas, novelas e fatos atuais), veiculando a foto da própria ANA MARIA BRAGA diversas vezes em sua capa.

Alegam que a reprodução parcial do nome artístico da 2ª autora, eis que as marcas anuladas não reproduziram, apenas, o patronímico BRAGA, propicia associação indevida pelo público consumidor com o nome da apresentadora, cuja notoriedade era do conhecimento da empresa ré, eis que trabalhou para empresa do grupo por muitos anos.

A 1ª autora junta mensagens eletrônicas recebidas, datadas de abril/2002 a junho/2003, no intuito de demonstrar que o público associa a imagem da 2ª autora à da Revista ao tecer comentários e fazer perguntas em relação à matérias publicadas em seus exemplares (fls. 611/630).

Argumentam que as capas das revistas juntadas às fls. 659/665



veicularam suas fotos sem autorização da 2ª Autora, o que apesar de ser comum no meio editorial, propicia a associação indevida com a imagem da apresentadora, ora rechaçada.

Outrossim, alegam que a 2ª ré, contraditoriamente, apesar de afirmarem que o signo ANAMARIA se constitui de prenome comum, impugnou o pedido de registro da marca ANA MARIA, depositado pela 1ª autora em 01/11/2000 sob o nº 822.758.911, na classe NCL(07)16, utilizando a mesma tese de colidência irrefutável apresentada pelas autoras nos presentes autos, na forma do art. 124, XIX, da LPI (fls. 666/678 e fls. 683/687).

Informam, ainda, que as autoras interpuseram em 02/10/2000 Medida Cautelar de Protesto e Notificação Judicial que tramitam perante a 1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP (autos n. 016885/9 - fls. 688/697), bem como que a 2ª autora já veiculou seu nome e sua imagem à uma publicação periódica da Editora Nova Cultural intitulada "ANA MARIA BRAGA UTILÍSSIMA", a qual circulou a partir de outubro/99, concomitantemente com os exemplares das Revistas ANAMARIA da 2ª ré, levando o público consumidor a se confundir quanto à procedência dos produtos.

Como fundamento de seus pedidos as autoras citam os arts. 5º, inc. X e XXIX da CRFB/88 e/c art. 2º, inc. V e art. 124, incs. XV e XVI da LPI e/c art. 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

As autoras juntam procuração e documentos às fls. 58/1665 e fls. 1669.

Aditamento a inicial às fls. 1671/1676.

Petição das autoras às fls. 1678/1679 informando que o INPI negou provimento aos processos administrativos de nulidade dos registros nº 819.286.494, nº 819.445.959 e nº 819.500.232 (fls. 1680/1703).

Custas judiciais integralmente recolhidas (fls. 1705).

Contestação do INPI as fls. 1715/1720, com a juntada dos documentos de fls. 1722/1747, alegando, preliminarmente, que deve ocupar posição processual de assistente litisconsorcial, à luz da regra do art. 175 da Lei nº 9279/96 (LPI). No mérito, alega que reexaminou a matéria concluindo não assistir razão às autoras, eis que apesar da proteção estatuída nas normas do art. 124, XV e XVI, da LPI, a expressão "ANA MARIA" não é nome civil nem pseudônimo notório para merecer tal proteção tendo em vista

que a 2ª autora é conhecida como "ANA MARIA BRAGA" e não, apenas, como ANA MARIA

Argumenta, ainda, que a expressão ANA MARIA é considerada um prenome composto comum, sendo objeto de registro de marcas de terceiros em outras atividades, purgando pela improcedência do pedido eis que a concessão dos registros das marcas anuladas não contrariaram a Lei de Propriedade Intelectual.

Contestação da 2ª ré às fls. 1750/1785 e docs. de fls. 1786/2243.

Argumenta serem improcedentes as alegações das Autoras, apontando três motivos: 1ª) face à Revista "ANAMARIA" ter alcançado sucesso no mercado antes mesmo da 2ª autora ter a fama atual; 2ª) face ao nome artístico da 2ª autora ser ANA MARIA BRAGA, não se confundindo com o nome da Revista ANAMARIA, que se constitui de nome comum agregado; 3ª) face à 1ª autora nem sequer ter autorização para explorar comercialmente o prenome isolado ANAMARIA, conforme documento de fls. 190.

Afirma que a lei proíbe, na forma do art. 124, XV, da LPI, o registro do nome idêntico ao registro civil, composto por todos os nomes e sobrenomes ou, ainda, de sobrenomes e/ou patronímicos, não havendo que se falar em reprodução parcial de nome civil, pelo fato de que partes isoladas do nome não são o nome civil.

Alega que o nome artístico da apresentadora é ANA MARIA BRAGA, não incidindo, igualmente, a norma do art. 124, XVI, da LPI, eis que sempre se identificou desta forma (fls. 1787/1812).

Dizem que as marcas "ANAMARIA" e "A SUA SEMANA EM ANAMARIA" não violam nome artístico da 2ª autora, inexistindo o aproveitamento parasitário alegado por parte da Editora Abril, uma das mais sérias e idôneas empresas jornalísticas do Brasil.

Assevera que a Revista ANAMARIA foi lançada para as mulheres de baixa renda que não conseguiam se identificar com a Revista CLAUDIA, editada pela 2ª ré desde 1961, igualmente identificada por um prenome de uso comum que integra a composição de nomes de artistas famosas sem propiciar associação indevida com qualquer uma delas.

Informa que além da expressão ANAMARIA, o nome



3414
f

MARIANA também chegou a ser uma opção cogitada, tendo depositado o pedido de registro nº 819.289 353 para a referida marca, na classe 11:10 referente à publicações periódicas em 18/07/96, ou seja, dois dias depois do depósito da marca ANAMARIA. Contudo, argumenta que face a maior identificação do público alvo do produto a ser lançado com a marca formada pela justaposição dos nomes ANA e MARIA, se deu a escolha por esta marca.

Assevera que a Revista "A SUA SEMANA EM ANAMARIA" foi lançada em out/96 pela Editora Azul, passando a ser editada pela Abril em 1998.

Acrescenta que em 1996 a apresentadora ANA MARIA BRAGA comandava na Rede Record o programa diário matinal NOTE&ANOTE, concebido no gênero de programas culinários, não abrangendo na época do lançamento da Revista ANAMARIA a variedade de assuntos apontada pelas autoras.

Afirma que em 1998 a apresentadora rescindiu seu contrato com a Rede Record, iniciando em 1999 um novo programa na Rede Globo intitulado MAIS VOCÊ, o qual enfrentou problemas de baixa audiência nos primeiros anos, o que pôs em dúvida o apelo comercial e a notoriedade da 2ª autora à época, conforme documentos de fls. 1787/1812 e fls. 1976/2020). Assim, alega que o sucesso da apresentadora não coincide com o lançamento da Revista "A SUA SEMANA EM ANAMARIA", bem como que os registros das marcas ANAMARIA e A SUA SEMANA EM ANAMARIA não foram concedidos em desacordo com a Lei de Propriedade Industrial.

Refuta a 2ª ré a colidência alegada pelas autoras em relação à Revista "ANA MARIA BRAGA UTILÍSSIMA" alegando que a referida revista, lançada em 1999 pela Editora Nova Cultural em parceria com as autoras tinha conteúdo editorial voltado para público diferenciado, eis que apresentava produção mais requintada e preço mais elevado de seus exemplares. Além disso, argumenta que o título UTILÍSSIMA foi usado em destaque absoluto, o que demonstra que àquela época o nome artístico ANA MARIA BRAGA não possuía a notoriedade e o valor econômico alegados pelas autoras (fls. 728/1185 e fls. 1194/1581). Ao contrário, junta os docs. de fls. 1833/1900 e fls. 1902/1975 a fim de demonstrar que até mesmo o módico preço da Revista "A SUA SEMANA EM ANAMARIA" prova que se dirige a um público de renda mais baixa que o da Revista UTILÍSSIMA.

Argumenta que os títulos conviveram pacificamente no mercado até Ago/2001 e que a apresentadora por várias vezes concordou em ser objeto de matérias jornalísticas veiculadas na parte interna das edições, bem como em posar para a Revista "A SUA SEMANA EM ANAMARIA", sendo capa em Fev/97; Abril/99; Out/99; Maio/2000; Set/2000 e Nov/2001, datas anteriores à apresentação do processo administrativo de nulidade

AP

dos registros da 2ª ré apresentados perante o INPI (fls. 1976/2020). Alega que na edição de 19/11/2001 foi publicada uma carta elogiosa assinada pela 2ª autora à equipe responsável pela publicação da revista (fls. 2027) e aduz que se a apresentadora acusa a empresa ré de concorrência desleal não poderia concordar em ter sua imagem divulgada na capa da revista A SUA SEMANA EM ANAMARIA.

Sobre o alegado vício no procedimento administrativo do registro nº 819.445.959 afirma que como demonstram as folhas internas de despachos do INPI, emitidas em 21/01/99 e assinadas com os números "1" e "2", resta claro que o despacho de deferimento do pedido foi proferido junto com a anulação de exigência, tendo sido ambos publicados em 23/02/99, procedimento comum no INPI (fls. 277/278). Assim, alega que o equívoco cometido pela autarquia quanto à aposição da data na segunda folha de despacho (fls. 278) mostra-se insuficiente para fundamentar a pretensão das autoras referente à nulidade do registro nº 819.445.959 com base em erro material que em nada prejudicou as autoras.

Refutá a 2ª ré o pedido de indenização por perdas e danos materiais e morais, tendo em vista que a utilização das marcas pela 2ª ré está amparada por registro regularmente concedido pelo INPI. Aduz que não há que se falar em concorrência desleal, nem tampouco de danos à reputação da imagem da 2ª autora, tendo em vista que o poder atrativo de suas marcas decorre da excelência do produto lançado em 1996, atrelado ao alto conceito auferido pela Editora Abril no mercado há mais de 50 anos, acrescido do fato da própria apresentadora não ter hesitado em veicular sua imagem nas publicações da empresa ré.

Quanto à Oposição apresentada ao pedido de registro nº **822.758.911**, depositado pela 1ª autora em 01/11/2000, afirma que se baseia na anterioridade impeditiva de seus registros e não no fato da expressão ANA MARIA representar prenome de uso comum. Acrescenta que o fundamento legal se encontra no art. 124, inciso XIX, da LPI, e não nos incisos XV e XVI, do mesmo artigo.

Por fim, afirma que os registros atacados foram concedidos em consonância com a lei, vez que as marcas em questão foram compostas por prenome comum, sem qualquer intenção de aproveitamento do nome artístico ou civil da 2ª autora.

Réplica as fls. 2300/2308 em relação à contestação do INPI.

Reiteram as autoras os argumentos esposados na inicial, afastando a preliminar argüida pela autarquia e ressaltando que o INPI não se manifestou acerca do pedido alternativo de nulidade do ato administrativo que anulou a exigência por ele formulada e deferiu o pedido de registro n. 818.445.959. Desta forma, pugnam pela



procedência deste pedido por presunção legal de veracidade, na forma do art. 302, do CPC.

Réplica às fls. 2309/2332 à contestação da 2ª ré.

Ratificam as manifestações em sua peça exordial e salientam que a 2ª ré derrapou ao coligir lição do tratadista José Carlos Tinoco Soares (fls. 1754) que leciona que “o nome civil é o prenome” (fls. 2313/2314).

Afirmam que as Diretrizes de Análise das Marcas e a lição do renomado doutrinador citadas às fls. 1758 socorrem as aspirações das autoras e não as da 2ª ré.

Acrecentam que as marcas sub judice não foram concedidas com ressalva ou apostila em favor da 2ª ré, gerando a falsa impressão de que detém titularidade absoluta sobre a expressão ANAMARIA, a ponto de impugnar pretensão de registro para a marca ANA MARIA, depositada pela 1ª autora junto ao INPI.

Acrecenta que ao contrário do alegado pela empresa ré, desde 1992 a 2ª autora já era consolidada como líder de seu horário na televisão brasileira, conforme documentos juntados pela própria ré às fls. 1978.

Outrossim, alegam que o simples fato da apresentadora posar para fotos ou conceder entrevistas para a Revista da ré, não pode ser tomado como autorização tácita ou como “preclusão lógica”, como entende a empresa ré, eis que a autora apresentou Oposições, bem como processos administrativos de nulidade, após a concessão das marcas anuladas.

Em provas (fls. 2333), a empresa ré requer a produção de prova testemunhal, a intimação da Rede Record de Televisão para disponibilizar cópia das fitas do programa NOTE&NOTE, no período de 1996 a 1998, bem como a juntada de documentos suplementares (fls. 2334/2350).

As autoras, por sua vez, requerem a realização de prova pericial e de prova oral, bem como a juntada de documentos suplementares (fls. 2351/2355).

O INPI requer o julgamento antecipado da lide (fls. 2356).

Petição da 2ª ré às fls. 2357/2361, na qual afirma que a prova pericial pleiteada pela autoras é desnecessária e requer o julgamento antecipado da lide

Em petição de fls. 2362/2364 as autoras afirmam que a prova pericial técnica pleiteada se prestará a comprovar a efetiva colidência entre os sinais em cotejo, face à confusão estabelecida para o público consumidor.

Deferido o requerimento de produção de prova pericial com a nomeação do douto *expert* (fls. 2366).

As autoras indicam assistente técnico e formulam quesitos (fls. 2367/2374), seguida pela 2ª ré (fls. 2375/2385) e pelo INPI (fls. 2391/2392).

Tornada insubsistente a nomeação anterior e nomeado novo perito (fls. 2398), as autoras comprovam o depósito dos honorários periciais (fls. 2406/2407).

Em petição de fls. 2420/2423, a 2ª ré requer o desmembramento da prova pericial sob argumento de que resta ser analisada, preliminarmente, a existência da colidência alegada na época e, posteriormente, ser realizada a apuração de danos na hipótese de serem julgados procedentes os pedidos das autoras.

Decisão de fls. 2432/2434 exclui o pedido das autoras referentes à indenização por perdas e danos (fls. 531), face à incompetência da Justiça Federal, bem como o pedido de citação da União Federal sem que figure no pólo passivo. A referida decisão indefere a produção de prova testemunhal e a juntada de vídeos requeridos pela 2ª ré (fls. 2537/2361) e limita a prova pericial à análise da alegada confusão entre as marcas da empresa ré e o nome da 2ª autora na época do lançamento da Revista (Set/Out de 1996).

Embargos de Declaração opostos pela 2ª ré às fls. 2435/2438.

Agravo de Instrumento interposto pelas autoras às fls. 2439/2497 contra a decisão de fls. 2432/2434.

Agravo de Instrumento interposto pela 2ª ré à decisão de fls. 2432/2513.

Petição da 2ª ré às fls. 2522/2523 informando que foi convertido em Retido o Agravo de Instrumento interposto pelas autoras, bem como que foi considerado intempestivo o Agravo de Instrumento interposto pela empresa ré, cuja decisão será objeto de recurso.



Decisão do E. TRF-2ª Região nega seguimento ao Agravo de Instrumento nº 2007.02.01.005887-6 interposto pela 2ª ré (fls. 2527/2528) e decisão de fls. 2554/2560 indefere o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 2007.02.01.005681-8 interposto pelas autoras, convertendo-o em Agravo Retido.

Fixada a verba honorária (fls. 2434), mantida às fls 2553, foi expedido alvará parcial em favor do *expert* do Juízo.

Laudo Pericial juntado às fls. 2571/2621 e fls. 2622/2645.

Despacho de fls. 2654 designa realização de audiência.

Laudo assistencial das autoras (fls. 2655/2697).

Revogada a designação de realização de audiência (fls. 2698), as autoras apresentam Agravo Retido (fls. 2703/2709).

Laudo assistencial da 2ª ré às fls. 2710/2739, cujo original foi juntado às fls. 2814/2844.

Impugnação ao Laudo do *expert* do Juízo pela empresa ré (fls. 2741/2768 e docs. fls. 2769/2799).

A empresa ré se manifesta sobre o Laudo Assistencial das autoras (fls. 2800/2812).

Expedido alvará em favor do perito, perfazendo o recebimento de 50% de sua integralidade (fls. 2849).

Despacho de fls. 2852 torna a designar audiência para depoimento pessoal das partes e oitiva das testemunhas.

Ata de Audiência às fls. 2879/2896.

Indeferidas as contraditas referentes ao chamamento da 1ª e 2ª testemunhas das autoras, o que levou a 2ª ré a interpor Agravo Retido, sendo a decisão agravada mantida (fls. 2888/2889 e fls. 2891/2892).



Documentos juntados pelas autoras e autorizados pelo Juízo em audiência (fls. 2902/3100).

Alegações finais das autoras às fls. 3218/3247.

Alegações Finais da 2ª ré às fls. 3250/3291 e documentos de fls. 3302/3355

Memorial do INPI às fls. 3356/3357 requerendo a improcedência do pedido.

Impugnação apresentada pelas autoras referente à juntada dos documentos pela 2ª ré (fls. 3359/3369), indeferida pelo Juízo tendo em vista que a requerente teve vista dos mesmos (fls. 3370).

Agravo Retido interposto pelas autoras contra a decisão de fls. 3370 (fls. 3374/3385).

Alvará referente à complementação aos valores restantes dos honorários periciais (fls. 3388/3389).

Contra minuta apresentada pela 2ª ré ao Agravo Retido (fls. 3390/3391).

A decisão agravada de fls. 3370 foi mantida por seis próprios fundamentos (fls. 3393).

É o Relatório. Passa-se à decisão.

Passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, inciso I, do CPC.

Quanto à posição processual do INPI, nos casos onde se pretende anular (ou alterar de qualquer modo) ato praticado pela autarquia, sua posição jurídica na relação processual é de ré. Com efeito, a autarquia tem por atribuição legal efetuar o registro de marcas e proceder ao exame de sua legalidade. Caso o pedido seja julgado



ocorrência, o comando contido na sentença terá efeito direto sobre suas atribuições institucionais.

Ademais, diante da necessidade de sua participação na relação processual, não há como o INPI atuar como assistente, eis que inexiste no nosso ordenamento uma intervenção de terceiro que se ajuste à obrigatoriedade de intervenção. Outro não é o entendimento do egrégio TRF, da 2ª Região:

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

1. A interveniência obrigatória do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, prevista no artigo 175 da LPI, justifica-se na medida em que o ato impugnado, qual seja, a concessão de patente, é de sua autoria.

2. Outrossim, o argumento de que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial nem sempre sustentará a manutenção do ato, por vezes manifestando-se pela nulidade da patente, insere-se dentre as faculdades que possui o réu, a de reconhecimento do pedido do autor.

3. Destarte, o INPI, nas ações anulatórias de registro de marca, por ele concedida, é litisconsórcio necessário (parte autônoma), e não mero assistente. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento”.

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

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

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

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

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

Assim, o INPI, que cancelou a concessão da marca ora impugnada, deve figurar no pólo passivo, como réu. Rejeita-se, portanto, a arguição da autarquia.

Visto isso, passa-se a examinar o mérito da demanda.

Pleiteiam as autoras a declaração de nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu os registros nº 819.286.494, referente à marca nominativa “ANAMARIA”, na classe NCL(7)16; nº 819.445.959, referente à marca mista “A SUA SEMANA EM ANAMARIA”, na classe 11:10; e nº 819.500.232, referente à marca mista “A SUA SEMANA EM ANAMARIA”, na classe NCL(7)16. Alternativamente, no que se refere ao pedido de nulidade do registro nº 819.445.959, requer a nulidade do ato administrativo do INPI que deferiu o **pedido** de registro, face à vício formal no seu processamento. Intenta, ainda, obter a determinação de sobrestamento do exame dos pedidos de registro nº 821.236.350; nº 821.311.867; nº 821.853.031; nº 823.053.482; nº 824.281.535; nº 824.281.551; nº 824.281.543; nº 824.281.560; nº 824.283.643; nº 824.283.651; nº 824.338.120; nº 824.804.937; nº 824.821.599; nº 825.154.820; nº 825.299.110; nº 825.299.128; nº 825.299.136; nº 825.299.144; nº 826.427.251; nº 826.427.260 e nº 826.505.473 até a decisão final do julgado, quando deverão ser indeferidos e arquivados; bem como a condenação da 2ª ré em obrigação de não fazer, qual seja, abstenção de todo e qualquer uso dos signos “ANA MARIA”, “ANAMARIA”, “ANA MARIA BRAGA” ou de qualquer outro com eles confundível, sob pena de fixação de multa diária. Pede, também, a condenação da empresa ré por perdas e danos materiais e morais, em virtude dos prejuízos sofridos pelas autoras em decorrência da reprodução parcial do nome artístico da 2ª autora.

Saliente-se que a decisão de fls. 2432/2434 excluiu o pedido das autoras referentes à indenização por perdas e danos (fls. 531) face à incompetência da Justiça Federal, o que gerou a interposição do Agravo de Instrumento n. 2007.02.01.005681-8 perante o E. TRF-2ª Região (fls. 2439/2497), o qual foi convertido em Agravo Retido (fls. 2554/2560).



Afirma a 1ª autora ser titular da marca **ANA MARIA BRAGA** em diversas classes (fls. 08/09), bem como que as marcas registradas pela empresa ré contendo a expressão "**ANAMARIA**" foram irregularmente concedidas pelo INPI, em afronta aos arts. 5º, inc. X e XXIX da CRFB/88 c/c art. 2º, inciso V e art. 124, incisos XV e XVI e XIX da LPI c/c art. 4º, do Código de Defesa do Consumidor, eis que representam reprodução parcial do nome artístico da notória apresentadora de programa de televisão, ora 2ª autora.

Assim, alegam as autoras que a 2ª ré agiu de má-fé ao depositar os pedidos de registro das marcas anuladas, no intuito de se aproveitar da fama e prestígio angariados pela 2ª Autora ao valorizar seus produtos e aumentar suas vendas, em flagrante concorrência parasitária, o que representa locupletamento ilícito e enriquecimento sem causa.

Inicialmente, observe-se que o registro nº **819.286.494**, referente à marca nominativa "**ANAMARIA**", na classe NCL(7)16, foi depositado em **16/07/96** (fls. 76); o registro nº **819.445.959**, referente à marca mista "**A SUA SEMANA EM ANAMARIA**", na classe 11:10, foi depositado em **09/09/96** (fls. 261); e o registro nº **819.500.232**, referente à marca mista "**A SUA SEMANA EM ANAMARIA**", na classe NCL(7)16, foi depositado em **05/06/2001** (fls. 390).

Desta forma, é certo que o registro da marca nominativa "**ANAMARIA**", na classe NCL(7)16, depositado pela empresa ré em **16/07/96** (fls. 76), é anterior ao primeiro pedido de registro nº **819.358.029**, para a marca mista **ANA MARIA BRAGA**, depositado pela 1ª autora em **09/08/96**, na mesma classe NCL(7)16 (fls. 3394).

Convém fixar, neste momento, algumas premissas relativas à análise das questões expostas pelas partes, tanto na inicial como nas contestações, já que o cerne da controvérsia posta em juízo reside na invocação, por parte das autoras, da anterioridade de uso do nome artístico **ANA MARIA BRAGA**, pela 2ª autora, com fulcro no art. 129, § 1º, da LPI, argumentando, ainda, que o mesmo se encontra protegido pelas proibições estatuídas nas normas do art. 124, XV, XVI e XIX do mesmo diploma legal, abaixo transcritas:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

XV – **nome civil** ou sua assinatura, nome de família ou patronímico ou imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;



XVI – pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, **nome artístico singular ou coletivo**, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

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”.

Quanto ao significado do **nome civil**, conforme ensinamentos do Prof. José Carlos Tinoco Soares, anotados pela empresa ré em sua contestação (fls. 1754):

“O nome civil é o prenome, nome, conjunto de nomes mais o sobrenome e/ou sobrenomes, e/ou, ainda, o patronímico. É também aquele que se encontra na Certidão de Nascimento e foi inscrito, de maneira completa, no Registro Civil das Pessoas Físicas. A título de exemplo, o meu nome civil é José Carlos Tinoco Soares, visto que formado do conjunto de nome José Carlos e de dois sobrenomes e/ou patronímicos Tinoco Soares. Destes, isto é, dos reais e incontestáveis nomes civis, escritos de forma completa e tal como se encontram no Registro Civil, a lei veda o registro...” (grifo nosso) (Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São Paulo. Editora RT, 1997, p. 196-7)

Assim, são inconsistentes os argumentos das autoras, em réplica, ao afirmarem que a empresa ré “derrapa” na contestação “ao coligar lição do grande tratadista” (fls. 2304). Ora, ao contrário de sua interpretação, o renomado Professor não ensina que “o nome civil é o prenome” mas deixa claro, exemplificando com seu próprio nome, que **nome civil é o prenome mais o sobrenome e/ou sobrenomes, e/ou, ainda, o patronímico.**

Ressalte-se, inclusive, que as próprias autoras transcrevem lição do tratadista João da Gama Cerqueira, neste mesmo sentido:

evidente que **o uso de nomes próprios ou sobrenomes isolados não depende de autorização**. Ninguém seria obrigado a obter o consentimento expresso de qualquer pessoa que use o nome Pedro, Sancho, Silva ou Pereira, para usar qualquer desses nomes como marca. Não obstante, **deve-se ter em vista o nome pelo qual a pessoa se tornou conhecida, pois basta muitas vezes, o simples prenome, o sobrenome, a alcunha, o agnome, o pseudônimo, para identificá-lo**" (Tratado da Propriedade Industrial, Editora Revista dos Tribunais, Volume 2, 2.^a Edição, p. 807).

Ora, é certo que a 2.^a autora se tornou conhecida pelo seu nome artístico **ANA MARIA BRAGA**, eis que sempre se apresentou desta forma, desde a época em que comandava, no período de 1992 a 1999, o programa NOTE & ANOTE na TV Record, bem como a partir de 1999, quando estreou seu programa MAIS VOCÊ, na Rede Globo de Televisão. Outrossim, através das reportagens colacionadas às fls. 1787/1812 pode-se concluir que a apresentadora é reconhecida pela imprensa e pelo público em geral através de seu prenome e sobrenome e não apenas pelo prenome composto ANA MARIA.

Corroborando esta conclusão, verifica-se que a 1.^a autora depositou 22 (vinte e dois) pedidos de registro perante o INPI, para a marca ANA MARIA BRAGA (fls. 3404/3405) e, apenas 01, para a marca "ANA MARIA", na classe NCL(7)16, especificando "Papel, papelão e produtos feitos desses materiais e não incluídos em outras classes; impressos; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e material de escritório (exceto os móveis); material de instrução e de ensino (exceto os aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas nas outras classes); cartas de jogar; caracteres de imprensa; clichês.." e não "revistas, jornais e publicações periódicas" (fls. 3404/3407).

Não foi outro o entendimento do INPI ao julgar improcedentes os processos administrativos de nulidade apresentados pela 1.^a autora face à concessão dos registros nº 819.286.494; nº 819.445.959 e nº 819.500.232 (fls. 1680/1703) ao afirmar que o sinal "ANAMARIA é um prenome comum que não reproduz o nome civil, nome de família ou ainda o nome artístico da apresentadora "Ana Maria Braga" (fls. 1680), bem como que o sinal "A SUA SEMANA EM ANAMARIA é constituído por um prenome comum que não reproduz o nome civil, nome de família ou ainda o nome artístico da apresentadora" (fls. 1688).



Neste sentido, observe-se que diversas marcas utilizando o nome comum "ANA MARIA" foram concedidas pelo INPI para identificarem, por exemplo, Ótica, Travessieiro e Massas Alimentícias, conforme pesquisa realizada por este Juízo às fls. 3401/3403.

Assim, não se socorrem as autoras das proteções estatuídas no art. 124, incisos XV e XVI, da LPI, no que concerne ao pedido de nulidade das marcas "ANAMARIA" e "SUA SEMANA EM ANAMARIA", de titularidade da empresa ré. Perfeitamente ajustável ao caso concreto, verifique-se a jurisprudência do TRF- 2ª Região abaixo transcrita ao se manifestar acerca da possibilidade de registro, apenas, de patronímico não comprovadamente notório.

Com muito mais razão, por certo, se torna viável o registro de prenome de uso comum:

ADMINISTRATIVO: REGISTRO DA MARCA "STEWART" PARA CONFECCÃO. POSTULAÇÃO DE SUA NULIDADE NOS TERMOS DO ART. 65, Nº 12, DO CPI: IMPROCEDÊNCIA.

I - O "NOME CIVIL" COMPÕE-SE DO PRENOME E DO APELIDO DE FAMÍLIA OU PATRONÍMICO, CONFORME NOSSA TRADICIONAL E INSUPERADA DOUTRINA CIVILISTA. LOGO, O REGISTRO DO "SOBRENOME" STEWART, POR SÍ SÓ, NÃO CONTRAVÉM À REGRA PROIBITIVA EM APREÇO.

II - A NOTORIEDADE A QUE SE REFERE O Nº 12, DO ART. 65, É ALUSIVA AO "PSEUDÔNIMO", HIPÓTESE INOCORRENTE.

III- INESPECIFICIDADE DOS PRECEDENTES COLACIONADOS.

IV - EMBORA NÃO CONSTE TAL PATRONÍMICO NOS NOMES DOS SÓCIOS DA APELADA, NÃO HAVIA ÓBICE A QUE OBTIVESSE A MESMA, COMO OBTVEU, O SEU REGISTRO COMO MARCA DOS SEUS PRODUTOS. NÃO SE ADUZIU E MUITO MENOS SE COMPROVOU QUE O FORA COM MÁ-FÉ, VISANDO USUFRUIR DO NOME, QUE SERIA NOTÓRIO, DOS APELANTES. AO CONTRÁRIO, NO PROCEDIMENTO LEGAL PARA A CONSECUÇÃO DO REGISTRO, NADA SE OPÔS OU SE ALEGOU, A TAL PROPÓSITO.

V - APELAÇÃO CONHECIDA, MAS IMPROVIDA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

(TRIBUNAL - SEGUNDA REGIAO, Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL - Processo: 9102143330 UF: RJ Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA, Data da decisão: 02/04/1997, Relator(a) Desembargador Federal ARNALDO LIMA)

Como se sabe, o Brasil adota o sistema atributivo, segundo o qual os direitos inerentes às marcas surgem a partir do seu registro, e não a partir de seu uso, conforme estatuído no caput do art. 129, da Lei 9:279/96.

A única exceção prevista no referido diploma legal diz respeito ao DIREITO DE PRECEDÊNCIA do *utente* de boa-fé e se encontra no art. 129, §1º, abaixo transcrito:

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.

*"§ 1º - Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, **marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.**" (grifo nosso)*

Assim, o direito de precedência diz respeito *ao registro*. Uma vez já concedido o registro, este benefício deixa de existir pois, sendo uma exceção ao sistema atributivo da atual Lei de Propriedade Industrial – LPI, deve ser interpretado e utilizado de maneira restritiva.

Neste sentido trago à colação trecho do voto da Desembargadora Federal Liliane Roriz, ao se manifestar na Apelação Cível 2003.51.01490061-0, em relação ao parágrafo 1º, do artigo 129 da LPI:

(...) "Observe-se que foi assegurado o direito de precedência ao registro e não o direito ao registro."



A meu ver, o legislador, ao fazer tal distinção, teve uma intenção clara e expressa, qual seja, a de que o direito somente pudesse ser exercido antes de haver registro, o que significa dizer que se trata de um direito a ser exercido no âmbito do processo administrativo instaurado perante o INPI.

Assim, com a conclusão do procedimento administrativo e a concessão do registro, sem que tenha havido qualquer oposição por parte do detentor do direito de precedência, não cabe invocá-lo para anular judicialmente o registro de outrem, ante a ocorrência de preclusão.

A mens legis é a de que se o direito de precedência não for exercido administrativamente, o INPI não tem efetivamente como saber se há alguém se utilizando do signo antes do pedido de registro."

Assim, o possuidor da marca de boa fé, não se valendo do benefício do direito de precedência no tempo correto, ou seja, até o registro da marca, não poderá depois deste prazo tentar anular marca registrada por terceiro.

Registre-se que não se pode privilegiar o possuidor da marca de boa fé que negligenciou em regularizar sua situação, deixando transcorrer *in albis* todos os prazos para impugnar os pedidos administrativos de registros de marca(s) que colidam com a(s) por ele usada(s).

No caso em tela, verifica-se que a 1ª autora apresentou oposição e processo administrativo de nulidade aos pedidos de registro nº 819.286.494 (fls. 93/97) e nº 819.500.232 (fls. 404/408), bem como pedido administrativo de nulidade do registro nº 819.445.959 (fls. 312/318).

Desta forma, é certo que houve, por parte da 1ª autora, iniciativa no sentido de se insurgir contra eventual deferimento ou concessão do registro pleiteado pela empresa-ré, seja através de oposição ou de processo de nulidade.

Assim, o direito de precedência invocado pelas autoras no que se refere à anterioridade de uso do nome civil da 2ª autora, ANA MARIA BRAGA, resta caracterizado eis que, como visto, o utiliza na mídia pelo menos desde 1993, quando apresentava o programa NOTE & ANOTE, na TV Record.



De outro giro, como se observa através da leitura do § 1º, do art. 129, da LPI, o direito de precedência alegado pelas autoras no intuito de anular as marcas da empresa ré só se aplica caso seja constatado que as marcas anulandas são idênticas, ou semelhantes à expressão marcadora por ela usada e identifique produto semelhante ou afim.

Visto isto, passa-se para à análise de colidência entre as marcas em tela.

Vai-se examinar, aqui, as regras a respeito da possibilidade de confusão, citadas na petição inicial, com base nas proibições estatuídas nos incisos XIX e XXXIII, transcritos acima.

Com efeito, na hipótese dos autos, se constata a identidade gráfica e fonética entre o prenome da 2ª autora (ANA MARIA) e a marca "ANAMARIA", bem como entre aquela e parte da marca "SUA SEMANA EM ANAMARIA", inseridas na mesma classe (fls. 3394/3400), identificando atividades que se situam no mesmo segmento mercadológico diante da identidade de assuntos tratados na Revista e no programa MAIS VOCÊ, comandado pela 2ª autora, quais sejam: beleza, saúde, educação, moda, sexo, culinária, astrologia, decoração, notícias sobre artistas, novelas e fatos atuais.

A proteção da marca tem como objetivos primordiais afastar a concorrência desleal, bem como proteger o consumidor de possíveis erros. São essas as finalidades consagradas pela Lei nº 9279/96, em geral; assim como, em particular, em alguns de seus artigos, entre eles o art. 124, inciso XIX, supramencionado.

A análise da possibilidade de confusão, entretanto, deve levar em conta o conjunto formado pelas marcas e não cada um dos elementos que a compõem, postos isoladamente, como semelhanças gráficas ou fonéticas.

Entendo que as concessões dos registros da empresa ré nº 819.286.494, 819.445.959 e 819.500.232, referentes à marca nominativa ANAMARIA e às marcas mistas A SUA SEMANA EM ANAMARIA não afrontam o referido dispositivo legal eis que as figuras de reprodução e/ou imitação devem ser avaliadas sistematicamente e não de forma isolada, como o fez as autoras, ignorando os demais preceitos legais aplicáveis ao caso concreto.

Ademais, como visto anteriormente na análise de eventual incidência dos incisos XV e XVI, do art. 124, da LPI, refutada por este Juízo, a expressão ANA MARIA se constitui de prenome de uso comum, podendo ser considerada uma marca



fraca que, como tal, deve suportar o ônus da convivência com outras que a ela se assemelhem. Assim, verifica-se que as marcas da empresa ré e da autora (ANA MARIA BRAGA) se diferenciam em seus conjuntos no que concerne à logotipia e parte gráfica. Senão vejamos.

MARCAS DA EMPRESA RÉ:

AnaMaria

AnaMaria

MARCA DAS AUTORAS – REGISTRO Nº 819.358.029

**Ana
Maria
Braga**

[Handwritten signature]

Desta forma, resta mitigada a possibilidade de que o consumidor médio seja induzido a erro, dúvida ou confusão, diante da distintividade entre as marcas tanto sob o aspecto gráfico, bem como em relação a seus logotipos, não se justificando a anulação dos registros das marcas de titularidade da empresa ré.

Por oportuno, veja-se o teor da elucidativa manifestação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, perfeitamente ajustável ao presente caso:

ADMINISTRATIVO - MARCAS - SEMELHANÇAS GRÁFICA E FONÉTICA - INOCORRÊNCIA DE CONFLITO - POSSIBILIDADES DE COEXISTÊNCIA

i - se entre as marcas existe suficiente distinção, quer sob o aspecto gráfico, quer sob o ponto de vista fonético, de tal modo que não geram confusão, inexistente colidência, podendo haver coexistência, ainda que os sinais atuem em um mesmo segmento mercadológico.

ii - recurso improvido.

(Tribunal - Segunda Região, AC - Apelação Cível, processo: 960212434 UF: RJ órgão julgador: segunda turma, data da decisão: 03/06/1998, DJ data: 07/07/1998, página: 43, RELATOR JUIZ CASTRO AGUIAR)

Entende-se, portanto, necessário que ocorra ou tenha ocorrido erro justificável e invencível, para que as disposições legais mencionadas tenham aplicação.

Saliente-se que o primeiro pedido de registro para a marca nominativa "ANAMARIA", como visto, foi depositado em **16/07/96** (fls. 3396). As autoras juntam aos autos mensagens eletrônicas recebidas de telespectadoras no intuito de comprovarem que seu público associa sua imagem à da Revista, ao tecerem comentários e fazerem perguntas relacionadas às matérias publicadas em seus exemplares (fls. 611/629).

Ressalte-se que os referidos e-mails datam de **abril/2002** a junho/2003, ou seja, quase 06 anos após o lançamento da Revista "A SUA SEMANA EM ANAMARIA" que ocorreu em **Outubro de 1996**, conforme Edição nº 0 às fls. 1833/1900.

Conforme afirmação da 2ª autora em audiência, ela anunciava a Revista "A SUA SEMANA EM ANAMARIA" no programa que comandava na TV Record,



NOTE & ANOTE (fls. 2881/2882), o que foi confirmado pela 3ª testemunha da empresa ré ao informar que era indicada pelo departamento de marketing da 2ª ré para comparecer ao programa, falar sobre a revista e seu conteúdo, bem como promover um sorteio em nome da Revista (fls. 2894).

Sendo assim, de forma tácita ou expressa, é certo que a 2ª autora aceitou a veiculação de sua imagem na Revista "A SUA SEMANA EM ANAMARIA", sendo objeto de matérias jornalísticas além de ser Capa da Revista em fev/97, em abril e out/99, em maio e set/2000 e por duas vezes em nov/2001 (fls. 1976/2020), ou seja, em datas anteriores, bem como posteriores à apresentação do processo administrativo de nulidade do registro n. 819.445.959, publicado pelo INPI em 25/01/2000 (fls. 3398). Acrescente-se, inclusive, que a Medida Cautelar de Protesto e Notificação Judicial apresentada pelas autoras em face da empresa ré só foi protocolada no Juízo Estadual de São Paulo em 03/10/2000 (fls. 688/697) o que, em princípio, demonstra que a apresentadora não se opunha à divulgação de sua boa imagem na Revista "A SUA SEMANA EM ANAMARIA", pelo menos desde 1997, como visto.

Saliente-se que apesar de não se questionar a notoriedade da apresentadora nos dias atuais, a própria assessora de imprensa da 2ª autora (1ª testemunha) quando inquirida pelos advogados das autoras, afirmou: "...que antes de 1998 não conhecia a 2ª autora, pois vivia num círculo de relações diferente; que nessa época já conhecia a revista, mas não vinculou a revista "AnaMaria" ao nome da segunda autora pelo fato de não conhecê-la ou ouvido falar...; que só passou a ter dúvidas em relação à possível confusão entre o nome da revista e o nome da apresentadora quando este assunto veio à baila, já no tempo em que era assessora de imprensa da segunda autora" (fls. 2886/2887).

Desta forma, pode-se concluir que eventuais riscos de associações indevidas pelo público consumidor das Revistas, ao atrelar a titularidade das mesmas à imagem da apresentadora foram propiciados pela 2ª autora. Observe-se que o Perito do Juízo, apesar de ter entendido que as autoras fazem jus ao direito alegado (fls. 2571/2621), em resposta aos quesitos de n. 35 e 40 formulados pela empresa ré afirma que "há evidências da colaboração da apresentadora com a revista da Editora ré" (fls. 2616), bem como que "as publicações anexas aos autos evidenciam a colaboração da apresentadora com a revista em pauta" (fls. 2618).

A proteção dos direitos definidos como propriedade industrial, especialmente das marcas de indústria, comércio e serviços, está na concorrência. Em uma sociedade que tem como princípio fundamental a livre iniciativa (art. 1º, IV, da Constituição



da República), avulta a proteção à livre concorrência que, aliás, é princípio geral da ordem econômica da sociedade brasileira (art. 170, IV, da Carta Magna).

Na lição de Denis Borges Barbosa (*in* Uma Introdução à Propriedade Intelectual, vol. I, Ed. Lumen Iuris/1997), "para que haja concorrência entre agentes econômicos é preciso que se verifiquem três identidades:

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

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

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

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

"A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a concorrência desleal.

Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos registrados." (R.T.J. 56/453-5).



Pelo que se depreende, pretendem as autoras alegarem má-fé da 2ª ré ao depositar seus pedidos de registro nº 819.286.494, nº 819.445.959 e nº 819.500.232, o primeiro deles depositado em 16/07/96, para a marca nominativa ANAMARIA (fls. 3396), sob argumento de que conhecia a notoriedade do nome artístico da 2ª autora, eis que ela trabalhou muitos anos para empresa do grupo.

Antes de tudo, convém definir o que seja má-fé pois, tanto na área da propriedade intelectual, como em qualquer outra do Direito, se alguém age de má-fé provoca consequências que se situam no campo da ilicitude.

O que se quer salientar aqui é que a má-fé deve ser perquirida em função do estado do sujeito sobre o qual lhe é imputada.

No caso concreto, a comprovação de má-fé da 2ª ré está atrelada à impossibilidade de desconhecimento do nome artístico da 2ª autora, notoriamente conhecida, conforme alegado pelas autoras. Acerca desse estado, adota-se aqui um ensinamento clássico:

“A má-fé, pois, decorre do conhecimento do mal, que se encerra no ato executado, ou do vício contido na coisa, que se quer mostrar como perfeita, sabendo-se que não o é.

A má-fé, assim, é revelada pela ciência do mal, certeza do engano ou do vício, contido no ato ou conduzido pela coisa.

Assim, se pelas circunstâncias, que cercam o fato ou a coisa, se verifica que a pessoa tinha conhecimento do mal, estava ciente do engano ou da fraude, contido no ato e, mesmo assim, praticou o ato ou recebeu a coisa, agiu de má-fé, o que importa dizer que agiu com fraude ou dolo.

E quando não haja razão para que a pessoa desconheça o fato em que se funda a má-fé, esta é, por presunção, tida como utilizada”.

(De Plácido e Silva *in* Vocabulário Jurídico, 19ª ed., atualizado por Nagib Slaibi Filho e Geraldo Magela Alves, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2002).

Desta forma, por todos os argumentos até então expostos, não



restou caracterizada a má fé da empresa ré ao depositar os pedidos de registro da marca nominativa "ANAMARIA" e das marcas mistas "A SUA SEMANA EM ANAMARIA", se utilizando do prenome de uso comum que compõe o nome civil da 2ª autora, ANA MARIA BRAGA, assim conhecida por seu público, bem como no meio empresarial. Atente-se que nem tampouco o Código de Defesa do Consumidor poderia ser invocado para justificar a irregularidade das decisões do INPI já que os abusos no mercado de consumo e a concorrência desleal são práticas comuns e não se devem permitir com o emprego de dolo, o que não restou caracterizado nos presentes autos.

Finalmente, passo a apreciar o pedido alternativo formulado pelas autoras, no que se refere à nulidade do ato administrativo do INPI que deferiu o pedido de registro nº 819.445.959, face à alegado vício formal no seu processamento.

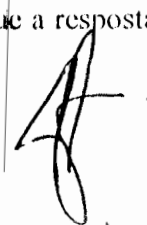
Refuto a alegação das autoras quanto à presunção de veracidade das irregularidades apontadas no procedimento administrativo do referido pedido de registro, com base no art. 302 do CPC. Apesar do INPI não ter se manifestado sobre este pedido, é certo que a empresa ré o contraditou.

Conforme relatado, informam as autoras que o pedido de registro nº 819.445.959, depositado em 09/09/96, na vigência do antigo Código de Propriedade Industrial, foi publicado em 12/08/97 e após seu exame, o INPI formulou exigência em 22/12/98 no sentido de que a requerente comprovasse autorização para registrar o nome artístico da 2ª autora (Cód. 41 - fls. 276).

Acrescentam que face aos argumentos da 2ª ré de que a marca registranda se tratava de prenome de uso comum, a exigência foi anulada em 21/01/99 sob fundamento de "erro material" (fls. 277). Afirma que a mesma funcionária da autarquia que anulou o despacho anterior deferiu o pedido de registro nº 819.445.959, cujo despacho é datado de 21/02/98, Sábado de Carnaval, e que mesmo sendo considerado o equívoco em relação ao ano, o dia 21/02/99 caiu em um Domingo de Carnaval (fls. 278 e fls. 609/610).

Conforme se depreende, a empresa ré ao tomar conhecimento da exigência formulada pelo INPI, entrou em contato com a autarquia demonstrando que não havia base legal que fundamentasse a referida exigência. Desta feita, a 2ª ré protocolizou papeleta de reclamação no dia 20/01/99 alegando erro material no despacho do INPI (fls. 350), a qual foi acatada pelo INPI, redundando no deferimento do pedido de registro pleiteado o qual, por erro material de mês e ano, foi datado de 21/02/98 (fls. 278, fls. 351/352).

Ora, resta claro o erro material ao se verificar que a resposta da



autarquia à empresa ré, **datada de 10/02/99**, antes, portanto, da data apontada pelas autoras como Domingo de Carnaval (21/02/99), informa-lhe que o despacho de exigência tinha sido anulado, bem como que o pedido de registro tinha sido deferido e seria publicado na RPI 1468, em 23/02/99. Assim, não acato a irregularidade apontada, entendendo que se tratou de erro material, da mesma forma que o Perito do Juízo em resposta aos quesitos n. 08 a 12 formulados pelas autoras (fls. 2590/2592).

Sendo assim, os pedidos devem ser julgados improcedentes. Prejudicados os pedidos sucessivos de abstenção de uso e indenização por perdas materiais e morais, conforme Decisão de fls. 2432/2434. Saliente-se, mais uma vez, que eventuais matérias que venham a ser publicadas, acarretando lesões à imagem da 2ª autora, devem ser argüidas perante a Justiça Estadual, como procederam ao ajuizarem a Medida Cautelar perante o Foro Regional de Pinheiros/SP (FLS. 688/697).

Por todo o exposto, **julgo improcedentes os pedidos de anulação dos registros marcários nº 819.286.494; 819.445.959 e 819.500.232**, prejudicados os pedido de abstenção de uso e excluído do feito o pedido de indenização por uso indevido.

Deverá o Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI providenciar as publicações nos termos do §2º do art. 175 da Lei 9279/96.

Condene as autoras a arcar, na forma de rateio, com os honorários advocatícios no valor total de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), cabendo a cada réu R\$3.000,00. Sem custas face à integralidade de seu recolhimento.

P.R.I.

Rio de Janeiro, de de 2009

Guilherme Bollorini Pereira
Juiz Federal da 35ª Vara/RJ