



CONCLUSÃO

Processo: 0014044-35.2012.4.02.5101 (2012.51.01.014044-0)

Nesta data, faço os autos conclusos ao(à) MM.  
Juiz(a) da 13<sup>a</sup>. Vara Federal do Rio de Janeiro.  
Rio de Janeiro, 09/09/2013 17:46

TERESA CRISTINA LAGES MOREIRA  
Diretor(a) de Secretaria

SENTENÇA tipo A

I - Relatório

**ANTONIO APARECIDO FERREIRA e HANFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.** propõem ação de procedimento ordinário em face do **INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL** e da empresa **PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.**, objetivando a decretação de nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro n.º 819.164.119 para a marca mista PERDIGÃO, na antiga classe 25:10, depositado em 06/02/1996.

Relata a parte autora tratar-se de uma sociedade, sendo o 1<sup>a</sup> demandante empresário individual, e a 2<sup>a</sup>, empresa, ambos atuantes na fabricação e comércio de calçados, especialmente, botinas de couro, desde o ano de 1993, ocasião em que foi constituído o 1º autor, na cidade de Perdigão/MG; anteriormente à constituição dos autores, encontrava-se estabelecida, na mesma localidade, a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PERDIGÃO LTDA., também dedicada à indústria de calçados, da qual o 1º autor fazia parte, desde o ano de 1990, na condição de sócio-gerente; em 1993, o 1º autor desfez a referida sociedade, e constituiu firma individual, e no ano de 1997, constituiu nova sociedade, desta vez com a 2<sup>a</sup> autora, para que atuasse na fabricação de botinas que, assim como os demais produtos fabricados pelos autores, sempre foram identificadas pela marca PERDIGÃO, termo referente ao município de Perdigão/MG, local em que a parte autora se encontra estabelecida, e motivo que levou a mesma à escolha de tal marca; em 1996, o 1º autor procedeu, junto ao INPI, a depósito de registro para a marca mista PERDIGÃO; com o incremento da venda de botinas, procedeu, nos anos de 2003 e 2004, a novos depósitos de registro para a marca PERDIGÃO BOOTS; no entanto, em 22/08/2000, teve conhecimento de que seu pedido, depositado em 1996, havia sido indeferido, com fundamento no art.160, I do Código Civil então vigente; de



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JUSTIÇA FEDERAL  
1306  
Sérgio Judiciária do Rio de Janeiro

tal decisão, o 1º autor interpôs recurso administrativo, ao qual foi negado provimento pelo INPI, em 09/08/2011; durante o transcurso do processo administrativo, foi postulada, pelo 1º autor, a transferência da titularidade do registro de marca para a 2ª autora, que é a atual interessada no registro da marca; tal averbação, no entanto, não chegou a ser efetuada, tendo em vista o indeferimento do pedido de registro; equivocado, todavia, o argumento sob o qual se baseou o INPI para fundamentar o indeferimento do pedido, fulcrado no art.160, I do Código Civil de 1916, que segundo a autarquia, versaria acerca do aproveitamento parasitário; em grau de recurso, o INPI fundamentou sua decisão, ainda, no alto renome reconhecido à marca PERDIGÃO, da empresa ré; no entanto, o referido status só veio a ser reconhecido no ano de 2006, muito posteriormente, portanto, ao depósito da marca da parte autora; incabível, ainda, a alegação de aproveitamento parasitário ou concorrência desleal, tendo em vista que a marca da parte autora evoca a cidade de Perdigão/MG, local em que se encontra a mesma sediada, não havendo qualquer uso indevido e nem má fé na utilização da mesma, além do que inafastável a hipótese de confusão ou associação indevida por parte do público consumidor, haja vista as marcas em questão assinalarem produtos pertencentes a segmentos mercadológicos completamente distintos; o INPI vem apresentando posicionamento contraditório quanto à lide posta em questão, tendo em vista que existem diversas marcas protegidas pela declaração de alto renome que convivem com outras semelhantes no mercado, adotando a autarquia, portanto, procedimentos diferentes em situações similares.

Inicial (fls.01/22) instruída com procuração e documentos (fls.23/223), pagas as custas (fls.224), emendada (fls.229/232).

A decisão de fl.233 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Contestação do INPI (fls.244/247), acompanhada de documentos referentes a lide estranha aos autos (fls.248/254), aduzindo não assistir razão à parte autora, ao argumento de que a marca da empresa ré não apresenta distintividade suficiente a individualizá-la no mercado, eis que idêntica à afamada marca PERDIGÃO da empresa ré, de modo que, ainda que os produtos assinalados por tais marcas sejam distintos, dá-se a possibilidade de dano à reputação da marca da empresa ré, bem como aproveitamento indevido da fama e do renome de signo distintivo alheio.

Contestação da empresa ré às fls.255/290, acompanhada de procuração e documentos (fls.291/340), alegando a improcedência do pedido autoral, aos seguintes argumentos: a empresa ré exerce atividade econômica no ramo de



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO**



alimentos, sendo mundialmente conhecida, já que exporta seus produtos para mais de cento e quarenta países; opera sessenta e uma fábricas no Brasil, e sete no exterior, possuindo aproximadamente cento e dezenove mil funcionários; é titular de diversos registros de marcas para assinalar seus produtos, dentre elas, a marca PERDIGÃO, cujo primeiro depósito de registro se deu no ano de 1958; como resultado de vultosos investimentos, a marca PERDIGÃO alcançou enorme distintividade, tendo sido reconhecida como de alto renome pelo INPI; tal reconhecimento decorre da fama adquirida pela marca da empresa ré ao longo dos anos, não tendo a mesma passado a ser considerada famosa somente após a declaração de alto renome, ao contrário do que tenta fazer crer a parte autora; independentemente da declaração de alto renome, a marca da empresa ré é notoriamente conhecida em seu ramo de atividades, devendo, desta forma, gozar de proteção especial; afigura-se pouco crível que o 1º autor desconhecesse a marca da empresa ré por ocasião do depósito de seu registro de marca; os produtos assinalados pela marca da parte autora podem ser indevidamente associados à marca da empresa ré, operando-se o fenômeno da diluição, que deve ser coibido.

Réplica às fls.343/354, na qual a demandante rechaça os argumentos expostos pelos réus, e reitera os termos de sua inicial, ressaltando ser incabível a alegação de aproveitamento parasitário, sendo a parte autora titular de boa fé da marca PERDIGÃO, da qual vem fazendo uso há mais de vinte anos, além do fato de que o depósito do registro de marca da parte autora é anterior à declaração de alto renome da marca da empresa ré; requer, por fim, a produção de prova testemunhal, documental e pericial.

O INPI informou não ter provas a produzir (fl.358).

Manifestação da empresa ré às fls.359/376, acompanhada dos documentos de fls.377/386, na qual pugnou pela produção de prova documental.

A autora apresentou manifestação às fls.390/391, pugnando pela juntada dos documentos de fls.392/404.

Às fls.405/406, a empresa ré apresentou nova manifestação, pugnando pela juntada dos documentos de fls.407/644 e de fls.646/649.

Decisão (fl.650) na qual foi indeferido o pedido de produção de prova pericial e documental, formulado pela parte autora, bem como determinada ao INPI a apresentação de processo administrativo.

Juntou o INPI o processo administrativo de fls.659/787.

A decisão de fl.788 deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela empresa ré



(fls.653/657), retificando que a produção de prova testemunhal foi requerida apenas pela parte autora.

Juntou o INPI procedimentos administrativos às fls.792/1114, sobre o qual se manifestou a parte autora à fl.1118/1120, e a empresa ré, às fls.1121/1134.

O INPI reapresentou documentos às fls.1141/1269, sobre o que se manifestou a parte autora às fls.1272/1278, e a empresa ré, às fls.1279/1292.

Nova juntada de documentos, pelo INPI, às fls.1296/1297, seguida de manifestações da parte autora (fls.1300/1301) e da empresa ré (fls.1302/1304).

Relatados, passo a decidir.

## **II - Fundamentação**

Não havendo preliminares a analisar, e tratando-se de matéria exclusivamente de direito, passo ao exame do mérito, na forma do art.330, I, do CPC.

### **Mérito**

O clássico doutrinador JOÃO DA GAMA CERQUEIRA<sup>1</sup> ensinava, há muito tempo:

"(...) Destinam-se as marcas a individualizar os produtos e artigos a que se aplicam e a diferencá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa.

Em seu primitivo conceito, as marcas tinham suas funções restritas à indicação de origem ou procedência dos produtos ou artigos entregues ao comércio. Sua finalidade era indicar ao consumidor o estabelecimento em que o artigo fora fabricado ou a casa comercial que o expunha à venda.

(...)

As leis mais modernas já não impõem tal obrigação, a não ser em determinados casos e por motivos especiais. A função primordial da marca de indicar a procedência dos produtos, distinguindo-os, sob este aspecto, de outros similares de procedência diversa, desviou-se no sentido de identificar os próprios produtos e artigos, principalmente depois da generalização do uso das denominações de fantasia, que constituem como que um segundo nome do produto, substituindo-se, muitas vezes, ao seu nome vulgar. Há inúmeros produtos e artigos que se tornam conhecidos exclusivamente pela marca que trazem, ignorando-se o próprio nome do fabricante ou do vendedor. O consumidor sabe que o produto tal é o que tem as qualidades que prefere, é diferente dos outros similares, pouco importando conhecer-lhe a origem. Se encontra, em outros produtos do mesmo gênero, a marca que conhece, prefere-os aos demais. A

<sup>1</sup> Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, São Paulo, 1945



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JUSTIÇA FEDERAL  
1309  
Seção Judiciária do Rio de Janeiro

marca e o produto já conhecidos recomendam os novos artigos. São casos comuns, em que não se pode dizer, rigorosamente, que as marcas indicam a procedência do objeto para distingui-lo de outros similares de origem diversa: elas individualizam e como que qualificam o produto. As marcas assumem, assim, toda a sua força de expressão: *marcam*, efetivamente, o produto, que passa a ser um produto diferente, na multidão dos produtos congêneres. A marca individualiza o produto, identifica-o, distingue-o dos outros similares, não pela sua origem, mas pelo próprio emblema ou pela denominação que a constitui. É, pois, um sinal de identificação, cuja função econômica é importantíssima. (...)

Pode-se dizer, pois, que, antigamente, a marca distingua os produtos, indicando-lhes a origem. Hoje distingue-os, identificando-os, dando-lhes individualidade própria".

Na lição de RUBENS REQUIÃO<sup>2</sup>, a marca "é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço." Na lição do mestre, quando ainda em vigor a Lei n.º 5.772/71 (arts.59 a 61 e 64):

"As marcas têm, segundo o Código, por função, distinguir os produtos, mercadorias ou serviços de seu titular. Mas, na medida em que distinguem seus objetos - o que importa um confronto com os demais existentes - as marcas servem também para identificá-los. A identificação dos produtos e mercadorias, pela marca, era a intenção primitiva do produtor ou comerciante."

**"O fim imediato da garantia do direito à marca é resguardar o trabalho e a clientela do empresário.** Não assegurava nenhum direito do consumidor, pois, para ele, constituía apenas uma indicação da legitimidade da origem do produto que adquirisse. Atualmente, todavia, o direito sobre a marca tem duplo aspecto: resguardar os direitos do produtor, e, ao mesmo passo, **proteger os interesses do consumidor, tornando-se instituto ao mesmo tempo de interesse público e privado.** O interesse do público é resguardado pelas leis penais que reprimem a fraude e falsificações fora do campo da concorrência desleal".

Outra definição, já à luz da Lei n.º 9.279/96 (arts.122 e 123), dá DENIS BORGES BARBOSA<sup>3</sup>, *verbis*:

"Assim, marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença desses dois

<sup>2</sup> Curso de Direito Comercial, vol. I, 22.ed., Saraiva, 1995.

<sup>3</sup> Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2.ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003



requisitos: capacidade de simbolizar e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a *apropriabilidade*, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco do objeto simbolizado." (grifo do autor)

De tais ensinamentos doutrinários, sobressai a noção de que a marca deve individualizar e distinguir o produto ou serviço por ela assinalado. As características principais de uma marca são a distintividade, a veracidade, a licitude e a *apropriabilidade* ou novidade relativa, sendo óbvia a noção de que é inapropriável marca já apropriada por outrem, seja pelo sistema marcário ou por outro tipo de proteção. A marca é, portanto, um sinal que individualiza os produtos de uma determinada empresa e os distingue dos produtos de seus concorrentes.

De acordo com as regras de nossa atual Lei de Propriedade Industrial - Lei n.º 9.279/96, a marca é o signo visualmente perceptível (art.122), não compreendido nas proibições legais (art.124), destinado a distinguir um produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa, e que gera um direito de exclusividade, com proteção em todo o território nacional (art.129).

A propriedade da marca é adquirida pelo registro de validade expedido (art.129), que pode ser requerido por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado, sendo que estas últimas só poderão requerer registro relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou por meio de empresas que controlem direta ou indiretamente (art.128, *caput* e § 1º), e vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos (art.133).

No caso dos autos, entende a parte autora que deve ser decretada a nulidade do ato administrativo de indeferimento do registro n.º 819.164.119 para a marca mista PERDIGÃO na antiga classe 25:10, ao argumento de que tal signo encontra-se inserido em segmento mercadológico completamente distinto daquele em que atua a empresa ré, não havendo que se falar em confusão ou associação indevida por parte do público consumidor, nem tampouco na hipótese de aproveitamento parasitário.

#### **Dos Registros da Parte Autora**

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos e de consulta ao site do INPI, o 1º autor, firma individual constituída em 05/02/1993, cuja atividade econômica



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO



principal é “fabricação de calçados de couro”, e secundária “fabricação de calçados de material sintético” (fl.28), e a 2<sup>a</sup> empresa autora, constituída em 09/07/1997, cuja atividade econômica principal é “fabricação de calçados de couro”, e secundária “fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional” (fl.31), são titulares dos seguintes processos de registros envolvendo o termo “PERDIGÃO”:

Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
819164119	06/02/1996	<b>PERDIGÃO</b>	✓ Ped.S.Jud.	ANTONIO APARECIDO FERREIRA	25 : 10
825630495	09/05/2003	<b>P PERDIGÃO BOOTS</b>	✓ Oposição	HANFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO CALÇADOS LTDA.	NCL(8) 40
825630487	09/05/2003	<b>P PERDIGÃO BOOTS</b>	✓ Oposição	HANFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO CALÇADOS LTDA.	NCL(8) 25
826530826	16/04/2004	<b>P PERDIGÃO BOOTS</b>	✓ Oposição	HANFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO CALÇADOS LTDA.	NCL(8) 35
826530818	16/04/2004	<b>P PERDIGÃO BOOTS</b>	✓ Oposição	HANFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO CALÇADOS LTDA.	NCL(8) 18

O pedido de registro n.º 819.164.119 para a marca mista PERDIGÃO foi depositado em 06/02/1996 na classe 25:10, para designar “25 - roupas e acessórios do vestuário em geral e artigos de viagem; 10 - roupas e acessórios do vestuário do uso comum”; sofreu oposição da empresa PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A em 23/06/1998, vindo a ser indeferido em 22/08/2000 com base no art.160, I do Código Civil, havendo recurso contra a decisão administrativa, ao qual foi negado provimento em 09/08/2011 (RPI 2118). Tem a seguinte representação gráfica:



O pedido de registro n.º 825.630.495 para a marca mista P PERDIGÃO BOOTS foi depositado em 09/05/2009 na classe NCL(8) 40 (tratamento de materiais), com a especificação “tratamento de materiais, bordado, confecção de roupas, corte de tecidos, impermeabilização de tecidos, impressão de estampas, pintura para tecidos, tingimento de couro e tecidos, trabalho em couro, tratamento de tecidos em geral”. Em 12/07/2005 sofreu oposição da empresa PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A., tendo o pedido de registro indeferido com base no art.125 da LPI em 16/12/2008 (RPI



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO



1980) e, em 26/05/2009, vindo a ser arquivado. Tem a seguinte representação gráfica:



O pedido de registro n.º 825.630.487 para a marca mista P PERDIGÃO BOOTS foi depositado em 09/05/2003 na classe NCL(8)25 (vestuário, calçados e chapelaria), com a especificação "calçados masculinos e femininos, alpercatas, botas, botinas, chinelos, gáspeas, palmilhas, saltos, sandálias, sapatilhas, solados, tamancos, sapatos de futebol, solas, tênis, componentes para calçados e artigos do vestuário". Em 12/07/2005, sofreu oposição da empresa PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A., e teve seu pedido de registro momentaneamente sobreposto em razão de possível registro colidente (n.º 819.164.119), vindo a ser indeferido em 27/03/2012, com base no art.125 da LPI (RPI 2151). Tem a seguinte representação gráfica:



O pedido de registro n.º 826.530.826 para a marca mista P PERDIGÃO BOOTS foi depositado em 16/04/2004 na classe NCL(8)35 (propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório), com a especificação "assessoria em gestão comercial ou industrial de calçados masculinos e femininos em geral, alpercatas, botas, botinas, chinelos, chuteiras, gáspeas, palmilhas, solados, tamancos, solas, tênis, componentes para calçados e artefatos do vestuário em geral", sofrendo oposição de terceiros em 26/06/2007, e tem a seguinte representação gráfica:



O pedido de registro n.º 826.530.818 para a marca mista P PERDIGÃO BOOTS foi depositado em 16/04/2004 na classe NCL(8)18 (couro e imitações de couro, produtos nessas matérias não incluídos em outras classes; peles de animais; malas e bolsas de viagem; guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e selaria), com a especificação "bolsas, bolsas de couro para embalagem, bolsas de couro para ferramentas, bolsas de malhas, bolsas de mão, bolsas de viagem, bolsas de praia, bolsas exceto de metal precioso, carteiros de bolso, correias de couro usadas a tiracolo, malas de roupas para viagem, malas de viagem, maletas para documentos, mochilas, mochilas bornais, mochilas a tiracolo para transportar bebês, mochilas escolares, pastas escolares, pastas malas, sacolas de compras, sacolas de compras com rodas, sacolas escolares, valises, conjuntos de viagem de couro". Posteriormente, teve seu pedido de registro momentaneamente sobreposto em razão de possíveis registros colidentes (n.ºs 819.164.119 e 825.630.487), sofrendo oposição de terceiros em 18/09/2012 (RPI 2176). Tem a seguinte representação gráfica:



#### Dos Registros da Parte Ré

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos e de consulta ao site do INPI, a empresa PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A., constituída em 15/02/1966 (fl.47), foi incorporada pela empresa BRF - BRASIL FOODS S.A., constituída em 14/05/1997, cuja atividade econômica principal é "abate de aves", sem atividade secundária



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

• JUSTIÇA FEDERAL •  
1314  
Seção Judiciária do Rio de Janeiro

informada (fl.46); são titulares dos seguintes processos de registro formados pela marca PERDIGÃO:

Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
002446405	31/12/1958	M PERDIGAO	Registro	BRF - BRASIL FOODS S.A.	29 : 10
740133241	25/07/1974	M PERDIGAO	Registro	BRF - BRASIL FOODS S.A.	NCL(10) 29
740140280	06/08/1974	N PERDIGAO	Registro	BRF - BRASIL FOODS S.A.	29 : 10
006366171	06/08/1974	N PERDIGAO	Registro de marca em vigor	BRF - BRASIL FOODS S.A.	18 : 10
760029679	10/02/1976	N PERDIGAO	Extinto	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A	21 : 10
800192265	17/07/1980	N PERDIGAO OURO	Aguardando exame de petição de prorrogação (registro com prazo extraordinário vencido)	BRF - BRASIL FOODS S.A.	NCL(10) 29
			✓		
800249992	05/09/1980	M PERDIGAO	Registro	BRF - BRASIL FOODS S.A.	NCL(10) 39
800509730	05/09/1980	M PERDIGÃO ALEGRIA DA GENTE	Arquivado	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	29 : 10
800509749	05/09/1980	M PERDIGÃO ALEGRIA DA GENTE	Arquivado	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	38 : 10
800249984	05/09/1980	M PERDIGÃO ALEGRIA DA GENTE	Arquivado	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	21 : 10
818497335	05/06/1995	M PERDIGÃO MORTADELLE	Registro	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	29 : 10
818869631	16/11/1995	M FRANGO EXPRESSO PERDIGÃO	Extinto	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	NCL(7) 29
819192392	03/05/1996	M BIG CHICKEN PERDIGÃO	✓ R/Sub.Jud.	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	29 : 10
819192414	03/05/1996	M PERDIGÃO SUPER PRÁTICOS	Registro	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	29 : 10
820970972	08/10/1998	M COZINHA INTERNACIONAL PERDIGÃO	Extinto	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	NCL(8) 29
200028618	08/10/1998	M COZINHA INTERNACIONAL PERDIGÃO	Extinto	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	NCL(8) 30
821079840	09/12/1998	N NUGGETS PLUS PERDIGÃO	Arquivado	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	29 : 10
821079859	09/12/1998	N NUGGETS DE LEGUMES PERDIGÃO	Arquivado	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	29 : 30



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JUSTIÇA FEDERAL  
1315  
Sérgio Judiciária do Rio de Janeiro

821079875	09/12/1998	N	<b>NUGGETS PLUS</b>	X	Arquivado	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	29 : 10
821079867	09/12/1998	N	<b>NUGGETS DE PEIXE PERDIGÃO</b>	X	Arquivado	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	29 : 20
821079832	09/12/1998	N	<b>NUGGETS DE FRANGO PERDIGÃO</b>	X	Arquivado	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	29 : 10
821178636	18/02/1999	M	<b>MINI NUGGETS SUPER PRÁTICOS PLUS BIG CROCANTE! PERDIGÃO</b>	X	Arquivado	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	29 : 10
821178644	18/02/1999	M	<b>BIG NUGGETS SUPER PRÁTICOS FRANGO BIG CROCANTE! PERDIGÃO</b>	X	Arquivado	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	29 : 10
821178628	18/02/1999	M	<b>ESCOLHA SAUDÁVEL DO MAR NUGGETS PEIXE SUPER SAUDÁVEL PERDIGÃO</b>	X	Arquivado	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	29 : 20
821190865	22/02/1999	M	<b>NUGGETS SUPER PRÁTICOS LEGUMES BIG CROCANTE! PERDIGÃO</b>	X	Arquivado	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	29 : 30
821193732	25/02/1999	M	<b>MINI NUGGETS SUPER PRÁTICOS LEGUMES BIG CROCANTE! PERDIGÃO</b>	X	Arquivado	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	29 : 30
821330802	05/05/1999	M	<b>ESCOLHA SAUD MAR MINI NUGGETS PEIXE SUP SAUD PERDIGÃO</b>	X	Arquivado	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	29 : 20
821330810	05/05/1999	M	<b>NUGGETS SUPER PRÁTICOS FRANGO BIG CROCANTE! PERDIGÃO</b>	X	Arquivado	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	29 : 10
821330829	05/05/1999	M	<b>NUGGETS SUPER PRÁTICOS PLUS BIG CROCANTE! PERDIGÃO</b>	X	Arquivado	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	29 : 10
821330837	05/05/1999	M	<b>MINI NUGGETS SUPER PRÁTICOS FRANGO BIG CROCANTE! PERDIGÃO</b>	X	Arquivado	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	29 : 10
822213648	27/04/2000	N	<b>PERDIGÃO A MARCA MUITO GOSTOSA</b>	X	Arquivado	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	NCL(7) 29
824379993	25/03/2002	M	<b>PERDIGÃO COPA</b>	X	Arquivado	PERDIGÃO	NCL(8)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JUSTIÇA FEDERAL  
1316  
Seção Judiciária do Rio de Janeiro

		2002		AGROINDUSTRIAL S.A.	30
826122353	12/12/2003	<b>M PERDIGÃO NOSSO MAIOR SEGREDO É VOCÊ.</b>	✗ Arquivado	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	NCL(8) 30
826122361	12/12/2003	<b>M PERDIGÃO É VOCÊ.</b>	✗ Arquivado	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	NCL(8) 41
826660010	09/09/2004	<b>N RECHEATA PERDIGÃO</b>	✓ Ped.Ag.Rec.	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	NCL(8) 29
826660029	09/09/2004	<b>N RECHEATA PERDIGÃO</b>	✓ Ped.Ag.Rec.	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	NCL(8) 30
828649910	11/08/2006	<b>M NUGGETS DE QUEIJO PERDIGÃO</b>	✗ Arquivado	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	NCL(8) 29
830031871	29/12/2008	<b>M VRUMM CHICKEN POP PERDIGÃO</b>	✗ Arquivado	PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.	NCL(9) 29
819192457	03/05/1996	<b>N PERDIGÃO SUPER PRÁTICOS</b>	✓ Registro de marca em vigor	BRF - BRASIL FOODS S.A.	29 : 10
819192406	03/05/1996	<b>M PERDIGÃO</b>	✓ Registro de marca em vigor	BRF - BRASIL FOODS S.A.	29 : 10
827835485	19/10/2005	<b>M PERDIGÃO</b>	✓ Registro de marca em vigor	BRF - BRASIL FOODS S.A.	NCL(10) 32
827835418	19/10/2005	<b>M PERDIGÃO</b>	✓ Registro de marca em vigor	BRF - BRASIL FOODS S.A.	NCL(10) 32
827835370	19/10/2005	<b>M PERDIGÃO</b>	✓ Registro de marca em vigor	BRF - BRASIL FOODS S.A.	NCL(10) 32
827835302	19/10/2005	<b>M PERDIGÃO</b>	✓ Registro de marca em vigor	BRF - BRASIL FOODS S.A.	NCL(10) 32
828648743	15/08/2006	<b>M PERDIGÃO LIGHT &amp; FIBRAS</b>	✓ Registro de marca em vigor	BRF - BRASIL FOODS S.A.	NCL(10) 29
828648751	15/08/2006	<b>M PERDIGÃO LIGHT &amp; FIBRAS</b>	✓ Registro de marca em vigor	BRF - BRASIL FOODS S.A.	NCL(10) 30
830191356	12/02/2009	<b>M NABRASA PERDIGÃO</b>	(R) Registro	BRF - BRASIL FOODS S.A.	NCL(9) 29
830268782	29/06/2009	<b>M OURO PERDIGÃO</b>	✓ Ped.Com.	BRF - BRASIL FOODS S.A.	NCL(9) 29
830459880	03/12/2009	<b>M CHICKEN POPCOPA PERDIGÃO</b>	✓ Ped.Com.	BRF - BRASIL FOODS S.A.	NCL(9) 29
830660682	29/06/2010	<b>M PERDIGÃO DOURA-AVE</b>	✓ Ped.Com.	BRF - BRASIL FOODS S.A.	NCL(9) 29
830660690	29/06/2010	<b>M PERDIGÃO DOURA-AVE</b>	✓ Ped.Com.	BRF - BRASIL FOODS S.A.	NCL(9) 30
903545667	12/04/2011	<b>N FRANGO EXPRESSO</b>	✓ Oposição	BRF - BRASIL FOODS S.A.	NCL(9) 29



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JUSTIÇA FEDERAL  
1317  
Sérgio Judiciária do Rio de Janeiro

			<b>PERDIGÃO</b>			
903546531	12/04/2011	N	<b>STICKS DE QUEIJO PERDIGÃO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ped.Com.	BRF - BRASIL FOODS S.A.	NCL(9) 29
907182755	03/01/2014	M	<b>PERDIGÃO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Aguardando prazo de apresentação de oposição	BRF S.A.	NCL(10) 29
907182801	03/01/2014	M	<b>PERDIGÃO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Aguardando prazo de apresentação de oposição	BRF S.A.	NCL(10) 30
907182828	03/01/2014	M	<b>PERDIGÃO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Aguardando prazo de apresentação de oposição	BRF S.A.	NCL(10) 31
907182844	03/01/2014	M	<b>PERDIGÃO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Aguardando prazo de apresentação de oposição	BRF S.A.	NCL(10) 32

Em suas formas mistas, os registros acima listados possuem as seguintes representações gráficas:



PERDIGÃO

PERDIGÃO

Light & fibras

na Brasa



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO



*Perdigão doura-ave*



PERDIGÃO



**BIG CHICKEN**



O nosso maior  
segredo é você.



Perdigão é você.

#### Reprodução ou Imitação de Marca Alheia Registrada

Como já visto, entende a parte autora que deve ser decretada a nulidade do ato administrativo de indeferimento



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JUSTIÇA FEDERAL  
1319  
Sérgio Judiciária do Rio de Janeiro

do registro n.º 819.164.119 para a marca mista PERDIGÃO na antiga classe 25:10, ao argumento de que tal signo encontra-se inserido em segmento mercadológico completamente distinto daquele em que atua a empresa ré, não havendo que se falar em confusão ou associação indevida por parte do público consumidor, nem tampouco na hipótese de aproveitamento parasitário.

Sobre o tema da colidência, impende anotar a lição de DENIS BORGES BARBOSA<sup>4</sup>:

"A marca de terceiros, que vedará um novo registro ou causará o conflito no caso de uso, é a protegida pelo direito exclusivo, isto é, a marca registrada; no costume administrativo do INPI, tal registro diz-se uma anterioridade".

Conforme anteriormente destacado, é óbvia a noção de que é inapropriável marca já apropriada por outrem, e devidamente levada a registro, conforme o sistema atributivo em vigor. Sobre as regras de colidência, diz o precitado autor:

"É simples determinar a colidência total e absoluta entre signos idênticos - como diz TRIPs, 'no caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão'. Nestes casos, a discussão vai centrar-se na questão da especialidade. É quanto à hipótese de signos parcialmente similares, ou sugestivos, que se aplicam as maiores discussões.

Dois princípios são capitais para a determinação da colidência. Em primeiro lugar, a colidência ou anterioridade deve ser apreciada levando em conta as semelhanças do conjunto, em particular dos elementos mais expressivos, e não as diferenças de detalhe (...)

Em segundo lugar, deve-se verificar a semelhança ou diferença à luz do público a quem a marca é destinada, em sua função própria. Tal critério, que é particularmente valioso no caso de contrafação, não pode deixar de ser levado em conta no parâmetro da registrabilidade:

'A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual<sup>5</sup>, ".

<sup>4</sup> in "Uma Introdução à Propriedade Intelectual", 2.ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003.

<sup>5</sup> João da Gama Cerqueira, Tratado de Propriedade Intelectual, t. II/69, vol. II, parte III, Editora Forense, 1956.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JUSTIÇA FEDERAL  
1320  
Sérgio Judiciária do Rio de Janeiro

Com efeito, a LPI dispõe não ser registrável, como marca, "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" (inciso XIX do art.124).

No que pertine à marca de terceiro registrada, o INPI, em suas Diretrizes de Análise de Marcas, adota os seguintes conceitos:

a) IMITAÇÃO - a semelhança gráfica, fonética, visual e/ou ideológica em relação a uma marca anterior de terceiro, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia, seja quanto ao próprio produto ou serviço, seja com relação à sua origem ou procedência.

O conceito de imitação refere-se ao sinal que tenta reproduzir o estilo, a maneira, o modelo ou a ideia invocada por marca alheia. A caracterização da imitação abrange, portanto, toda aproximação gráfica, fonética e/ou ideológica da marca pleiteada com relação à anterioridade de terceiro, podendo ser confundida ou associada por semelhança com essa última. (...)

b) REPRODUÇÃO NO TODO - cópia integral ou identidade fiel de marca anterior alheia. (...)

c) REPRODUÇÃO EM PARTE - cópia ou identidade parcial de marca anterior alheia, ou a reprodução total da sua parte fonética. (...)

d) REPRODUÇÃO COM ACRÉSCIMO - a reprodução, na íntegra, de marca anterior alheia no conjunto do sinal requerido. (...)

e) MARCA ALHEIA REGISTRADA - o sinal protegido via registro em vigor.

f) PRODUTOS OU SERVIÇOS IDÊNTICOS - aqueles compreendidos na mesma espécie. (...)

g) PRODUTOS OU SERVIÇOS SEMELHANTES OU AFINS - aqueles que, embora de espécies distintas, guardam, uns com os outros, certa relação, seja em função do gênero a que pertencem, seja em razão das suas finalidades/destino ou, ainda, das novas tecnologias. (...)

E são as seguintes as diretrizes fixadas pelo instituto a serem observadas, consecutivamente, pelo examinador, para fins de aplicação do disposto no inciso XIX do art.124 da LPI:

a) O exame da colidência entre os sinais marcários está restrito ao princípio da especialidade, pelo qual será



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO**

JUSTIÇA FEDERAL  
1321  
Sérgio Judiciária do Rio de Janeiro

verificada a existência ou não de identidade, semelhança ou afinidade de produtos ou serviços;

b) Estabelecido que há identidade, semelhança ou afinidade de produtos ou serviços, será feita a análise dos sinais, a fim de verificar a existência ou não de imitação ou reprodução total, em parte ou com acréscimo;

c) Configurada a colidência por imitação ou reprodução de qualquer natureza, será avaliada a suscetibilidade do sinal requerido de causar confusão (incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções) ou associação (estabelecimento de correspondência) com a marca anterior, caso em que deverão ser observados, cumulativamente:

i. As características dos produtos ou serviços (tecnologia empregada, especificidade do serviço, comportamento do mercado) (...)

ii. As características do público-alvo (consumidor comum x consumidor especializado) (...)

iii. A importância da marca no produto ou na prestação do serviço (marca como principal elemento individualizador x marca e dados técnicos como elementos de individualização) (...)

iv. A impressão causada nos sentidos humanos (visão e audição) quando cotejados os sinais em seus conjuntos (...)

v. Se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, tiverem significados próprios e distintos (...)

vi. Se o sinal pleiteado guarda colidência ideológica ou intelectual com a marca anterior (...)

vii. Se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razão do seu contexto (...).

Como anotado por DENIS BORGES BARBOSA em recente texto sobre a confusão e associação em matéria de marcas<sup>6</sup>, para se verificar se há confusão entre signos marcários, há que se verificar, primeiro, se há concorrência, pois, nas palavras do autor, “confusão sem concorrência é um fenômeno da vida”.

De fato, na análise da colidência entre sinais, há que se observar o princípio da especialidade, pelo qual o limite de proteção conferida às marcas registradas compreende os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins aos assinalados, suscetíveis de causar confusão ou associação. Como adverte o precitado autor, “a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa”<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/marca\\_de\\_industria.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/marca_de_industria.pdf)

<sup>7</sup> DENIS BORGES BARBOSA, in “Uma Introdução à Propriedade Intelectual”, 2.ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JUSTIÇA FEDERAL  
1322  
Sérgio Judiciária do Rio de Janeiro

O princípio da especialidade tem por finalidade delimitar o campo de abrangência da proteção de uma marca, de acordo com o segmento mercadológico no qual está inserido o produto ou serviço a ser por ela designado. Em decorrência, é possível que marcas semelhantes ou mesmo idênticas sejam registradas por diferentes titulares, em classes diferentes ou até mesmo dentro da mesma classe, desde que destinadas a mercados diferentes e inconfundíveis entre si.

Também deve ser verificada, no caso de colidência entre marcas, a aplicação da teoria da distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento mercadológico não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que estas são entre si.

De tal maneira, deve ser examinada a distância entre o novo sinal e aqueles que lhe precederam no tempo, considerados os aspectos visuais, gráficos, fonéticos e ideológicos envolvidos, de acordo com a espécie de marcas em análise (nominativa, figurativa, mista ou tridimensional).

Em decorrência, quando a marca for formada de elementos de fraca distintividade, terá de suportar os ônus da convivência, no mercado, com outras marcas que lhe sejam assemelhadas.

Por outro lado, se a marca é formada por elementos de forte distintividade, não deverá ser autorizada a existência de outras marcas a ela assemelhadas.

Em conclusão, entendo que, no confrontamento de colidência entre marcas, para fins de aplicação do inciso XIX do art.124 da LPI, deve ser analisado: a) se há identidade visual, gráfica, fonética e ideológica entre os signos em questão, de forma a apurar se é caso de imitação ou reprodução total, em parte ou com acréscimo; b) se as marcas visam distinguir ou certificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, de forma a avaliar a aplicação do princípio da especialidade; c) se há possibilidade de confusão ou associação entre as marcas, observados os seguintes elementos, além de outros importantes no caso concreto: c.1) as características dos produtos ou serviços (tecnologia empregada, especificidade do serviço, comportamento do mercado); c.2) as características do público-alvo (consumidor comum x consumidor especializado); c.3) a importância da marca no produto ou na prestação do serviço (marca como principal elemento individualizador x marca e dados técnicos como elementos de individualização); c.4) a impressão causada nos sentidos humanos (visão e audição) quando cotejados os sinais em seus conjuntos; c.5) se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, tiverem significados próprios e distintos; c.6) se o sinal



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JUSTIÇA FEDERAL  
1323  
Seção Judiciária do Rio de Janeiro

pleiteado guarda colidência ideológica ou intelectual com a marca anterior; c.7) se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razão do seu contexto.

Neste ponto, cumpre efetuar um breve histórico sobre o trâmite do processo administrativo de concessão do registro de marca em questão, que culminou em seu indeferimento, objeto do presente litígio.

Em face do pedido de registro n.º 819.164.119 para a marca PERDIGÃO, classe 25:10, depositado em 06/02/1996 (fl.219), o INPI proferiu, em 31/07/2000, decisão de indeferimento (fl.80), fulcrada no art.160, I do Código Civil de 1916, o qual, durante o trâmite do recurso administrativo apresentado pela parte autora, foi revogado pelo advento do Código Civil de 2002.

E, em 13/07/2011, foi exarado parecer técnico em análise ao mencionado recurso administrativo, opinando pela manutenção da decisão de 1ª instância, em decorrência do que ao recurso da parte autora foi negado provimento, sendo mantido o indeferimento do pedido de registro (fls.127/130).

É fato incontestável que, à época em que depositado o pedido de registro da parte autora, a marca PERDIGÃO ainda não tinha o status de alto renome reconhecido administrativamente. Conforme esclarecido pelo próprio INPI, tal reconhecimento esteve vigente durante o período de 07/02/2006 a 06/02/2011, por conta de alegação incidental contida no processo administrativo n.º 816.016.640 (fl.392). Desta forma, é possível afirmar, ainda, que, por ocasião da decisão que negou provimento ao recurso administrativo da parte autora, já havia expirado o prazo de reconhecimento administrativo de alto renome da marca.

Feitos tais esclarecimentos, entendo que a decisão do INPI, de fato, incorreu em equívoco no tocante ao tratamento da questão atinente ao alto renome da marca PERDIGÃO, e também deixou de primar pela melhor técnica ao fundamentar sua decisão no art.160, I do Código Civil de 1916, referente à hipótese de excludentes de ilicitude, quando havia sido alegada também, pela empresa ré, violação ao art.124, XIX da LPI.

Todavia, observo ter andado bem a autarquia ao mencionar, em seu parecer técnico, que "a marca PERDIGÃO, requerida e devidamente indeferida, apesar de não concorrer com a marca PERDIGÃO, de titularidade de PERDIGÃO AGRINDUSTRIAL S.A., aproveita de sua fama e renome conquistados no mercado" (fl.128). É necessário ter em mente que o cerne da questão posta nos autos reside, exatamente, na notoriedade da marca PERDIGÃO perante o público consumidor.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO**

JUSTIÇA FEDERAL  
1324  
Sérgio Judiciária do Rio de Janeiro

A empresa ré trouxe aos autos inúmeros documentos comprobatórios de tal condição de notoriedade (fls.407/644), sendo, a meu ver, inquestionável a fama alcançada pela marca PERDIGÃO em âmbito nacional, objeto de inúmeras propagandas publicitárias em canais de televisão ao longo dos anos, bem como em jornais e revistas; e, do que se depreende dos autos, a marca é detentora, também, de fama internacional.

Registre-se que o primeiro depósito de registro da marca da empresa ré se deu em 31/12/1958, para assinalar produtos da antiga classe 29:10-20-30 ("29 - carnes, aves, ovos, peixes, frutas, cereais, legumes, gorduras e condimentos em geral; 10 - carnes, aves e ovos para alimentação; 20 - peixes e demais frutos do mar; 30 - frutas, verduras, legumes e cereais"); em 06/08/1974, procedeu ao depósito do registro n.º 006.366.171 para a mesma marca PERDIGÃO, desta vez para assinalar produtos da antiga classe 18:10 ("couros e peles"); além destes, inúmeros são os registros de marcas titularizados pela parte ré, conforme acima listado.

E a marca da parte autora foi depositada em 06/02/1996, sob o registro n.º 819.164.119, na antiga classe 25:10 ("25 - roupas e acessórios do vestuário em geral e artigos de viagem; 10 - roupas e acessórios do vestuário de uso comum").

Neste ponto, cumpre mencionar que a análise do conflito entre marcas deve ser efetuada, em regra, à luz da teoria da distância, acima mencionada. Porém, há hipóteses excepcionais em que a teoria da distância se revela insuficiente para dar conta de tal análise, ocasião em que vem sendo admitida a aplicação da teoria da diluição.

A este respeito, a jurisprudência da 2<sup>a</sup>. Turma Especializada do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2<sup>a</sup>. Região, exarada em sede da Apelação Cível n.º 2002.51.01.514660-7 (processo n.º 2002.51.01.514660-7, publicada no DJF de 04/09/2006), cuja relatoria foi da Desembargadora Federal Liliane Roriz, é elucidativa acerca do tema. Veja-se:

"Com efeito, no exame de eventual colidência, doutrina e jurisprudência têm tradicionalmente se utilizado da teoria da distância, que, fundamentando-se nos princípios da eqüidade e da igualdade, sustenta a coexistência de marcas quando a situação fática atual possibilite o convívio harmônico de signos semelhantes ou afins.

Assim, na hipótese de pretensão a novo registro, examina-se, em regra, a distância entre o sinal pretendido e os que se lhe precedem no tempo, realizando um juízo a partir de um confronto entre os



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO**

JUSTIÇA FEDERAL  
1325  
Sérgio Judiciária do Rio de Janeiro

aspectos gráfico e fonético das marcas envolvidas, além de uma aferição da semelhança ou afinidade entre os segmentos mercadológicos em que se inserem.

Embora muito eficaz na maioria dos casos, tal critério não é capaz de abranger hipóteses especialíssimas, como a dos presentes autos, onde a infringência de direitos pode ganhar matizes diversos, que exigem uma análise mais profunda e sob outro enfoque.

Nessa seara, ganha corpo a teoria da diluição, conceito advindo do direito norte-americano, que tem escopo mais amplo do que o da teoria da distância e comporta três modalidades:

1. maculação, que atinge à reputação do sinal pela associação deste com produto ou serviço de baixa qualidade ou pela sugestão de um vínculo com um conceito moralmente reprovado pela sociedade;

2. ofuscação, que atinge a força distintiva do sinal, violando sua integridade material, a partir do momento em que uma expressão passa a identificar produtos de fontes diversas, o que termina por se refletir em seu próprio poder de venda, reduzindo-o; e

3. adulteração, na qual o uso do sinal em formatação diversa por terceiros prejudica a fixação de uma imagem única junto ao público consumidor, afetando indiretamente a distintividade do signo.

Possuindo incidência excepcional, a teoria da diluição demanda a verificação minuciosa dos seguintes elementos:

- A possibilidade de dano moral ou material à marca;
- O grau de distintividade da marca; e
- O grau de renome da marca.

Note-se que o art. 130, inciso III, da LPI traduz a positivação, no direito brasileiro, da proteção aos titulares de marcas contra sua diluição:

*"Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:*

*(...)*

*III - zelar pela sua integridade material ou reputação"*

A marca é um sinal distintivo, destinando-se a distinguir produtos e serviços, ou seja, para indicar que foram produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa, servindo para diferenciá-los dos produtos de seus concorrentes, o que auxilia o consumidor a reconhecê-los, levando-o a adquiri-los porque a natureza e a qualidade dos mesmos atendem às suas necessidades.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JUSTIÇA FEDERAL  
1326  
Sérgio Judiciária do Rio de Janeiro

Nesse sentido, não se pode olvidar que, ao individualizar um produto, distinguindo-o das mercadorias concorrentes, a marca atua como verdadeiro investimento do comerciante em seu negócio, permitindo a conquista da preferência e da fidelidade do consumidor.

O fenômeno da diluição constitui justamente uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, tendo por efeito a diminuição do seu poder de venda.

A idéia principal da teoria da diluição é, pois, a de proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca, mormente em casos de marcas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito criativas.

Assim, o paradigma para a decisão entre aplicar a teoria da distância ou a teoria da diluição seria a fama e a criatividade do sinal, ou seja:

- marca muito criativa e/ou muito famosa → aplica-se a teoria da diluição;
- marca banal e/ou anônima → aplica-se a teoria da distância.

Destaque-se que não se fala aqui, necessariamente, de marca de alto renome ou notoriamente conhecida, mas sim de marca famosa e/ou criativa.

*In casu*, temos o confronto de uma marca evidentemente famosa, embora não criativa (DOUBLEMINT) e uma marca banal e anônima (DOUBLE SOFT).

**Sob o foco isolado da teoria da distância, isto é, analisando tão somente seus aspectos gráfico, fonético e a afinidade dos segmentos mercadológicos, poder-se-ia chegar à conclusão de que não há efetivamente risco de prejuízo à autora ou de possibilidade de erro, confusão ou associação no público consumidor.**

**O caso merece, contudo, ser submetido ao crivo da teoria da diluição, ante o grau de renome atingido pela marca-autora, bem como a possibilidade de dano progressivo ao seu poder distintivo, enquanto instrumento empresarial, de persuasão, de conquista do consumidor.**

A meu ver, afigura-se nítida a possibilidade de diluição do signo da empresa-autora, que, ao ser obrigado a conviver com outros que partem do mesmo conceito, atuando em classe semelhante ou afim, poderia, com o passar do tempo, em vez de distinguir o produto, passar até mesmo a se confundir com ele.

Ora, a marca "DOUBLEMINT", designativa de gomas de mascar, goza de tradição no mercado, atuando desde 1914 (fls. 86), recebendo desde então grandes investimentos em marketing, o que reverteu numa imagem de forte fixação no imaginário do público-consumidor,



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO**

JUSTIÇA FEDERAL  
1327  
Sérgio Judiciária do Rio de Janeiro

alçando-a, a toda evidência, a um alto grau de reconhecimento.

Nessa seara, faz-se importante notar igualmente a questão do *secondary meaning*, previsto no art. 6 quinquies C-I da CUP, que se consubstancia em processo semântico no qual o elemento característico de determinadas marcas, como é o caso da autora, adquire significado não previamente convencionado pela sociedade, transmudando o seu conteúdo original e desenvolvendo relação direta com determinado produtor ou prestador de serviços.

Dante de tais signos, a presença de marcas que derivam do mesmo elemento característico, formando uma aparente família de marcas, é certamente um fator que pode levar o consumidor a erro, confusão ou associação equivocada quanto à origem dos produtos.

A documentação trazida à colação permite inferir que, por certo, trata-se de marca famosa, com alto grau de reconhecimento, de grande penetração no mercado, eis que suficientemente difundida tanto no mercado internacional, quanto no mercado nacional.

Pode-se constatar que a WM. WRIGLEY JR. COMPANY envidou esforços, ao longo dos anos, para que pudesse construir uma boa reputação para sua marca, que inspirasse qualidade e confiança junto aos consumidores, não sendo razoável que outros dela se utilizem, mesmo que indiretamente, implementando, pouco a pouco, a destruição da associação marca-produto, arduamente alcançada.

A perda da integridade material e da unicidade da marca traz como conseqüência a identificação indesejável desta com produtos de fontes diversas, de qualidade muitas vezes inferior, o que pode fazer até com que o signo, em última instância, caia no domínio comum, ante a sua degenerescência como marca.

Conquanto os efeitos de uma violação direta de marca registrada sejam mais facilmente identificados e tragam prejuízos imediatos, o resultado da diluição de uma marca traz efeitos nefastos, vez que enquanto o primeiro ludibriaria os consumidores já existentes, o segundo enfraquece o poder de venda de um sinal distintivo, podendo ser até irreversível.

**Concluindo, quanto menos a marca coexistir com outras semelhantes, maior é sua reputação no mercado; quanto mais nítida for sua imagem, maior é seu poder de venda.” (grifei)**

Dante do que foi acima explicitado, entendo que a situação posta nos presentes autos subsume-se à modalidade de diluição denominada ofuscação, tendo em vista que, de fato, o uso do termo PERDIGÃO para identificar produtos de fontes diversas, ainda que pertencentes a segmentos



PODER JUDICIÁRIO  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JUSTIÇA FEDERAL  
1328  
Sérgio Judiciária do Rio de Janeiro

mercadológicos distintos, pode vir a violar a integridade material da marca consolidada, e amplamente conhecida, de titularidade da parte autora, mormente se sopesados os graus de distintividade e de notoriedade da marca PERDIGÃO pertencente aos demandantes.

Registre-se ser assegurado à empresa autora o direito de proteger a marca de que é titular, a fim de que não se opere o fenômeno da diluição, acima detalhado, tendo como efeito a perda de sua distintividade referencial.

Quanto aos registros colacionados como precedentes administrativos a reforçarem a tese autoral, tenho por absolutamente impertinentes e estranhos ao feito, sendo certo que eventual equívoco da autarquia na concessão de um registro marcário (observada ainda a realidade fática da época) não pode implicar em argumento jurídico para a errônea concessão de outro registro marcário ulterior.

Com base nos fundamentos expostos, pois, julgo acertada a decisão administrativa do INPI que concluiu pelo indeferimento do pedido de registro da parte autora, não havendo como ser acolhida, portanto, a pretensão ora deduzida.

### **III - Dispositivo**

Dante do exposto, julgo **improcedente** o pedido autoral de decretação de nulidade do ato administrativo que decidiu pelo indeferimento do registro n.º 819.164.119 para a marca mista PERDIGÃO, resolvendo o mérito, nos termos do art.269, I, do CPC, e condenando a empresa autora nas custas e em honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa monetariamente corrigido.

Deverá o INPI anotar em seus registros e fazer publicar na RPI e em seu site oficial a presente decisão, bem com a decisão transitada em julgado, no prazo de 15 dias a partir da intimação.

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

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2014.

MARCIA MARIA NUNES DE BARROS  
Juiz(a) Federal