



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
43ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

SENTENÇA

Processo Físico nº: **0209422-26.2011.8.26.0100**
 Classe - Assunto: **Procedimento Ordinário - Marca**
 Requerente: **Casa Patriarca Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda**
 Requerido: **Cia Brasileira de Distribuição (grupo Pão de Açúcar) e outro**

CONCLUSÃO

Em 31 de março de 2014, faço estes autos conclusos ao MM.

Juiz de Direito Titular I da 43ª. Vara Cível, Dr. Miguel Ferrari

Júnior. Eu _____, subscrevo.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Miguel Ferrari Junior**

Vistos.

Trata-se de demanda proposta por **CASA PATRIARCA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.** em face de **COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - GRUPO PÃO DE AÇUCAR** - e de **CASINO GUICHARD PERRACHON S/A** em que pretende a condenação das rés ao cumprimento de obrigação de não-fazer e o recebimento de indenização por perdas e danos. A autora afirma que atua no ramo de comércio e importação de gêneros alimentícios com atuação em quase todo território nacional e que é titular da marca "CASSINO", concedida pelo INPI em 25 de setembro de 1990, no que tange aos produtos pertencentes à classe 29 (azeitonas em conserva e azeite de oliva comestível) e posteriormente expandida para outros produtos: carnes, peixes, aves, caça, extratos de carnes, frutas, legumes e verduras em conserva, secos e cozidos, geleias, doces e compotas, ovos, leite e laticínios, óleos e gorduras, azeitonas em conservas e azeite de oliva comestível. Contudo, argumenta que as rés estão a comercializar produtos incluídos na classe 29 com a marca "CASINO". Aduz que tentou resolver a questão de forma consensual, porém sem sucesso. Sustenta que está a sofrer prejuízos de monta com a utilização indevida da marca pelas rés. Com a petição inicial vieram os documentos de folhas 14/321.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
43ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela de mérito foi deferido às folhas 333/335 e posteriormente modificado às folhas 383/384.

Citada para os termos da demanda, a ré COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO ofereceu contestação às folhas 457/500. Como matéria preliminar, a ré argui a falta do certificado de registro. Ainda como preliminar, sustenta a impossibilidade jurídica do pedido consistente no impedimento do exercício de petição perante o INPI. No mérito, argumenta que as marcas não são idênticas. Sustenta que as grafias são diferentes, assim como são diferentes a apresentação visual e a fonética. Além disso, existem outras empresas brasileiras que utilizam expressões semelhantes. Assim, defende a impossibilidade de confusão e de concorrência entre as partes. Invoca, para tanto, o princípio da especialidade das marcas, segundo o qual a marca está adstrita aos produtos constantes do certificado de registro, no caso azeitonas em conserva e azeitona de oliva comestível. No mais, bate-se contra o pedido indenizatório. Com a contestação vieram os documentos de folhas 501/544.

A autora apresentou réplica às folhas 547/561.

A ré CASINO GUICAHARD PERRACHON apresentou contestação às folhas 839/871. Inicialmente relata o histórico da empresa. Argumenta que o uso reiterado por 114 anos da marca ou nome da empresa em diversos países do mundo tornou indissociável a relação entre o sinal e o Grupo Casino. Sustenta que as partes desenvolvem suas atividades em ramos diversos. Além disso, os produtos da ré somente são comercializados nos supermercados do Grupo Pão de Açúcar. Dessa arte, argumenta inexistir entre as partes concorrência no comércio de azeitonas e azeite de oliva. O público alvo é distinto, pelo que não há concorrência. Em dezembro de 2011, a autora promoveu o depósito do pedido de registro da marca para outros produtos na classe 29, o qual foi impugnado pela ré e está pendente de julgamento pelo INPI. Além disso tudo, a ré é detentora de registros internacionais concedidos pela



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
43ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), por meio do Protocolo de Madrid, para a marca “CASINO”, em diferentes classes, inclusive a 29. A ré sustenta ser titular dos pedidos de registro da marca “CASINO” inseridos na classe 29, ainda não analisados de forma definitiva pelo INPI. Tais pedidos são anteriores à própria constituição da autora que se deu em dezembro de 2008. Alega que a proteção assegurada à marca da autora se limita a azeitonas em conservas e azeite de oliva comestível. Sustenta que a autora pretende extrapolar a proteção de sua marca para produtos de natureza diversas daqueles indicados no certificado de registro. Aduz que o objeto social da autora não abarca a maior parte dos gêneros dos produtos. Afirma que a autora não tem autorização da Coordenação de Vigilância em Saúde (COVISA) para produzir os produtos. Sustenta inexistir perigo de confusão para o consumidor. Bate-se contra o pedido indenizatório. Com a contestação vieram os documentos de folhas 872/1022.

A autora apresentou contestação às folhas 1027/1036.

Realizada a audiência preliminar do artigo 331 do Código de Processo Civil, a conciliação resultou infrutífera.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decidido.

A causa está madura para julgamento, na forma do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão de mérito versada nos autos é de fato e de direito, todavia não há necessidade da produção de outras provas.

As preliminares arguidas em contestação veiculam matérias atinentes ao mérito da demanda e assim serão tratadas.

No mérito, a demanda não merece acolhimento.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
43ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

No caso em apreço, a autora afirma ser titular da marca CASSINO, cujo registro foi deferido pelo INPI em 25 de setembro de 1990, na classe 29, para azeitonas em conserva e azeite de oliva comestível, posteriormente expandida para outras classes. Porém, sustenta que as rés estão a comercializar produtos sob a marca CASINO, inclusive na classe 29.

Dessa arte, o embate jurídico travado nestes autos reside no conflito quanto à utilização das marcas **CASSINO** e **CASINO**.

O documento de folhas 562 comprova que a autora é titular da marca CASSINO de apresentação nominativa depositada em 19 de dezembro de 1988, cujo registro foi deferido em 25 de setembro de 1990 na classe NCL(8) 29 – azeitonas em conservas e azeite de oliva comestível. Tal registro tem vigência até 25 de setembro de 2020.

Por outro lado, a ré CASINO GUICHARD PERRACHON é mundialmente conhecida e a sua fundação data de mais de um século. A ré é titular de diversos registros internacionais concedidos pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), conforme documentos juntados aos autos, inclusive na classe 29. Também no Brasil, a ré obteve o registro da marca CASINO em diversas classes.

Além disso, a ré formulou pedidos de registro da marca CASINO, na classe 29. Tais pedidos foram formulados em julho de 2003 e setembro de 2008.

Diante disso, por ter sido registrada em seu país de origem, a ré sustenta que a marca CASINO merece proteção jurídica igualmente na classe 29, nos termos do artigo 6º *quinquies* da CUP.

Como é cediço, quanto à aquisição do direito sobre a marca, o Brasil adotou o sistema atributivo. Com efeito, o artigo 129 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, reza que: “*A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
43ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”

No caso ora sob exame, sob a ótica gramatical, não há dúvidas que os verbetes CASINO e CASSINO são semelhantes, a despeito de as pronúncias serem substancialmente diversas.

Consoante visto, a autora é titular da marca CASSINO, registrada no INPI desde o ano de 1990, de modo que possui todos os direitos daí decorrentes e listados pela LPI, dentre eles o de obstar o uso de marca igual ou semelhante por terceiros.

Contudo, conforme veremos adiante, o fato de a autora ser titular da marca CASSINO não a permite obstar igual uso da marca CASINO pelas rés.

O fundamento jurídico ventilado pelas rés encontra previsão no artigo 126 da Lei nº 9.279/1996, *verbis*: “A *marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.*”

Assim, a marca notoriamente conhecida, como é o caso da CASINO, goza de proteção integral em nosso país, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

A respeito da proteção internacional da marca, vaticina o professor NEWTON SILVEIRA: “O Brasil é signatário da Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial e de suas posteriores revisões, tendo sido a revisão de Estocolmo de 1967 promulgada entre nós por decreto em 8 de abril de 1975. O princípio básico da convenção é a assimilação dos cidadãos dos países pertencentes à União, de modo que um indivíduo de determinado país obtém em outro direitos de propriedade industrial e os exercita em igualdade de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
43ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

condições com os nacionais deste último. Mantém a plena vigência das legislações nacionais e a territorialidade da proteção, que deve ser obtida em cada país pela repetição de pedidos de registros e patentes.” (Propriedade Intelectual, 3ª. edição, Manole, paginas17/18).

A respeito do tema, obtempera RUBENS REQUIÃO: *“As marcas notórias gozam da proteção do direito da propriedade industrial, independentemente de seu registro no Brasil, nos termos do art. 126. Nesse passo, o legislador de 1996 adota posição radicalmente diferente da posição do legislador de 1971, que exigia o registro nacional da marca notória (art. 67 do antigo Código). Tal exigência foi havida como evidência do sistema puramente constitutivo do registro das marcas, como observamos no nº 142 supra. Com a proteção independente de registro da marca notória, o registro passaria a ter efeito meramente declaratório, com perda de seu caráter constitutivo? Pensamos que tal não ocorre, pois continua forte o efeito do art. 129 da Lei nº 9.279/96. De ressaltar, outrossim, que a proteção da marca notória independente de registro é retorno do nosso direito ao melhor caminho, pois como acentuou o jurista Carlos Henrique de C. Frés, criticando a legislação ora revogada, “o atual Código de Propriedade Industrial em má hora introduziu uma inovação que afetou, de maneira grave, a proteção às marcas notórias, no Brasil, ao condicioná-la a um registro próprio (art. 67)”. Esse especialista demonstra que a proteção às marcas notórias de há muito era concedida em nosso País, antes mesmo de haver lei expressa nesse sentido, de modo a evitar o registro e o uso de marcas iguais ou parecidas, mesmo para artigos ou serviços diferentes. O caso chave, por ele é lembrado, refere-se ao pedido de registro da marca “Kadik”, destinada a assinalar aparelhos de rádio, cujo registro foi indeferido por decisão ministerial, dada a semelhança com a marca “Kodak”, distintiva de câmaras fotográficas (Informativo da Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica, fasc. Nº 239, 15-8-1973). A Comissão Especial do Instituto dos Advogados Brasileiros, formada por ocasião da discussão do antigo Código de Propriedade Industrial, sustentou que a proteção ampla e rigorosa às marcas notórias se baseava nos*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
43ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

seguintes fundamentos: a) não obstante a diversidade dos artigos, ou serviços, o público poderia julgar fossem eles oriundos do mesmo estabelecimento ou de estabelecimentos ligados entre si (confusão); b) o usurpador poderia prejudicar a reputação do titular da marca notória, na hipótese de lançar um produto de qualidade inferior ou de empregar métodos de venda repreensíveis (denegrimento); c) não seria justo permitir-se que terceiro explorasse, gratuitamente, o poder atrativo da marca notória, enfraquecendo-o (diluição)." (Curso de Direito Comercial, 1º Volume, Saraiva, 32ª edição, 2013 - grifei).

Ao comentar o artigo 6º. Bis da Convenção de Paris, obtempera o professor NEWTON SILVEIRA: *"A proteção às marcas é feita por meio de dois sistemas: o sistema atributivo (como o europeu continental, o japonês e o brasileiro, entre outros), no qual o direito decorre do registro da marca, e o sistema declarativo (como o norte americano), no qual o direito decorre do uso e é ratificado pelo registro. Sejam os sistemas nacionais de um ou de outro tipo, os países signatários da Convenção de Paris se submeteram ao texto do artigo 6 bis dessa convenção internacional, nela introduzido pela revisão de Haia de 1925, posta em vigor no Brasil pelo Decreto n. 19.056, de 1929, e ratificada na sua última versão pelo decreto n. 635, de 21 de agosto de 1992. Esse texto, agora vigente em nosso país em língua portuguesa, é o publicado pelo decreto n. 75.572, de 1975, relativo à Revisão de Estocolmo, de 1967. Em resumo, o artigo 6 bis determina que os países signatários da Convenção de Paris devem recusar, invalidar ou proibir o uso de marca que constitua contrafação "de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares".*" (op. Cit., página 30).

Conforme já destacado e reconhecido por nossa jurisprudência: *"O sistema jurídico pátrio adota o sistema atributivo, segundo o qual, somente com o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Nacional é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
43ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida” (REsp 899839/RJ - Ministro MASSAMI UYEDA - T3 - TERCEIRA TURMA - DJe 01/10/2010 - LEXSTJ vol. 256 p. 63, grifei) Nesta linha, “o conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira - notoriamente conhecida – é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial.” (REsp 1114745/RJ - Ministro MASSAMI UYEDA, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 21/09/2010 - RSTJ vol. 220 p. 437 - grifei)

Em caso análogo ao dos autos, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: *“Mesmo que não fosse a marca de Harrods Limited admitida pelo INPI como notoriamente conhecida, esbarraria a pretensão da recorrente na proibição do art. 124, inc. XXIII, segundo o qual não é registrável o sinal que reproduza ou imite marca que o depositante evidentemente não poderia desconhecer, especialmente em razão de sua atividade, desde que o titular desta seja domiciliado em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou assegure reciprocidade de tratamento. A tutela ao nome comercial no âmbito da propriedade industrial, assim como à marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor, de modo que este não seja confundido quanto à procedência dos produtos comercializados. A confusão e o aproveitamento econômico, no caso, parecem inevitáveis, se admitida a coexistência das marcas HARRODS da recorrente e da recorrida no Brasil, tanto mais quando se observa que estas sociedades, embora hoje estejam completamente desvinculadas, já apareceram no passado ora como filial ora como agente de compras uma da outra, atuando no mesmo segmento mercadológico.” (REsp 1190341/RJ - Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - T4 - QUARTA TURMA - DJe 28/02/2014 - grifei).*

Dessa arte, ainda que não exista no caso em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
43ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

apreço expresso reconhecimento do INPI acerca da notoriedade da marca CASINO, tal não pode passar em branco aos olhos do Poder Judiciário, sob pena de se fazer letra morta o disposto no artigo 126 da LPI.

O professor Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa ensina que: *“Marcas notoriamente conhecidas (art. 126) – São aquelas que apresentam um campo de reconhecimento bastante amplo, mas menor do que o das marcas de alto renome, dentro da área de atividade do empresário titular. Elas gozam de proteção especial, independentemente de estarem previamente depositadas ou registradas no Brasil. A notoriedade dá-se em segmento do mercado (art. 124, XXIII), determinado, quanto ao empresário, pelo conhecimento que deve ter obrigatoriamente no seu ramo de atividade.”* (Curso de Direito Comercial, volume 1, 3ª. edição, Malheiros, página 388, grifei).

No caso em apreço, a marca CASINO, a despeito de ainda não ter sido registrada na classe 29, é muito mais antiga – existe há mais de 100 anos – que a marca CASSINO registrada pela autora. E a marca CASINO está registrada há muito e em vários países de diversos continentes. Assim, pelo fato de o Brasil ter aderido à Convenção da União de Paris (CUP), não se pode negar proteção à marca notoriamente conhecida, mesmo diante da existência de registro de igual ou semelhante marca em nosso território, sobretudo quando aquela é anterior. E tal proteção, consoante exsurge cristalino do disposto no artigo 126 da LPI, independe de registro. Diferentemente seria se o registro da marca CASSINO fosse anterior à criação e ao registro internacional da marca CASINO. Nesta hipótese, não haveria de se falar em proteção ao direito da ré.

Segundo a lição do professor FÁBIO ULHOA COELHO: *“O segundo requisito para o registro de marca é a não-colidência com marca notoriamente conhecida. Seu fundamento legal se encontra no art. 126 da LPI, que atribui ao INPI poderes para indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, ainda que de forma parcial, uma outra marca, que*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
43ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

notoriamente não pertence ao solicitante. Trata-se de disposição introduzida pela atual lei, pela qual o Brasil finalmente cumpre compromisso internacional, assumido quando de sua adesão à Convenção da União de Paris, em 1884. Pelo seu art. 6º bis (I), os países unionistas (isto é, os integrantes da União de Paris) se comprometerem a recusar ou invalidar o registro, bem como proibir o uso, de marca que constitua reprodução, imitação ou tradução de uma outra, que se saiba pertencer a pessoa diversa, nascida ou domiciliada noutro país unionista (sobre o tema, ver Gusmão, 1990). A marca notoriamente conhecida goza de uma proteção especial, que independe de registro no INPI. Assim, se alguém pretender apropriar-se de marca que evidentemente não lhe pertence, o seu pedido poderá ser indeferido pelo INPI, mesmo que não exista registro anterior da marca no Brasil.” (Curso de Direito Comercial, Direito de Empresa, Volume 1, 11ª. edição, grifei).

No caso em apreço, podemos concluir que o INPI, ao proceder ao registro da marca CASSINO a pedido da autora, entendeu não haver colidência com a marca CASINO de titularidade da ré, a despeito da evidente similitude entre ambas. Dentro desta lógica, o fato de a autora ser titular da marca CASSINO, não exclui o direito de a ré utilizar no Brasil a marca CASINO na classe 29, ainda que inexistente o registro, porque tal é inexigível pelo artigo 126 da LPI. Poderá, por outro lado, a ré impugnar tal registro perante o INPI com base na disposição mencionada e tendo em vista o acordo firmado pelo Brasil que é um país unionista.

Pelo regime internacional das marcas de fábrica e de comércio (União de Paris), vige o direito de prioridade segundo o qual: “De acordo com o art. 4º, a pessoa que tiver feito regularmente um pedido de registro ou depósito de marca em um dos países contratantes, ou seu sucessor, gozará para fazer o mesmo pedido nos outros países, e sob reserva de direitos de terceiros, de um direito de prioridade durante o prazo de seis meses, contado da data do primeiro pedido.” (...) “Não se valendo do direito de prioridade, ou depositando o seu pedido, em nosso país, depois de expirado o prazo respectivo,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
43ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

o interessado poderá obter o registro da marca, se não tiver sido antecipado por terceiros, que hajam depositado anteriormente o mesmo pedido, assegurando para si a prioridade do registro. Ressalva-se, entretanto, o caso previsto no art. 6º-bis da Convenção. (...) “No art. 6º-bis dispõe a Convenção que “os países contratantes comprometem-se a recusar ou invalidar, seja ex officio, se a legislação do país o permitir, seja a pedido do interessado, o registro de uma marca de fábrica ou de comércio que for uma reprodução ou uma imitação suscetível de produzir confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro considerar que é notoriamente conhecida (nesse país), como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante e utilizada para produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante”.” (João da Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, Volume II, Tomo II, 3ª edição, 2ª tiragem Lumen Juris, páginas 327/330, grifei).

É importante frisar que a ré Casino Guichard Perrachon solicitou ao INPI o registro de sua marca CASINO na classe 29 NCL (8), a qual foi indeferida pela autarquia federal em virtude da colidência com marca anteriormente registrada pela empresa Bacardi&Company Limited, com a qual a ré firmou acordo de coexistência de marcas, segundo se deflui da leitura do instrumento acostado às folhas 998/999. Dessa arte, para o INPI, o conflito de marca foi estabelecido entre a ré e a empresa Liechtensteiniense e não entre aquela e a autora.

E na linha do raciocínio desenvolvido nesta sentença, não há qualquer conflito entre o dispositivo em comento e o sistema atributivo adotado pela LPI, consoante a mais abalizada doutrina no assunto: “O legislador de 1996 transpôs para o próprio corpo da Lei a regra da Convenção da União de Paris, dando amparo aos sinais que, mesmo sem prévio registro no país, se tenham tornado notoriamente conhecidas como já pertencentes à pessoa física ou jurídica domiciliada em país partícipe do convênio internacional. A rigor, a Lei não precisaria invocar e chamar para dentro de âmbito uma norma de tratado que, em pleno vigor no Brasil, integra o Direito nacional, tendo sido



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
43ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

inúmeras vezes aplicado pelos tribunais. A atitude do legislador tem, porém, razão de ser, justificando-se por dados históricos e pelo afã de consolidar o arsenal de mecanismos inibidores da usurpação de marcas. De fato, o Inpi, durante longos anos, afastou a aplicabilidade do art. 6 bis da Convenção de Paris, sustentando, dentre outros fundamentos, sua incompatibilidade com o sistema atributivo consagrado pelo Direito brasileiro e vendo no art. 67 do Código revogado a única hipótese de resguardo às marcas notórias. Ora, não há antinomia alguma. A norma do art. 6 bis nada mais é do que uma proteção objetiva contra a fraude ao sistema atributivo, constituindo mecanismo regulador de situações abusivas. Não fere o sistema, antes lhe garante a sobrevivência e seriedade. O órgão, no decorrer do tempo, fruto de vasta jurisprudência confirmatória da plena vigência da norma em debate, reviu sua postura sobre a matéria, passando a aplicá-la, desde que presentes os pressupostos. Ao transplantar o comando do art. 6 bis para dentro da própria Lei de Propriedade Industrial, o legislador inibe, desde o nascedouro, qualquer exegese contrária à aplicabilidade do dispositivo, sublinhando a garantia contra apropriação indébita de marcas nessas condições.” (Comentários à Lei de Propriedade Industrial, IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos, 3ª. edição, Editora Renovar, páginas 282/283).

Consoante visto acima, a ré formulou pedido de registro da marca CASINO na classe 29, cujo pedido foi indeferido não por colidência com a marca CASSINO, mas sim em razão do embate com a marca de titularidade da empresa Bacardi&Company Limited, com quem pactuou acordo de convivência das marcas.

De mais a mais, não se pode ignorar o fato de que nos termos do artigo 8º. da Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial de 20 de março de 1883: “O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.”



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
43ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

Do ponto de vista do Direito Concorrencial, não há entre as partes qualquer possibilidade de desvio de clientela. Com efeito, consoante se depreende da análise dos autos, os produtos da marca CASINO são exclusivamente comercializados na rede de supermercados Pão de Açúcar, sendo o público alvo distinto daquele que é atendido pelos produtos comercializados pela autora. Em outras palavras, os produtos comercializados pelas partes não disputam corpo a corpo o mesmo espaço nas prateleiras dos supermercados. Não há possibilidade de o consumidor confundir-se no ato de adquirir uma determinada mercadoria, porquanto aquele que deseja adquirir um produto da marca CASINO sabe que deve buscá-lo na rede de supermercados Pão de Açúcar.

Em suma, por qualquer ângulo que se analise a questão, melhor sorte não assiste à autora.

Em face do exposto, julgo improcedente a demanda e condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro consoante apreciação equitativa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor de cada uma das rés.

P.R.I.C.

São Paulo, 02 de abril de 2014.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**