



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
5ª Vara Federal de Porto Alegre

AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO) Nº 5042540-49.2012.404.7100/RS

AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO) Nº 5042540-49.2012.404.7100/RS

AUTOR : SICREDI PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADO : Ricardo Sant'Anna Ramalho
RÉU : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
: INDUSTRIAL - INPI
: SOCICRED SOCIEDADE DE CREDITO AO
: MICROEMPREENDEDOR LTDA.

SENTENÇA

Trata-se de ação ordinária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta por SICRED Participações S. A. em face do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e SOCICRED Sociedade de Crédito ao Microempreendedor Ltda., por meio da qual pretende seja reconhecida a nulidade do ato administrativo praticado pelo INPI, que concedeu a marca SOCICRED, de nº 825.557.518, para a segunda ré.

Narrou a autora que é pessoa jurídica que atua no setor financeiro, integrante de um grupo econômico de cooperativas de crédito e que as atividades do grupo, considerando-se o histórico dos entes cooperados que a compõem, remontam ao ano de 1902. Disse ser detentora de direitos sobre diversas marcas, muitas delas contendo o elemento nominativo SICREDI; que a mais antiga delas, 'SICREDI Sistema de Crédito Cooperativo', foi depositada na classe 36/10, em 16/03/1993, para designar 'serviços bancários e de crédito, financiamento e investimento' e que se incluem neste item '[...] as cooperativas de crédito, de crédito cooperativo e os fundos mútuos ou fiscais de investimentos'. Referiu que o registro desta marca foi concedido pelo INPI no ano de 1997, sob o número 817161155. Relatou que o objetivo da presente ação é anular o registro da marca SOCICRED, depositado no INPI em 09/05/2003, na classe 36, para proteção

específica de 'concessão de financiamentos e prestação de garantias às pessoas físicas, com vista a viabilizar empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial, de pequeno porte, e às pessoas jurídicas classificadas como microempresas na forma da legislação e regulamentação em vigor'. Argumentou (a) que a marca da ré reproduz parcialmente, com acréscimo, a marca SICREDI, colidindo gráfica (**SOCICRED X SICREDI**), fonética (**SOCICRED X SICREDI**) e ideologicamente com ela; (b) que ambas as marcas destinam-se ao mercado financeiro; e (c) que em virtude da sede da ré estar situada na mesma cidade da sede da autora (Porto Alegre/RS), ela evidentemente não poderia desconhecer a preexistência desta; (d) há anterioridade do registro das marcas da autora, o que impede a concessão do registro da marca SOCICRED. Asseverou que o registro da marca SOCICRED, além de contrariar a lei, tem como consequência (a) a confusão do consumidor final entre estabelecimentos da autora e da ré; (b) diluição do poder associativo da expressão 'siced(i)', descaracterizando a imagem construída pela autora; e (c) impossibilita o zelo da marca em caso de má prestação de serviços pela ré. Pediu o julgamento de procedência dos pedidos, para ver reconhecida a nulidade do ato de concessão da marca SOCICRED, bem como a condenação da ré Socicred a ressarcir os danos causados à autora, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei 9.279/96.

A liminar foi indeferida (evento 3). Desta decisão, a autora aviou agravo de instrumento (evento 12).

Citada, a ré Socicred ofereceu contestação (evento 13). Disse que a parte autora não exerceu seu direito à impugnação, na esfera administrativa, antes do registro de marca, motivo pelo qual se opera a preclusão do direito, de acordo com a leitura do § 1º, do art. 129 da LPI; que não cabe invocar oposição por violação ao art. 124, incs. XIX e XXIII, da Lei 9.279/96, pois não se verifica a alegada potencialidade de confusão ou associação das marcas SOCICRED e SICRED no mercado a que se destinam os produtos comercializados por ambas. Referiu que as marcas possuem logotipo totalmente distintos, o que foi sonegado pela autora, não existindo a menor possibilidade de erro ou confusão perante os clientes ou consumidores. Argumentou que a parte nominativa da ré é composta pelo prefixo SOCI seguido do sufixo CRED, em clara alusão ao serviço ofertado, sendo ainda parte integrante de sua razão social: **SOCICRED Sociedade de Crédito ao Microempreendedor Ltda.**; que o radical CRED ou CREDI tem ampla utilização no ramo financeiro, pela referência ao serviço ofertado e rápido entendimento do mesmo pelo público em geral; que há imensa quantidade de registros de marcas concedidos pelo INPI contendo o radical CRED, nas classes relativas ao ramo financeiro - classe 36 ou afim. Aduziu que o pedido de nulidade formulado pela parte autora provocaria reflexos em seu próprio registro, já que também utiliza o radical CREDI, a exemplo de incontáveis empresas similares na mesma atividade; que a Socicred possui registro na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, bem como autorização para funcionamento, incluída a denominação social, concedida pelo Banco Central do Brasil. Asseverou não ter pretendido arquitetar qualquer ardil para desviar clientela ou criar confusão aos consumidores e que a autora não faz a mínima demonstração dos prejuízos

elencados na inicial, tampouco dos riscos alegados. Pugnou pelo julgamento de improcedência dos pedidos.

O INPI apresentou contestação no evento 18. Postulou sua intervenção no feito na qualidade de assistente, afirmando que não é o sujeito do direito real controvertido, que pertence única e exclusivamente ao titular do registro *sub judice*. Quanto ao mérito, alegou que os sinais SICREDI, da empresa autora e SOCICRED, da empresa ré, são suficientemente distintos, afastando-se a possibilidade de confusão ou associação. Referiu que diversas são as marcas, registradas em nome de empresas distintas, compostas pelo sufixo 'CRED' (evocativo de crédito) e convivendo pacificamente, como 'ASCICRED', 'ICRED' e 'IBICRED', dentre outras. Aduziu que a lei é clara: para colidir é preciso que cumulativamente haja existência de identidades ou semelhanças gráficas, fonéticas e ideológicas e seja, inquestionavelmente observada a possibilidade de erro, dúvida, confusão ou associação, o que não ocorre no caso concreto. Requereu o julgamento de improcedência do pedido.

Em réplica, o autor reiterou os argumentos da inicial e repeliu os das contestações (evento 25).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. **Decido.**

Incompetência absoluta

No presente processo há cumulação de ações, uma dirigida contra os réus Socicred e INPI, visando a anulação do registro de marca. Outra dirigida tão somente contra a ré Socicred, buscando a indenização por danos materiais.

A cumulação de pedidos somente é possível quando o mesmo Juízo for competente para conhecer todos eles, conforme regra do inciso II do § 1º do art. 292 do CPC:

Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação:

I - que os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. (grifei)

No caso dos autos, vislumbra-se que a pretensão deduzida contra os réus INPI e Socicred, consubstanciada na anulação do registro de marca, é de competência da Justiça Federal, ao passo que para o pedido formulado somente em desfavor da Socicred, referente à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais pelo uso indevido da marca, a competência é da Justiça Estadual, em razão de não figurar algum dos entes federais previstos no art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Logo, deve ser reconhecida a incompetência absoluta deste Juízo para apreciação do pedido de condenação da ré Socicred em danos materiais.

Assim já se decidiu:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO MARCÁRIO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. COMPETÊNCIA FEDERAL X COMPETÊNCIA ESTADUAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. ANULAÇÃO DE REGISTRO. 1. A Justiça Federal só tem competência para conhecer do pedido dirigido em face da empresa pública federal (artigo 109, inciso I, CF). 2. Os serviços assinalados pelas marcas PAC e RODOPAC são basicamente os mesmos, voltados para a prestação de serviços médicos e auxiliares em rodovia, o que sem dúvida pode gerar confusão entre os beneficiários do programa. Como a autora foi a primeira a registrar a marca (PAC), somente tem ela o direito ao uso da expressão relacionada ao serviço médico auxiliar prestado mediante 'Programa de Atendimento ao Caminhoneiro', a teor do que dispõe o art. 124, inciso XIX, da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial). 3. Parcial provimento da apelação. (TRF4, AC 5035615-46.2012.404.7000, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, D.E. 05/04/2013) (grifei)

Legitimidade passiva do INPI

Postula o INPI seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, porquanto não seria o titular do direito real aqui discutido, requerendo sua admissão como assistente do réu.

Nos termos do art. 175 da Lei nº 9.279/96, 'a ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito'.

No presente caso, o autor busca a anulação do registro de marca concedido pelo INPI, ou seja, postula a declaração de nulidade de ato administrativo praticado pela autarquia, devendo ela também suportar as consequências da eventual procedência do pedido.

Por essa razão entendo correta a posição do INPI como integrante do pólo passivo da presente demanda.

Neste sentido:

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

Mérito

O art. 124 da Lei 9.279/96 estabelece:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

O dispositivo em questão decorre do direito à proteção de marca, que encontra assento no art. 5.º, inc. XXIX, da Constituição Federal, nestes termos:

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

Cumpra, assim, verificar a situação dos autos.

No caso, pelo que se extrai dos documentos juntados (evento 1 - OUT3), a autora depositou junto ao INPI, em 16/03/1993, pedido de registro da marca 'SICREDI Sistema de Crédito Cooperativo', o qual foi concedido em 08/04/1997, sob nº 817161155, sem direito ao uso exclusivo da expressão 'Sistema de Crédito Cooperativo'.

A ré Socicred, por sua vez, depositou seu pedido em 09/05/2003, obtendo a concessão em 24/07/2007, processo nº 825557518 (evento 1 - OUT4). Evidenciada, portanto, a anterioridade do registro da marca da autora.

Ainda pelos documentos que vieram acostados aos autos, verifica-se que as marcas em questão são utilizadas para o mesmo serviço (mercado financeiro) e as empresas detentoras dos registros possuem sede na mesma cidade - Porto Alegre.

Outrossim, a semelhança entre as marcas é evidente, havendo suscetibilidade de causar confusão ou associação entre elas. Graficamente, a marca SOCICRED é obtida pela inclusão dos caracteres 'OC' após o 'S' e eliminação do 'T' final da marca SICREDI.

Foneticamente, conforme esclarecido na inicial, CRED/CREDI e CICRED/SICRED, são pronunciados da mesma forma, mais acentuadamente ainda, no primeiro caso, na pronúncia típica dos portoalegrenses.

Logo, possui razão a parte autora, porque demonstra já estar no mercado há muitos anos, com registro anterior da marca, existindo possibilidade fundada de confusão nos consumidores acerca da relação ou não entre as marcas, já que ambas se dedicam ao mesmo ramo empresarial.

Aliás, há inúmeros precedentes no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que acolhem a tese da autora, como dão mostras os v. arestos:

AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA NO INPI. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEMELHANÇA DE NOMES. EQUIVALÊNCIA SONORA. ANULAÇÃO. As denominações ENGEPEÇAS e INGEPEÇAS diferenciam-se entre si por apenas uma letra. Há definitivamente reprodução quase total de marca, com similaridade confundível, possibilitando associação com marca alheia. Apresentam ainda idêntica sonoridade, enquadrando-se na vedação do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, devendo ser anulado o registro da segunda, constante no Processo Administrativo nº 825104017 do INPI. (TRF4, AC 5017478-84.2010.404.7000, Terceira Turma, Relatora p/ Acórdão Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 09/11/2012)

No julgado abaixo ementado, a controvérsia estabeleceu-se entre as marcas SOFTIN Sistemas e SOFTIUM:

ADMINISTRATIVO. MARCA. REGISTRO EM DESACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS. INDEFERIMENTO. 1. É vedado o registro como marca, de reprodução ou imitação, total ou parcial, de marca alheia já registrada, para certificar serviço idêntico (ou semelhante, ou afim), suscetível de causar confusão ou associação entre as marcas 2. A mera alegação de que se tratam de serviços assinalados em classes diferentes não merece prevalecer sobre a análise realizada pelo INPI, que resultou no indeferimento do registro da marca, e presume-se legítima, salvo demonstração em contrário. (TRF4, AC 0001348-20.2009.404.7201, Quarta Turma, Relator Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, D.E. 23/08/2012)

Ainda:

ADMINISTRATIVO. INPI. ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS DE VESTUÁRIO. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. É impedido o registro de marcas semelhantes no mesmo segmento, até mesmo em alguns casos afastando o princípio da especialidade, segundo o qual seriam indevidos registros similares apenas na mesma classe. Existe efetivo risco de prejuízo ao consumidor, e este, em nosso ordenamento jurídico, é tido como vulnerável na relação de consumo (art. 4º, I, do CDC), além da possibilidade de prejuízo a empresa que detém o registro da marca mais antiga. (TRF4, REOAC 2008.71.00.003526-1, Quarta Turma, Relator Sérgio Renato Tejada Garcia, D.E. 23/11/2009)

Quanto à alegação de que várias marcas utilizam o sufixo 'CRED' ou 'CREDI', deve-se argumentar que na hipótese dos autos também a partícula 'CI' - que possui a mesma pronúncia de 'SI' - foi empregada pela ré na composição de sua marca (SOCICRED). Ademais, a existência de uma ilegalidade não pode servir de fundamento para a prática de condutas vedadas pelo ordenamento.

Outrossim, tenho por equivocada a leitura do art. 129, § 1º, da Lei 9.279/96, feita pela ré Socicred, ao concluir ter operado a preclusão do direito da autora, por não ter impugnado na esfera administrativa o pedido de registro de marca, uma vez que a possibilidade de propor ação judicial buscando a nulidade de registro de marca está expressamente prevista no art. 173 da Lei 9.279/96.

Diante desse quadro, impõe-se o julgamento de procedência do pedido.

Dispositivo

Ante o exposto, reconhecida a incompetência absoluta para conhecimento do pedido indenizatório e afastada a prefacial de ilegitimidade passiva do INPI, **julgo procedente** o pedido, nos termos do art. 269, inc. I, do CPC, para reconhecer a nulidade do registro da marca SOCICRED, sob nº 825557518.

Sucumbentes em maior monta, condeno cada um dos réus a ressarcir, por metade, as custas antecipadas pela parte autora. Honorários advocatícios em favor do patrono da autora fixados em R\$ 5.000,00 (cinco mil

reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, *pro rata*, atualizados pelo IPCA-E, desde a prolação desta sentença.

Sentença sujeita ao reexame necessário (art. 475, inc. I, do CPC).

Vinda(s) a(s) apelação(ões) e satisfeitos os pressupostos recursais, recebo-a(s) no duplo efeito, oportunizando-se contrarrazões e, após, devendo-se remeter o feito ao eg. TRF4.

Transitada em julgado, baixem-se os autos e arquivem-se eletronicamente no e-Proc, nos termos do art. 48 da resolução 17/2010, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito do TRF4.

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

Porto Alegre, 11 de abril de 2013.

Gabriel Menna Barreto von Gehlen
Juiz Federal Substituto

Documento eletrônico assinado por **Gabriel Menna Barreto von Gehlen, Juiz Federal Substituto**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.jfrs.jus.br/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **9466419v11** e, se solicitado, do código CRC **AD9DB3D3**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Gabriel Menna Barreto von Gehlen

Data e Hora: 22/04/2013 15:12