



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
9ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Avenida Rio Branco, 243, Anexo I, 7º andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone:
(21)3218-8394 - www.jfrj.jus.br - Email: 09vf@jfrj.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5022492-96.2018.4.02.5101/RJ

AUTOR: NATURA COSMETICOS S/A

AUTOR: INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA

RÉU: NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SENTENÇA

(Tipo A)

Vistos etc.

NATURA COSMÉTICOS S.A. e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA. propõem a presente ação de PROCEDIMENTO COMUM em face de INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA., requerendo sejam decretadas as nulidades dos “registros nºs 907.557.449, 907.557.686 e 907.557.759, relativos à marca NATURAFRIG ALIMENTOS, outorgados pelo Réu-INPI em favor da Ré-Naturafrig, com fundamento nos artigos 2º, inciso V; 124, incisos V e XIX; 125, 126, 129, caput, 130, inciso III, 165, todos da Lei nº 9279/96, c/c os artigos 6º, bis, 6º, quinquies, alínea C.1 e 10º, bis, todos da Convenção da União de Paris – CUP” e seja “determinado o indeferimento e arquivamento definitivo dos pedidos de registro nºs 914.745.794, 914.746.006 e 914.746.057, marca NATURAFRIG ALIMENTOS SABOR, requeridos pela Ré-Naturafrig, com fundamento nos artigos 2º, inciso V; 124, incisos V e XIX; 125, 126, 129, caput, 130, inciso III, 165, todos da Lei nº 9279/96, c/c os artigos 6º, bis, 6º, quinquies, alínea C.1 e 10º, bis, todos da Convenção da União de Paris – CUP”. Subsidiariamente, “se porventura os referidos registros vierem a ser concedidos pelo Réu-INPI no curso da presente demanda, requerem as Autoras seja julgado procedente o pedido para anular os registros nºs 914.745.794, 914.746.006 e 914.746.057, marca NATURAFRIG ALIMENTOS SABOR”.

Pleiteia, ainda, "ao final e com o trânsito em julgado, que seja o Réu-INPI condenado a publicar, na Revista da Propriedade Industrial, as respectivas decisões definitivas tomadas nestes autos (sejam elas de anulação de registros ou de indeferimento e arquivamento definitivo de pedidos de registros) referentes aos processos de marca n^{os} 907.557.449, 907.557.686 e 907.557.759 (marca NATURAFRIG ALIMENTOS), e 914.745.794, 914.746.006 e 914.746.057 (marca NATURAFRIG ALIMENTOS SABOR), fixando-se ao Réu-INPI o prazo de 15 (quinze) dias para a realização das anotações necessárias e para dar publicidade destes atos a terceiros, sob pena de multa diária de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), na hipótese de descumprimento"; seja determinado à empresa Ré "que se abstenha de usar o sinal distintivo NATURAFRIG, definitivamente, de forma isolada ou em conjunto com outras expressões ou marcas, adotando outro que não reproduza, não imite, não se confunda e não se assemelhe à marca de alto renome NATURA das Autoras, sob qualquer forma e pretexto, especialmente como título de estabelecimento, nome de domínio na internet, nome empresarial, marca ou logomarca distintiva de produtos, serviços ou estabelecimentos ou como qualquer outro sinal distintivo, em fachadas, letreiros, faixas, luminosos, testeiros, impressos, cupons ou notas fiscais, totens, uniformes, automóveis, caminhões de entregas, em qualquer material publicitário e em todos os meios de comunicação, em banners, folders, catálogos, anúncios, folhetos, internet (websites, links patrocinados, nomes de domínios, redes sociais, etc.), embalagens, rótulos ou qualquer outra forma de uso, até decisão final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se a tutela específica e inibitória de obrigação de fazer e não fazer deferida até decisão final do feito"; e seja a empresa Ré "condenada na obrigação de fazer consistente em providenciar a transferência do nome de domínio naturafrig.com.br para a titularidade das Autoras, requerendo desde já, para o acolhimento deste pedido e efetivação da medida, que após o trânsito em julgado seja expedido ofício ao NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR), já qualificado, para que providencie a transferência do referido domínio para a titularidade da Autora, no prazo de 05 dias, contados do recebimento do ofício".

Requer, também, a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos "efeitos dos registros n^{os} 907.557.449, 907.557.686 e 907.557.759, marca NATURAFRIG ALIMENTOS, requerido pela Ré-Naturafrig, até final julgamento da presente ação" e as suspensões do exame e da tramitação "dos pedidos de registro n^{os} 914.745.794, 914.746.006 e 914.746.057, marca NATURAFRIG ALIMENTOS SABOR, requeridos pela Ré-Naturafrig, até final julgamento da presente ação", tudo "intimando-se o Réu-INPI da medida concedida e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para a realização das anotações necessárias e para dar publicidade deste ato a terceiros, sob pena de multa diária de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), na hipótese de descumprimento". E, ainda, "subsidiariamente, se

porventura os referidos pedidos de registro vierem a ser concedidos pelo Réu-INPI no curso da presente demanda, requerem as Autoras o deferimento de provimento jurisdicional que suspenda os efeitos dos próprios registros n.ºs 914.745.794, 914.746.006 e 914.746.057, marca NATURAFRIG ALIMENTOS SABOR, de titularidade da Ré-Naturafrig, até final julgamento da presente ação, pelos fundamentos e nos termos do pedido formulado no item antecedente.

Finalmente, requerem seja concedida "a tutela inibitória e específica de obrigação de fazer para determinar à Ré-Naturafrig que, em 15 dias, se abstenha de usar o sinal NATURAFRIG, de forma isolada ou em conjunto com outras expressões ou marcas, adotando outro que não reproduza, não imite, não se confunda e não se assemelhe à marca registrada e de alto renome NATURA das Autoras, sob qualquer forma e pretexto, especialmente como título de estabelecimento, marca ou logomarca distintiva de produtos, serviços ou estabelecimentos, nome empresarial, nome de domínio na internet ou como qualquer outro sinal distintivo, em fachadas, letreiros, faixas, luminosos, testeiros, impressos, notas ou cupons fiscais, totens, uniformes, automóveis, veículos de entregas, em qualquer material publicitário e em todos os meios de comunicação, em banners, folders, catálogos, anúncios, folhetos, internet (websites, links patrocinados, nomes de domínios, redes sociais, etc.), embalagens, rótulos ou sob qualquer outra forma de uso, até decisão final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)", com a "expedição de ofício ao NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.BR), com sede na Avenida das Nações Unidas, 11541, 6º e 7º andares, Cjs. 61/62 e 71/72, bairro Brooklin Novo, município de São Paulo, estado de São Paulo, CEP: 04578-000, entidade responsável pela gestão e administração de nomes de domínios brasileiros, a fim de que a referida entidade efetue o congelamento do nome de domínio naturafrig.com.br, impedindo o seu uso pela Ré-Naturafrig e eventual transferência a terceiros no curso da demanda, até decisão final nestes autos".

Asseveram, em resumo, que o objeto da ação é a anulação dos registros números 907.557.449, 907.557.686 e 907.557.759 para a marca mista NATURAFRIG, indevidamente concedidos pelo INPI em favor da empresa Ré, conforme publicação veiculada na Revista da Propriedade Industrial nº 2465, de 03.04.2018; que a presente demanda objetiva também afastar a violação da marca NATURA das Autoras, com a determinação de indeferimento e subsequente arquivamento dos pedidos de registro de marca n.ºs 914.745.794, 914.746.006 e 914.746.057, depositados pela empresa Ré e ainda pendentes de exame de mérito pelo INPI; que ainda é objetivo da presente demanda a obtenção de prestação jurisdicional de condenação da empresa Ré a cessar, sob qualquer modalidade, espécie ou pretexto, o uso do sinal NATURAFRIG em suas atividades, uma vez que se trata de sinal que reproduz com acréscimo a marca de alto renome NATURA das Autoras;

que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida; e que a documentação apresentada, a legislação e a jurisprudência amparam a pretensão autoral.

Juntam procuração e documentos e pagam as custas judiciais, com respectiva certidão no Evento 4.

Noticiada a impossibilidade de autocomposição e indeferido o pedido de tutela de urgência, conforme Evento 5.

A parte autora interpõe Agravo de Instrumento, em face da decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência, restando negado provimento ao recurso (Evento 82).

Por força do despacho do Evento 12, a parte Autora se manifesta no Evento 16.

A empresa Ré apresenta contestação, procuração e documentos, ressaltando ser um frigorífico brasileiro, que constituiu-se com o nome empresarial “NATURAFRIG ALIMENTO LTDA”, com seus atos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, sob nº 54201123279, em sessão de 01/07/2013; que figura entre os cinco maiores frigoríficos do país, atuando no mercado interno, atendendo atacado e varejo, nas principais praças do Sul, Sudeste e Centro Oeste, além de exportar seu produtos para mais de 30 países; que todo este sucesso foi alcançado graças a qualidade de sua equipe, sendo que, atualmente, conta com mais de 3.000 (três mil) colaboradores que trabalham constantemente no processo de produção; que também investe fortemente na divulgação de sua marca, valendo citar a recente parceria realizada com a dupla sertaneja “Fernando e Sorocaba” para divulgação de uma linha exclusiva de carnes para churrasco, denominada “Bala de Prata”, situação que demonstra o alcance da marca NATURAFRIG perante o consumidor; que sempre embasada no Princípio da Lealdade, jamais agiu de má-fé nem com a intenção de profanar direitos alheios; que os registros da marca NATURAFRIG são lícitos e válidos, não havendo qualquer mácula em suas concessões, bem como no respectivo uso pela 2ª Ré de tal sinal distintivo em suas atividades; que a expressão “NATURA” constante da sua marca NATURAFRIG é de uso comum, por ser uma palavra evocativa para algo natural, ou seja, um frigorífico *in natura* e/ou natural; que a segunda prova é o limite protetivo da marca de alto renome da 1ª Autora que, ainda que possua tal *status*, é constituída de palavra comum e evocativa, razão pela qual a análise de colidência comporta uma relativização e deve ser aferida dentro da teoria da distância; que a terceira prova, diz respeito ao fato de as partes atuarem conjunta e pacificamente no mercado, juntamente com muitas outras empresas de outros setores mercadológicos, por muitos anos, sem que houvesse qualquer notícia de confusão perante o consumidor; que foi correta a decisão que concedeu as marcas NATURAFRIG ALIMENTOS em questão, devidamente alicerçada nos necessários e

indispensáveis requisitos legais; que é fato incontroverso que a expressão “NATURA” constitui um vocábulo de uso comum, pois trata-se de expressão que se classifica como evocativa, isto é, busca relembrar natureza, natural e/ou *in natura*; que a marca criada, utilizada e registrada pela 2ª Ré trata-se de uma palavra não existente em nosso vernáculo, formada pela aglutinação da expressão NATURA e a abreviação da palavra FRIGORIFICO (FRIG), formando a palavra NATURAFRIG, somada ao termo ALIMENTOS; que o termo NATURA utilizado na constituição da marca NATURAFRIG busca evocar um frigorífico *in natura*, ou seja, uma empresa que vende carnes bovinas em seu estado natural, sem processamento, o que de fato o faz; que marcas fracas e evocativas possuem um âmbito de proteção reduzido, ao passo que a exclusividade a elas conferidas aceita mitigação, examinando-se a sua distintividade a partir de critérios mais flexíveis; que a expressão “NATURA” aplicada pela 2ª Ré se trata, exatamente, de “sinal de caráter genérico e simplesmente descritivo”, já que é empregada comumente para designar o produto/serviços que explora, qual seja, comércio de carne *in natura*, tal como preconizado no dispositivo legal acima referido; que a expressão “NATURA” aplicada no conjunto marcário NATURAFRIG ALIMENTOS, possui íntima ligação com a finalidade/característica do produto/serviço explorado, tendo em vista que se trata de palavra evocativa; que a 2ª Ré jamais teve intenção de vincular sua marca NATURAFRIG ALIMENTOS ao sinal de titularidade das Autoras; que a marca da 2ª Ré trata da união do elemento evocativo “NATURA” com o termo “FRIG”, somado à expressão “ALIMENTOS”, sendo este conjunto inserido em logotipo com características específicas, situação esta que acaba por formar conjunto fantasioso, que visa a emprestar a ideia de processamento “natural” aos seus produtos; que, assim, analisando os conjuntos marcários em cotejo (“NATURA” x “NATURAFRIG ALIMENTOS”), observa-se que se apresentam suficientemente distintos, inexistindo possibilidade de que venham ocasionar algum tipo de confusão ou associação junto ao público; que não há qualquer semelhança entre as marcas no seu conjunto; que conforme verificado acima, a expressão marcária utilizada pela Ré possui apresentação mista, ou seja, apresenta estilização (suficiente forma distintiva), o que viabiliza a convivência harmônica; que deve ser aplicada a “Teoria da Distância”, segundo a qual “uma marca nova em seu segmento não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si”; que documentação apresentada, a legislação, a doutrina e a jurisprudência amparam a sua tese; e que requer a improcedência do pedido.

O INPI apresenta contestação, documentos e parecer técnico no Evento 27, ressaltando a falta de interesse de agir da parte autora quanto ao pedido de indeferimento dos pedidos de registro nºs 914.745.794, 914.746.006 e 914.746.057, vez que foram arquivados definitivamente após a ausência de recolhimento das taxas referentes à expedição de certificado e proteção decenal; que em relação à alegação de colidência com os registros nºs 907.557.449, 907.557.686 e 907.557.759, o Manual de Marcas do INPI estabelece que sua análise

compreende a avaliação de seus aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos, com o objetivo de verificar se as semelhanças existentes geram risco de confusão ou associação indevida; que se trata de etapa essencial do exame do requisito da disponibilidade, juntamente com a análise da afinidade mercadológica; que quanto menor a semelhança entre os sinais, maior deverá ser a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados a fim de caracterizar o risco de confusão ou associação indevida; que, contudo, fatores como grau de atenção do consumidor, nível de especialização do público-alvo, origem habitual, permutabilidade e complementariedade dos produtos ou serviços podem ampliar ou reduzir a possibilidade de conflito entre os conjuntos; que no que tange ao exame da disponibilidade dos sinais, o Manual de Marcas (item 5.11) determina que os mesmos devem estar livres para serem apropriados como marca; que os sinais objeto de análise pertencem a segmentos de mercado completamente distintos, não sendo o registro da parte Autora anterioridade impeditiva à concessão da marca da empresa Ré; que não está presente no caso nem a possibilidade de confusão nem a associação indevida; que uma empresa produz cosméticos e outra atua no comércio de carnes; que seria necessário realizar um grande esforço para que fossem consideradas afins; que além de aspectos inerentes a impressões de conjunto distintas que as marcas cotejadas passam para o público consumidor em geral, verifica-se que são insuscetíveis de serem confundidas ou associadas de forma equivocada, sobretudo porque evocam os produtos que efetivamente identificam; que na prática comercial, ao longo dos anos, se demonstrou a possibilidade de convivência pacífica no mercado das marcas denominadas “evocativas/sugestivas das atividades que assinalam”, que por sua natureza são consideradas marcas fracas, com pouco grau de distintividade, cabendo aos seus titulares arcar com o ônus de convivência com outros sinais similares registrados em nome de terceiros, como ocorre no caso em estudo; que deve ser afastada a incidência dos incisos V e XIX do art. 124 da LPI; que o fato de a marca da autora ser classificada como de alto renome, nos termos do art. 125 da LPI, não impede que terceiros utilizem a expressão “in natura” ou “natura” aglutinado; que o reconhecimento do alto renome não confere à autora a prerrogativa de impedir registros de marca de terceiros, integrados pela expressão “in natura” ou em situações nas quais o elemento “natura” esteja aglutinado ou justaposto, mas a impressão de conjunto entre os sinais seja distinta; que esse reconhecimento também não retira os direitos de terceiros já constituídos; que quanto à alegação de concorrência desleal, vale ressaltar que sua repressão é um dos fins para os quais a aplicação das regras de propriedade industrial se destina; que é justamente por seu caráter repressivo que sua apreciação não pode ser feita de maneira direta e imediata pelo INPI, ao qual não foi atribuído poder de polícia para tanto; que é por isso é que esta Autarquia deve se ater ao exercício de suas atribuições – a aplicação direta das regras de propriedade industrial; que diante dos elementos colhidos nos autos não parecem estar presentes os elementos que caracterizariam a má-fé da empresa Ré; que as manifestações técnicas do INPI são

imparciais, buscando sempre a adequada aplicação das normas de propriedade industrial, ainda que tenha que rever posicionamento administrativo anteriormente adotado; que está demonstrado que a Autarquia agiu corretamente, pretendendo a parte Autora, tão somente, que o Poder Judiciário revise apreciações técnicas reservadas aos examinadores da Ré, em completa afronta ao art. 2º da Constituição da República; e que requer seja julgado extinto o processo quanto aos pedidos de indeferimento e arquivamento definitivo dos registros nºs 914.745.794, 914.746.006 e 914.746.057 e sejam julgados improcedentes os demais pedidos.

Réplica no Evento 38.

As Partes se manifestam em provas.

É o relatório. Passo a decidir.

Acolho a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pelo INPI no Evento 27, em relação aos pedidos formulados nos itens "b" e "b.1" das fls. 34 e nos itens "g" e "f.1" das fls. 36 da inicial, tendo em vista que, conforme noticiado na documentação acostada no Anexo 2 do Evento 27, os requerimentos de registro números 914.745.794, 914.746.006 e 914.746.057, para a marca NATURAFRIG ALIMENTOS SABOR, "foram arquivados definitivamente após a ausência de recolhimento das taxas referentes à expedição de certificado e proteção decenal", conforme publicado na RPI 2534 de 30/07/2019.

Em relação aos demais pedidos, cumpre atentar para o teor dos pronunciamentos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a. Região, nos autos do agravo de instrumento n. 5000317-51.2019.4.02.0000, na forma a seguir transcrita:

"Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência é cabível quando reunidos dois requisitos: probabilidade de existência do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, o INPI reconheceu o alto renome da marca "NATURA" em 2005, sendo que atualmente consta como o último reconhecimento de forma incidental datado de 2016, consoante listagem disponível no site oficial da Autarquia (www.inpi.gov.br).

Em consulta ao site do INPI, constata-se que as marcas da agravada ("NATURAFRIG ALIMENTOS") identificam produtos alimentícios (carne, peixe, amêndoas moídas, abate de animais, etc).

As agravantes, consoante se verifica às 13/14 da inicial (Evento 01) e também em consulta ao site do INPI, possuem alguns registros marcários ("NATURA") que

identificam produtos alimentícios, quais sejam: fibras vegetais, complementos nutricionais, alimentos dietéticos, chás medicinais, alimentos para bebê, etc.

Com efeito, em que pese ambas as empresas possuírem marcas que identificam alimentos, o fato é que a agravada tem sua atividade comercial voltada precipuamente para o comércio de carnes, constituindo um frigorífico, consoante, inclusive se verifica no contrato social (Evento 01 – Doc. 07 dos autos originários) em consulta ao site da empresa (<http://www.naturafrig.com.br>):

“Frigorífico 100% brasileiro, o Naturafrig é uma empresa que agrega o know-how de três décadas no mercado de carne bovina no Brasil.

Com unidades em Nova Andradina e Rochedo, no Mato Grosso do Sul, e Barra do Bugres, em Mato Grosso, a empresa – entre os cinco maiores frigoríficos do país – trabalha no mercado interno, atendendo atacado e varejo, nas principais praças do Sul, Sudeste e Centro Oeste, além de exportar para mais de 30 países.

Para atender a um mercado cada vez mais exigente, desenvolveu linhas exclusivas de cortes para churrasco: Deliziare, Gold Quality e a mais nova, assinada por Fernando e Sorocaba, a Bala de Prata.”

Já as agravantes, atuam especificamente no “Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria”, consoante Doc. 04 – evento 01 dos autos originários.

Desta forma, entendo que a questão requer mais subsídios a fim de que se possa verificar de forma mais cristalina outros dados que venham a demonstrar a possibilidade de confusão entre os signos das empresas em litígio, razão pela qual, torna-se necessária a dilação probatória.

Releve-se que, mesmo em se tratando de marca de alto renome, cuja proteção, conforme o caso, extrapola a classe protetiva, é necessário que se comprove a efetiva possibilidade de confusão, situação que nesse primeiro momento, não está cristalina.

Saliente-se, ainda, que não é possível o deferimento da antecipação da tutela quando o entendimento do Juízo depender da coleta de outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso, razão pela qual, por ora, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.

Comunique-se ao Juízo a quo o inteiro teor desta decisão.

Após, intime-se a parte agravada em cumprimento ao art. 1019, II do CPC/2015 para que apresente, no prazo legal, se desejar, a sua resposta.

Dê-se vista ao Ministério Público Federal.

Após, retornem para julgamento."

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA O FIM DE SUSPENDER AS MARCAS DA AGRAVADA – NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC- DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE.

*1- Agravo de instrumento interposto pela NATURA COSMÉTICOS S.A e pela INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA., com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal/RJ, nos autos do processo nº 5022492-96.2018.4.02.5101, na qual, dentre outras determinações, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que objetivava o seguinte: **A)** a suspensão dos efeitos dos registros nºs 907.557.449, 907.557.686 e 907.557.759, marca “NATURAFRIG ALIMENTOS”, requerido pela ré/agravada, -NATURAFRIG, até final julgamento da ação originária, intimando-se o INPI da medida concedida e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para a realização das anotações necessárias e para dar publicidade deste ato a terceiros, sob pena de multa diária de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), na hipótese de descumprimento; **B)** a suspensão do exame e a tramitação dos pedidos de registro nºs 914.745.794, 914.746.006 e 914.746.057, marca “NATURAFRIG ALIMENTOS SABOR”, requeridos pela ré/agravada, NATURAFRIG, até o final do julgamento da ação originária, intimando-se o INPI da medida concedida e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para a realização das anotações necessárias e para dar publicidade deste ato a terceiros, sob pena de multa diária de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), na hipótese de descumprimento e, subsidiariamente, se porventura os referidos pedidos de registros vierem a ser concedidos pelo INPI no curso da ação originária, requerem a suspensão dos efeitos dos próprios registros nºs 914.745.794, 914.746.006 e 914.746.057, relativos à marca “NATURAFRIG ALIMENTOS SABOR”, de titularidade da ré/agravada, até final julgamento ação, pelos fundamentos e nos termos do pedido formulado no*

item antecedente; C) a determinação no sentido de que a ré/agravada se abstenha de usar o sinal "NATURAFRIG" de forma isolada ou em conjunto com outras expressões ou marcas, adotando outro que não reproduza, não imite, não se confunda e não se assemelhe à marca registrada e de alto renome "NATURA" das autoras, sob qualquer forma e pretexto ou forma, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais);

2- As marcas da agravada ("NATURAFRIG ALIMENTOS") identificam produtos alimentícios (carne, peixe, amêndoas moídas, abate de animais, etc).

As agravantes possuem alguns registros marcários ("NATURA") que identificam produtos alimentícios, quais sejam: fibras vegetais, complementos nutricionais, alimentos dietéticos, chás medicinais, alimentos para bebê, etc. Assim, em que pese ambas as empresas possuírem marcas que identificam alimentos, o fato é que a agravada tem sua atividade comercial voltada precipuamente para o comércio de carnes, constituindo um frigorífico, consoante, inclusive se verifica no contrato social da referida empresa;

3- Embora as marcas em cotejo sejam formadas pelo termo em comum "NATURA", há a necessidade de se sopesar os alguns aspectos importantes que somente serão passíveis de aferição com a devida instrução processual, tais como: a) o fato das atividades das empresas em litígio serem voltadas para segmentos diversos e terem sede em locais diversos (agravante: São Paulo / agravada: Mato Grosso do Sul); b) as marcas da agravada serem registradas na forma mista e acompanhadas do termo "ALIMENTOS"; c) o alto renome da marca "NATURA" frente aos registros impugnados formados pelo termo evocativo "NATURA", etc.;

4- Releve-se que, mesmo em se tratando de marca de alto renome, cuja proteção, conforme o caso, extrapola a classe protetiva, é necessário que se comprove a efetiva possibilidade de confusão, situação que nessa fase não está cristalina;

5- Agravo de Instrumento desprovido."

Por sua vez, analisando os documentos juntados aos presentes autos, verifica-se que as Autoras se encontram sediadas no **Estado de São Paulo**, têm como **atividades econômicas principais "comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria" e "fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e**

de higiene pessoal", respectivamente, e são titulares de registros de marca com a expressão **NATURA** para identificar complementos nutricionais, vitaminas, alimentos para bebê, alimentos à base de aveia, café, preparações feitas com cereais, flocos de cereais secos, chá, flocos de milho, levedura em cápsula (exceto para uso medicinal), etc, enquanto que a empresa Ré tem sede em **Mato Grosso do Sul**, consiste em um **frigorífico e atua essencialmente no abate de animais diversos e no comércio de diferentes carnes** (Anexos 4, 7, 8, 11 do Evento 1 e Anexo 3 do Evento 23).

Ademais, de acordo com as peças acostadas no Anexo 9 do Evento 1, observa-se que o INPI concedeu à empresa Ré os registros 907.557.449, 907.557.686 e 907.557.759, referentes à **marca mista com elementos nominativos NATURAFRIG ALIMENTOS**, para assinalarem produtos da classe 29, especificados como "ALIMENTOS À BASE DE PEIXE; AMÊNDOAS MOÍDAS; ANCHOVAS; ANIMAL (TUTANO -) PARA USO ALIMENTAR; ATUM; AVES NÃO VIVAS; BACON; BANHA DE PORCO; CAÇA (CARNE DE -); CAMARÕES [NÃO VIVOS]; CARNE; CARNE DE PORCO; CARNE EM CONSERVA; CARNE ENLATADA; CARNES SALGADAS; CAVIAR; CHARCUTARIA; FÍGADO; FILÉ DE PEIXE; PATÊ DE FÍGADO; PEIXE (FILÉ DE -); PRESUNTO; SALGADAS (CARNES -); SALMÃO; SALSICHA EM PASTA; SALSICHAS; SANGUE (CHOURIÇOS DE -); SARDINHAS; SEBO PARA USO ALIMENTAR; TRIPAS; TUTANO ANIMAL PARA USO ALIMENTAR; ALMÔNDE GA; ARRAIA [CARNE DE -]; AVE EM CONSERVA; BACALHAU; BOLO DE CARNE; BUCHO COMESTÍVEL; CAFTA; CALDO DE AVE PARA COZINHA; CALDO DE CARNE PARA COZINHA; CALDO DE LEGUME PARA COZINHA; CALDO DE PEIXE PARA COZINHA; CAMARÃO EM CONSERVA; CAMARÃO NÃO VIVO; CARANGUEJO; CARNE DE CABRITO; CARNE DE CARNEIRO; CARNE DE OVELHA; CARNE DE RÃ; CARNE FRESCA; CHARQUE OU CARNE SECA; CHISPE [PÉ DE PORCO]; CHOURIÇO; CODORNA; COSTELA; COSTELINHA; EMBUTIDO [FRIOS]; HAMBÚRGUER DE CARNE; HAMBÚRGUER DE PEIXE; LÍNGUA; LINGÜIÇA; LOMBO; MORTADELA; OSSOBUCO; PAIO; PATÊ COM OVO E CARNE; PATÊ DE CARNE; PATÊ DE PEIXE; PÉ DE PORCO [CHISPE]; PELE DE PORCO FRITA [TORRESMO]; RABADA [DE BOI, DE PORCO OU DE VITELA]; RIM; SALAME; TERRINE DE AVE; TERRINE DE CARNE; TERRINE DE CRUSTÁCEO; TERRINE DE PEIXE", e serviços das classes 35 e 40, especificados como "COMÉRCIO (ATRAVÉS DE QUALQUER MEIO) DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS" e "ABATE DE ANIMAIS; ALIMENTOS (CONGELAMENTO DE-); ANIMAIS (ABATE DE -); CONGELAMENTO DE ALIMENTOS; ALIMENTO (CONGELAMENTO DE -); CONGELAMENTO DE ALIMENTOS", cujos pedidos restaram depositados **em 10/04/2014**.

Acrescente-se que a Coordenação de Gestão do Conhecimento, Instrução Processual e Relacionamento com o Usuário do INPI reexaminou a matéria em questão, com base nos elementos trazidos aos presentes autos, na legislação marcária, na documentação constante do cadastro da Autarquia e em precedentes administrativos e doutrinários sobre o tema, e concluiu pela improcedência dos pedidos autorais, em conformidade com o elucidativo e detalhadamente fundamentado parecer técnico do Anexo 2 do Evento 27 abaixo transcrito e que ora adoto como razões de decidir:

"Quanto ao pedido autoral de anulação dos registros de marca n.º 907557449, 907557686, 907557759

8. Após cuidadosa consideração dos argumentos expostos, conclui-se que os dispositivos legais invocados não socorrem as autoras, devendo seu pleito de anulação ser indeferido, conforme esclareceremos em seguida.

9. Assim, esta Coordenação inicia com a comparação entre os signos conflitantes:

natura

marca sênior

X



marca júnior

10. Em primeiro lugar, deve ser destacado que a marca concedida à Ré não se resume ao termo “NATURAFRIG”; pelo contrário, é dotada de elemento figurativo complexo, consistindo do uso de vários elementos e estilizações, as quais devem ser consideradas como fator relevante na

diferenciação dos conjuntos. Útil trazer mais uma vez a lição de Denis Borges, que por sua vez cita a jurisprudência:

*“No entanto, faz-se aqui referência ao fato porque as marcas em disputa, apesar de utilizarem em sua composição elementos verbais idênticos ("BELA VISTA"), **têm outros elementos (desenho, cor) que as distinguem muito bem.** Nesse contexto, a par de não estar caracterizada contrafação (que, repita-se, não se discute), não se evidencia probabilidade de que se venha a induzir o consumidor a erro quanto à origem dos produtos. (...) (Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Sidnei Beneti, RESP 863975/RJ, DJ 03.11.2009)”. (grifos nossos)*

11. Portanto, a ilustração constante da marca da empresa Ré não pode ser desconsiderada, na medida em que, como ensina a doutrina, no exame de colidência deve predominar a impressão de conjunto – e não a apreciação analítica e isolada de seus elementos:

“deve proceder-se ao exame comparativo das marcas em causa não analiticamente, através de um exame detalhado e uma avaliação individual de cada item individual, mas de maneira unitária e sintética, através de uma avaliação global levando em conta os elementos mais aparentes”

12. Não obstante a presença do referido elemento figurativo na composição do sinal, é de se repetir: ainda que a marca da Ré fosse limitada à expressão “NATURAFRIG”, seria admitida a convivência entre os sinais.

13. Explique-se. Resta claro que o sinal atacado apresenta o radical NATURA em sua composição. Também cumpre reconhecer que o INPI atestou que a marca NATURA é merecedora da proteção prevista no art. 125 da LPI, estendendo o alcance de sua proteção para qualquer segmento de mercado. Contudo, há de se avaliar se tais aspectos são suficientes para ensejar a confusão ou associação errônea por parte do público consumidor.

14. Explique-se: o reconhecimento do alto renome não confere proteção absoluta à marca; a aplicação de seus efeitos deve ser considerada caso a caso, e levará à negativa do registro de marca alheia somente quando a similaridade entre os sinais for suficiente para configurar o risco de confusão ou associação entre eles.

15. Quando da apreciação da incidência do disposto nos incisos V, XIX e XXIII do art. 124 da LPI, bem como da proteção às marcas de alto renome reconhecido, com relação a um pedido de registro, devem ser levados em conta diversos aspectos referentes ao cotejo de dois sinais possivelmente conflitantes, dentre eles a teoria da distância, extensamente aplicada pela jurisprudência existente, que nos ensina que uma marca nova, em seu segmento, não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si. O banco de dados do INPI demonstra a existência de, pelo menos, 25 (vinte e cinco) registros de marca concedidos para assinalar carnes, aves e peixes para alimentação, bem como seu comércio, de 20 (vinte) titulares diferentes – excetuando-se as partes querelantes – que contém o radical NATURA em sua composição, todos convivendo pacificamente, uma vez que todos utilizam o referido elemento de forma particular e distinta dos demais, conforme pode ser observado em extrato de busca obtido pelo sistema de marcas do INPI ilustrado abaixo:

(...)

16. Tal quadro deriva da relação existente entre o radical NATURA – a qual remete à expressão NATURAL – e o segmento de produtos alimentícios. De fato, tal expressão valoriza os produtos a ela associados, uma vez que transmite uma imagem de produtos com ingredientes extraídos da natureza, com ausência ou menor quantidade de elementos industrializados. Importante salientar que a concepção de maior valoração aos alimentos sem aditivos industriais é bastante antiga, em vista da relação da ideia de saúde com os mesmos.

17. A esse respeito, dispõe o Manual de Marcas do INPI:

Item 5.9.1 Orientações gerais para a análise da distintividade

(...) Graus de distintividade

O caráter distintivo de um sinal está vinculado à sua maior ou menor capacidade inerente de funcionar como marca. Trata-se de uma escala, dependente do produto ou serviço assinalado, que varia da ausência total de cunho distintivo aos graus mais elevados de distintividade. (...)

Sinais evocativos ou sugestivos

Os termos que evocam ou sugerem finalidade, natureza ou outras características de produtos ou serviços, ainda que possuam um grau baixo de distintividade, são passíveis de registro, conforme disposto no Parecer Normativo INPI/PROC/CAJ nº 14/2005. Tais vocábulos ou expressões fazem referência indireta aos bens ou serviços assinalados pelo sinal, exigindo do público-alvo algum esforço intelectual para relacioná-los.

Diferente dos elementos descritivos, que comunicam imediatamente ao consumidor a natureza ou as características dos produtos ou serviços assinalados pela marca, os sinais evocativos ou sugestivos não denotam o produto ou serviço que a marca visa identificar ou suas qualidades. Tais sinais buscam, de maneira conotativa, indicar o público-alvo, descrever qualidades, propriedades ou benefícios esperados, assim como, no limite, estabelecer relação indireta com o produto ou serviço assinalado pela marca”. (destaques nossos)

18. Resta claro assim que o radical “NATURA” se encontra diluído no segmento comercial de interesse, sem gozar de suficiente traço distintivo, pelo que não há de se conferir àquela proteção marcária, senão quanto ao seu conjunto. Nesse caso, o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante sustenta que quando os signos são compostos por expressões comumente usadas para evocar uma característica do produto que assinalam, os mesmos são desprovidos de apropriação exclusiva, devendo os titulares de tais sinais suportar o ônus da convivência de suas marcas com outras semelhantes, mesmo quando se alega suposta notoriedade no segmento mercadológico de atuação.

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo.

2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Aplicação da doutrina do patent misuse .

RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(REsp 1166498 RJ 2009/0224319-0, Relatora Ministra Nancy Alndrighi, data do julgamento:

19. É mister reconhecer ainda que o radical NATURA não possui qualquer destaque na expressão NATURAFRIG que permita seu reconhecimento imediato. Na verdade, sua integração neste conjunto é tamanha que não é possível tomar a palavra NATURAFRIG por suas partes, mas tão somente como uma expressão inteiriça e arbitrária, assim como os demais exemplos demonstrados no extrato de busca anteriormente citado.

(...)

21. Ademais, cumpre informar que, a despeito do reconhecimento ou não da condição de marca de alto renome – que, cabe esclarecer encontra-se em exame de recurso contra o indeferimento do pedido de reconhecimento de tal condição – a doutrina reconhece que tal proteção não é absoluta, e deve estar adstrita a casos onde se reconheça a possibilidade de confusão ou associação errônea entre os signos em conflito. Desta forma se posicionou o Tribunal Regional Federal da 2ª Região na Apelação Cível 2002.51.01.523951-8:

“(...) No caso dos autos, entretanto, a discussão de maior importância não é relativa ao alto renome da marca de relógios de titularidade da apelante, porquanto não se nega a fama internacional e o prestígio da marca perante os consumidores. A questão primordial para a resolução da lide, diversamente do afirmado nas razões recursais, diz respeito aos efeitos dessa qualidade ou, em outros termos, se essa fama é capaz, por si só, de impor a invalidação do registro de outras marcas ou denominações, sem que tenha havido qualquer demonstração de prática desleal ao regime de concorrência.

É indubitável que não se deve dispensar, mesmo às marcas de alto renome, proteção absoluta, se compostas de termos triviais e de uso disseminado (...)”.

22. Por isso é que, considerados os conjuntos em sua totalidade, não parece que impliquem risco de confusão ou associação entre si. Sobre esse tema, cite-se a conceituação doutrinária:

“Haverá confusão “quando não podemos reconhecer as distinções, as diferenças; quando as coisas se tomam umas pelas outras; quando se misturam umas com as outras.

(...)

Haverá associação nas hipóteses em que, mesmo não cabendo confusão – o consumidor não toma um signo por outro – há intensa relação simbólica entre uma marca e outra, ou assimilação entre a marca e a linguagem comum de um segmento de mercado, com risco de que o público possa entender que o signo tem como referência um produto ou serviço distinto do real, ou uma origem diversa da verdadeira”.

(grifos nossos)

23. Parece claro inexistir risco de que se tome “NATURAFRIG” por “NATURA”. Quanto ao risco de associação, este também deve ser afastado: não parece razoável que o público consumidor, ao vislumbrar a marca “NATURAFRIG” da empresa Ré – sempre lembrando que a visualização do sinal inclui a ilustração retratada anteriormente – o associe à marca “NATURA”, ao ponto de confundir as origens, se questionando se tais artigos e serviços seriam também providos pelas Autoras, principalmente considerando a multiplicidade de empresas que utilizam marcas similares.

24. As Autoras trazem, ainda, uma série de decisões do Instituto, em que se deu o indeferimento de diversas marcas por conta da anterioridade da marca “NATURA”, em aplicação do art. 125 da LPI, que seriam supostamente contraditórias à concessão dos registros de marca NATURAFRIG, por se referirem a situações em tese análogas, configurando suposta ofensa ao princípio da isonomia.

25. Acerca de tais alegações, de início é necessário ressaltar que os processos administrativos são independentes e não vinculantes entre si; por isso, ainda que muitas vezes decisões anteriores do Instituto possam

ser relevantes para a apreciação do caso concreto, tais precedentes constituem, em princípio, informação complementar e não condicionante da decisão do examinador - que será diretamente baseada na análise entre as marcas do caso concreto.

26. É dizer: ainda que fosse o caso da existência de decisões supostamente inadequadas, estas não deveriam necessariamente se sobrepor ao exame das marcas diretamente relevantes para o mérito do pedido sob análise.

27. Há de esclarecer, contudo, que tais decisões não servem de parâmetro para o caso concreto, na medida em que aquelas marcas mais se assemelham à “NATURA” do que o registro da empresa Ré, como será demonstrado.

28. Descarte-se, de plano, as marcas compostas por expressão formada por 02 termos distintos. Como exemplo, tem-se “TUTTO NATURA”, “SABOR NATURA”, “VILLA NATURA”, “CLUB NATURA” e “FUNDAÇÃO NATURA”: em todos esses casos (e em outros similares), o emprego do termo “NATURA” se dá isoladamente, a ele conferindo maior destaque no conjunto marcário, o que claramente aumenta o risco de confusão ou associação com a marca das Autoras.

29. Veja-se, ainda, que sinais como “NEONATURA”, “NATUREA”, “NATURO” ou “NATTURA” consistem em verdadeiras variações do sinal das Autoras; nesses casos, não se atribuiu às marcas posteriores novo elemento conceitual, o que reforça seu caráter de imitação.

Da conclusão quanto ao mérito da ação

30. Por todo o exposto anteriormente, esta Coordenação conclui que:

(a) no que tange a declaração de nulidade dos registros n.º 907557449, 907557686 e 907557759 im procedem as alegações autorais, devendo a vigência dos mesmos serem mantidas”.

Com efeito, analisando as referidas marcas NATURA e NATURAFRIG ALIMENTOS, verifica-se que, se apreciadas em seu conjunto, há suficiente distintividade entre as mesmas, restando afastada a possibilidade de ser causada confusão no público consumidor, quanto à procedência, à origem dos respectivos produtos e permitindo a coexistência dos referidos sinais no mesmo segmento de mercado, valendo lembrar, ainda, que, segundo a lição do Mestre João da Gama Cerqueira, na sua obra Tratado da Propriedade Industrial, Editora

Forense, “a possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas”, “deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes”.

Cumprе salientar, ainda, que o Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª. Região já se manifestou no sentido de que a expressão NATURA “constitui vocábulo integrante do léxico da língua portuguesa, possuindo significado dicionarizado, sendo utilizada tanto na literatura como na linguagem coloquial com o sentido de “natureza” (AC 201151018049079, Relator Desembargador Federal SERGIO SCHWAITZER, DJU – Data 07/05/2003, Página 252).

Por oportuno, cumpre adotar, também, como fundamentos para decidir, o exposto nos precisos precedentes do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª. Região a seguir transcritos, perfeitamente ajustáveis ao caso em questão:

"PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE EM AGIR QUANTO AO PEDIDO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA MARCA DOCILE X-CLÉ. CANCELAMENTO DO REGISTRO DA MARCA X-CLÉ DOCILE AO ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO DA MARCA DE ALTO RENOME - CHICLETES. COLIDÊNCIA ENTRE OS SIGNOS MARCÁRIOS (EXPRESSÕES NOMINATIVAS E CONJUNTOS VISUAIS DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS). INEXISTÊNCIA. (...) III - Não há infringência ao disposto no art. 124, XIX, da LPI quando as marcas em litígio possuem conjuntos distintos e inconfundíveis, não ensejando hipótese de erro ou confusão por parte dos consumidores. IV- Na hipótese, não existe a possibilidade de o consumidor médio ser induzido a erro, dúvida ou confusão diante da distinguibilidade entre as marcas CHICLETES e X-CLÉ DOCILE sob o aspecto gráfico e fonético de seus conjuntos. V - Agravo Retido e Recurso de Apelação improvidos." (TRF2 2007.51.01.813050-5, APELAÇÃO CÍVEL, 1ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de decisão 29/03/2011, Data de disponibilização 25/04/2011, Relator Des. Fed. MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO)

"RECURSO DE APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE A MARCA MISTA "BANNAHANNA" (IMPUGNADA) E A MARCA NOMINATIVA ANTERIOR "BANA BANA". NÃO

VERIFICADA VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX E XXIII, DA LPI. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. SIGNOS DISTINTOS. TEORIA DA DISTÂNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. **I - Discute-se na presente demanda se a marca mista "BANNAHANNA" (impugnada) constitui imitação, suscetível de causar confusão ou associação indevida, da marca nominativa anterior "BANA BANA", violando o art. 124, XIX e XXIII, da LPI. II - A resposta é negativa. As marcas em conflito possuem conjuntos marcários distintos, o que elimina a possibilidade de confusão por parte do mercado consumidor. Diferenças nos aspectos nominativo, fonético e gráfico. III - Aplicabilidade da Teoria da Distância. Considerando a existência de registros anteriores assemelhados ao titularizado pela apelante ("BANA BANA") no mesmo segmento mercadológico em análise, a apelante não pode pretender que o registro impugnado seja mais distinto em relação à sua marca do que esta é em relação às anteriores. Precedentes desta Corte (cf. Apelação 0809281-26.2010.4.02.5101, Relator Desembargador Federal André Fontes, julgamento em 15.12.2015). IV - Honorários majorados. V - Apelação a que se nega provimento.** (TRF2 2014.51.01.157688-9, Classe: Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho, 2ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de decisão 23/02/2017, Data de disponibilização 14/03/2017, Relatora Des. Fed. SIMONE SCHREIBER)

"PROCESSO E CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL: LPI, ART. 124, XIX E XXIII - COLIDÊNCIA ENTRE A MARCA NOMINATIVA "NATURAL LIFE" E AS MARCAS MISTAS "NATURELIFE", "NUTRIVIT NATURELIFE SUPLEMENTOS ALIMENTARES" e "NATURELIFE SUPLEMENTOS ALIMENTARES" - MITIGAÇÃO DA REGRA DA EXCLUSIVIDADE - TEORIA DA DISTÂNCIA - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. **I - Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes.** II - O registro da empresa autora que constitui em anterioridade aos registros da empresa ré é apenas o de nº 823373339, consistente na marca nominativa NATURAL LIFE, registrado com a finalidade de assinalar notadamente produtos alimentícios à base de aveia, farinha, cereais, pimenta, entre outros, enquanto as marcas da empresa ré destinam-se a identificar produtos ligados a produtos alimentícios, suplementos alimentares e nutricionais, bem

como medicamentos em geral, insuscetíveis, portanto, de causar confusão ou associação indevida pelo consumidor, aplicando-se o princípio da especialidade. **III - O alto grau de evocatividade e o desgaste dos termos NATURE e NATURAL e do radical LIFE, para compor marcas destinadas a identificar produtos de objetivo alimentício e medicinal, atrai a aplicação da teoria da distância, induz a possibilidade de convivência pacífica entre as marcas em análise no mercado, e afasta a possibilidade de confusão ou associação indevida entre as marcas perante o consumidor**, sobretudo porque os registros foram concedidos em classes distintas. IV - "As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória" - Tema 950; REsp 1.527.232/SP -. V - Apelação conhecida e não provida." TRF2 2018.51.01.056225-6, Classe: Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho, Órgão julgador: 2ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de decisão 29/07/2020, Data de disponibilização 05/08/2020, Relator Des. Fed. MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO)

"DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVALIDAÇÃO DO REGISTRO DE MARCA MISTA STUPENDO PANCO. **PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO. TERMOS QUE NO ASPECTO NOMINATIVO SÃO DESPROVIDOS DE SUFICIENTE DISTINÇÃO. CONJUNTOS MARCÁRIOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO NO MERCADO CONSUMIDOR. I - Se os signos marcários em cotejo, a despeito de designarem produtos de classes afins, possuem como elemento característico o termo STUPENDO ou STUPENDO, de uso comum e descritivo e, no aspecto figurativo, são suficientemente distinguíveis entre si, a afastar a possibilidade de confusão no mercado consumidor, correta é a sentença que julgou improcedente o pedido objetivando a invalidação do registro do primeiro apelado.** II - Apelação desprovida." (TRF2 2011.51.01.808697-0, Classe: Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho, Órgão julgador: VICE-PRESIDÊNCIA, Data de decisão 29/06/2015, Data de disponibilização 08/07/2015, Relator Des. Fed. ANDRÉ FONTES)

Isto posto, na forma da fundamentação supra:

1- julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil/2015, em relação aos pedidos formulados nos itens "b" e "b.1" das fls. 34 e nos itens "g" e "f.1" das fls. 36 da inicial; e

2- julgo improcedentes os demais pedidos.

Condeno as Autoras no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, *pro rata*, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015.

P.R.I.

Documento eletrônico assinado por **ANA AMELIA SILVEIRA MOREIRA ANTOUN NETTO, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.jfrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510006952365v23** e do código CRC **b49bc0ed**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ANA AMELIA SILVEIRA MOREIRA ANTOUN NETTO

Data e Hora: 18/4/2022, às 17:57:45

5022492-96.2018.4.02.5101

510006952365.V23