



Número: **1062716-35.2024.4.01.3300**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**

Órgão julgador: **11ª Vara Federal Cível da SJBA**

Última distribuição : **12/10/2024**

Valor da causa: **R\$ 1.000,00**

Assuntos: **Marca**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado		
ESPORTE CLUBE BAHIA S.A.F. (AUTOR)		THEONIO GOMES DE FREITAS (ADVOGADO)		
FANTASTICO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (REU)		CARLOS ANDRE RICCI (ADVOGADO) SAULO VELOSO SILVA (ADVOGADO)		
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (REU)				
Documentos				
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo	Polo
2231588100	14/01/2026 13:29	Sentença Tipo A	Sentença Tipo A	Interno



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária da Bahia
11ª Vara Federal Cível da SJBA

SENTENÇA TIPO "A"

PROCESSO: 1062716-35.2024.4.01.3300

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

POLO ATIVO: ESPORTE CLUBE BAHIA S.A.F.

REPRESENTANTES POLO ATIVO: THEONIO GOMES DE FREITAS - BA42500

POLO PASSIVO: FANTASTICO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e outros

REPRESENTANTES POLO PASSIVO: SAULO VELOSO SILVA - BA15028-A e CARLOS ANDRE RICCI - BA34382

SENTENÇA

I – Relatório

Consoante narrado na decisão em que foi indeferida a tutela de urgência (ID 2153802345),

“Trata-se de Ação de Procedimento Ordinário (AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA C/C ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA) movida pelo ESPORTE CLUBE BAHIA S.A.F em face de FANTÁSTICO COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL em que a parte autora pretende em sede de tutela antecipada a concessão de liminar, a fim de *‘suspender os efeitos do registro e do uso da marca e determinar que o primeiro réu se abstenha de utilizar a marca ‘BBMP’, deixando de comercializar quaisquer produtos com a referida marca, nos termos do parágrafo único do art. 173 da Lei 9.278/1996’*.

Alega que trata-se de Clube Esportivo de larga notoriedade e detentor de uma grande torcida que consagrou a expressão ‘Bora Bahêa Minha (omissis)’ - a qual consagrou a sigla BBMP como marca do clube, sendo essa registrada junto a segunda Ré (INPI) no ano de 2018.

Segue dizendo que *aproveitando-se* (sic) da notoriedade e do apelo comercial conferidos pelo Esporte Clube Bahia à expressão ‘BBMP’, o primeiro réu registrou a idêntica marca nominativa, conforme processo n. 919317189 em 13/04/2021, sendo que a única diferença em relação à marca licenciada ao autor é a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (‘NCL’) indevidamente concedida pela segunda ré.

Narra que tendo apresentado oposição ao registro indevido, não obteve êxito, ao fundamento de que o pedido de registro da primeira ré foi deferido unicamente com base na divergência de NCL em que ambas apresentaram serviços diversificados, aquela, primeira ré, requereu o registro de comércio de artigos do vestuário, camisas, bonés, chaveiros, sapatos, relógios, recipientes, isolantes térmicos para alimentos ou bebidas, copos para beber, canecas, bolsas e mochilas, artigos de pelúcia e essa, no caso o clube autor, requereu o registro de serviços, tais como: apresentação de espetáculos ao vivo; organização de concursos de beleza;



organização de desfiles de moda para fins de entretenimento; organização de exposições para fins culturais ou educativos; organização e apresentação de conferências; organização e apresentação de congressos; organização e apresentação de seminários; arbitragem esportiva; assessoria, consultoria e informação em atividades desportivas e culturais; assessoria, consultoria e informação em treinamento [demonstração][ensino]; venda de ingressos para shows e espetáculos; organização e apresentação de colóquios; organização de competições [educação ou entretenimento]; organização de competições desportivas; serviços de espetáculos; aluguel de estádios; organização e apresentação de simpósios; apresentação de espetáculos de variedades).

Alega que, apesar das classificações distintas entre os registros, é inegável a identidade de nichos no âmbito de utilização da marca, a saber, os torcedores do Esporte Clube Bahia e o mercado esportivo em geral, envolvendo a imagem do time de futebol. Destaca que as marcas são idênticas e a segunda é manifestamente uma cópia da primeira.

Como fundamento jurídico par alicerçar o pedido afirma que a legitimidade do autor para pleitear a nulidade do registro está amparada no art. 173, da Lei n. 9.279/96, o qual prevê que a ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. Destaca ser o autor uma sociedade anônima do futebol, constituída com fundamento na Lei n. 14.193/21, tendo celebrado com o Esporte Clube Bahia (associação) o Contrato de Licença de Propriedade Intelectual, averbado no INPI (documentos juntados na inicial, no qual destaca a cláusula 2.1bem como ao 'Anexo A', no qual consta expressamente a cessão da marca 'BBMP'.

Finaliza afirmando ser inegável a legitimidade do clube autor para defender a marca - em sentido amplo - e adotar as medidas necessárias para anular registros ou se opor aos processos perante o INPI, pelo que requer o julgamento procedente dos pedidos.

Juntou procuração e documentos. Custas recolhidas.”

Citada, a ré Fantástico Comércio de Artigos Esportivos Ltda., apresentou contestação se opondo à pretensão do autor, sustentando, em síntese, regularidade do registro da marca “BBMP” em aplicação ao princípio da especialidade, ausência de confusão entre as marcas diante da distinção havida entre as atividades em que registrada cada uma das marcas em questão, sendo inaplicável a norma prevista no art. 87 da Lei Pelé e o conceito de “marketing de emboscada” ao caso, cabendo ser seguido entendimento firmado no precedente trazido na contestação, não havendo, ainda, razões jurídicas para a concessão da tutela de urgência. Também apresentou documentos.

Citado, o INPI não apresentou contestação.

Intimadas para dizerem se tinham provas a produzir, a parte autora apresentou réplica e, em seguida, requereu o julgamento antecipado do mérito.

O INPI se manifestou pela procedência do pedido de nulidade de registro perseguido pela parte autora, pugnando pelo julgamento com resolução de mérito, sem condenação da autarquia na verba honorária. Também juntou documentos.

A ré Fantástico Comércio de Artigos Esportivos Ltda. pugnou pela declaração de nulidade de intimação para manifestação sobre a produção de provas.

Devolvido o prazo para indicar as provas que pretendia produzir, a demandada requereu a produção de prova documental, acostando documentos que acompanharam a peça ID 2203530102.

Intimada para manifestação, a parte autora pugnou pela declaração de preclusão da produção da prova documental, requerendo o desentranhamento dos documentos acostados pela ré ou sua desconsideração,



reiterando os termos da inicial.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Questões preliminares e delimitação processual

1.1. Do litisconsórcio dinâmico e do deslocamento do INPI para o polo ativo

Cuida-se de ação de nulidade de registro de marca, na qual figura o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI no polo passivo, nos termos do art. 175 da Lei nº 9.279/96, em razão do interesse público inerente à higidez do sistema marcário nacional.

No curso da demanda, a autarquia federal manifestou-se expressamente pela procedência do pedido inicial, alinhando-se à tese sustentada pela parte autora quanto à nulidade do registro marcário impugnado. Tal circunstância impõe o reconhecimento da peculiaridade processual própria das ações dessa natureza, em que se admite a chamada migração interpolar do INPI, fenômeno amplamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o litisconsórcio envolvendo o INPI nas ações de nulidade de registro de marca é marcado por sua natureza dinâmica, permitindo que a autarquia, diante do interesse público subjacente, deixe de atuar como ré e passe a integrar o polo ativo, quando concordante com a pretensão deduzida. Trata-se de solução que prestigia não apenas a efetividade processual, mas, sobretudo, a finalidade pública de preservação da legalidade e da coerência do sistema de proteção à propriedade industrial.

Assim, em obséquio ao princípio do litisconsórcio dinâmico e diante da inequívoca manifestação do INPI pela procedência da ação, **reconhece-se o seu deslocamento para o polo ativo**, ao lado da parte autora.

1.2. Da preclusão para a juntada de documentos pela parte ré

A parte autora suscitou, nas petições de IDs 2201291818 e 2209924731, a ocorrência de preclusão quanto à produção de prova documental pela parte ré, em razão da juntada extemporânea de documentos após a apresentação da contestação, especificamente aqueles que acompanham a peça de ID 2203530102.

Razão lhe assiste.

Nos termos do art. 434 do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a contestação com os documentos destinados a comprovar suas alegações. A juntada posterior de documentos constitui exceção, admitida apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 435, *caput* e parágrafo único, do CPC, quais sejam: documentos novos ou aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis somente após a apresentação da peça de defesa, hipótese em que recai sobre a parte o ônus de demonstrar o justo impedimento para a juntada anterior.

No caso concreto, embora o juízo tenha devolvido o prazo para que a parte ré se manifestasse acerca do interesse na produção de provas, tal providência não tem o condão de reabrir automaticamente a fase de juntada de prova documental, sobretudo quando ausente qualquer demonstração de que os documentos apresentados posteriormente se enquadrem nas exceções legais.

A parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que os documentos juntados após a contestação eram desconhecidos, inacessíveis ou indisponíveis à época própria, limitando-se a apresentá-los sem a necessária justificativa legal. Assim, correta a insurgência da parte autora.



Desse modo, os documentos que acompanham a petição de ID 2203530102 devem ser desconsiderados, por força da preclusão consumativa.

1.3. Do julgamento antecipado do mérito

Superadas as questões preliminares, verifica-se que não subsiste pedido válido de produção de outras provas por quaisquer das partes. A controvérsia posta é eminentemente de direito, estando o feito suficientemente instruído com os documentos regularmente juntados aos autos.

Presentes, portanto, os requisitos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impõe-se o julgamento antecipado do mérito, medida que atende aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

2. Do regime jurídico da proteção marcária

A proteção às marcas insere-se no âmbito mais amplo da tutela constitucional da propriedade intelectual, encontrando respaldo no art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, que assegura proteção aos signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) disciplina o regime jurídico das marcas, estabelecendo que são suscetíveis de registro os sinais distintivos visualmente perceptíveis, desde que não incidam nas vedações legais (art. 122), sendo assegurado ao titular o uso exclusivo da marca em todo o território nacional, nos termos do art. 129.

A par disso, o sistema marcário brasileiro não se presta apenas à proteção do empresário ou do titular formal do registro, mas visa, sobretudo, evitar confusão, associação indevida e concorrência desleal, preservando a boa-fé nas relações de consumo e a função social da marca.

3. Da anterioridade do registro da marca “BBMP”

É incontroverso nos autos que a expressão “BBMP” foi previamente registrada no INPI pelo Esporte Clube Bahia, tendo sido posteriormente licenciada à parte autora, que detém legitimidade plena para defendê-la judicialmente, inclusive para pleitear a nulidade de registros conflitantes, nos termos do art. 173 da Lei nº 9.279/96.

A anterioridade do registro constitui elemento central do sistema marcário, conferindo ao titular o direito de impedir que terceiros utilizem signo idêntico ou semelhante para distinguir produtos ou serviços suscetíveis de causar confusão ou associação indevida.

No caso, a marca registrada pela parte ré é nominativamente idêntica, circunstância que, por si só, já impõe rigor redobrado na análise da possibilidade de coexistência, especialmente quando presentes outros elementos agravantes, como ocorre na espécie.

4. Da impossibilidade de dissociação da expressão “BBMP” do Esporte Clube Bahia

A expressão BBMP não se apresenta como um signo arbitrário, neutro ou de uso comum dissociado de um contexto específico. Ao contrário, trata-se de expressão que adquiriu inegável carga simbólica, histórica e cultural, estando profundamente enraizada na identidade do Esporte Clube Bahia e de sua torcida.

Não há, no imaginário coletivo ou no mercado, qualquer outra entidade, produto ou serviço ao qual a expressão “BBMP” remeta senão ao clube de futebol autor. A associação é imediata, automática e exclusiva. Não se cuida, portanto, de expressão polissêmica ou de uso compartilhado em diferentes segmentos, mas de símbolo que se confunde com a própria identidade da entidade esportiva.

A título ilustrativo, a situação ora examinada distingue-se claramente de outros signos utilizados no universo



esportivo que admitem múltiplas associações, como a expressão “Colorado”, que, embora ligada ao Sport Club Internacional, também é utilizada legitimamente por empresas de ramos diversos, sem que disso resulte confusão necessária ou inevitável. Tal não ocorre com a expressão BBMP, que não representa qualquer outra marca, símbolo ou meio de identificação que não seja o Esporte Clube Bahia.

Dessa forma, é inviável sustentar a dissociação da marca em questão do clube proprietário do signo, sob pena de esvaziar completamente sua função distintiva e permitir a apropriação indevida de um símbolo cuja força econômica e comunicacional decorre exclusivamente da entidade esportiva.

5. Da inaplicabilidade do princípio da especialidade ao caso concreto

Embora o princípio da especialidade, em regra, limite a proteção da marca à classe para a qual foi registrada, tal postulado não possui caráter absoluto e deve ser interpretado à luz das circunstâncias concretas e da finalidade maior do sistema marcário.

No caso dos autos, a simples distinção formal entre classes da Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice não é suficiente para legitimar a coexistência de marcas nominativas idênticas quando o signo possui forte caráter distintivo; o público-alvo é coincidente; e a associação entre a marca e o titular originário é direta, imediata e inevitável.

A utilização da marca “BBMP” pela parte ré, ainda que para produtos enquadrados em classe diversa, dirige-se claramente ao mesmo universo de consumidores, qual seja, os torcedores do Esporte Clube Bahia, explorando economicamente a força simbólica construída pelo clube ao longo de décadas.

Assim, o princípio da especialidade cede, no caso concreto, diante da necessidade de evitar confusão, associação indevida e aproveitamento parasitário, revelando-se correta a conclusão administrativa e judicial no sentido da nulidade do registro concedido à parte ré.

6. Da proteção conferida pelo art. 87 da Lei Pelé

A Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé), em seu art. 87, estabelece que a denominação e os símbolos das entidades de administração do desporto ou de prática desportiva são de propriedade exclusiva destas, contando com proteção legal válida em todo o território nacional, sendo assegurado, inclusive, o uso comercial desses signos.

No caso, a expressão BBMP enquadra-se perfeitamente no conceito de símbolo da entidade desportiva, na medida em que identifica, distingue e representa o Esporte Clube Bahia perante sua torcida e o público em geral.

A proteção conferida pela Lei Pelé reforça, portanto, o regime jurídico da propriedade industrial, afastando qualquer interpretação restritiva que permita a terceiros se apropriarem de símbolos de entidades esportivas sob o pretexto de distinções meramente formais de classe ou segmento econômico.

7. Da nulidade do registro e da abstenção de uso

Diante de todo o exposto, resta evidenciada a violação aos arts. 124, XIX e XXIII, da Lei nº 9.279/96, impondo-se o reconhecimento da nulidade do registro da marca “BBMP” concedido à parte ré, bem como a consequente abstenção definitiva de seu uso, a fim de preservar a integridade do sistema marcário, a boa-fé concorrencial e os direitos do legítimo titular do signo.

8. Pedido subsidiário da ré – comercialização de produtos oficiais

A ré formulou pedido subsidiário para que, em caso de procedência parcial, “seja reconhecido o direito da Contestante de continuar comercializando produtos oficiais do Esporte Clube Bahia, adquiridos de fornecedores licenciados, em conformidade com o princípio da exaustão de direitos consagrado no art. 132, III, da Lei nº



9.279/96”.

Todavia, tal pedido esbarra na pretensão de abstenção definitiva do uso da marca BBMP formulada na inicial, acolhida integralmente no presente pronunciamento.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo **PROCEDENTE** o pedido inicial para:

1. **Reconhecer o deslocamento do INPI para o polo ativo da ação**, em razão de sua manifestação favorável à procedência do pedido, nos termos do litisconsórcio dinâmico;
2. **Declarar a nulidade do registro da marca “BBMP”**, objeto do processo nº **919317189**, concedido à parte ré pelo INPI;
3. **Determinar que a parte ré se abstenha, de forma definitiva, de utilizar a marca “BBMP”**, em qualquer meio, produto ou forma de divulgação;
4. **Desconsiderar os documentos juntados pela parte ré na petição de ID 2203530102**, por força da preclusão;
5. **Resolver o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.**

Condeno a ré Fantástico Comércio de Artigos Esportivos Ltda. ao pagamento dos honorários advocatícios, que restam arbitrados em R\$ 3.000,00 (três mil reais), de forma equitativa, diante do baixo valor atribuído à causa, tendo em vista, ainda, o singelo valor do capital social da pessoa jurídica ré, a evidenciar reduzida capacidade econômica da demandada, tudo na forma do art. 85, §§ 2º e seus incisos e 8º, do CPC.

Presentes os requisitos legais, **concedo a tutela de urgência**, para **suspender os efeitos do registro e do uso da marca “BBMP”**, determinando que a ré **Fantástico Comércio de Artigos Esportivos Ltda., no prazo de 30 (trinta dias), se abstenha de usar e comercializar quaisquer produtos a referida marca**, sob pena de multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, tudo na forma do art. 300, do CPC c/c o parágrafo único do art. 173, da Lei nº 9.279/96.

À Secretaria para retificar a autuação, deslocando o INPI para o polo ativo.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Havendo recurso, fica desde logo determinada a intimação da parte recorrida, para contrarrazões, e, após isso, a remessa ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

P.R.I.

Salvador, data no rodapé.

LUISA FERREIRA LIMA ALMEIDA

Juíza Federal em auxílio na 11ª Vara - SJBA

