



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5023650-89.2018.4.02.5101/RJ

AUTOR: MONDELEZ BRASIL

RÉU: PARADISO AQUA FRESH IND COM MINERACAO E DISTRI LTDA

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação proposta por **MONDELEZ BRASIL Ltda.**, em face do **INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PARADISO AQUA FRESH IND COM MINERACAO E DISTRI LTDA**, segundo o rito comum, em que a parte autora objetiva, em síntese, seja declarada a nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro nº **822.246.228**, relativo à marca “**AQUA FRESH ÁGUA MINERAL NATURAL**”, bem como para condenar a empresa Ré a se abster de utilizar a marca FRESH, isoladamente ou em conjunto com outras expressões ou marcas (tais como AQUA FRESH, BIO FRESH, PURE FRESH), para identificar bebidas em geral, sob qualquer forma ou pretexto, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de descumprimento.

Pleiteia, ainda, o indeferimento e o arquivamento definitivo dos pedidos de registros nº 900.861.487, marca **ÁGUA MINERAL NATURAL PURE FRESH** e nº 900.861.452, marca **ÁGUA MINERAL NATURAL BIOFRESH**, ambos de titularidade da empresa Ré.

Requer, por fim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do registro nº 822.246.228, referente à marca “**AQUA FRESH ÁGUA MINERAL NATURAL**”, bem como para determinar que a empresa Ré se abstenha de utilizar a marca FRESH isoladamente ou em conjunto com outras expressões ou marcas (tais como AQUA FRESH, BIO FRESH, PURE FRESH), para identificar bebidas em geral, sob qualquer forma ou pretexto, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de descumprimento. Por fim, pleiteia a concessão de liminar para determinar a suspensão do exame administrativo e que obste o processamento administrativo dos pedidos de registros nº 900.861.487, marca **ÁGUA MINERAL NATURAL PURE FRESH** e nº 900.861.452, marca **ÁGUA MINERAL NATURAL BIOFRESH**, ambos de titularidade da empresa Ré.

Alega, em síntese, que é titular da marca FRESH sob a apresentação nominativa, para proteger produtos da classe nacional 35.10.20 (bebidas, xaropes e sucos concentrados; substâncias para fazer bebidas em geral), por intermédio do registro nº

5023650-89.2018.4.02.5101

510002132046.V2



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

811.425.673, depositado em 27/12/1983, concedido em 06/08/1985, válido até 06/08/2015.

Afirma que além do registro de marca nominativa FRESH, a Autora também é titular de outros registros da marca FRESH e suas variações, todos validamente concedidos pelo INPI.

Aduz que os maciços e ininterruptos investimentos realizados na marca FRESH nos últimos 30 anos tornaram o sinal uma marca notoriamente conhecida no segmento de bebidas em geral.

Destaca que não se trata de simples alegação da parte autora, na medida em que o INPI ao acolher a oposição da Autora contra o pedido de registro nº 827.226.217, marca FRESCHCOFEE, fundamentou sua decisão de indeferimento no reconhecimento de que a marca FRESH é, comprovadamente, uma marca notoriamente conhecida, na forma do artigo 126 da LPI.

Sustenta que tal fato implica dizer que a empresa Ré ou qualquer outro agente ou industrial deste segmento (bebidas), evidentemente não poderia desconhecer a marca FRESH, bem como não poderia desconhecer que a referida marca é de titularidade da Autora, razão pela qual invoca a violação do inciso XXIII do artigo 124 da LPI.

Argumenta que há inegável risco de confusão quanto à origem, na medida em que os consumidores acreditarão que as águas AQUA FRESH originam-se do mesmo fabricante do suco FRESH, tendo em vista que é fato corriqueiro que fabricantes de bebidas atuam com a mesma marca para identificar produtos deste gênero (águas, sucos, refrigerantes, etc.).

Assevera que aplica-se ao caso dos autos a teoria de diluição com o fito de proteger o titular da marca notoriamente conhecida em seu segmento, contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca.

Cita, ainda, alguns casos de marcas, que assim como a marca FRESHCOFFEE, foram indeferidas ou anuladas pelo INPI, com base no artigo 124, inciso XIX da LPI e na anterioridade da marca da Autora.

Afirma que, embora FRESH possa, eventualmente, ser classificada como marca evocativa, fato é que sua distintividade angariou maior força em função do uso reiterado pela Autora e pela notoriedade adquirida pela marca, sendo aplicável a espécie o fenômeno do sentido secundário (*secondary meaning*), reconhecido e inserido na legislação brasileira pelo artigo 6º *quinquies*, C.1, da Convenção da União de Paris.



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Fundamenta sua pretensão na violação das disposições previstas nos artigos 124, XIX, XXIII, 126, 129, *caput* e 130, III da LPI. Alega, ainda, que deve ser reconhecida no caso em tela a distintividade adquirida.

Petição inicial, procuração e demais documentos juntados nos anexos do evento 2 a 8.

Despacho no evento 10, informando que se trata de processo originariamente distribuído ao Juízo da 16ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo o referido juízo proferido decisão de declínio de competência para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme "dec6" do evento. Foi informado, ainda, que os autos originários vieram pelo meio físico, tendo sido digitalizados nesta Secretaria. Foi esclarecido, ainda, que tendo em vista que a ação foi distribuída em 28/01/2014 e somente agora em 05/09/2018 foram distribuídos a este juízo, o Juízo deixa de apreciar o pedido de tutela antecipada, ante o decurso de mais de 04 (quatro) anos entre a propositura da mesma. Foi determinada também que os patronos indicados na procuração se cadastrassem junto ao sistema processual, tendo em vista que o processo somente virou eletrônico nesta serventia. Por fim, foi intimada a parte autora para ciência da redistribuição dos autos a este juízo e para informar se persiste interesse no prosseguimento da presente ação.

Petição da Autora no evento 14, informando seu interesse no prosseguimento do feito, bem como a perda superveniente do objeto da lide em relação ao pedido expresso no item "j" da exordial, tendo em vista que os pedidos de registro das marcas mistas ÁGUA MINERAL NATURAL PURE FRESH e ÁGUA MINERAL NATURAL BIOFRESH foram arquivadas, tendo em vista que a Ré PARADISO, cientificada de seu – indevido – deferimento, deixou de providenciar o pagamento da taxa referente à concessão e expedição do respectivo certificado de registro. Por tal razão, requer a extinção do feito sem resolução do mérito em relação a esse pedido, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

Despacho no evento 16, determinando que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento interposto pela Autora, devendo a mesma informar ao juízo quando do julgamento do referido agravo.

Petição da Autora no evento 22, informando que foi proferida decisão nos autos do Agravo de Instrumento, o qual não foi conhecido.

Decisão no evento 25, recebendo a petição do evento 22 como emenda à inicial e determinando a citação da empresa Ré e após do INPI.

Contestação apresentada pela empresa Ré no evento 34, na qual alega que foi constituída em 1992 já com a razão social PARADISO AQUA FRESH – INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINERAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA., tendo a água mineral natural AQUA FRESH ÁGUA MINERAL NATURAL sido lançada no mercado também na mesma

5023650-89.2018.4.02.5101

510002132046.V2



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

época, e, desde então, vem obtendo reconhecimento e ampliando *market share* no seu segmento em razão da excelente qualidade da fonte de água mineral associada ao custo acessível e grande variedade de tamanho das embalagens oferecidos no mercado.

Afirma que em 16.11.1999, há cerca de 20 anos, a empresa Ré se preocupou em requerer o registro da marca AQUA FRESH ÁGUA MINERAL NATURAL, objeto da presente ação, processo nº 822.246.228, NCL 35:10, para identificar “bebidas em geral”, cuja concessão ocorreu em 27.01.2009, tendo sido recentemente prorrogada e estando vigente até 27.01.2029.

Destaca que, a Autora interpôs nulidade administrativa em face do referido registro, tendo o INPI exarado decisão em 11/09/2012 denegatória de provimento para manter o registro em vigor.

Sustenta que a marca da empresa Ré não reproduz a marca da Autora, aduzindo que apenas ostenta em comum o termo FRESH que já há muito sofreu o fenômeno da diluição, tratando-se de termo de uso comum para identificar produtos do segmento de bebidas, sendo utilizado não apenas pela empresa Ré e pela Autora, mas também por diversos outros titulares de registros na Classe 32 perante o INPI, tanto na forma nominativa quanto mista, sendo certo que há muitos anos convivem pacificamente, tais como: TERESÓPOLIS FRESH, BRAHMA FRESH, ACTIVE FRESH, FRESH POWER, WATER BRAZILIAN FRESH, etc.

Afirma, assim, que diversas marcas que apresentam o termo FRESH em seus produtos coexistem harmonicamente no mercado, em segmentos idênticos, afins e distintos, sem qualquer problema para as empresas e público consumidor.

Portanto, argumenta que não há que se falar em exclusividade do termo FRESH pela Autora, até pela própria natureza do termo, que evoca a desejável característica de refrescância (refreshment) da bebida. Frisa, mais uma vez, que diversos registros foram concedidos para marcas compostas por marca principal seguida do termo fresh.

Alega que essas várias marcas registradas no INPI, citadas na contestação pela empresa Ré, que contém em sua composição o vocábulo FRESH, denotam o fato concreto de que ao longo do tempo o termo sofreu diluição e o INPI passou a assentir com a distância estabelecida entre as mesmas.

Por fim, requer a improcedência da demanda.

Contestação apresentada pelo INPI no evento 40, na qual argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva *ad causam*, devendo a autarquia figurar como assistente.



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

No mérito, sustenta que deve ser mantida a decisão que concedeu o registro à empresa Ré.

Quanto à alegada colidência, com base no artigo 124, inciso XIX da LPI, destaca os seguintes trechos do parecer técnico:

“O elemento nominativo em discussão “fresh” (= do inglês, “fresco”), comum às marcas da Autora e da Ré, constitui-se em expressão de uso comum no segmento de mercado em análise, além de descrever uma das possíveis qualidades do produto que é a de ser “fresco”, não podendo, pois, ser apropriado a título exclusivo sob pena de afrontar contra o direito dos concorrentes quanto à utilização de termo pertencente ao patrimônio comum;

2- Observamos que o termo “FRESH” encontra-se “diluído” no banco de dados do INPI em razão de estar presente em diferentes marcas de distintos titulares formando conjuntos com características distintivas e inconfundíveis. Ainda que fosse declarado nulo o registro em tela, outras marcas com o referido termo continuariam convivendo no mercado;

3- Visto que o termo é de uso comum no segmento de bebidas e alimentação, entendemos que os sinais AQUA FRESH ÁGUA MINERAL NATURAL e FRESH podem conviver no mercado sem causar confusão ou associação indevida, sobretudo porque o elemento dominante da marca é a expressão “AQUA FRESH” e não apenas “FRESH”;

4- Os titulares de sinais considerados “fracos” e “desgastados” no segmento em análise devem suportar o ônus da convivência.”

Quanto à aplicação do art. 124, XXIII da LPI, afirma que a possibilidade de confusão ou associação entre as marcas é pressuposto essencial para sua aplicação, o que não ocorre no caso em tela. Portanto, em relação ao art. 124, XXIII da LPI, resta afastada sua incidência em razão de ausência de confusão entre as marcas.

Sustenta que em relação a diluição da marca, sobre a qual a parte autora invoca o art. 130, III da LPI, verifica-se do parecer técnico que, em razão do caráter evocativo da marca, existem inúmeros registros com o termo “FRESH”.

Salienta que tamanha já é a difusão do termo no mercado – o que não se dá por acaso, mas sim em razão de sua natureza evocativa – que se entende que sua presença nos sinais objeto dos autos não gera risco de induzir o consumidor ao engano, seja por confusão ou associação.



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Quanto à alegada presença da distintividade adquirida, argumenta que em que pese a inexistência de previsão legal para o reconhecimento do fenômeno pelo INPI, posto que constitui exceção ao sistema vigente no país, de natureza atributiva, verifica-se claramente que não se trata da situação da marca da Autora. Aduz que, definitivamente, o sinal “FRESH” da Autora não está inserida na cognição do público consumidor brasileiro, passando a constituir significação secundária própria.

Por fim, requer a improcedência do pedido autoral.

Parecer Técnico juntado no evento 41.

Despacho no evento 43, determinando que a parte autora se manifestasse sobre a contestação apresentada pela empresa Ré e pelo INPI e que as partes especificassem as provas que pretendem produzir.

Petição da empresa Ré no evento 48, informando que não possui provas a produzir.

Réplica no evento 50, na qual a Autora afirma que o feito comporta julgamento no estado que se encontra.

Despacho no evento 54, determinando a vinda dos autos conclusos.

Despacho no evento 56, intimando os réus para que se manifestassem sobre os documentos juntados pela Autora no evento 50.

Manifestação da empresa Ré no evento 60.

Despacho no evento 63, dando vista a parte autora sobre os documentos juntados pela empresa Ré no evento 60.

Manifestação da Autora no evento 66.

Despacho no evento 69, determinando a vinda dos autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, cumpre registrar que a Portaria nº JFRJ-POR-2018/00285 de 20 de setembro de 2018 que revogou a Portaria nº JFRJ-POR-2018/00110, no que se refere à posição processual do INPI.



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

O artigo 1º da nova portaria prevê que nas ações que visem anular a concessão de patente de invenção ou modelo de utilidade, registro de desenho industrial ou registro de marca, o INPI quando não for o autor, intervirá no feito, inicialmente na qualidade de réu. O §3º prevê ainda que com a resposta do titular do registro, ou decorrido o mesmo sem manifestação, o INPI será citado para apresentar resposta, no prazo de 30 (trinta) dias, contados em dias úteis.

Desta forma, a preliminar de ilegitimidade passiva do INPI deve ser rejeitada, afinal se o objeto da impugnação judicial é a decisão administrativa que concedeu o registro de uma marca, obviamente a Autarquia Federal, competente para a análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade, tem de responder à ação judicial, como Ré.

No mérito, a **IMPROCEDÊNCIA** se impõe.

Insurge-se a Autora contra do ato administrativo do INPI que concedeu o registro nº **822.246.228**, relativo à marca “**AQUA FRESH ÁGUA MINERAL NATURAL**”, bem como para condenar a empresa Ré a se abster de utilizar a marca FRESH, isoladamente ou em conjunto com outras expressões ou marcas (tais como AQUA FRESH, BIO FRESH, PURE FRESH), para identificar bebidas em geral, sob qualquer forma ou pretexto, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de descumprimento.

Pleiteia, ainda, o indeferimento e o arquivamento definitivo dos pedidos de registros nº 900.861.487, marca **ÁGUA MINERAL NATURAL PURE FRESH** e nº 900.861.452, marca **ÁGUA MINERAL NATURAL BIOFRESH**, ambos de titularidade da empresa Ré.

Requer, por fim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do registro nº 822.246.228, referente à marca “**AQUA FRESH ÁGUA MINERAL NATURAL**”, bem como para determinar que a empresa Ré se abstenha de utilizar a marca FRESH isoladamente ou em conjunto com outras expressões ou marcas (tais como AQUA FRESH, BIO FRESH, PURE FRESH), para identificar bebidas em geral, sob qualquer forma ou pretexto, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de descumprimento. Por fim, pleiteia a concessão de liminar para determinar a suspensão do exame administrativo e que obste o processamento administrativo dos pedidos de registros nº 900.861.487, marca **ÁGUA MINERAL NATURAL PURE FRESH** e nº 900.861.452, marca **ÁGUA MINERAL NATURAL BIOFRESH**, ambos de titularidade da empresa Ré.

Alega, em síntese, que é titular de diversos registros da marca “**FRESH**”, assinalando produtos oriundos do segmento de bebidas, em especial, o de nº. 811.425.673, de apresentação nominativa, concedido em 1985, sem qualquer ressalva, razão pela qual defende



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

que teria direito ao uso exclusivo do sinal, estando afastada qualquer possibilidade de convivência com outras marca similares com base em suposta fragilidade do signo e da ausência de distintividade.

Afirma, também, que embora sua marca possa ser considerada evocativa, seu uso contínuo por longos anos lhe proporcionou notoriedade e suficiente caráter distintivo, fenômeno este conhecido por *secondary meaning* (significado secundário), onde todas as circunstâncias de fato, em especial a duração do uso da marca, devem ser consideradas para determinar a suscetibilidade de sua proteção, evento extraordinário, este, que teria acometido seu sinal marcário.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto.

Compulsando os autos, verifica-se que a Autora obteve diversos registros, contendo a expressão “FRESH”, para identificar “*bebidas, xaropes, sucos*”, etc., sendo o primeiro deles concedido em 06/08/1985 (nº. 811.425.673), na forma nominativa e sem qualquer ressalva.

Como visto, Autora comprova a anterioridade de seus registros, contendo a expressão “FRESH”, no mesmo ramo de mercado no qual atua a empresa Ré, qual seja, no ramo alimentício, especificamente na comercialização de bebidas, sendo evidente, portanto, a existência de afinidade mercadológica entre os produtos assinalados pelas marcas.

Com base na referida anterioridade, alega a proibição estatuída no artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, que assim dispõe:

“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”.

Registre-se que a função primordial da marca é identificar um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de forma a evitar que os consumidores se confundam com produtos afins da concorrência. A marca é, portanto, um sinal que individualiza os produtos de uma determinada empresa e os distingue dos produtos de seus concorrentes.

Ademais, *“dentre os requisitos exigidos para a registrabilidade da marca destacam-se a sua distintividade e disponibilidade, de forma que o sinal pelo qual se apresenta a marca deve ser distinto dos demais existentes em uso ou sob registro de outra*



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

empresa, pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim" (TRF-2ª Região, Segunda Turma Especializada, Apelação Cível, Processo 2008.51.01.814357-7, Rel. Des. Federal Liliane Roriz, Julgamento em 25.09.2012).

O cerne da questão cinge-se a alegação da Autora de que teria direito de exclusividade do uso da expressão "FRESH", em virtude de ser titular de diversos registros de marca em vigor, contendo o referido termo.

Em contrapartida, a empresa Ré e a Autarquia, sustentam que o termo não seria passível de apropriação a título exclusivo, por tratar-se de termo descritivo/evocativo, consoante o teor do artigo 124, VI, da Lei 9.279/96.

Com efeito, a proibição prevista na norma legal citada e abaixo transcrita não é absoluta, conforme se verifica:

"Art. 124. Não são registráveis como marca:

VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, quantidade e época de produção ou de prestação de serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; (grifos nossos).

Ora, é certo que a distintividade assinalada se deve ao fato da exigência de que o signo possua características próprias de forma a desempenhar a função marcária (identificar a origem do produto e incitar ao consumo) e, não estando no domínio comum, poder ser apropriado singularmente.

Consoante os termos do referido dispositivo legal, nada impede que se registrem expressões comuns ou genéricas, desde que as mesmas sejam revestidas de suficiente forma distintiva. Tal preceito visa obstar o registro de sinal que constitua *res communis omnium*, ou seja, veda-se o uso exclusivo de sinal franqueado a todos, quando não possua cunho distintivo.

Em outros termos, para que um sinal seja irregistrável, nos termos do art. 124, VI da LPI, é necessário que possua caráter necessário (essencial, indispensável), comum (habitual, normal, usual, geral) ou vulgar (comum, ordinário, trivial, usual), ou simplesmente descritivo, isto é, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir, bem como que não esteja revestido de suficiente forma distintiva.

Vale ressaltar que a disposição legal acima transcrita decorre da necessidade de se evitar que um signo marcário, que possua relação direta com os produtos ou serviços assinalados, venha a ser concedido, de forma a outorgar ao detentor do primeiro registro um

5023650-89.2018.4.02.5101

510002132046.V2



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

monopólio indevido, na medida em que seria titular de uma marca, cujo elemento nominativo, em função de seu caráter comum ou vulgar, deveria ter seu uso franqueado a qualquer interessado em atuar no respectivo segmento.

Cumprido registrar que, como esclarecido no parecer técnico emitido pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, que serviu de suporte à contestação da Autarquia, reflete o seu posicionamento atual no que tange ao exame de pedidos de registros marcários que possuam elementos considerados inapropriáveis a título exclusivo: gozando os signos de suficiente distintividade, são passíveis de registro dentro dos limites da LPI, de sorte que lhes são impostas as devidas ressalvas.

Seguindo essa linha de raciocínio, comungo do entendimento emanado pelo Órgão Técnico do INPI, o qual merece reprodução:

“O elemento nominativo em discussão “fresh” (= do inglês, “fresco”), comum às marcas da Autora e da Ré, constitui-se em expressão de uso comum no segmento de mercado em análise, além de descrever uma das possíveis qualidades do produto que é a de ser “fresco”, não podendo, pois, ser apropriado a título exclusivo sob pena de afrontar contra o direito dos concorrentes quanto à utilização de termo pertencente ao patrimônio comum;

2- Observamos que o termo “FRESH” encontra-se “diluído” no banco de dados do INPI em razão de estar presente em diferentes marcas de distintos titulares formando conjuntos com características distintivas e inconfundíveis. Ainda que fosse declarado nulo o registro em tela, outras marcas com o referido termo continuariam convivendo no mercado;

3- Visto que o termo é de uso comum no segmento de bebidas e alimentação, entendemos que os sinais AQUA FRESH ÁGUA MINERAL NATURAL e FRESH podem conviver no mercado sem causar confusão ou associação indevida, sobretudo porque o elemento dominante da marca é a expressão “AQUA FRESH” e não apenas “FRESH”;

4- Os titulares de sinais considerados “fracos” e “desgastados” no segmento em análise devem suportar o ônus da convivência.” (grifos nossos)

Em suma, a posição adotada pelo INPI na presente demanda não traduz contradição do setor técnico do Órgão, como alega a Autora. Nesse sentido, vale transcrever o esclarecimento prestado pela Diretoria de Marcas no processo nº 0055067-19.2016.4.02.5101 que tramitou nesta Vara Federal:

“Quanto àqueles que primeiro fazem uso destas terminologias, e que têm concedidas, a título exclusivo, marcas que se mostram impróprias, ou seja, sem o mínimo caráter distintivo que um sinal marcário deve possuir, se não tomadas no prazo legal as

5023650-89.2018.4.02.5101

510002132046.V2



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

providências jurídicas cabíveis a fim de as declararem nulas, devem ser protegidas enquanto marcas legitimamente concedidas, servindo de parâmetro, portanto, à análise de colidência quando posteriormente forem depositados pedidos de registros que a elas se assemelham, de sorte que, havendo considerável distintividade entre uma e outra, ambas devem conviver no mercado, sob pena de se monopolizar signos em detrimento dos demais empreendedores que exerçam a mesma atividade, o que deve ser repellido pelo ordenamento jurídico pátrio.”

Com efeito, concordo com entendimento exarado pelo INPI no sentido de que a expressão “FRESH” constitui termo descritivo/evocativo, relacionado à qualidade dos produtos que a marca visa identificar, razão pela qual é inapropriável a título exclusivo para assinalar produtos do segmento alimentício, tais como bebidas, xaropes e sucos.

Ademais, o referido termo é elemento de composição de outros registros de marca de diferentes titulares no segmento de alimentos, conforme verifica-se da simples consulta ao sistema de banco de dados do INPI, tais como: ZIGGY FRESH, FREEGELLS FRESH & LIGHT, AQUA FRESH ÁGUA MINERAL, DAN’ FRESH, FRESH & READY e WEET FRESH ARREBITE, cumprindo ressaltar que todos foram concedidos com a apostila “sem direito ao uso exclusivo da palavra FRESH” ou “sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos”, em razão da expressão “FRESH” ter sido considerada irregistrável, em razão do disposto no inciso VI, do art. 124, da LPI.

Em outras palavras, verifica-se que o termo “FRESH” encontra-se desgastado, sendo facilmente encontrado em diversas marcas no mesmo segmento mercadológico em que as empresas litigantes atuam (ramo alimentício).

Nessa linha de raciocínio, considerando a composição dos conjuntos marcários da Autora e da empresa Ré, pode-se afirmar que se trata de conjuntos evocativos ou sugestivos, uma vez que designam uma qualidade dos produtos que assinalam. Assim, são signos considerados fracos, dado o parco grau de originalidade das expressões que lhes compõe, apesar de apresentarem suficiente grau de distintividade, em razão da apresentação sob a forma mista.

Acrescente-se, ainda, que, à luz do direito marcário, a garantia de uso com exclusividade de um signo reside na capacidade de distingui-lo de expressões e sinais de domínio popular e uso corriqueiro. Nesse contexto, vale a pena lembrar as pertinentes considerações de Denis Borges Barbosa (in *Proteção das Marcas, uma Perspectiva Semiológica*, Ed. Lúmen Júris, 2008, pág. 70), quando diz que: “Cercar uma praça e construir nela uma casa para uso privado é tão absurdo quanto querer apropriar-se de uma expressão de uso comum para proveito de uma pessoa só”.



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Note-se que marcas constituídas por palavras de uso comum no mercado, ligadas aos produtos ou serviços que pretendem identificar, não podem ser examinadas com o mesmo rigor que se justificaria em relação às denominações inteiramente distintivas e criativas, sob pena de se tolher a liberdade de comerciar de um concorrente em favor de outro.

Dessa forma, no presente caso, não há que se falar em colidência, estando-se diante de hipótese que a Doutrina e a Jurisprudência denominam de “marcas fracas”, as quais requerem critério de análise bem menos rígido do que as consideradas criativas e fortes, sendo perfeitamente passíveis de conviverem com outras assemelhadas.

Se o comerciante adota marcas desse gênero por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do serviço, deve suportar o ônus correspondente a essa vantagem, relativa à semelhança de outras marcas com as suas. Ademais, é certo que marcas criativas ou fortes requerem veiculação publicitária para se tornarem conhecidas, o que não ocorre com as marcas sugestivas ou evocativas.

Assim, não há óbice à coexistência pacífica de marcas evocativas ou fracas que guardem certa similaridade, pois essas últimas, ao contrário das marcas criativas, constituídas por palavras inéditas, carecem de originalidade, por resultarem da combinação de termos comuns ao vocabulário. Por esta razão é que o critério de apreciação da colidência das chamadas marcas fracas, dado seu caráter evocativo, é menos rígido do que o empregado nas hipóteses em que a anterioridade se reveste de suficiente cunho de originalidade.

Quanto à distintividade exigida pelo inciso XIX do artigo 124 da LPI, mister se faz que, quando da análise de colidência, o examinador verifique a distintividade pela impressão causada entre os conjuntos marcários em litígio.

Ressalte-se, nesse ponto, que no campo da análise de marcas o importante é o conjunto e não termos isolados. Nesse sentido, vale lembrar a brilhante lição do Mestre Gama Cerqueira, (*in* Tratado de Propriedade Industrial, vol.II, pág. 919), que alertava: “*Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes*”. A seu turno, Carvalho de Mendonça (*in* Tratado Direito Privado - Vol. V, 1ª parte) destaca que “*as duas marcas devem ser apreciadas conforme a impressão de conjunto deixada no observador. Um ou outro elemento isolado não influi*”.

Na hipótese em apreço, o simples fato de o registro anulando conter a expressão “FRESH” – a qual é descritiva/evocativa, por designar qualidade dos produtos assinalados, razão pela qual não pode ser registrada em caráter exclusivo -, não representa, por si só, óbice ao registro da empresa Ré, uma vez que os signos em cotejo possuem suficiente distintividade em seu conjunto, sendo clara a distinção gráfica e fonética do elemento nominativo.



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Destarte, não obstante as partes atuarem no mesmo segmento mercadológico (ramo alimentício/comércio de bebidas), constata-se que as marcas em questão apresentam suficiente grau de distinção quando analisadas em seu conjunto, o que afasta o risco de confusão ou associação indevida.

A Autora argumenta, ainda, em sua contestação, que sua marca nasceu fraca e foi adquirindo distintividade, permitindo ao consumidor uma identificação própria. Obviamente, que a marca não pode ser analisada de forma estática, sendo possível pensar numa evolução, inclusive em relação à necessidade de proteção.

Ocorre que, no presente caso, resta clara a impossibilidade de uso exclusivo da expressão “FRESH” (que significa Fresco), que além de ser comum e estar desgastada, possui caráter evocativo. Assim, em que pese à alegação de que referida expressão forma um nome que adquiriu fama e força perante os consumidores, a mesma não deixa de ser comum e descritiva/evocativa.

Logo, reconhecer o *secondary meaning* pelo dinamismo da distintividade, na verdade acabaria trazendo um risco de tornar um particular titular de expressão comum e evocativa, sem nenhuma vantagem prática, já que, a própria Autora alega seu sucesso como motivo para tal requerimento.

Ademais, em que pese a inexistência de previsão legal para o reconhecimento do fenômeno pelo INPI, posto que constitui exceção ao sistema vigente no país, de natureza atributiva, entendo que o Judiciário até pode reconhecê-lo, todavia, no presente caso, não é medida justificável pela prevalência do interesse público sobre o particular.

No que tange à aplicação do art. 124, XXIII da LPI, comungo do entendimento da Autarquia no sentido de que a possibilidade de confusão ou associação entre as marcas é pressuposto essencial para sua aplicação, o que não ocorre no caso em tela. Portanto, em relação ao art. 124, XXIII da LPI, resta afastada sua incidência em razão de ausência de confusão entre as marcas.

Quanto à alegação de ser a marca da Autora notoriamente conhecida, entendo que esta não merece prosperar.

No que tange à aplicabilidade do art. 126 da LPI, que versa sobre a proteção conferida às marcas notoriamente conhecidas, insta salientar que deve ser observado o contido no Manual de Marcas, instituído pela Resolução INPI/PR nº. 142/2014, que estabelece o seguinte:

“Tendo em vista que a Convenção de Paris não dá qualquer definição de notoriedade, nem, tampouco, estabelece critérios para sua apreciação, o INPI, na qualidade de autoridade competente para apreciar matéria dessa natureza, considera a questão

5023650-89.2018.4.02.5101

510002132046.V2



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

observando se a marca possui certo conhecimento no Brasil, no segmento de mercado idêntico ou similar.

Na aplicação da norma por meio de impugnação, será verificado se o impugnante:

- 1. É nacional residente ou domiciliado em país contratante da Convenção da União de Paris;*
- 2. Tem legitimidade para impugnar;*
- 3. Fundamentou seu pedido e o fez acompanhar de provas suficientes para caracterizar o conhecimento da marca no segmento de mercado idêntico ou similar". (grifei).*

O art. 126 da lei 9.279/96, LPI, reflete a norma prevista no art. 6 bis da Convenção de Paris, vigente no país, e assegura proteção especial às marcas notoriamente conhecidas, a qual consiste em assegurar a inviolabilidade das mesmas ainda que não estejam registradas no Brasil. O objetivo dessa norma é evitar que marcas conhecidas internacionalmente não sejam indevidamente registradas por terceiros no país.

Cumprе ressaltar que os direitos sobre uma marca são obtidos por meio da concessão do respectivo registro pelo INPI, cuja validade é delimitada ao território nacional. Então, o tratamento especial atribuído às marcas notoriamente conhecidas representa uma exceção ao princípio da territorialidade.

Portanto, nota-se que, o art. 126 da LPI não se aplica ao caso concreto, por não se tratar a Autora de empresa estrangeira. Nesse ponto, é importante destacar que conforme o entendimento adotado pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o mencionado dispositivo legal trata-se de disposição acerca do efeito extraterritorial das marcas, melhor aplicável aos casos em que uma marca estrangeira, não registrada no Brasil, busca proteção marcária em território pátrio, o que não é o caso.

Nesse sentido, confira-se o julgado colacionado a seguir:

“APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. PROTEÇÃO MARCÁRIA REDUZIDA. ÔNUS DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. NÃO VIOLADO O ARTIGO 124, V, DA LPI. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA NO ASPECTO FIGURATIVO. NÃO VIOLADO O ARTIGO 124, XIX E XXIII, DA LPI. ALEGAÇÃO DE MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. SENTIDO SECUNDÁRIO DA MARCA (SECONDARY MEANING). INOVAÇÃO RECURSAL. PROVIMENTO NEGADO À APELAÇÃO.

(...)



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

V - Não socorre à apelante o argumento de a sua marca ser notoriamente conhecida, condição que atrairia a proteção prevista no artigo 126 da LPI. Trata de disposição acerca do efeito extraterritorial das marcas, melhor aplicável aos casos em que uma marca estrangeira, não registrada no Brasil, busca proteção marcária em território pátrio, o que não é o caso.

(...)

(AC 201151018110017, Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R – Data: 07/07/2014)”

Sendo assim, diante de tudo que foi exposto, a improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO**, nos termos o artigo 487, inciso I, do CPC.

Custas a serem recolhidas pela parte autora no caso de eventual recurso no valor de R\$ 300,00, em razão do recolhimento parcial (evento 70).

Condeno a parte autora a pagar honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, divididos igualmente entre os réus, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

P.R.I.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2019.

Documento eletrônico assinado por **EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES, Juiz 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 **510002132046v2** e do código CRC **a43fcf4a**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES

Data e Hora: 18/12/2019, às 18:24:18

5023650-89.2018.4.02.5101

510002132046.V2