



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Av Rio Branco, 243, Anexo I - 8º andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone: (21)3218-8374 - www.jfrj.jus.br - Email: 13vf@jfrj.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5059974-73.2021.4.02.5101/RJ

AUTOR: CHOCOSUISSE VERBAND SCHWEIZERISCHER
SCHOKOLADEFABRIKANTEN

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RÉU: SG TECNOLOGIA EM NUTRICAÇÃO EIRELI

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

A associação suíça **CHOCOSUISSE VERBAND SCHWEIZERISCHER SCHOKOLADEFABRIKANTEN** ajuizou ação de procedimento comum em face do **INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL** e da empresa brasileira **SG TECNOLOGIA EM NUTRIÇÃO EIRELI**, objetivando a nulidade do registro n.º 906.765.404 para a marca mista **SUISSE CRÈME CHOCOLAT**, ao argumento de violação ao art. 124, X da LPI.

Requer, ainda, a cessação de uso, pela demandada, de "sinais remetendo à Suíça (termo **SUISSE** ou equivalente, bandeira suíça, etc.) para identificar produtos ou serviços relacionados a chocolate", bem como o cancelamento do nome de domínio "suissechocolat.com.br", além de pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Relata a autora tratar-se de associação dos fabricantes suíços de chocolates, fundada em 1º de julho de 1901, cujo propósito é a representação e a defesa dos interesses da indústria suíça de chocolate, visando proteger a boa reputação dos chocolates suíços, nacional e internacionalmente, em especial contra o uso inapropriado de denominações fazendo referência à Suíça para identificar produtos e/ou serviços relacionados a chocolate, que possam induzir o público a uma falsa indicação de procedência ou origem; a Suíça foi um dos primeiros países a produzir chocolates, ainda no século XIX, e desde então a indústria do chocolate suíço está sedimentada no binômio tradição e inovação, sendo reconhecida mundialmente pela fabricação e comércio

de produtos diferenciados, saborosos e exclusivos, de alta reputação; os membros da CHOCOSUISSE adotam um contrato que visa regulamentar os padrões de qualidade da produção de chocolate e o uso de denominações referentes à Suíça, e os produtos respectivos fazem amplo uso de referências ao país, sua bandeira e o gentílico SUISSE (suíço, no idioma francês, que é uma das línguas oficiais da Suíça); produtos derivados do cacau e chocolates identificados por sinais relacionados à Suíça, tais como SUÍÇO, SWISS (em inglês) ou SUISSE (em francês), são automaticamente associados pelos consumidores a produtos de origem suíça, de alta qualidade e reputação, sendo descabida a utilização de tais elementos por terceiros mal intencionados, como um "chamariz" ou uma indevida forma de "pegar carona" na fama e prestígio dos associados da parte autora, caracterizando concorrência desleal; o INPI tem entendimento consolidado a respeito de sinais referentes à Suíça no mercado de chocolate, já tendo indeferido diversos pedidos com fundamento no art. 124, X da LPI, tanto para produtos quanto para serviços.

Alega que a empresa ré, sediada em Campos do Jordão, no Estado de São Paulo, procedeu ao depósito do registro n.º 906.765.404 para a marca mista SUISSE CRÈME CHOCOLAT, visando designar produtos achocolatados, contendo elementos que remetem à Suíça, quais sejam, o termo SUISSE e a bandeira suíça; tais sinais aparecem nos rótulos dos produtos da demandada, artigos de merchandising, campanhas publicitárias e em seu site, acompanhados de expressões como A SUISSE VAI ATÉ VOCÊ, QUALIDADE SUÍÇA e RECEITA DOS ALPES SUÍÇOS, reafirmando a errônea impressão de que os produtos têm origem suíça; a empresa predecessora da ré depositou, em 12/07/2007, o pedido de registro n.º 829.221.530 para a marca mista SUISSE CRÈME CHOCOLAT CAMPOS DO JORDÃO na classe 30 para assinalar "produção de derivados e de insumos do cacau chocolates", o qual, após oposição da Embaixada da Suíça no Brasil, foi indeferido pelo INPI com base no art. 124, I e X da LPI, sendo a decisão mantida em grau de recurso; em 16/09/2013 a mesma empresa depositou o pedido de registro n.º 906.765.404 para a marca mista SUISSE CRÈME CHOCOLAT, sem a representação da bandeira suíça, na classe 35, para designar serviços de comércio diversos, ao qual não houve oposição, e veio a ser concedido em 14/06/2016; depositou ainda o pedido de registro n.º 913.034.576 para a marca mista SUISSE CRÈME CHOCOLAT na classe 30 para assinalar uma variedade de produtos relacionados a derivados de cacau e chocolates, em relação ao qual houve oposição da autora CHOCOSUISSE, o que levou ao indeferimento do pedido pelo INPI, com base no art. 124, X da LPI.

Aduz que o art. 124, X da LPI visa a preservar do princípio da veracidade, que permeia todos os ramos do Direito, buscando garantir que o público não seja levado a erro em razão de marcas enganosas, que tragam informações inexatas sobre a origem ou procedência dos produtos e/ou serviços assinalados; no mesmo sentido, o artigo 22 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade

Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPs), bem como o artigo 6 *quinquies* B da Convenção da União de Paris (revisão de Estocolmo) proíbem o registro de sinais enganosos, particularmente quando sugerem falsamente que o produto ou serviço provém de uma localidade diferente do verdadeiro lugar de origem; o STJ tem julgado destacando que a utilização de termo geográfico como marca não pode enganar o consumidor (REsp 989.105/PR, Rel. Ministra Nancy Andrichi, 3ª Turma, j. 08/09/2009) e o TRF da 2ª Região já se pronunciou, em duas ocasiões, sobre hipótese semelhante, em que uma empresa catarinense pretendia o registro da marca BAIANINHO para identificar artigos de fumo (processo n.º 0019708-10.2001.4.02.0000, JFC Marcia Helena Nunes, 08/02/2006, e processo n.º 0539628-57.2006.4.02.5101, DF Marcello Granado, 31/05/2011); a marca da empresa ré possui elemento nominativo (SUISSE) que, associado a chocolates, invariavelmente induzirá o público à falsa impressão de que se tratam de produtos provenientes da Suíça e produzidos de acordo com os elevados padrões de qualidade dos associados da parte autora; a marca está integralmente escrita no idioma francês, que é uma das línguas oficiais da Suíça, sendo tal prática comum dentre os associados da demandante; por fim, destaca que a expressão CHOCOLATE SUÍÇO - ou variações como SUISSE CHOCOLAT -, não é utilizada no mercado brasileiro para se referir a um determinado tipo de chocolate, sendo amplamente defendida pela associação autora contra qualquer risco de degenerescência.

Petição inicial instruída com procuração e documentos (evento 1).

Decisão (evento 3) dispensou a autora do pagamento de caução e determinou a tradução de documentos, o que foi cumprido (evento 6).

Contestação da empresa ré (evento 13), com procuração (evento 9) e documentos, com preliminares de ilegitimidade ativa, incompetência do Juízo quanto ao pedido de indenização e inépcia da inicial, e no mérito, sustentando a improcedência do pedido, aos seguintes argumentos: a empresa ré deu início às suas atividades no ano de 2005, por meio da empresa ALPES DO JORDÃO EIRELI, na cidade de Campos do Jordão/SP, conhecida como a Suíça brasileira, adotando desde aquele ano, e por tal razão, a expressão SUISSE CHOCOLAT para designar seus produtos e serviços; a marca da ré não assinala qualquer produto que tenha relação com o país de nome Suíça, que entende ser notório na produção de relógios e lembrado na produção de chocolates; há diversos registros concedidos pelo INPI contendo os sinais SUÍÇA, SUISSE, SWISS e SUÍÇO, acompanhados de outras palavras, para proteger diversos serviços na classe 35, e no caso da marca da ré, não há qualquer referência a produtos relacionados a chocolate; termos referentes à Suíça não são passíveis de apropriação exclusiva, além do

que expressões relacionadas a tal país estão completamente inseridas na mente do público consumidor brasileiro, sem que estejam necessariamente ligadas aos produtores de chocolates sediados na Suíça.

Resposta do INPI (evento 16), com **parecer técnico** (16:2), na qual requereu o seu ingresso no polo ativo e, no mérito, pugnando pela procedência do pedido autoral, aos seguintes argumentos: a vedação do art. 124, X da LPI decorre do princípio da veracidade, vedando o registro de marca de caráter enganoso, que induza o público a erro quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço identificado; para aplicação de tal vedação, são os seguintes os requisitos a serem verificados: "(i) se há, no conjunto marcário, alguma indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço; (ii) no caso de indicação quanto à procedência, se o local ou nacionalidade indicado é notório pela fabricação ou comercialização de determinados produtos ou serviços; (iii) se tais produtos ou serviços constam da especificação da marca; (iv) se, satisfeitos os requisitos acima, a empresa titular do registro se situa em local de procedência diversa do que consta na marca"; no caso da lide, encontram-se presentes tais requisitos, pois o sinal da empresa ré faz referência à Suíça de forma destacada, e, em caráter secundário, a chocolate e creme, constitui fato notório a reputação e prestígio dos chocolates suíços perante o público consumidor, nas especificações consta a identificação de produtos alimentícios, dos quais o chocolate é uma espécie, além do que o titular do registro não possui qualquer relação com a Suíça; o INPI já havia indeferido o pedido de registro n.º 829.221.530 para sinal muito semelhante depositado pela empresa ré.

Réplica (evento 20) na qual a demandante ressalta o reconhecimento do pedido autoral por parte do INPI, refuta as preliminares e os argumentos de mérito suscitados pela ré e reitera os termos de sua inicial, ressaltando que a demandada afirmou que a sua marca identifica produtos relacionados a chocolates desde a sua origem e que o termo SUISSE foi empregado em referência à Suíça, bem como que inexistente prescrição quanto ao pedido de abstenção de uso, que é consectário lógico da nulidade pretendida.

A empresa ré informou não ter mais provas a produzir (evento 23).

Juntada de documentos pela associação autora (evento 25).

Decisão saneadora (evento 26) indeferiu preliminares de ilegitimidade ativa, incompetência do Juízo quanto ao pedido de indenização e inépcia da inicial, e fixou a posição processual do INPI.

Memoriais da associação autora (evento 27)

Relatados, passo a decidir.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Preliminares

As preliminares suscitadas pelos réus foram devidamente enfrentadas pela decisão constante do evento 26, restando superada a sua análise.

2. Marcas

A marca é um sinal utilizado para individualizar ou distinguir os produtos ou serviços de uma determinada pessoa/empresa em relação aos demais existentes no mercado. Os seres humanos são capazes de identificar muitos tipos diferentes de signos ou símbolos, incluindo palavras, combinações alfanuméricas, desenhos, cores, sons, aromas, formas e, até mesmo, texturas; conceitualmente, todos esses tipos de signos ou símbolos podem permitir aos consumidores diferenciar produtos ou serviços de uma determinada empresa em relação a outra, mas há limitações aos tipos de sinais que podem ser utilizados como marcas (ABBOT, F. *et al*, *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, Aspen Publishers, New York, 2007).



No caso brasileiro, de acordo com as regras de nossa atual Lei de Propriedade Industrial (LPI), a Lei n.º 9.279/1996, a marca é o signo visualmente perceptível (LPI, art. 122), não compreendido nas proibições legais (LPI, art. 124), destinado a distinguir um produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa, e que gera um direito de exclusividade, com proteção em todo o território nacional (LPI, art. 129).

A propriedade da marca é adquirida pelo registro de validade expedido (LPI, art. 129), que pode ser requerido por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado, sendo que estas últimas só poderão requerer registro relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou por meio de empresas que controlem direta ou indiretamente (LPI, art. 128, *caput* e § 1º), e vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos (LPI, art.133).

As características principais de uma marca são: 1) a **distintividade**, 2) a **veracidade**, 3) a **licitude** e 4) a **apropriabilidade ou novidade relativa**, sendo óbvia a noção de que é inapropriável marca já apropriada por outrem, seja pelo sistema marcário ou por outro tipo de proteção.

3. Registro Anulando

Conforme se extrai de consulta à base de dados do INPI, contrato social e cadastro CNPJ (eventos 13:3 e 13.4), a empresa ré, constituída em 27/11/2015, que tem como atividade econômica “comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios”, em especial produtos derivados do cacau e de chocolates, é titular dos seguintes processos de registro de marca contendo os termos SUISSE e CHOCOLAT, sendo o primeiro indicado aquele cuja pretensão de nulidade constitui o objeto da presente ação:

NÚMERO	PRIORIDADE	MARCA	SITUAÇÃO	CLASSE E ESPECIFICAÇÃO
906.765.404	16/09/2013		Registro de marca em vigor Sem direito ao uso exclusivo das expressões "CRÈME" e "CHOCOLAT".	NCL(10)35 Exposições (Organização de -) para fins comerciais ou publicitários; Importação-exportação (Agências de -); Assessoria, consultoria e informação ao consumidor sobre produtos e respectivos preços, através de websites, em conexão com comércio realizado pela internet; Comércio (através de qualquer meio) de água mineral engarrafada; comercialização de água bruta; Comércio (através de qualquer meio) de artigos para prática de esportes; Comércio (através de qualquer meio) de bijuteria; Comércio (através de qualquer meio) de máquinas; Comércio (através de qualquer meio) de máquinas ferramentas; Comércio (através de qualquer meio) de matérias plásticas para embalagem; Comércio (através de qualquer meio) de produtos alimentícios; Comércio (através de qualquer meio) de substâncias químicas destinadas a conservar alimentos
913.034.576	14/07/2017		Pedido de registro de marca indeferido (sem interposição de recurso): fundamento - inciso X, art. 124, LPI	NCL(11)30 Açúcar*; Alimentos à base de aveia; Amêndoas torradas; Bebidas à base de cacau; Bebidas à base de café; Bebidas à base de chá; Bebidas à base de chocolate; Bebidas de cacau com leite; Bebidas de café com leite; Bebidas de chocolate com leite; Bolos; Bombons; Cacau; Chá gelado; Chá*; Chocolate; Confeitos; Confeitos*; Confeitos de amêndoas; Confeitos de amendoins; Creme [culinária]; Decorações, feitas de chocolate, para bolos; Doces [confeitos]; Doces*; Flocos de aveia; Flocos de cereais secos; Fondants [confeitos]; Gelados comestíveis; Geléia real; Geléias de frutas [confeitos]; Iogurte congelado;

				Iogurte congelado [sorvete à base de iogurte]; Iogurte gelado; Iogurte gelado [sorvete à base de iogurte]; Lanches à base de cereais; Mousses de chocolate; Preparações para engrossar creme batido; Sobremesas sob a forma de mousse de chocolate; Sorvete; Sorvetes; Tortillas; Doce de leite; Açúcar de fruta; Amendoim doce; Cacau [doce de-]; Cacau em pó; Café em pó; Café solúvel; Chá da China; Chá de flor; Chá de fruta; Chocolate em pó [para uso na culinária, exceto para fabricação de bebidas]
--	--	--	--	---

4. Pontos Controvertidos

A discussão objeto dos presentes autos reside na validade do ato administrativo que deferiu à empresa ré o registro n.º 906.765.404 para a marca mista SUISSE CRÈME CHOCOLAT, alegando a parte autora ser equivocada a decisão do INPI, ao argumento de violação ao inciso X do art. 124 da LPI, eis que a inserção do termo SUISSE na marca induz a falsa indicação quanto à origem ou procedência dos produtos (chocolates) a que a marca se destina.

5. Marca que induz a falsa indicação quanto à origem ou procedência do produto a que a marca se destina (LPI, art. 124, X)

A controvérsia dos autos consiste em verificar se o registro n.º 906.765.404 para a marca SUISSE CRÈME CHOCOLAT incide na vedação legal do inciso X do artigo 124 da LPI, segundo o qual não é registrável, como marca, “sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”.

Como dito, uma das características de uma marca consiste na **veracidade**, da qual decorre a razão da vedação legal em questão, que busca evitar que a ardilosa construção de uma marca induza o consumidor a adquirir um produto ou a contratar um serviço por acreditar, de forma errônea, que tal produto ou serviço tem uma determinada procedência, origem, qualidade, ou utilidade que não corresponde à realidade.

Esse princípio tem como objetivo garantir que os consumidores possam tomar decisões informadas sobre os produtos e serviços que desejam adquirir, sendo essencial para garantir a integridade e a confiança no mercado, bem como os interesses dos concorrentes honestos.

Neste sentido, o Manual de Marcas do INPI (3ª edição, 6ª revisão (jan/2023), em seu item 5.10.1 (<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>), estabelece os seguintes parâmetros, sob este prisma, quanto à registrabilidade de uma marca (destaques do original):

5.10 Análise do requisito da veracidade do sinal marcário

5.10.1 Sinal irregistrável por seu caráter enganoso

(...)

Esta regra encerra o princípio da veracidade da marca, proibindo o registro de caráter enganoso, assim entendido qualquer sinal, seja sob a forma de apresentação nominativa, figurativa ou mista, que induza o público a erro quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que se destina.

A proibição de que trata este inciso **não** ressalva cunho distintivo, em face do caráter público de que se reveste.

a) Sinal constituído por falsa indicação quanto à origem ou procedência

Vale observar que esta norma legal não se refere às indicações geográficas, pois estas são, especificamente, tratadas no inciso IX do art. 124 da LPI. Contudo, esta regra se aplica aos casos de reprodução ou imitação de indicação geográfica não registrada no Brasil.

No ato do exame, será verificado se o sinal é passível de induzir o consumidor a adquirir um produto ou a contratar um serviço na crença errônea de que provém de uma determinada origem ou procedência que não é a verdadeira, em função do conhecimento por eles adquirido no segmento de mercado em que atuam.

Em virtude dessa disposição, é proibido registrar como marca sinal designativo de naturalidade ou nacionalidade conhecida em relação ao produto ou serviço que visa distinguir e de onde o produto ou serviço em questão efetivamente não provém.

No caso concreto, o ponto convertido diz respeito, como visto, se a marca da ré refere-se a "sinal constituído por falsa indicação quanto à origem ou procedência" (LPI, art. 124, X), que não se confunde com a impossibilidade de registro de "indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica (LPI, art. 124, IX).

Para enfrentamento do tema, qual seja, a incidência do art. 124, X da LPI, especificamente quanto à hipótese "**falsa indicação quanto à origem ou procedência**", devem ser analisados os seguintes requisitos, de natureza cumulativa, para se aferir quanto à registrabilidade, ou a manutenção de vigência, de uma marca:

- a) se o conjunto marcário contém alguma indicação quanto à origem ou procedência do produto ou serviço em questão;
- b) se o local ou nacionalidade indicado é notório pela fabricação ou comercialização de determinados produtos ou serviços;
- c) se tais produtos ou serviços integram a especificação da marca em questão;
- d) se o titular do registro se situa em local de procedência diversa daquela que consta na marca.

Examinando o registro de marca em questão, verifico estarem presentes todos tais requisitos, pois:

- a) o conjunto marcário contém o termo SUISSE, palavra francesa cujo significado é o gentílico SUÍÇO, natural ou relativo à Suíça;
- b) é fato notório e independente de qualquer prova (CPC/2015, art. 374, I) que a Suíça é um país mundialmente conhecido pela fabricação e comercialização de chocolates de alta reputação, sendo a indústria respectiva ora representada pela associação autora;
- c) dentre os serviços assinalados pelo registro encontra-se o "comércio (através de qualquer meio) de produtos alimentícios", o que, por óbvio, abarca produtos de chocolate, sendo ;
- d) a titular do registro, que é também fabricante de produtos de chocolates, tem sua sede em Campos do Jordão/SP, cidade que, apesar de ser popularmente conhecida como a "Suíça brasileira" em razão de sua arquitetura e clima, evidentemente não se encontra situada na Suíça.

Acresça-se que o registro em questão é composto pelo termo SUISSE em destaque, e outros elementos nominativos (CRÉME e CHOCOLATE) de menor destaque, que se encontram apostilados - ou seja, sobre os quais a demandada não detém exclusividade, recaindo a distintividade do conjunto sobre o elemento nominativo SUISSE e os elementos figurativos. Esta é a representação gráfica do registro da marca objeto da lide:



Relembro que, conforme anotado no Manual de Marcas do INPI, a proibição do art. 124, X não ressalva alegação de distintividade pela aposição de elementos visuais ou figurativos ao conjunto marcário que contém o elemento inverídico, em face do caráter público de que se reveste.

E, em consulta ao website da empresa ré (<https://suissechocolat.com.br/> e <https://suissechocolat.com.br/chocolate-premiado/>), não há dúvidas de que o seu comércio abarca produtos de chocolate, podendo ser destacado o seguinte trecho (destaques do original):

"Desde 2006 presente no mercado Brasileiro, a Suisse Chocolat produz o **verdadeiro Chocolate de Campos do Jordão**. Localizada na "Suíça Brasileira", em uma área fabril de mais de 2 mil metros quadrados com alta capacidade de produção, oferecemos produtos para todas as estações do ano, sempre lançando tendências no mercado nacional. Nesses 16 anos de história, nossos produtos estão presentes em **99% dos estabelecimentos de Campos do Jordão**, atendendo a um seletor e exigente público, com a máxima qualidade.

Com uma grande linha de produto premiados, todo o nosso portfólio conta com a melhor matéria-prima, como o cacau da Costa do Marfim e da Bélgica, o que faz da Suisse Chocolat a número 1 em referência no Brasil, na fabricação de produtos em pó derivados do chocolate e do café.

Esses diferenciais competitivos serão de grande impacto positivo nos resultados do seu negócio, fidelizando clientes, aumentando as vendas e gerando muito mais lucro".

Portanto, considerando que a Suíça é notoriamente conhecida em todo o mundo como um fabricante renomado de produtos derivados de chocolate, e que a marca em questão visa proteger o comércio de tais produtos, é evidente que o consumidor pode ser levado a acreditar falsamente na origem ou procedência do produto como sendo de tal país. E, como a ré não tem nenhuma relação com a Suíça, e tem sede em Campos do Jordão/SP, há uma clara violação do princípio da veracidade, conforme expresso no inciso X do artigo 124 da LPI, pelo que o pedido deve ser julgado procedente.

6. Abstenção de uso

A parte autora requer a condenação da empresa ré a se abster do uso do signo SUISSE CRÈME CHOCOLAT, por qualquer meio, sob pena de pagamento de multa.

Com esteio em diversos precedentes jurisprudenciais do e. TRF da 2ª Região, este Juízo vem entendendo pela possibilidade de cumulação do pedido de nulidade da marca com o pedido de abstenção de uso da marca.

Assim, como consectário lógico da nulidade da marca acima reconhecida, deve ser condenada a empresa ré na obrigação de abstenção do uso da marca SUISSE CRÈME CHOCOLAT, e de sinais que remetam à Suíça, para identificar chocolates e que guardem identidade, similitude ou afinidade com os produtos e serviços comercializados pela demandante.

Fixo como data inicial da obrigação de abstenção de uso (art. 537 do CPC/2015) o décimo sexto dia após a data da intimação sobre o trânsito em julgado, a partir de quando incidirá multa diária no valor de R\$ 10.000,00 (cinco mil reais).

7. Indenização

Inicialmente, no que tange à competência da Justiça Federal para apreciar pedidos de indenização cumulados com nulidade de registro ou indeferimento de pedido de registro de marca, adoto o

entendimento constante do Enunciado 109, aprovado na III Jornada de Direito Comercial, do Conselho da Justiça Federal, segundo o qual "os pedidos de abstenção de uso e indenização, quando cumulados com ação visando anular um direito de propriedade industrial, são da competência da Justiça Federal, em face do art. 55 do CPC".

No que tange ao dever de indenizar, assim dispõe o Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

E sobre as acepções do dano no âmbito da responsabilidade civil, ensina CAITLIN SAMPAIO MULHOLAND (*in* A Responsabilidade Civil por Presunção de Causalidade. 1ª Ed., Rio de Janeiro, 2009):

“A palavra dano possui duas acepções que em não raras vezes se confundem. Dano pode ser lesão a um interesse próprio de uma pessoa, seja ele de ordem material, seja de ordem moral; e também significa a consequência jurídica desta lesão. Quando nos referimos ao fato de que uma pessoa sofreu um dano, estamos designando a violação de um interesse, de um direito, tutelado pelo ordenamento jurídico. Quando, em complementação, dizemos que o dano que a pessoa sofreu é em determinado valor, e que este quantum deve ser reparado pelo agente que o causou estamos fazendo referência ao dano enquanto consequência jurídica. Temos a ideia de dano como acontecimento social tutelado pelo Direito e dano como consequência juridicamente tutelada, ambos, evidentemente, com a devida relevância na pesquisa da atribuição de responsabilidade (quem responde) e na definição de verbas indenizatórias (quanto responde)”.

É certo, ainda, que no âmbito do direito marcário, a caracterização do dano prescinde de comprovação, por ser este presumido, a teor do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material é presumido, sendo possível a apuração do valor da indenização em liquidação de sentença, pois a violação desse direito é inequivocamente capaz de gerar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca, tais como, por exemplo, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas.

2. Agravo interno provido.

(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 228942/SP, Relator Des. Fed. Conv. LÁZARO GUIMARÃES, j. 06/03/2018, DJe 09/03/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. COLIDÊNCIA RECONHECIDA ENTRE BUSCOPAN E MUCOSOLVAN E OS RESPECTIVOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADA. PECULIARIDADES FÁTICAS. DEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. TUTELA INIBITÓRIA EFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE

DANOS. PROVA CONSIDERADA DE SIMPLES PRODUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, pois a violação desse direito é inequivocamente capaz de gerar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca, tais como, por exemplo, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas.

2. A conclusão da Corte de origem, no sentido de que houve deferimento de tutela antecipada, eficaz para inibir danos decorrentes da exploração dos produtos similares, além de não ter sido produzida prova da alteração das receitas com a comercialização dos medicamentos, o que afastaria a necessidade de indenização, está solidamente fincada em circunstâncias fático-probatórias excepcionais, que não podem ser reapreciadas na estreita via especial (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, 3ª Turma, AgInt no AREsp 894650/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

Assim, quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes, diante do que foi acima explicitado, e considerando ter sido caracterizado nos autos o ilegítimo registro de marca de outrem, que o depositante evidentemente não poderia desconhecer em razão de suas atividades (LPI, art. 124, XXIII), o que implica na possibilidade de violação da integridade material e da reputação da marca indevidamente registrada, entendo que a demandante deve fazer jus à indenização decorrente da violação de sua marca, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença, nos moldes do art.510 do Código de Processo Civil.

Quanto aos danos morais suscitados, é certo que a pessoa jurídica pode ser sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo tal enunciado, a tutela da sua personalidade diz respeito à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos perpetrados afetarem o nome, fama e a reputação da pessoa jurídica. Confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PARCERIA PARA CRIAÇÃO DE REVISTA, COM PREVISÃO DE DIREITO DE 50% PARA CADA PARTE SOBRE A MARCA. QUEBRA DE ACORDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 227/STJ. DANOS MATERIAIS. BRANDING. NÃO DEMONSTRADO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. A decisão que se manifesta acerca de todos os pontos necessários para a solução da controvérsia, todavia sem contemplar de forma favorável a pretensão recursal, não incorre em nenhum dos vícios do art. 535 do CPC.

2. "Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica" (AgRg no AREsp 389.410/SP, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/2/2015). Incidência da Súmula 227/STJ.

3. Esta Corte de Justiça consagra orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.

4. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).

5. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF).

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1.397.460/RJ, 4ª Turma, Rel Ministro Raul Araújo, data de julgamento: 10/11/2015, Dje 26/11/2015).

Acresça-se que, com a edição do Código Civil em 2002, restou positivada a extensão, às pessoas jurídicas, da proteção aos direitos de personalidade, dentre os quais se insere a tutela de eventuais abalos de natureza moral (art. 52).

Assim, um abalo moral a uma pessoa jurídica pode se verificar, como referido no julgado acima, pela "mácula à imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial". É violada a reputação, a imagem ou a identidade comercial da empresa no mercado - seja perante os consumidores ou os próprios concorrentes - por meio de conduta ilícita daquele que não adota práticas adequadas, legais, consentâneas ao jogo do mundo da concorrência.

De tal modo, eventual dano moral a pessoas jurídicas deve ser objeto de reparação, e, em casos de violação ou indevida reprodução de marca - ou, como no caso dos autos, de indevido registro de marca sabidamente pertencente a outrem - a demonstração do dano prescinde, também aqui, da comprovação de prejuízo, conforme entendimento do e. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE BOLAS. MARCA ADIDAS. DANO MORAL. PRESUNÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É cabível a reparação pelos danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem se originar de ofensas à imagem, à identidade ou à credibilidade. Precedente.

3. A configuração de abalo moral independe da exposição dos produtos contrafeitos no mercado consumidor. Precedentes.

4. A importação de produtos falsificados, ainda que não exibidos no mercado consumidor, gera dano moral presumido (in re ipsa). Precedente.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no Resp 1.652.576/RJ, 3ª Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, julgado em 29/10/2018, DJE 8/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR USO INDEVIDO DE MARCA. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MOMENTO DA CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. DANO MORAL IN RE IPSA. DECISÃO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, comprovado o uso indevido de marca, por empresa que atua no mesmo ramo da titular do registro, é devida indenização por danos morais e materiais, independentemente da demonstração do prejuízo específico" (AgInt noResp 1.742.635/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgadoem 04/05/2020, DJe de 07/05/2020).

2. Estando a decisão recorrida de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1427383 / PE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0006049-1 - Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO , Quarta Turma, Data do Julgamento: 28/09/2020, DJe 21/10/2020)

Diante do contexto que foi acima explicitado nesta fundamentação, e considerando a conduta da empresa ré de registrar marca que induz falsamente a indicação quanto a origem ou procedência do produto, entendo que a parte demandante deve fazer jus a indenização decorrente por danos morais, que ora arbitro em R\$ 40.000,00, e por danos materiais, que ora fixo em R\$ 40.000,00, considerando o valor atribuído à causa na petição inicial.

8. Nome de domínio

Quanto ao pedido para cancelamento do nome de domínio “suissechocolat.com.br”, é certo que a utilização do elemento SUISSE, especialmente combinado com o termo CHOCOLAT na composição do nome de domínio da empresa ré, em referência à marca irregularmente obtida, deve ser coibida, sendo cabível determinar tal providência conjuntamente no presente feito.

De fato, demandas de nulidade de marca e de cancelamento de nome de domínio possuem evidente conexão, podendo - e devendo ser submetidas à análise judicial em conjunto, a fim de serem evitadas decisões díspares ou conflitantes.

9. Verbas Sucumbenciais

Quanto às verbas sucumbenciais, tenho que, conquanto a posição processual do INPI seja a de parte ré, não se lhe podem imputar tais condenações, visto que a controvérsia deduzida nos autos consiste em pretensões de atores econômicos diversos. Entendo incabível a condenação do INPI em verbas sucumbenciais, quanto mais em se tratando da Fazenda Pública, cuja eventual condenação importaria em prejuízo a todos os cidadãos, **bem como ante à posição assumida pela autarquia no feito, tendo reconhecido o pedido autoral.** Nesse sentido, o entendimento da 2ª Turma do E. TRF da 2ª Região (v.g., ApelRe 0801886-17.2009.4.02.5101 e ApelRe 0811982-28.2008.4.02.5101).

A propósito, confira-se o Enunciado nº 108, aprovado na III Jornada de Direito Comercial realizada no Conselho da Justiça Federal (CJF):

ENUNCIADO 108 – Não cabe a condenação do INPI em sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, quando a matéria não for de seu conhecimento prévio e não houver resistência judicial posterior.

Assim, tendo a parte autora obtido sucesso integral no pedido, deverá a empresa ré responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (art.85, § 3º, do CPC/2015).

III - DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido (CPC/2015, art. 487, I) para decretar a nulidade do registro n.º 906.765.404 para a marca SUISSE CRÈME CHOCOLAT, de titularidade da empresa ré, por violação ao art. 124, X da LPI .

Como consectário lógico, determino o cancelamento do nome de domínio "suissechocolat.com.br" e condeno a empresa ré na obrigação de abstenção do uso da marca SUISSE CRÈME CHOCOLAT ou de outros sinais que remetam à Suíça para identificar produtos ou serviços relacionados a chocolates, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 10.000,00, a partir do trânsito em julgado da presente decisão, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais arbitrados em R\$ 40.000,00 e danos morais arbitrados em R\$ 40.000,00.

Condeno a empresa ré ao pagamento das despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, em favor da empresa autora, fixados em 16% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido (CPC/2015, art. 85, § 2º).

Deverá o INPI anotar em seus registros e fazer publicar na RPI e em seu site oficial a presente decisão, bem como a decisão transitada em julgado, no prazo de 15 dias a partir da intimação.

Com o trânsito em julgado, officie-se ao Nic.br para que proceda ao cancelamento do nome de domínio "suissechocolat.com.br".

Havendo recurso, abra-se vista ao recorrido para a apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias (CPC/2015, art. 1.010, § 1º, e, se cabível, art. 1.009, § 2º) e, após, remetam-se os autos ao e. TRF da 2ª Região.

Documento eletrônico assinado por **MARCIA MARIA NUNES DE BARROS, 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.jftrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510009775059v176** e do código CRC **cd3dac3d**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCIA MARIA NUNES DE BARROS
Data e Hora: 28/4/2023, às 16:30:26

5059974-73.2021.4.02.5101

510009775059.V176