

25ª. Vara Federal do Rio de Janeiro (antiga 35ª Vara)  
Processo: 0810793-44.2010.4.02.5101 (2010.51.01.810793-2)

### **CONCLUSÃO**

Nesta data, faço os autos conclusos ao(à) MM. Juiz(a) da 25ª. Vara Federal do Rio de Janeiro (antiga 35ª Vara).  
Rio de Janeiro, 07/06/2011 17:10

SIMONE ZONATTO MONTEIRO  
Diretor(a) de secretaria

### **SENTENÇA - tipo A**

**RBC MINISTRIES e ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA MINISTÉRIOS RECURSOS BÍBLICOS DE COMUNICAÇÃO – MINISTÉRIOS RBC** propõem ação de procedimento ordinário em face da **RÁDIO TRANS MUNDIAL e INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, objetivando a decretação de nulidade dos registros nº 822.058.480 (fl. 152); 824.384.474 (fl. 153); 824.384.482 (fl. 154) e 824.384.490 (fl. 155), todos para a marca nominativa “PÃO DIÁRIO”, depositados nas classes NCL(7)16; NCL(8)35; NCL(8)38 e NCL(8)41, respectivamente. Alternativamente, requerem a adjudicação dos referidos registros, com base no art. 166 da LPI.

Relatam que a 1ª autora se constituiu nos Estados Unidos da América em 1938, com o objetivo de oferecer programas de estudo da Bíblia, veiculando o livro de autoria de seu presidente, “OUR DAILY BREAD” (NOSSO PÃO DIÁRIO), desde 1956, angariando largo sucesso de divulgação no mundo inteiro, eis já terem sido distribuídos mais de 1 bilhão de exemplares (fls. 39/40), publicados em mais de 30 línguas (fls. 42/85). Acrescenta que entre 1995 e 1998 foram distribuídos mais de 50.000 exemplares do livro NUESTRO PAN DIÁRIO, na versão espanhola (fls. 90/93).

Informam que no decorrer dos anos, a 1ª autora fundou mais de 20 escritórios no mundo, com o intuito de disseminar suas idéias nas famílias e igrejas, sendo a 2ª autora, cujo escritório se localiza

em Curitiba/Paraná, responsável por toda a América Latina, representando os interesses da 1ª autora no Brasil.

Contam que em 14/8/1959 a 1ª autora obteve, perante o US COPYRIGHT OFFICE, o registro da obra OUR DAILY BREAD, que na tradução ao Português significa NOSSO PÃO DIÁRIO, bem como que desde 26/12/1961 é titular do registro da marca nos EUA (fls. 24/28).

Dizem que em 3/9/1997 a 1ª autora celebrou contrato de serviços com a 1ª ré, no que se refere à tradução da obra para o Português, distribuição e publicação dos livros no Brasil intitulados “OUR DAILY BREAD” (fls. 87/88). Afirma que conforme *caput* e cláusula 1.4 da referida proposta, restou claro que a propriedade da publicação da referida obra permaneceria sendo da 1ª autora, conferido à 1ª ré os direitos de distribuição no Brasil. Desta forma, argumenta que a 1ª ré não recebeu autorização para registrar a marca NOSSO PÃO DIÁRIO perante o INPI.

Alegam que a má-fé da 1ª ré está caracterizada no fato de ter depositado o pedido de registro nº 822.058.480, para a marca nominativa de produto “PÃO DIÁRIO”, na classe 16 para especificar “livros, jornais, revistas, periódicos e folhetos”, apresentando exemplar do PÃO DIÁRIO trazendo a logotipia da 1ª autora, deixando de comunicar ao INPI que os direitos autorais da obra pertencem à 1ª autora (fls. 95/110). Ademais, dizem que a 1ª ré informou à autarquia ter ocorrido a cessão dos direitos autorais pela 1ª autora, o que não corresponde à verdade (fls. 112/120).

Argumentam que os documentos de fls. 122/123 e 125 confirmam que a 1ª ré não questionava e era plenamente ciente de que o texto do livro “PÃO DIÁRIO” era de propriedade autoral da 1ª autora.

Comunica que em 13/6/2001 notificou a 1ª ré no sentido de que o contrato estaria terminado, proibindo a 1ª ré de realizar futuras traduções da obra em tela, obtendo como resposta que o termo PÃO DIÁRIO é freqüentemente utilizado em publicações no Brasil (129/136 e 138/139).

Assevera que em 29/10/2001 depositou perante o INPI o pedido de registro nº 823.875.822, para a marca nominativa de produto “NOSSO PÃO DIÁRIO”, na classe 16, o qual se encontra sobrestado face ao processo administrativo de nulidade interposto pela 1ª autora contra o registro nº 822.058.480, referente à marca PÃO DIÁRIO, de titularidade da 1ª ré. Acrescenta ter depositado outros 3 pedidos de registro para a marca NOSSO PÃO DIÁRIOS (nº 828.406.979; 828.406.987 e 828.406.995), os quais foram indeferidos com fulcro no art. 124, XIX da LPI, face à anterioridade impeditiva dos registros da 1ª ré, irregularmente concedidos. Desta forma, argumenta que as marcas PÃO DIÁRIO ou NOSSO PÃO DIÁRIO representam tradução idêntica de OUR DAILY BREAD, sendo inevitável a associação com o título da obra da 1ª autora.

Assim, fundamentam seus pedidos de nulidade dos registros indevidamente depositados pela 1ª ré no artigo 124, XVII e XXIII da LPI, bem como no artigo 166 do mesmo diploma legal, em relação ao pedido alternativo de adjudicação dos referidos registros.

Inicial de fls.1/17 instruída com procurações e documentos (fls.18/22 e 24/199).

Custas judiciais parcialmente recolhidas às fls. 22 e 233 (50%).

As autoras juntam as traduções dos documentos vertidos em língua inglesa às fls. 201/229.

Emenda do valor da causa (fls. 232/233).

Contestação do INPI às fls.239/244, instruída com os documentos de fls.245/270. Argüi a autarquia, preliminarmente, a ilegitimidade para figurar no pólo passivo como réu, requerendo sua inclusão como assistente litisconsorcial da ré, na forma do art. 175 da Lei 9.279/96.

No mérito, afirma não assistir razão à parte autora no que concerne à afronta ao artigo 124, incisos XVII e XXIII da LPI. Em relação à aplicação do inciso XIX, do mesmo diploma legal, argumenta que

não procedem as alegações das autoras, eis não serem titulares de registro ou de pedidos de registro com data anterior ao registro nº 822.058.480, da marca PÃO DIÁRIO, de titularidade da 1ª ré. Quanto à alegada má fé da empresa ré, diz que cabe ao Judiciário e, não, à autarquia, averiguar se há indícios de sua ocorrência.

Desta forma, requer o INPI a improcedência dos pedidos.

A 1ª ré junta os documentos de fls. 261/276.

Contestação da 1ª ré às fls.281/292, instruída com os documentos de fls.294/313. Argüi, em preliminar, a ilegitimidade da 2ª autora, a inobservância do art. 835 do CPC pela 1ª autora, bem como a irregularidade no que concerne à ausência de tradução de documentos anexados à petição inicial.

No mérito, alega a improcedência dos pedidos autorais, aos seguintes argumentos: o título OUR DAILY BREAD (NOSSO PÃO DIÁRIO) é genérico, não evocando a obra cujos direitos autorais pertencem à 1ª autora, mesmo no universo da comunidade evangélica; existem diversos registros concedidos pelo INPI para marcas que contêm tanto a palavra “PÃO”, quanto “DIÁRIO” (fls. 294/304); que a autora apresentou oposição ao registro nº 822.058.480, alegando anterioridade de uso com base no art. 129, § 1º da LPI, a qual foi rechaçada pela autarquia (FLS. 306/308); que a marca da 1ª autora não é de alto renome, como ela afirma no 4º parágrafo, à fl. 14; que teve um passado comercial com a autora até o ano de 2000 (fl. 290), mas criou um nome sintético que em apenas 2 palavras (PÃO DIÁRIO) resumiu o conteúdo da obra licenciada; que a 1ª autora é que tentou imitar sua marca, regularmente registrada, ao verificar o sucesso da mesma, não obtendo sucesso junto ao INPI (fl. 255); que nunca foi representante ou agente da RBC, mas, apenas, mantinha negócios relativos à tradução da obra OUR DAILY BREAD para o Português, devidamente licenciada pelo detentor no copyright (fl. 291); que seu primeiro pedido de registro da marca em tela foi depositada em 2000, quando já estava em curso o processo de separação das entidades litigantes.

O INPI diz não ter provas a produzir (fl. 317).

Réplica das autoras às fls. 318/327, rechaçando as preliminares argüidas pelas rés e, quanto ao mérito, pugnando pela procedência dos pedidos, reiterando os argumentos esposados na inicial no sentido de que sua marca foi concedida nos EUA em 26/12/1961, décadas antes do registro da 1ª ré no INPI (fls. 24/28), e que, na forma do artigo 6º *septies(I)* da CUP tem o direito de pedir a nulidade dos registros da 1ª ré, que depositou os pedidos sem autorização da 1ª autora, com quem havia celebrado contrato para tradução e distribuição de sua obra literária no Brasil. Afirma não ter provas a produzir.

A 1ª ré afirma não desejar produzir provas suplementares além das juntadas aos autos (fl. 328).

### **Relatados, passo a decidir.**

#### **1. Preliminares**

Para análise da ilegitimidade do INPI, que deve ser feita neste primeiro momento, cumpre trazer à colação os seguintes esclarecimentos doutrinários quanto ao tema em referência:

*“Como mencionado anteriormente, nas ações de nulidade de patente ou registro de marca, o INPI, quando não for autor, há de integrar o feito na qualidade de litisconsorte passivo. O direito em discussão nessas ações, de a empresa ré ser titular de um privilégio tutelado por patente ou de registro de marca e, portanto, de dele usufruir com exclusividade, decorre de ato praticado pela referida autarquia federal. A ação, pois, engloba tanto os direitos patrimoniais do registro de marca ou de patente, quanto o ato administrativo que o concedeu.*

*Por outro lado, a possibilidade jurídica da ação de nulidade de registro de marca ou de patente proposta contra o Instituto Nacional da Propriedade*

*Industrial e o particular reflete, em última análise, a garantia constitucional de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos administrativos praticados ao arrepio da lei (art. 5º, XXXV da Constituição Política), já que o objeto final da ação é o reconhecimento da validade ou invalidade do ato administrativo, por força do requisito da legalidade. O âmbito da lide das ações de nulidade transcende o direito de propriedade, desaguando na ineficácia do ato administrativo que o outorgou. Não se pode decretar a nulidade de um registro de marca sem considerar inválido o ato do INPI que o concedeu. Tanto o registro de marca como o respectivo ato concessivo são, ambos válidos ou nulos. Nesse passo, não há como afastar do INPI a qualidade de litisconsorte passivo, necessário e unitário.” – **DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos, Rio de Janeiro, Renovar, 2001, pág. 329.***

Nesse mesmo sentido, observe-se acórdão do E. TRF da 2ª Região, abaixo transcrito, pelo que entendo ser plenamente pertinente a manutenção do INPI no pólo passivo da presente ação, na condição de réu:

*PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO DE NULIDADE PATENTE - INPI - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - PLURALIDADE DE RÉUS COM DOMICÍLIOS DIFERENTES - FACULDADE LEGAL DE ESCOLHA DO FORO - ART. 94, §4º, DO CPC.*

*- O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é o responsável pelo registro de marcas e patentes no país. Conseqüentemente, deve figurar como réu e não como mero assistente nas ações judiciais de nulidade de registro.*

*Entendimento do art. 175 do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).*

*- Havendo pluralidade de réus e domicílios diferentes, é facultado ao Autor a escolha do foro, conforme disposto no §4º do art.94 do CPC.*

*- Como o INPI possui sede nesta cidade afigura-se competente a Justiça Federal do Rio de Janeiro para analisar e julgar o feito. - Agravo desprovido. (AG 200502010029946, Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, 17/11/2005)*

**Assim, o INPI, que chancelou a concessão das marcas ora impugnadas, deve figurar no pólo passivo, como réu. Rejeita-se, portanto, a arguição da autarquia.**

Refuto, igualmente, a preliminar de ilegitimidade ativa da 2ª autora, argüida pela 1ª ré. É certo que na qualidade de representante da 1ª autora no Brasil, a MINISTÉRIOS RBC tem legitimidade para figurar no pólo ativo, eis que os registros concedidos à 1ª ré têm influência em seus negócios. Ademais, conforme se observa, a notificação extrajudicial enviada pela 1ª ré foi direcionada à representante brasileira, ora 2ª autora, e, não, à 1ª autora americana (fls. 143/155), entendendo, acertadamente, que a mesma possuía legitimidade passiva para ser demandada, o que também ocorre em relação à legitimidade ativa no presente processo judicial.

Desta forma, não existe a alegada inobservância ao artigo 835 do CPC, face ao litisconsórcio ativo no qual figura uma empresa brasileira junto à empresa estrangeira.

Outrossim, não assiste razão à 1ª ré ao apontar infração ao art. 157 do CPC, sob argumento de que foram juntados documentos sem tradução pelas autoras. Saliente-se que às fls. 202/229 foram anexadas as traduções necessárias, eis que as capas de livros com o título em português “NOSSO ANDAR DIÁRIO” (fls.42, 61 e 65), publicados

em diversas línguas tais como, inglês, “OUR DAILY BREAD” (fl.49), espanhol “NUESTRO PAN DIÁRIO” (fl. 52) e francês “NOTRE PAIN QUOTIDIEN” (fl. 68), não requerem tradução eis que prescindíveis para o deslinde da questão posta em Juízo (fls. 41/85).

## 2. Mérito

Na questão de fundo, como relatado, requerem as autoras a decretação de nulidade dos registros nº 822.058.480 (fl. 152); 824.384.474 (fl. 153); 824.384.482 (fl. 154) e 824.384.490 (fl. 155), todos para a marca nominativa “PÃO DIÁRIO”, depositados nas classes NCL(7)16; NCL(8)35; NCL(8)38 e NCL(8)41, respectivamente. Alternativamente, pleiteiam a adjudicação dos referidos registros, com base no art. 166 da LPI.

Conforme se verifica, a 1ª autora obteve junto ao US COPYRIGHT OFFICE, em 14/8/1959, o registro da obra OUR DAILY BREAD (fl. 202/205), que na tradução para o Português significa NOSSO PÃO DIÁRIO. Ademais, é titular do registro da marca nos EUA desde 26/12/1961 (fls. 26/28).

Às fls. 87/88 e 206/209 consta cópia do contrato de serviços celebrado entre a 1ª autora e a 1ª ré, em 3/9/1997, no que se refere à tradução da obra OUR DAILY BREAD para o Português, distribuição e publicação dos livros no Brasil.

Outrossim, demonstra a 1ª autora ter notificado a 1ª ré, extrajudicialmente, quanto à rescisão unilateral do contrato, ocorrida em 2/2/2001, obtendo como resposta a informação de que a empresa RADIO TRANS MUNDIAL paralisou as vendas de qualquer livro traduzido a partir dos textos de autoria da RBC MINISTRIES, mas que, no entanto, o título de sua obra é OUR DAILY BREAD, cuja tradução, NOSSO PÃO DIÁRIO, coincidentemente se assemelha ao termo PÃO DIÁRIO usado pela 1ª ré(129/136 e 138/139).

Com base em tais alegações as autoras fundamentam seus direitos no art. 124, incisos XVII e XXIII da LPI, abaixo transcritos:

*“Art. 124. Não são registráveis como marca:*

*XVII – obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e **sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;***

*XXIII - **sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade,** cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.*

Como se observa, a norma do inciso XVII veda o registro, como **marcam** do título de obra artística, independentemente de obrigatoriedade de depósito ou de registro no órgão marcário. A antiga Lei nº 5.772/71 já estatua a referida proibição no art. 65, item 15.

A norma referente ao inciso XXIII, por sua vez, visa, primordialmente, coibir que uma pessoa pleiteie o registro de uma marca, idêntica ou semelhante à outra que ela não poderia desconhecer, por pertencer ao mesmo ramo de negócios.

Por oportuno, trago à colação o teor das elucidativas manifestações do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, perfeitamente ajustáveis ao presente caso, *in verbis*:

*MARCAS. COLIDÊNCIA. ART. 124, XXIII DA LPI. MARCA REGISTRADA EM OUTROS PAÍSES. REPRODUÇÃO. ILEGALIDADE.*

*A teor do disposto no inciso XXIII, do art. 124, da LPI, é de ser reconhecida a ilegalidade de registro marcário que imita marca alheia registrada em outros países, a qual o requerente, por suas atividades, evidentemente não deve desconhecer, sobretudo quando se trata de cópia nominativa servil, sem nenhum acréscimo, bem como de depósito de marca mista com apresentação gráfica aproximada àquela das embalagens utilizadas na comercialização dos produtos sob a marca registrada alhures. Remessa necessária e apelação improvidas.*

*(TRIBUNAL - SEGUNDA REGIÃO, Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL - 379767, Processo: 200351015102943 UF: RJ Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, DJU - Data::13/12/2007 - Página::364, Relator(a) Desembargadora Federal MÁRCIA HELENA NUNES)*

Acrescente-se, ainda, os comentários tecidos por Dannemann, Siemen, Bigler & Ipanema Moreira, acerca da proteção instituída pelo art. 124, XXIII, da LPI ( Propriedade Intelectual no Brasil, Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000, p.247/248):

*“A norma ora objeto de discussão, muito antes do que fixar, no domínio da propriedade industrial, o repúdio a atos de fraude, contém mecanismo de grande conteúdo pragmático: inverte o ônus da prova de má fé, facilitando, com isso, a repressão a requerimentos espúrios que, de outra forma, poderiam permanecer impunes diante da complexidade ou até impossibilidade de coleta de*

*provas contundentes. O dispositivo parte do princípio lógico de que os empresários atuantes em determinado setor não poderiam, razoavelmente, desconhecer a existência de certas marcas. Não se confunda, de forma alguma, o amparo estatuído neste inciso com a tutela das marcas de alto renome e notoriamente conhecidas. É inexigível e despiciendo, para incidência do inciso da regra em apreço, o caráter notório do sinal controvertido. O fato que provoca a incidência da norma proibitiva é a conduta maliciosa do pretendente ao registro, por ser pessoa do ramo de negócio e ter acesso ao que se passa no mercado.”*

Saliente-se que todos os registros anulandos, de titularidade da 1ª ré, referem-se à marca nominativa “PÃO DIÁRIO”, quais sejam, nº 822.058.480 (depositado em 14/3/2000 -fl. 152); 824.384.474 (depositado em 28/3/2002 - fl. 153); 824.384.482 (depositado em 28/3/2002-fl. 154) e 824.384.490 (depositado em 28/3/2002-fl. 155), para assinalarem produtos/serviços pertencentes às classes NCL(7)16; NCL(8)35; NCL(8)38 e NCL(8)41, respectivamente.

Outrossim, verifico que o primeiro pedido de registro depositado pela 1ª ré em 14/3/2000 (nº 822.058.480) especifica “livros, jornais, revistas, periódicos e folhetos”, enquanto os demais registros especificam serviços relacionados à publicidade de textos evangélicos por meios diversos tais como rádio, televisão, outdoor, internet e outros.

Ora, a obra da 1ª autora OUR DAILY BREAD é registrada junto ao US COPYRIGHT OFFICE desde 14/8/1959(fl. 202/205), bem como perante o USPTO 26/12/1961 (fls. 26/28), fatos estes que a 1ª ré conhecia, em razão do contrato de serviço celebrado com a 1ª autora (fls. 206/209), independentemente de qualquer notoriedade do título autoral ou da marca.

Ademais, verifico que no *caput* e cláusula 1.4 da referida proposta de serviço, restou claro que a propriedade dos direitos autorais da referida obra permaneceria sendo da 1ª autora, sendo conferido à 1ª ré os direitos de publicação e distribuição no Brasil (fls. 206/209).

Acrescente-se que 1ª ré depositou o pedido de registro nº 822.058.480, para a marca nominativa de produto “PÃO DIÁRIO”, na classe 16 para especificar “livros, jornais, revistas, periódicos e folhetos” (fls. 95/110) apresentando exemplar da publicação do exemplar de “PÃO DIÁRIO” trazendo a logotipia da 1ª autora (fl. 110), sem ter recebido autorização para isto. Tal fato, por si só, constitui afronta ao artigo 6º *septies(I)* da CUP, eis que conforme contrato de serviço para tradução, publicação e distribuição dos exemplares no Brasil, a 1ª ré “agenciava”, *lato senso*, no Brasil, os interesses do titular dos direitos autorais e da marca registrada nos Estados Unidos da América, repassando parte dos lucros auferidos conforme acordado.

Art. 6º *septies (I)*:

*1) Se o agente ou representante da pessoa que é o titular de uma marca num dos países da União aplica-se, sem autorização deste titular, para o registro da marca em seu próprio nome, em um ou mais países de a União, o proprietário terá o direito de se opor ao registo pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transmissão em seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento.*

*(2) O titular da marca será, sem prejuízo do disposto no parágrafo (1), acima, o direito de se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso.*

Por tudo que já foi visto até agora, não me parece crível que a 1ª ré desconhecesse o fato de que a 1ª autora detinha os direitos autorais sobre a obra, mas informou à autarquia que havia ocorrido a cessão dos referidos direitos (fl. 117).

Aliás, em sua contestação de fls. 281/292, em momento algum afirmou que os direitos autorais sobre a obra traduzida para o português lhe haviam sido cedidos, mas que, apenas, mantinha negócios relativos à tradução da obra OUR DAILY BREAD para o português, para cujo trabalho havia sido licenciada pelo detentor do copyright (fl. 291)

Outrossim, argumenta a 1ª ré que o depósito do registro nº 822.058.480 ocorreu em 14/3/2000, “data em que já estava em curso o processo de separação das duas entidades” (fl. 291), o que depõe contra si mesma. Ora, por que motivo não depositou o pedido de registro da marca “PÃO DIÁRIO” na vigência do contrato de serviço celebrado com a 1ª autora, já que afirmou em contra notificação extrajudicial ser o título NOSSO PÃO DIÁRIO semelhante, apenas por coincidência, ao termo PÃO DIÁRIO, sintetizado e registrado pela 1ª ré ???(129/131).

Ressalte-se, que apesar do INPI ter concluído pela colidência entre as expressões “NOSSO PÃO DIÁRIO” tradução do título e marca estrangeira (OUR DAILY BREAD), se posicionou pela improcedência do pedido, com base em dispositivo legal indevido para a solução do dissídio em tela:

*“Apesar de os sinais em cotejo – PÃO DIÁRIO – da empresa ré e – NOSSO PÃO DIÁRIO – das autoras serem semelhantes, além do fato de se destinarem a assinalar produtos/serviços do mesmo segmento de mercado ou de segmentos afins, podendo levar risco de confusão e ou associação do consumidor, não é cabível a aplicabilidade do inciso XIX do art. 124 da LPI, in casu, haja vista que as autoras não são detentoras de registro ou pedido de registro com data anterior ao Registro nº 822058480 da*

marca “PÃO DIÁRIO” da empresa ré, cujo depósito se deu em 14/3/2000” (fl.242)

Ora, não se questiona que pertence à 1ª ré a anterioridade do depósito do pedido de registro nº 822.058.480, para a marca “PÃO DIÁRIO”, responsável, inclusive, pelo sobrestamento do pedido de registro depositado pela 1ª autora em 29/10/2001, nº 823.875.822, referente à marca nominativa “NOSSO PÃO DIÁRIO”, na classe NCL(7)16, para especificar “livros, jornais, folhetos”, tal qual a da 1ª ré. Entretanto, o fundamento do direito das autoras no presente litígio **encontra respaldo nos incisos XVII e XXIII e, não, no inciso XIX**, todos referentes ao art. 124 da LPI.

Outrossim, depreende-se que a própria empresa ré considera que sua marca “PÃO DIÁRIO” não tem condição de conviver pacificamente no mercado com a marca “NOSSO PÃO DIÁRIO” (registro nº 823.875.822), de titularidade da 1ª autora, eis ter apresentado Oposição ao referido pedido de registro.

Desta forma, vão por terra os argumentos da 1ª ré no sentido de que a marca PÃO DIÁRIO, de sua titularidade, não evoca a marca NOSSO PÃO DIÁRIO. Não logrou êxito, tampouco, ao tentar demonstrar que a marca NOSSO PÃO DIÁRIO seria genérica, sob argumento de que existem muitas marcas associadas às palavras PÃO e DIÁRIO. Saliente-se, neste momento, que não se está falando do uso de palavras inapropriáveis isoladamente, mas, sim, de colidência entre expressões em seu conjunto.

Acrescente-se que a 1ª autora depositou outros 3 pedidos de registro para a marca NOSSO PÃO DIÁRIO (nº 828.406.979; 828.406.987 e 828.406.995), os quais foram indeferidos com fulcro no art. 124, XIX da LPI, face à anterioridade impeditiva dos registros da 1ª ré, irregularmente concedidos.

Desta forma, entendo que a marca PÃO DIÁRIO representa reprodução parcial da marca NOSSO PÃO DIÁRIO, tradução na língua portuguesa do título de obra “OUR DAILY BREAD”, bem como

da referida marca registrada nos EUA, sendo inevitável a associação indevida pelo público consumidor das publicações religiosas, como se verifica por meio dos exemplares de fls. 65/67 e 112/120.

Assim, a similitude da marca da 1ª ré (PÃO DIÁRIO) em relação à da 1ª autora (NOSSO PÃO DIÁRIO), para assinalar produtos no mesmo segmento mercadológico, autoriza a proteção à marca alienígena, diante da colidência prevista como impeditiva de registro, segundo os dispositivos do art.124, incisos XVII e XXIII.

Saliente-se que dentre os 4 registros concedidos à 1ª ré, o INPI impôs a ressalva “SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS ISOLADAMENTE” em 1 deles, qual seja, de nº 824.384474 (fl. 153). Entretanto, entendo que tal apostilamento em nada contribui para afastar a colidência com a marca NOSSO PÃO DIÁRIO, como, inclusive, entendeu o INPI, eis ter indeferido os pedidos da 1ª autora, tendo em vista que a palavra “NOSSO” é de uso comum, não se prestando para imprimir distintividade à marca.

Atente-se que a proteção dos direitos definidos como propriedade industrial, especialmente das marcas de indústria, comércio e serviços, está na concorrência. Em uma sociedade que tem como princípio fundamental a livre iniciativa (art. 1º, IV, da Constituição da República), avulta a proteção à livre concorrência que, aliás, é princípio geral da ordem econômica da sociedade brasileira (art. 170, IV, da Carta Magna). Na lição de Denis Borges Barbosa (in Uma Introdução à Propriedade Intelectual, vol. I, Ed. Lumen Iuris/1997):

*“...para que haja concorrência entre agentes econômicos é preciso que se verifiquem três identidades:*

- que os agentes econômicos desempenhem suas atividades ao mesmo tempo;*
- que as atividades se voltem para o mesmo produto ou serviço;*

- *que as trocas entre produtos e serviços, de um lado, e a moeda, de outro, ocorram num mesmo mercado.”*

A concorrência é própria do regime de economia de mercado, havendo, naturalmente, que se considerar como intrínseco a esse sistema econômico a disputa entre empresas. Deve-se levar em conta, por outro lado, como já se disse, que o jogo competitivo entre os agentes econômicos se realize de acordo com as regras estabelecidas, pois liberdade ilimitada representa possibilidade de prejudicar outrem. Isso tudo significa que em determinado mercado há regras a serem seguidas, que definem os limites entre os padrões aceitáveis e os inadmissíveis de concorrência. Neste último caso, um concorrente utiliza métodos condenáveis de práticas de mercado e exatamente aí o Direito intervém e atua para reprimir a *concorrência desleal*.

O seguinte excerto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal situa devidamente a questão:

*“A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da proibição profissional. Excedidos esses limites surge a concorrência desleal. Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos registrados.” (R.T.J. 56/453-5).*

Pelo que se depreende, pretendem as autoras alegar má-fé da 1ª ré ao depositar seu pedido em 14/3/2000 (fls. 152), sob argumento de que ela não podia desconhecer a existência do título da obra de sua autoria “OUR DAILY BREAD”, por ela traduzida para o português.

Antes de tudo, convém definir o que seja má-fé pois, tanto na área da propriedade intelectual, como em qualquer outra do Direito, se alguém age de má-fé provoca conseqüências que se situam no campo da ilicitude.

O que se quer salientar aqui é que a má-fé deve ser perquirida em função do estado do sujeito sobre o qual lhe é imputada.

No caso concreto, entendo que a comprovação de má-fé da 1ª ré está atrelada à impossibilidade de desconhecimento da marca da Autora, conforme alegado por esta, face ao contrato de serviço celebrado entre ambas, por atuarem em mercados afins correlacionados à publicação e divulgação de matéria de cunho religioso. Acerca desse estado, adota-se aqui um ensinamento clássico:

*“A má-fé, pois, decorre do conhecimento do mal, que se encerra no ato executado, ou do vício contido na coisa, que se quer mostrar como perfeita, sabendo-se que não o é.*

*A má-fé, assim, é revelada pela ciência do mal, certeza do engano ou do vício, contido no ato ou conduzido pela coisa.*

*Assim, se pelas circunstâncias, que cercam o fato ou a coisa, se verifica que a pessoa tinha conhecimento do mal, estava ciente do engano ou da fraude, contido no ato e, mesmo assim, praticou o ato ou recebeu a coisa, agiu de má-fé, o que importa dizer que agiu com fraude ou dolo.*

*E quando não haja razão para que a pessoa desconheça o fato em que se funda a má-fé, esta é, por presunção, tida como utilizada”.*

*(De Plácido e Silva in Vocabulário Jurídico, 19ª ed., atualizado por Nagib Slaibi Filho e Geraldo Magela Alves, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2002).*

Concluindo, diante da identidade mercadológica entre os produtos/serviços das autoras e os da pela empresa ré, entendo

que os registros concedidos pelo INPI à 1ª ré estão eivados de nulidade, conforme todo o exposto.

Neste sentido, observe-se jurisprudência do E. TRF-2ª Região, *in verbis*:

*DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. DIREITO AUTORAL.*

*I – Não é passível de registro, como marca, expressão criada por terceiro e protegida pelo Direito Autoral (Lei 9.610-98) – TOQUE NO ALTAR – , a teor do disposto no art. 124, XVII da Lei 9.279-96, motivo porque o titular do respectivo depósito não poderá dela utilizar-se para identificar serviços seu junto ao mercado consumidor.*

*II – A simples utilização indevida da expressão não é suficiente, na ordinariedade dos casos, para a caracterização do dano moral, que deverá ser objetivamente demonstrado, sob pena de improcedência do pedido.*

*III – Apelação parcialmente provida.*

*(AC 200751018055775, Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, 16/11/2010)*

Deve-se considerar, pois, que, a proteção da marca tem como objetivos primordiais afastar a concorrência desleal, bem como proteger o consumidor de possíveis erros. São essas as finalidades consagradas pela Lei nº 9279/96, em geral, assim como em seus artigos, entre eles o art.124, inciso XXIII, aplicável ao caso concreto. Desta forma, é certo que restou demonstrado o direito da autora à precedência do registro da marca, bem como do título de obra autoral, nos Estados Unidos da América, OUR DAILY BREAD, traduzida em diversas línguas, tal como em espanhol “NUESTRO PAN DIÁRIO”.

Assim, os registros da 1ª ré para a marca PÃO DIÁRIO não podem conviver no mercado com a marca NOSSO PÃO DIÁRIO, na tradução para a língua portuguesa, tendo em vista que se



vislumbra de imediato a possibilidade de concorrência desleal e associação indevida pelo público consumidor.

Ante todo o exposto, com base no art. 269, I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido, para decretar a nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu os registros nº 822.058.480 (fl. 152); 824.384.474 (fl. 153); 824.384.482 (fl. 154) e 824.384.490 (fl. 155), todos para a marca nominativa “PÃO DIÁRIO”, depositados nas classes NCL(7)16; NCL(8)35; NCL(8)38 e NCL(8)41, respectivamente, de titularidade da 1ª Ré.

Condeno as rés em honorários advocatícios, que ora fixo em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como no reembolso das custas recolhidas pela autora (fl. 22 e 233).

*Custas ex lege.*

Sentença sujeita ao reexame necessário.

P.R.I.

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2011.

GUILHERME BOLLORINI PEREIRA  
Juiz Federal Titular