



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJ
Fls 650

25ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PROCESSO: Nº 0013650-91.2013.4.02.5101 (2013.51.01.013650-6)

AUTOR: STARBUCKS CORPORATION

RÉU: FRAN S CAFE FRANCHISING LTDA E OUTRO

JUIZ FEDERAL: Dr. EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES

SENTENÇA
TIPO A

Vistos, etc.

Trata-se de ação proposta por STARBUCKS CORPORATION, em face da FRAN S CAFE FRANCHISING LTDA e INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, segundo o rito ordinário, em que a parte autora objetiva, em síntese, liminarmente, a suspensão dos efeitos do registro da marca nº 825077095, de titularidade da 1ª Ré, na forma do artigo 173, parágrafo único da Lei de Propriedade Industrial - LPI. No mérito, requer a nulidade do referido registro.

Alega que a concessão do registro a 1ª Ré em 05/03/2013 (FRANCCINO ICED COFFEE) violou o artigo 124, XIX da LPI. Frisa que as marcas em questão (FRANCCINO ICED COFFEE e FRAPPUCCINO) identificam os mesmos produtos: bebidas a base de café e produtos correlatos.

Sustenta a autora que é uma empresa internacionalmente reconhecida e que a fama de seus produtos e marcas é, sem dúvida, um de seus maiores ativos, que, nos últimos 40 anos, se tornou a maior empresa de café no mundo, que um dos produtos mais famosos é sua linha de bebidas FRAPPUCCINO, lançada em 1995, que os produtos identificados pela referida marca foram tão bem recebidos pelo público consumidor, que já no ano seguinte, em 1996, a Autora se associou a PEPSI-COLA COMPANY em um empreendimento comercial denominado "*North American Coffee Partnership*" e iniciou a comercialização de versões engarrafadas das bebidas FRAPPUCCINO.

Atualmente o FRAPPUCCINO é o carro-chefe da Starbucks, sendo o produto mais vendido da rede de cafeterias em todo o mundo. A Autora registrou sua marca em mais de 160 países, possuindo, atualmente, mais de 600 registros para esta marca em todo o mundo.

No Brasil, a Autora é titular dos seguintes registros:

819537233 – marca: FRAPPUCCINO, classe 35.10/20, produtos: bebidas, xaropes e sucos concentrados; substâncias para fazer bebidas em geral. Concedido em 29/06/1999.

819537241 – marca: FRAPPUCCINO, classe: 30, produtos: café

819574643 – marca: FRAPPUCCINO, classe: 32.10, produtos: massas alimentícias em geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJ
Fls 651

819574635 – marca: FRAPPUCCINO, classe: 33.10, produtos: doces e pós para fabricação de doces em geral

824950712 – marca: FRAPPUCCINO, classe: 29, produtos: leite, leite flavorizado e bebidas a base de leite; requeijões e coalhos lácteos

Aduz que, certamente inspirada no sucesso da marca FRAPPUCCINO, a 1ª Ré, em uma desleal possibilidade de concorrência, lançou produto similar identificado pela marca FRANCCINO acompanhada da expressão ICED COFFEE, que nada mais descreve o produto. A semelhança gráfica e fonética entre os sinais é clara e, não por outra razão, o consumidor vem sendo constantemente levado à confusão entre as marcas das partes, conforme pode ser verificado das provas acostadas.

Frisa que poucos meses antes da abertura da primeira loja STARBUCKS no Brasil, 1ª Ré buscou junto ao INPI a declaração de caducidade de um dos registros da Autora para a marca FRAPPUCCINO (processo 819537233), posto que não se havia iniciado o uso desta marca no Brasil no prazo de 5 anos após sua concessão, conforme determinada a lei. A referida declaração foi negada, pois o INPI reconheceu que o prazo não foi cumprido em decorrência de diversas questões burocráticas. Inconformada, a 1ª Ré questionou a decisão administrativa perante a Justiça Federal, no entanto sua pretensão foi rejeitada pelo Judiciário.

Desta forma, a tentativa frustrada de retirar os direitos da Autora sobre a marca FRAPPUCCINO já demonstra que a própria empresa ré entende ser prejudicial a presença no comércio de duas marcas tão similares.

Compartilhando deste mesmo entendimento, a Autora demonstrou com sucesso que a 1ª Ré não detinha direitos sobre a marca FRANCCINO para identificar bebidas a base de café. Isso porque o registro obtido junto ao INPI para a marca FRANCCINO não se prestava a identificar essa gama de produtos, mas sim o fornecimento de serviços de alimentação.

Assim, como a 1ª Ré presta seus serviços de alimentação através da marca FRAN'S CAFÉ, o E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região declarou a caducidade e a perda de seus direitos sobre a marca FRANCCINO.

A Autora informa que ingressou com ação de abstenção de uso da marca perante o judiciário estadual de São Paulo, buscando tutela contra o uso pela empresa ré da marca FRANCCINO. A referida ação encontra-se em fase de instrução. Destaca que, apesar de ainda não haver decisão sobre a liminar pleiteada naqueles autos, o Juízo da 2ª Vara Cível de Barueri já teve a oportunidade de consignar o seu entendimento no sentido de que as marcas da Autora e 1ª Ré são conflitantes, como segue:

“A tutela de urgência depende da instalação do efetivo contraditório. De fato, existem indicações de cópia do produto da autora. Contudo, o contraditório é um dos princípios fundamentais do processo civil e a discussão entre as marcas Frappucino, da autora, e Franccino da ré, não é tão nova assim, como se infere da inicial. Instalado o contraditório surgirão maiores elementos nos autos para o exame da questão com maior cautela, ocasião na qual, poderá a autora reiterar seu pedido. Cite-se”.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJ
Fls 652

No presente caso, a imitação da marca da Autora pela 1ª Ré flagrante, tendo sido adotados os seus principais aspectos, a saber: a utilização do prefixo “FRA” juntamente com a sílaba forte “CCINO”. O uso combinado destas sílabas cria um conjunto marcário inequivocamente semelhante à marca da Autora, levando o público consumidor a associar ambos os sinais.

Custas integralmente recolhidas à fl. 32.

Junta Procuração traduzida às fls. 37/41 e documentos às fls. 43/237.

À fl. 240, foi proferida decisão negando a antecipação dos efeitos da tutela.

À fls. 244, a Autora informa que interpôs Agravo de Instrumento da decisão de fl. 240. Juntou cópia às fls. 245/271.

À fl. 273, o Juízo manteve a decisão.

Contestação apresentada pelo INPI às fls. 274/276 na qual afirma que a Autora se valeu do instrumento administrativo de oposição ao pedido de registro da empresa ré FRAN’S CAFÉ FRANCHISING LTDA. Entretanto, no exame da oposição, suas razões foram consideradas improcedentes, afastando-se a colidência entre os sinais em cotejo. Tratam-se de marcas gráfica e foneticamente distintas, utilizando-se o sufixo “CCINO” (evocativo de *cappuccino*) desgastado no segmento, cujo público consumidor é plenamente capaz de diferenciar. Tanto é assim que, em busca de anterioridades realizada no banco de dados da Diretoria de Marcas do INPI, encontram-se registradas diversas marcas convivendo pacificamente, como, por exemplo, “PUCCINO”, “TROPUCCINO” e “GRANICCINO” dentre outras. Assim, as marcas em análise são suficientemente distintas. Requer a improcedência do pedido.

Às fls. 284/285, cópia da decisão de indeferimento do Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora.

Contestação apresentada às fls. 288/358 na qual a empresa Ré alega, preliminarmente, ausência de prevenção, pois a primeira lide entre as partes, mencionada na inicial, refere-se à Ação Ordinária nº 0805726-35.2009.4.02.5101 (fls. 402/425), em trâmite perante a 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, proposta por FRAN’S CAFÉ em face da STARBUCKS, a qual teve como pretensão a nulidade dos atos administrativos no INPI que decretou a caducidade da marca nominativa FRANCCINO, que identifica os serviços de alimentação da classe 38:60, nos autos do processo nº 820553441 e que manteve a vigência da marca FRAPPUCCINO – registro 819537533. Portanto, diverso do pedido versado nestes autos – nulidade do ato do INPI que concedeu registro da marca sob a alegada imitação e/ou reprodução de uma marca (FRANCCINO ICED COFFEE) em relação a outra (FRAPPUCCINO). Informa ainda que já houve sentença proferida naqueles autos, havendo recursos perante o STF e STJ. Quanto à segunda lide existente entre as partes, foi interposta pela STARBUCKS em face de FRAN’S CAFÉ tendo como base as decisões proferidas na primeira lide: ação de abstenção de uso da marca FRANCCINO, em trâmite na 2ª Vara Cível da Justiça Estadual de Barueri – São Paulo, processo 0026479-06.2012.8.26.0068 (fls. 427/430), sendo que nestes autos a Autora objetiva nulidade do registro da marca mista FRANCCINO ICED COFFEE. No mérito, alega que o produto FRANCCINO foi lançado no



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJ
Fls 653

mercado nacional nos anos 90, sendo uma espécie de mistura gelada (leite e gelo) à base de frapé e *cappuccino*, enquanto que a Autora somente ingressou no Brasil em 30/11/2006. Destaca que a marca FRANCCINO foi criada há muitos anos atrás, cujo prefixo remete à marca FRAN'S, quando sequer existiam indícios da existência ou divulgação da STARBUCKS e, principalmente, de sua marca FRAPPUCCINO no Brasil. Para a marca nominativa FRANCCINO (classe 38:60) a discussão acerca de sua caducidade, no processo judicial, já fora abordada acima. Quanto à marca mista FRANCCINO ICED COFFEE (classe 30), deve ser analisada como caso autônomo e independente em relação àquela. Que a decisão proferida pelo INPI foi acertada, não havendo qualquer indício de imitação de uma marca pela outra e que possa caracterizar o ilícito, abuso de direito ou afronta ao artigo 124, inciso XIX da LPI. Os termos FRANCCINO E FRAPPUCCINO possuem distintividade relativa, já que os nomes correspondem às seguintes aglutinações: FRANCCINO – FRAN (de Fran's Café) + CINNO (de cappuccino) e FRAPPUCCINO – FRAP (de frapé – composição do produto) + PUCCINO (de cappuccino). Ou seja, as marcas são relativamente fracas, em especial, a da autora. Portanto, embora as marcas identifiquem o mesmo produto, café gelado com chantilly – no que, frise-se mais uma vez, não há qualquer ilícito – não há identidade entre uma marca e outra. Às fls. 350/356, impugna alguns documentos apresentados pela parte autora.

À fl. 547, foi concedida vista dos autos à autora.

Petição da parte autora às fls. 549/550.

Réplica às fls. 552/575.

Manifestação do INPI à fl. 576.

À fl. 577, foi concedido prazo de 10 (dez) dias às partes para a produção de prova documental suplementar.

Às fls. 581/584, interposição de Agravo Retido pela 1ª Ré.

Às fls. 585/597, nova manifestação da 1ª Ré.

Petição da parte autora às fls. 602/607.

À fl. 624, o Juízo determinou que a parte autora efetuassem o depósito do equivalente a 20% do valor atribuído à causa, houve o indeferimento da produção de prova oral requerida pela 1ª Ré, o Agravo Retido foi recebido. Em sequência, foi deferido prazo de 10 (dez) dias ao agravado.

À fl. 626, foi juntada cópia da decisão que negou provimento ao Agravo Retido.

Petição da 1ª Ré às fls. 627/630 na qual informa a concessão do registro da marca mista FRANCCINO ICED COFFEE, nos autos do processo 825077095, em 05/03/2013. Junta o respectivo certificado expedido pelo INPI para garantia da propriedade e uso exclusivo da Ré, com prazo de validade de 10 (dez) anos a partir da data da concessão (fl. 631). Reitera a improcedência da ação.

Contrarrazões de Agravo Retido apresentadas às fls. 640/647 pela parte autora.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJ
Fls 654

Petição da parte autora apresentando guia de depósito judicial comprobatória do depósito de caução.

É o relatório. Decido.

No mérito, a IMPROCEDÊNCIA se impõe.

De acordo com o ilustre doutrinador Rubens Requião, a marca “é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço.” Vale a pena transcrever, também, a lição do referido mestre, quando ainda em vigor a Lei n.º 5.772/71 (arts. 59 a 61 e 64), no seguinte sentido:

*“As marcas têm, segundo o Código, por função, distinguir os produtos, mercadorias ou serviços de seu titular. Mas, na medida em que distinguem seus objetos - o que importa um confronto com os demais existentes - as marcas servem também para identificá-los. A identificação dos produtos e mercadorias, pela marca, era a intenção primitiva do produtor ou comerciante. **O fim imediato da garantia do direito à marca é resguardar o trabalho e a clientela do empresário.** Não assegurava nenhum direito do consumidor, pois, para ele, constituía apenas uma indicação da legitimidade da origem do produto que adquirisse. **Atualmente, todavia, o direito sobre a marca tem duplo aspecto: resguardar os direitos do produtor, e, ao mesmo passo, proteger os interesses do consumidor, tornando-se instituto ao mesmo tempo de interesse público e privado.** O interesse do público é resguardado pelas leis penais que reprimem a fraude e falsificações fora do campo da concorrência desleal.” (In Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, São Paulo, 1945, grifos nossos).*

Observa-se, assim, que os termos, “clientela”, “consumidor” e “concorrência” estão presentes na definição e análise da natureza jurídica da marca, apresentadas pelo citado doutrinador. Assim, devem-se examinar questões relativas a marcas em um contexto de mercado, levando-se em consideração essa tríade.

Denis Borges Barbosa, já à luz da Lei n.º 9.279/96 (arts. 122 e 123), apresenta a seguinte definição:

*“Assim, marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença desses dois requisitos: capacidade de simbolizar e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. **Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco do objeto simbolizado.**” (In Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2003, grifos nossos).*

Dos ensinamentos doutrinários supratranscritos, depreende-se que a marca é um sinal distintivo, que se destina a distinguir produtos e serviços, no intuito de indicar que foram



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJ
Fls 655

produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa, auxiliando o consumidor a reconhecê-los, bem como diferenciá-los dos produtos de seus concorrentes.

Nesse sentido, não se pode olvidar que, ao individualizar um produto, distinguindo-o das mercadorias concorrentes, a marca atua como verdadeiro investimento do comerciante em seu negócio, permitindo a conquista da preferência e da fidelidade do consumidor.

Dessa forma, a proteção da marca tem como objetivos primordiais afastar a concorrência desleal e proteger o consumidor de possíveis erros. São essas as finalidades consagradas pela Lei nº 9.279/96 (LPI), em geral, assim como, em particular, no art.124, inciso XIX.

Ressalte-se que a concorrência é própria do regime de economia de mercado, havendo, naturalmente, que se considerar como intrínseca a esse sistema econômico a disputa entre empresas, desde que respeitadas as regras da competição.

O fundamento da proteção dos direitos definidos como propriedade industrial, especialmente das marcas de indústria, comércio e serviços, está na concorrência. Assim, em uma sociedade que tem como princípio fundamental a livre iniciativa (art. 1º, IV, da Constituição da República), é imprescindível a proteção à livre concorrência que, inclusive, constitui princípio geral da ordem econômica da sociedade brasileira (art. 170, IV, da Carta Magna).

Por outro lado, deve-se considerar que a livre concorrência, como toda liberdade, não é absoluta e irrestrita, impondo-se o estabelecimento de determinados limites e regras ao jogo competitivo entre as empresas concorrentes, afinal liberdade ilimitada significa possibilidade de prejudicar outrem. Isso significa que em determinado mercado há regras a serem seguidas, as quais definem os limites entre os padrões aceitáveis e os inadmissíveis de concorrência. Nesse contexto, quando um concorrente utiliza métodos condenáveis de práticas de mercado, o Direito intervém e atua para reprimir a concorrência desleal.

Nessa linha de raciocínio, cumpre destacar o seguinte excerto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, *in verbis*:

“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 probidade 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).

Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.

Pretende a Autora a anulação do registro da marca mista “FRANCINO ICED COFFEE”, concedido em 05/03/2013, sob o nº , 825077095, pois viola os direitos da Autora decorrentes dos registros de sua titularidade para a marca FRAPPUCCINO, que identificam os mesmos produtos – bebidas a base de café e produtos correlatos -, aduzindo, ainda, que a



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJ
Fls 656

conduta da empresa Ré resultaria em violação ao disposto no inciso XIX, do art. 124, da Lei nº. 9.279/96, *in verbis*:

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;

O pedido de nulidade de marca apresentado pela Autora envolve a concorrência entre as empresas detentoras dos registros. Assim, não estamos tratando apenas de propriedade intelectual, pois quando uma empresa atribui a outra, a intenção de utilizar ou de alguma forma se aproveitar de uma marca de outrem, temos também de considerar a proteção à livre concorrência.

Como as marcas FRAPPUCCINO e FRANCCINO são realmente próximas, não sendo possível afastar, simplesmente pela leitura de seus nomes, o requerimento de nulidade, passa a ser necessária a análise do mercado relevante do produto, tão decisivo nas questões envolvendo violação à livre concorrência.

É certo que, tal definição não está prevista na Lei 12.529/2011 (Nova Lei Antitruste Brasileira), porém é consagrado na doutrina que, para definição do mercado relevante de cada produto, devemos considerar o aspecto geográfico e o aspecto material deste. Logo, no caso em questão, o mercado relevante é o de cafeterias e, mais especificamente ainda, de cafés quentes ou gelados, que tenham relação com o tradicional *cappuccino*, vendidos em tais cafeterias.

Ora, o público médio destes estabelecimentos e destas bebidas é extremamente instruído, sabendo distinguir que o produto, vendido pela STARBUCKS não é vendido no FRAN'S CAFÉ e vice-versa. A pessoa pode até tomar um *Cappuccino* Gelado nas duas empresas, mas sabe que cada uma delas tem o seu e não será levado à confusão, pela grafia próxima das duas marcas.

Outrossim, uma das características mais importantes do aspecto material do mercado relevante dos produtos é a sua fungibilidade e, na hipótese dos autos, o cliente da STARBUCKS sabe que não tomará o *Cappuccino* Gelado do FRAN'S CAFÉ naquele estabelecimento, assim como a recíproca é verdadeira para os clientes do FRAN'S CAFÉ.

Logo, apesar dos nomes serem próximos, não reconheço risco para o consumidor das duas empresas de confundir os produtos que consome em cada uma delas, ou acreditar que uma está vendendo o produto da outra.

Finalmente, caso a tese Autoral fosse reconhecida, haveria o sério risco de nenhuma outra empresa poder usar o sufixo "CCINO", referente em uma cafeteria ao café *cappuccino*. Inadmissível tal pretensão ou mesmo tal risco. Quanto ao prefixo FRA ou FRAN, decorre do nome da 1ª Ré, não podendo ser presumido que esta criou o nome de sua cafeteria, apenas para copiar um dos produtos da Autora e dali angariar clientela. Dessa forma, deve prevalecer a decisão administrativa do INPI que concedeu à 1ª Ré o registro da marca FRANCCINO ICED COFFEE.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

JFRJ
Fls 657

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA**, de nulidade do registro da marca nº 825077095 (FRANCCINO ICED COFFEE) de propriedade da 1ª Ré, concedido em 05/03/2013.

Custas *ex lege*.

Condeno a parte autora a pagar honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, divididos igualmente entre os réus.

Com trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2013.

(assinado eletronicamente)
EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES
Juiz Federal Titular