



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 5018982-75.2018.4.02.5101/RJ

AUTOR: CACAUPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RÉU: [REDACTED] RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA  
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

## SENTENÇA

### I – RELATÓRIO

CACAUPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. propõe ação de procedimento comum em face do INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e da empresa

[REDACTED] ALIMENTOS LTDA., objetivando a nulidade dos atos administrativos de indeferimento dos seguintes pedidos de registro de marca, de titularidade da autora:

Número	Prioridade	Marca
830.338.748	18/09/2009	BENDITO CACAU
830.338.764	18/09/2009	BENDITO CACAO
830.338.780	18/09/2009	BENDITO CHOCOLATE
830.338.799	18/09/2009	BENDITO FONDUE
830.338.802	18/09/2009	BENDITO BRIGADEIRO
908.552.114	05/11/2014	

Relata a demandante tratar-se de famosa rede de chocolates finos, conhecida como CACAU SHOW, cujas atividades se iniciaram ainda no ano de 1988 no Bairro Casa Verde, em São Paulo, sendo atualmente uma das maiores redes nacionais de franquias, com mais de 2.000 lojas espalhadas pelo Brasil; dentre os diversos produtos de seu portfólio, destaca-se sua linha

de produtos BENDITO CACAO, decorrente de constantes investimentos na qualidade e inovação de seus produtos; os pedidos de registro n.ºs 830.338.748, 830.338.764, 830.338.780, 830.338.799 e 830.338.802, para as marcas nominativas Bendito Cacau, Bendito Cacao, Bendito Chocolate, Bendito Fondue e Bendito Brigadeiro foram indeferidos pelo INPI, em razão da preexistência do registro n.º 901.891.088 para a marca mista BENDITO GRÃO, já extinto e de titularidade da empresa LEGÍTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME, a qual se encontra baixada, pelo que não haveria mais óbice à concessão daqueles pedidos.

Já em relação ao pedido de registro n.º 908.552.114 para a marca mista BENDITO CACAO, relata que foi indeferido com base nos registros n.ºs 901.758.965 e 903.106.868 para a marca BENDITO FRUTO, de titularidade da empresa [REDACTED] ALIMENTOS LTDA, acolhendo o INPI oposição, àquele pedido de registro, formulada pela titular da anterioridade; equivocada também tal decisão do INPI, vez que o próprio Instituto reconhece o sinal BENDITO, tal como BENDITA, como evocativos, e, assim, passíveis de conviverem em registros de marca diversos, desde que revestidos de suficiente forma distintiva, o que reputa presente na espécie, afastando-se, assim, a possibilidade de confusão ou associação indevida por parte do público consumidor.

Petição inicial instruída com procuração e documentos, pagas as custas (evento 1).

Decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência (evento 3).

Contestação do INPI, com parecer técnico (evento 11), anuindo parcialmente com os pedidos autorais, aos seguintes argumentos: no que tange ao pedido de nulidade dos atos administrativos de indeferimento dos pedidos de registro n.º 830.338.748; 830.338.764; 830.338.780; 830.338.799 e 830.338.802, as decisões adotadas ocorreram quando ainda vigente o registro apontado como anterioridade impeditiva, pelo que tecnicamente perfeitas e a decretação da extinção de um registro, ocorrida após sua concessão, não anula os atos administrativos que compuseram o processo de exame desse registro; já em relação ao pedido de registro n.º 908.552.114, considera assistir razão à parte autora, devendo ser revisto o ato que o indeferiu, vez que apesar de conterem elemento idêntico – BENDITO -, os sinais formam conjuntos marcários distintos, isto porque a expressão “BENDITO FRUTO” traz em si significado próprio e distintivo, associado à religião e também informalmente é utilizado para denotar algo único e especial, enquanto o conjunto marcário BENDITO CACAU é também distintivo e se assemelha aos demais sinais de titularidade da autora, formados pelo elemento BENDITO justaposto a outros produtos afins, devendo ser afastada a incidência do inciso XIX do artigo 124 da LPI.

Contestação da empresa ré, com documentos (evento 24), alegando a improcedência do pedido autoral, aos seguintes argumentos: a marca [REDACTED] estava vigente à época do indeferimento dos pedidos de registro pleiteados pela autora, além do que a declaração de caducidade não produz efeito ex nunc, ou seja, considerando que a declaração

da caducidade do registro impeditivo foi posterior ao indeferimento das marcas da Autora, a sua extinção não possui efeitos retroativos.

Réplica (evento 30) na qual a parte autora rechaça os argumentos esposados pelos réus e reitera os termos da inicial, ressaltando que, uma vez reconhecida a diluição do termo BENDITO na classe 30 pelo próprio INPI, bem como a suficiente distintividade da marca mista BENDITO CACAO, tal entendimento deverá ser observado no exame e julgamento do recurso interposto pela Autora na esfera administrativa, de modo que inexistem razões para a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de registro nº 908.552.114, para a referida marca, reivindicada pela Autora.

A empresa ré requereu o julgamento antecipado do feito (evento 31).

Tendo em vista a cisão total da empresa autora Cacaupar Empreendimentos e Participações Ltda, o julgamento foi convertido em diligência para fins de regularização da representação processual do pólo ativo da demanda, o que restou cumprido (eventos 33, 34, 37 e 49).

Relatados, passo a decidir.

## II - FUNDAMENTAÇÃO

### 1. Preliminares

Na hipótese dos presentes autos, não havendo preliminares a analisar, passo ao exame do mérito, na forma do art. 355, I do CPC/2015.

### 2. Marcas

A marca é um signo ou símbolo utilizado para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa daqueles pertencentes a outras empresas 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 Wold Economy, Aspen Publishers, New York, 2007).

A marca deve individualizar e distinguir o produto ou serviço por ela assinalado, e as suas características principais são a distintividade, a veracidade, a licitude e 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. A marca é, portanto, um sinal que individualiza os produtos de uma determinada empresa e os distingue dos produtos de seus concorrentes.

De acordo com as regras de nossa atual Lei de Propriedade Industrial – Lei n.º 9.279/96, a marca é o signo visualmente perceptível

(art.122), não compreendido nas proibições legais (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 (art.129).

A propriedade da marca é adquirida pelo registro de validade expedido (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 (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 (art.133).

### 3. Dos Registros da Autora:

A empresa Cacaupar Empreendimentos e Participações Ltda, extinta por cisão total (evento 33), apresentou junto ao INPI, pedido de anotação de transferência à empresa All Show Empreendimentos e Participações Ltda., ainda não apreciado, dos seguintes pedidos de registro de marca de sua titularidade, cuja reversão do indeferimento pela autarquia, constitui objeto do presente feito, conforme consulta à base de dados do INPI, contrato social (eventos 1 e 37):

Número	Prioridade	Marca	Situação	Classe e Especificação
830.338.748	18/09/2009	Bendito Cacau	CAFÉ BENDITO GRÃO	Classe NCL(9)30: doces em geral, balas comestíveis; produtos à base de cacau, chocolates; bebidas à base de chocolate; bebidas à base de cacau; bebidas à base de café; bebidas à base de leite; confeitos, fondants, de marca bombons, trufas; bolos e tortas; geléia de frutas; indeferido biscoitos; biscoitos amanteigados; bolachas; brioches; (anterioridade: doces gelados; gelados; sorvetes; doces pastilhas; comestíveis; sorvetes; pudins; waffles cremes(ingl); CAFÉ BENDITO pós para fabricação de doces em geral; chocolate em GRÃO - pó para uso na culinária; massas alimentares; cacau em 901.891.088 - pó; alimentícias; café em decorações pó; café solúvel; comestíveis confeitos para e bolos;pastas extinta por fondants (confeitos); chocolate em pó para uso na caducidade em culinária, exceto para fabricação de bebidas; petits
830.338.764	18/09/2009	Bendito Cacao	CAFÉ BENDITO GRÃO -	Classe NCL(9)30: doces em geral, balas comestíveis; produtos à base de cacau, chocolates; bebidas à base de chocolate; bebidas à base de cacau; bebidas à base de café; bebidas à base de leite; confeitos, fondants, de marca bombons, trufas; bolos e tortas; geléia de frutas; indeferido biscoitos; biscoitos amanteigados; bolachas; brioches; (anterioridade: doces gelados; gelados; sorvetes; doces pastilhas; comestíveis; sorvetes; pudins; waffles cremes(ingl); CAFÉ BENDITO pós para fabricação de doces em geral; chocolate em GRÃO - pó para uso na culinária; massas alimentares; cacau em 901.891.088 - pó; alimentícias; café em decorações pó; café solúvel; comestíveis confeitos para e bolos;pastas extinta por fondants (confeitos); chocolate em pó para uso na caducidade em culinária, exceto para fabricação de bebidas; petits
			27/03/2018) -	fours (fr.); cacau; confeitos comestíveis para decoração de árvores de natal; decorações comestíveis para bolos;
			27/03/2018)	fours (fr.); cacau; confeitos comestíveis para decoração de árvores de natal; decorações comestíveis para bolos;
				barra dietética de cereais; gomas de mascar; exceto para uso medicinal; menta para confeitos; casquinha para sorvete; todos incluídos nessa classe.;
				barra dietética de cereais; gomas de mascar; exceto para uso medicinal; menta para confeitos; casquinha para sorvete; todos incluídos nessa classe.

Classe NCL(9)30: doces em geral, balas comestíveis; produtos à base de cacau, chocolates; bebidas à base de chocolate; bebidas à base de cacau; bebidas à base decafé; bebidas à base de leite; confeitos, fondants,

Pedido de registro bombons, trufas; bolos e tortas; geléia de frutas; de marca biscoitos; biscoitos amanteigados; bolachas; brioches; indeferido doces gelados; gelados; sorvetes; doces pastilhas; comestíveis; sorvetes; pudins; waffles cremes(ingl);

830.338.780 18/09/2009 Bendito Chocolate (anterioridade: pós para fabricação de doces em geral; chocolate em CAFÉ BENDITO pó para uso na culinária; massas alimentares; cacau em GRÃO - pó; alimentícias; café em decorações pó; café solúvel; comestíveis confeitos para e bolos;pastas 901.891.088 - fondants (confeitos); chocolate em pó para uso na

extinta por culinária, exceto para fabricação de bebidas; petits caducidade em fours (fr.); cacau; confeitos comestíveis para decoração de arvores de natal; decorações comestíveis para bolos;

27/03/2018) barra dietética de cereais; gomas de mascar; exceto para uso medicinal; menta para confeitos; casquinha para sorvete; todos incluídos nessa classe.;

Classe NCL(9)30: doces em geral, balas comestíveis; produtos à base de cacau, chocolates; bebidas à base de chocolate; bebidas à base de cacau; bebidas à base decafé; bebidas à base de leite; confeitos, fondants, de marca bombons, trufas; bolos e tortas; geléia de frutas; indeferido biscoitos; biscoitos amanteigados; bolachas; brioches;				
comestíveis; sorvetes; pudins; waffles cremes(ingl);	830.338.799 18/09/2009	Bendito Fondue	(anterioridade: CAFÉ BENDITO GRÃO - 901.891.088 - pó; alimentícias; café em decorações pó; café solúvel; comestíveis confeitos para e bolos;pastas extinta por fondants (confeitos); chocolate em pó para uso na caducidade em culinária, exceto para fabricação de bebidas; petits 27/03/2018)	doces gelados; gelados; sorvetes; doces pastilhas; pós para fabricação de doces em geral; chocolate em pó para uso na culinária; massas alimentares; cacau em 901.891.088 - pó; alimentícias; café em decorações pó; café solúvel; comestíveis confeitos para e bolos;pastas extinta por fondants (confeitos); chocolate em pó para uso na caducidade em fours (fr.); cacau; confeitos comestíveis para decoração de arvores de natal; decorações comestíveis para bolos; barra dietética de cereais; gomas de mascar; exceto para uso medicinal; menta para confeitos; casquinha para sorvete; todos incluídos nessa classe.;
Classe NCL(9)30: doces em geral, balas comestíveis; produtos à base de cacau, chocolates; bebidas à base de chocolate; bebidas à base de cacau; bebidas à base decafé; bebidas à base de leite; confeitos, fondants, de marca bombons, trufas; bolos e tortas; geléia de frutas; indeferido biscoitos; biscoitos amanteigados; bolachas; brioches;				
comestíveis; sorvetes; pudins; waffles cremes(ingl);	830.338.802 18/09/2009	Bendito Brigadeiro	(anterioridade: CAFÉ BENDITO GRÃO - 901.891.088 - pó; alimentícias; café em decorações pó; café solúvel; comestíveis confeitos para e bolos;pastas extinta por fondants (confeitos); chocolate em pó para uso na caducidade em culinária, exceto para fabricação de bebidas; petits 27/03/2018)	doces gelados; gelados; sorvetes; doces pastilhas; pós para fabricação de doces em geral; chocolate em pó para uso na culinária; massas alimentares; cacau em 901.891.088 - pó; alimentícias; café em decorações pó; café solúvel; comestíveis confeitos para e bolos;pastas extinta por fondants (confeitos); chocolate em pó para uso na caducidade em fours (fr.); cacau; confeitos comestíveis para decoração de arvores de natal;
Aguardando exame de recurso contra o pedido de registro de Classe NCL(10)30: doces em geral, balas comestíveis, apresentação e produtos à base de cacau, chocolates; chocolate; bebidas à base de cacau; bebidas a base decafé; bebidas à base de leite; confeitos, fondants, contra bombons, trufas, bolos e tortas; geleia de frutas; indeferimento biscoitos; biscoitos amanteigados; bolachas; brioches				
comestíveis; sorvetes; pudins; waffles cremes(ingl);	908.552.114 05/11/2014		(anterioridades: 901.758.965 903.106.868	doces gelados; gelados; sorvetes; doces pastilhas; e pós para fabricação de doces em geral; chocolate em pó para uso na culinária; massas alimentares; cacau em

comestíveis confeitos para e bolos;pastas

FRUTO - titular: fondants (confeitos); chocolate em pó para uso na  
Fernandes Cury culinária, exceto para fabricação de bebidas; petits

Ind. e Comércio fours decoração de árvores de natal; decorações

comestíveis(fr.); cacau; confeitos comestíveis para de Alimentos para bolos;

barra dietética de cereais; gomas de mascar,

Ltda)

exceto para uso medicinal; menta para confeitos;  
casquinha para sorvete; todos incluídos nessa classe.;4. Dos Registros da Empresa ré [REDACTED] :

Conforme se extrai de consulta à base de dados do INPI e ao contrato social (evento 24, doc.3), a empresa ré \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, constituída em 05/06/2009, que tem como atividade econômica principal "fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos" e secundária "fabricação de conservas de frutas, fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito", "comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente", "comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, não especificados anteriormente", "importação e exportação de matérias primas e produtos alimentícios", "importação e exportação de artigos de uso doméstico", é titular dos seguinte registros formado pelo termo BENDITO, tidos pelos INPI como anterioridades impeditivas ao deferimento do registro nº 908.552.114, marca mista Bendito Cacao:

Número	Prioridade	Marca	Situação	Classe e Especificação
				Classe NCL(9)30
901.758.965	01/07/2009	Bendito Fruto	marca em Canjica (milho para - )	Própolis para consumo humano; Tempero [condimento]; Bolachas; Chicória [sucédâneo de café]; Chutney [condimento]; Decorações comestíveis para bolos; Registro de Farinhas para uso alimentar; Fermento; Orégano; Alfafa [condimento]; Pimentão vigor (sem [temperos]; Açúcar *; Alimentos farináceos; Amêndoas direito ao uso (Pasta de -); Amendoins (Confeitos de -); Bebidas à exclusivo da base de cacau; Essências para alimentos [exceto expressão essências etéreas e óleos essenciais]; Fermentos para "Fruto") massas; Flocos de milho; Glicose para uso alimentar;
				Extrato de tomate ; Farinha com levedura comestível; Café solúvel; Complemento/ suplemento alimentar composto por cereais [não medicinal] ; Alho [condimento]; Açafrão [temperos]; Adoçantes naturais; Amido para uso alimentar; Aveia descascada; Bolo (Massa para -); Café (Preparações vegetais para uso como substitutos de-); Cevada descascada; Molho de tomate; Extrato de café; Farinha integral [uso alimentar]; Fécula de arroz; Rapadura [açúcar mascavo, em forma de pequeno tijolo]; Urucum para uso alimentar [condimento]; Cacau [doce de-]; Colorau [v.d. urucum] [condimento]; Molho para salada; Açafrão-da-terra, para uso alimentar; Alcaparras; Aveia (Farinha de -); Flavorizantes, exceto óleos essenciais; Flocos de aveia; Milho para pipoca; Fécula de araruta; Araruta [fécula de -]; Alecrim; Amendoim doce; Aveia integral em pó; Molhos [condimentos]; Mostarda; Noz-moscada; Sagu; Temperos; Anis [grãos]; Batata (Farinha de -) para uso

				<p>alimentar; Café; Cereais secos (Flocos de -); Cevada (Farinha de -); Creme batido (Preparações para engrossar -); Farinhas para uso alimentar *; Glúten para uso alimentar; Mel; Moído (Milho -); Farinha de arroz [para uso alimentar]; Alimentares (Massas -); Amêndoas (Confeitos de -); Biscoitos; Canela [especiaria]; Chá; Condimentos; Conservar alimentos (Sal para -); Cozinha (Sal de -); Floco de cereal; Polvilho; Cominho; Sal de cozinha; Sal para conservar alimentos; Vinagre; Amido (Produtos de -) para uso alimentar; Aveia (Flocos de -); Creme [culinária]; Descascada (Aveia -); Descascada (Cevada -); Extrato de malte para uso alimentar; Farináceos (Alimentos -); Farinha moída (Produtos de -); Flavorizantes para bebidas, exceto óleos essenciais; Malte para consumo humano; Melaço para uso alimentar; Café em grão; Pasta de amêndoas; Pimenta; Pimenta-da-jamaica [tempero]; Própole para consumo humano; Real (Geléia -) para consumo humano [exceto para uso medicinal]; Algas [condimentos]; Aromáticas (Preparações -) para uso alimentar; Aveia (Alimentos à base de -); Aveia moída; Bolos; Café (Sucedâneos de -); Café não torrado; Caril [curry (Ingl.)] [especiaria]; Cereais (Preparações feitas com -); Cevada moída; Chocolate; Cravos-da-índia [especiaria]; Milho torrado; Erva para infusão, exceto medicinal; Café em pó</p>
--	--	--	--	--

<p>Pimentão [temperos]; Alimentos farináceos; Bebidas à base de chá; Cacau (Bebidas à base de -); Cevada (Farinha de -); Chá gelado; Condimentos; Farinhas para uso alimentar; Geléia real para consumo humano [exceto para uso medicinal]; Geléias de frutas [confeitos]; Mel; Complemento/ suplemento alimentar composto por cereais [não medicinal]; Vinagre de uva [condimento]; Registro de [condimento]; Barra dietética de cereais; Amendoins marca em (Confeitos de -); Bolachinha pronta; vigor (sem Concentrados para preparar chá; Floco de cereal; 903.106.868 09/11/2010 dir. Alimentos [condimentos]; Real (Geléia -) para consumo exclusivo da humano [exceto para uso medicinal]; Temperos; Cacau expressão (Bebidas de -) com leite; Cerveja (Vinagre de -); "Fruto") Chutney [condimento]; Flocos de aveia; Chá de fruta; Araruta [fécula de -]; Café em grão; Café em pó; Nozmoscada; Anis estrelado; Infusões não medicinais; Ketchup [molho]; Pimenta; Própole para consumo humano; Amêndoas (Pasta de -); Café; Essências para alimentos [exceto essências etéreas e óleos essenciais]; Glúten para uso alimentar; Vinagre de álcool; Vinagre de erva; Bala comestível; Erva para infusão, exceto medicinal; Molho de tomate; Louro; Mostarda; Tomate (Molho de -); Alcaparras; Amido para uso alimentar; Anis [grãos]; Carne (Produtos para amaciar -) para uso doméstico; Cravos-da-índia [especiaria]; Chá da China; Cacau [doce de -]; Urucum para uso alimentar [condimento]; Vinagre de leite; Alecrim; Alfafa [condimento]; Extrato de café; Goiabada; Bebidas à base de café; Frutas (Geléias de -)[confeitos]; Sêmola para alimentação humana; Molho para salada; Amêndoas (Confeitos de -); Aveia (Alimentos à base de -); Aveia</p>				<p>Classe NCL(9) 30</p> <p>(Farinha de -); Aveia (Flocos de -); Chá; Chocolate (Bebidas à base de -); Creme [culinária]; Farináceos (Alimentos -); Fermento; Colorau [v.d. urucum] [condimento]; Fécula de arroz; Alimentos (Essências para -) [exceto essências etéreas e óleos essenciais]; Cacau (Produtos de -); Carne (Sucos de -); Chá (Bebidas à base de -); Chocolate (Bebidas de -) com leite; Comestíveis (Gelados -); Doces com hortelã-pimenta; Especiarias; Chá de flor; Açúcar *; Bebidas à base de chocolate; Glicose para uso alimentar; Picles mistos [condimento]; Sagu; Vinagre; Açafraão [temperos]; Açafraão-da-terra, para uso alimentar; Biscoitos; Bolos; Bombons; Café (Bebidas à base de -); Cereais (Preparações feitas com -); Confeitos; Fondants [confeitos]; Gelados comestíveis; Hortelã-pimenta (Doces com -); Orégano; Algas [condimentos]; Extrato</p>
--	--	--	--	---



de malte para uso alimentar; Flocos de milho; Tempero [condimento]; Vanilina [sucedâneos de baunilha]; Amido (Produtos de -) para uso alimentar; Bebidas à base de cacau; Bolos (Decorações comestíveis para -); Canela [especiaria]; Caril [curry (Ingl.)] [especiaria]; Decorações comestíveis para bolos; Malte (Biscoitos de -); Melaço (Xarope de -); Canjica (milho para -); Brigadeiro, cajuzinho e quindim; Extrato de tomate; Pimenta-da-jamaica [tempero]; Aveia descascada; Melaço para uso alimentar;

## 5. Pontos controvertidos

Na hipótese dos presentes autos, o ponto controvertido consiste na validade dos atos administrativos que decidiram pelo indeferimento dos pedidos de registro n.ºs 830.338.748, 830.338.764, 830.338.780, 830.338.799 e 830.338.802, respectivamente, para as marcas nominativas Bendito Cacau, Bendito Cacao, Bendito Chocolate, Bendito Fondue e Bendito Brigadeiro, bem como do ato de indeferimento do pedido de registro n.º 908.552.114, para a marca mista Bendito Cacau, todos de titularidade da autora, com base no art.124, XIX da LPI.

Como visto, a parte autora alega ser equivocada a decisão do INPI, aos seguintes argumentos: os pedidos de registro n.º 830.338.748, 830.338.764, 830.338.780, 830.338.799 e 830.338.802 foram indeferidos pelo

INPI, em razão da preexistência do registro n.º.901.891.088 para a marca mista BENDITO GRÃO, já extinto; já o pedido de registro ao registro n.º. 908.552.114 para a marca mista BENDITO CACAO foi indeferido com base na marca BENDITO FRUTO, sendo que, além de suficientemente distintas, as marcas apresentam o termo BENDITO, tido pelo INPI como evocativo, pelo que deve ser admitida sua convivência pacífica da entre as marcas tida como colidentes.

## 6. Art.124, XIX, da LPI - Reprodução ou Imitação de Marca Alheia Registrada:

Sobre o tema da colidência, impende anotar a lição de JOÃO DA GAMA CERQUEIRA (in Tratado de Propriedade Intelectual, t. II/69, vol. II, parte III, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1956):

“A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que seu consumo é habitual”.

Conforme anteriormente destacado, é óbvia a noção de que é inapropriável marca já apropriada por outrem, e devidamente levada a registro, conforme o sistema atributivo em vigor. No tocante às regras de colidência, diz o predo autor, estabelecendo três princípios acerca da possibilidade de confusão entre as marcas (Ibidem, pp. 68/69):



“1º, as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra;

2º, as marcas devem ser apreciadas tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças;

3º, finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas, e não pelos seus detalhes.”

Com efeito, a LPI dispõe não ser registrável, como marca, “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” (inciso XIX do art.124).

Assim, para se verificar se há confusão entre signos marcários, há que se perquirir, em primeiro lugar, se há concorrência entre os produtos ou serviços a serem por eles designados, ou seja, deverá ser observado o princípio da especialidade, pelo qual o limite de proteção conferida às marcas registradas compreende os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins aos assinalados, suscetíveis de causar confusão ou associação.

O princípio da especialidade tem por finalidade delimitar o campo de abrangência da proteção de uma marca, de acordo com o segmento mercadológico no qual está inserido o produto ou serviço a ser por ela designado. Em decorrência, é possível que marcas semelhantes ou mesmo idênticas sejam registradas por diferentes titulares, em classes diferentes ou até mesmo dentro da mesma classe, desde que destinadas a mercados diferentes e inconfundíveis entre si.

Também deve ser verificada, no caso de colidência entre marcas, a aplicação da teoria da distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento mercadológico não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que estas são entre si.

De tal maneira, deve ser examinada a distância entre o novo sinal e aqueles que lhe precederam no tempo, considerados os aspectos visuais, gráficos, fonéticos e ideológicos envolvidos, de acordo com a espécie de marcas em análise (nominativa, figurativa, mista ou tridimensional).

Em decorrência, quando a marca for formada de elementos de fraca distintividade, terá de suportar os ônus da convivência, no mercado, com outras marcas que lhe sejam assemelhadas.

Por outro lado, se a marca é formada por elementos de forte distintividade, não deverá ser autorizada a existência de outras marcas a ela assemelhadas.

Em conclusão, entendo que, no enfrentamento de colidência entre marcas, para fins de aplicação do inciso XIX do art.124 da LPI, deve ser aplicado o seguinte teste, elaborado com base no Manual de Marcas do

INPI (Consulta disponível em:  
[http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711\\_An%C3%A1lise\\_do\\_requisito\\_da\\_disponibilidade\\_do\\_sinal\\_marc%C3%A1rio#5113-Marca-de-terceiro-registrada](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711_An%C3%A1lise_do_requisito_da_disponibilidade_do_sinal_marc%C3%A1rio#5113-Marca-de-terceiro-registrada)):

a) identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços a serem designados: de forma a avaliar a aplicação do princípio da especialidade, determinar:

- se os produtos ou serviços a serem distinguidos pelas marcas são idênticos;
- em não sendo idênticos, se guardam, uns com os outros, certa relação, seja em função do gênero a que pertencem, seja em razão das suas finalidades/destino ou, ainda, das novas tecnologias (semelhança ou afinidade);
- não sendo nenhuma das hipóteses anteriores, se se trata de marca de alto renome;

b) reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada: determinar se há identidade visual, gráfica, fonética, intelectual ou ideológica entre os signos em questão, de forma a apurar se é caso de imitação ou reprodução total, em parte ou com acréscimo, observados os seguintes itens:

- a impressão causada nos sentidos humanos (visão e audição) quando cotejados os sinais em seus conjuntos;
- se o sinal pleiteado guarda colidência ideológica ou intelectual com a marca anterior, reproduzindo o estilo, a maneira, o modelo ou a ideia por ela invocados;
- se as marcas são formadas de radicais, termos, expressões ou figuras de uso comum naquele segmento ou evocativos dos produtos ou serviços a serem assinalados;
- aplicação da teoria da distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento mercadológico não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que estas são entre si; • se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razão do seu contexto.

c) possibilidade de confusão ou associação entre as marcas: apreciar sucessivamente as marcas, tendo em vista as suas semelhanças (e não as suas diferenças) e a impressão de conjunto por elas causada (e não os seus detalhes), a fim de se verificar se há possibilidade de confusão (incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções) ou associação (estabelecimento de correspondência) entre as marcas, observados os seguintes elementos:

- as características dos produtos ou serviços (tecnologia empregada, especificidade do serviço, comportamento do mercado); as características do público-alvo (consumidor comum x consumidor especializado);
- a importância da marca no produto ou na prestação do serviço (marca como principal elemento individualizador x marca e dados técnicos como elementos de individualização);
- outros elementos específicos, de especial importância no caso concreto.

## 7. Aplicação do Teste do art.124, XIX

No caso em exame, consigno que não será objeto de exame de colidência, por esta sentença, a anterioridade impeditiva constante do registro n.º 901.891.088, de titularidade da empresa Legítimo Indústria e Comércio Ltda-ME, atualmente inativa, eis que tal registro encontra-se extinto desde 27/03/2018 por caducidade (evento 1 - doc10), ou seja, anteriormente, inclusive, ao próprio ajuizamento da ação (16/08/2018).

Embora o INPI tenha impugnado tal pleito de nulidade por entender correto o procedimento adotado, haja vista que a decretação da caducidade é posterior ao exame dos pedidos de registro 830.338.748, 830.338.764, 830.338.780, 830.338.799 e 830.338.802, entendo que a extinção da anterioridade em foco rende ensejo, à luz dos Princípios da Economia Processual e da Celeridade, ao acolhimento do pleito autoral a fim de que sejam deferidos os pedidos de registro n.º 830.338.748, 830.338.764, 830.338.780, 830.338.799 e 830.338.802, para as marcas nominativas Bendito Cacao, Bendito Cacao, Bendito Chocolate, Bendito Fondue e Bendito Brigadeiro, em favor da empresa autora, por não mais subsistir o motivo alegado para o indeferimento dos mesmos, conforme vem sendo reiteradamente decidido pelo e. TRF da 2ª Região (v.g., processo n.º 0189441-35.2017.4.02.5101).

De tal sorte, passo, pois, à análise do conflito entre o pedido de registro de registro n.º 908.552.114 para a marca BENDITO CACAO e os registros n.ºs 901.758.965 e 903.106.868 para a marca BENDITO FRUTO, estes de titularidade da empresa ré [REDACTED], para fins de aferir, se o registro pretendido pela parte autora, de fato, o inciso XIX do art.124 da LPI, tal como declarado pela demandada.

Quanto ao primeiro item (identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços a serem designados): Conforme especificações detalhadas nos itens precedentes de cada um dos conjuntos marcários em questão, verifico que a autora, com o registro objeto de litúgio, visa assinalar produtos alimentícios, dentre os quais "doces em geral, balas comestíveis, produtos à base de cacau, chocolates; bebidas à base de chocolate; bebidas à base de cacau", mesmos produtos identificados pela empresa ré [REDACTED] com os registros apontados pelo INPI como anterioridades impeditivas (Cacau - Bebidas à base de -), Cacau (Produtos de -), bebidas à base de chocolate e Bombons), pelo que se reputa evidente a concorrência entre eles, não sendo cabível, ao menos em princípio, a aplicação do princípio da especialidade na hipótese vertente.

Quanto ao segundo item (reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada): Considerando tão somente os elementos nominativos que compõem os signos em questão, na forma na qual se apresenta os registros apontados como anterioridades impeditivas, verifica-se haver semelhança gráfica e fonética entre eles em relação ao termo BENDITO, utilizado em ambos os registros; diferenciam-se, no entanto, em relação aos termos CACAO presente no pedido de registro da autora e o termo FRUTO, que compõe a marca da empresa ré:

## BENDITO CACAO

## BENDITO FRUTO

Deve ser ressaltado, ainda, que a marca da empresa autora tem apresentação mista, e as marcas da empresa ré têm apresentação nomativa e mista, e que a proteção conferida a uma marca mista abarca o conjunto, e não cada um dos elementos considerados (no caso, a expressão nominativa):

## AUTORA



## EMPRESA RÉ



Do cotejo das marcas mistas da autora e da ré, observa-se haver distinção entre as mesmas, já que a marca da autora é formada pela expressão BENDITO CACAO grafada com fonte estilizada e inserta em retângulo marrom em referência à cor mais conhecida do chocolate; já a marca da empresa ré é formada pela figura de um caldeirão na cor negra, nele contendo a expressão "BENDITO FRUTO" grafada em letras brancas.

Sob o prisma ideológico, tem-se que o termo BENDITO, embora presente em ambos os conjuntos marcários, guarda, em relação cada um dos outros termos que os compõem, importantes distinções.

Na marca da autora, considero plausível a dissociação analítica dos elementos que a compõem: o termo CACAO refere-se inequivocamente ao substantivo "CACAU", a partir do qual são feitos bombons, chocolates e doces em geral. Já o termo BENDITO tem acepção de algo que faz bem, que seja bom, assim tem a conotação de "o chocolate que faz bem" (<https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portuguesbrasileiro/bendito/>).

Já na marca da empresa ré, o conjunto diz respeito à expressão "BENDITO FRUTO" que possui uma carga de unicidade constituída, e reproduzida, no bojo ou a partir, de uma concepção religiosa (a passagem da Bíblia cristã em que Maria é saudada por Isabel e que foi incorporada à popular oração católica "Ave Maria", em que se diz que "bendito é o fruto do vosso ventre"), tornando indissociáveis os elementos que integram seu conjunto, e no caso, importam em uma acepção de que os produtos da demandada trazem uma qualidade ímpar, divina, única.

A utilização de tal expressão foi, também, generalizada com o sentido de ser algo ou alguém com uma qualidade especial ou diferente das demais de um mesmo grupo, como por exemplo quando há apenas um indivíduo de determinado gênero entre outros de gênero diferente.

De acordo com a teoria do todo indivisível, haverá afastamento

da ilicitude na reprodução de uma marca anterior se, e desde que, o acréscimo de outros elementos ao sinal reproduzido seja “operante”, vale dizer, possua tônica distintiva e transformadora, capaz de fazer com que tal sinal perca seu caráter individual e dilua-se ao novo conjunto, indivisível e uno.

Nesta ação, pretende a parte autora reverter a nulidade do indeferimento de pedidos de registro de marca.

Assim, na espécie, a força distintiva e transformadora encontra-se, de fato, presente no signo da empresa ré, pois vê-se que o sinal BENDITO perdeu seu caráter individual, formando um conjunto indivisível e uno, ao formar a expressão BENDITO FRUTO, diluindo-se, restando evidente a impossibilidade de confusão perante os consumidores.

Quanto ao terceiro item (possibilidade de confusão ou associação entre as marcas): de acordo com a análise sucessiva das marcas em questão, constato que o pedido de registro de marca da empresa autora BENDITO CACAO, embora destinem-se a atingir idêntico segmento mercadológico ao da marca da ré BENDITO FRUTO, no caso concreto, deve-se permitir a convivência pacífica dos titulares de tais signos no mercado, desde que haja entre eles uma mínima diferenciação, o que, a meu ver, é a hipótese dos presentes autos, haja vista que a marca da autora possui distintividade suficiente a diferenciá-la do pedido de registro de marca da parte ré, em sua impressão de conjunto.

Considero, assim, que o registro pretendido pela empresa autora é insuscetível de confusão (incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções) ou de associação (estabelecimento de correspondência) com a marca da empresa ré, não estando a incidir, portanto, na proibição do art.124, XIX, da LPI, devendo ser reparado o ato administrativo que decidiu pelo indeferimento da marca.

Julgo, portanto, incorreto o ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro n.º 908.552.114, de titularidade da empresa autora, por não vislumbrar, na hipótese dos autos, a proibição contida no artigo 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial, devendo ser acolhido o pedido autoral.

Desta forma, ponderadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, reputo incorreto o ato da autarquia que concluiu pelo indeferimento do pedido de registro marcário n.º 908.552.114, por inexistir, no caso concreto, infringência ao inciso XIX do art.124, da LPI.

#### 8. 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. Nesse sentido, o entendimento da 2ª Turma do E. TRF da 2ª Região (v.g., ApelRe 0801886-17.2.009.4.02.5101 e ApelRe 0811982-28.2.008.4.02.5101).

A propósito, confira-se o Enunciado n.º 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/2.015).

### III - DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, nos termos do art.487, I, do CPC/2.015, julgo procedente o pedido de decretação de nulidade dos atos administrativos de indeferimento do pedidos de registro n.º 830.338.748, 830.338.764, 830.338.780, 830.338.799, 830.338.802 e 908.552.114, todos de titularidade da autora, devendo a autarquia proceder ao deferimento e concessão dos mesmos, após o pagamento das retribuições devidas..

Condeno a empresa ré ao pagamento das despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, em favor da empresa autora, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante o art.85, §2, do Código de Processo Civil.

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 (quinze) dias a partir da intimação.

Havendo recurso, abra-se vista ao recorrido para a apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias, conforme o art.1.010, §1º, do CPC/2.015, observando, caso cabível, o disposto no art.1.009, §2º, do mesmo diploma processual. 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.jfrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador 510001104961v185 e do código CRC 63b75096.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): MARCIA MARIA NUNES DE BARROS

Data e Hora: 4/3/2020, às 14:50:35

---

5018982-75.2018.4.02.5101

510001104961 .V185