



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 5019392-65.2020.4.02.5101/RJ

AUTOR: DAVID MICHELSON

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RÉU: BMS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de pedido de liminar requerida por DAVID MICHELSON em face do INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e de BMS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, objetivando a suspensão imediata dos efeitos do ato administrativo de concessão do registro n.º 917.944.488 para a marca JUPITER FEITA EM SP, de titularidade da empresa ré.

Alega o demandante, em síntese, que a marca JUPITER FEITA EM SP da empresa ré consiste em imitação de sua própria marca JUPITER, criada pelo autor, juntamente com seus irmãos, no ano de 2013, para identificar os produtos comercializados em seu estabelecimento, à época denominado CERVEJARIA JUPITER; o autor procedeu a três depósitos de registros para a marca JUPITER, tendo dois deles sido extintos por falta de pagamento da concessão, restando apenas o de n.º 908.364.296, visando assinalar serviços de bar; no ano de 2016, o autor fez uma parceria comercial com a empresa ré, que consistia na distribuição de cervejas, a qual veio a ser encerrada definitivamente em janeiro de 2020; o autor, então, teve conhecimento de que a empresa ré havia procedido, no ano de 2019, a depósito de registro para a marca JUPITER FEITA EM SP, para assinalar cervejas, o que configura violação ao disposto no art.124, XXIII da Lei de Propriedade Industrial; a probabilidade do direito invocado consubstancia-se na existência de marca anteriormente utilizada pelo autor e evidentemente conhecida pela empresa ré, para assinalar produtos idênticos; já o receio de dano irreparável se configura nos prejuízos advindos de um possível bloqueio de mercadorias resultante de eventuais medidas adotadas pela empresa ré, bem como na destruição da reputação da marca do demandante frente ao público consumidor.

Decido.

1. Tutela de urgência

O parágrafo único do art. 173 da LPI dispõe que “o juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios”.

Como requisitos processuais próprios, podemos considerar aqueles previstos no art.300, caput e §§ 1º e 2º, referentes ao instituto da tutela provisória de urgência, que são: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não obstante os argumentos demonstrados pelo autor, tenho que os elementos constantes dos autos são insuficientes a comprovar, de plano, a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que não resta claro, nos autos, em que termos, de fato, se operava a parceria comercial havida entre o autor e a empresa ré, a qual se encontrava vigente à época do depósito do registro anulando, conforme afirmado pelo próprio autor em sua inicial, sendo certo que o memorando de entendimentos trazido aos autos (evento 8.7) jamais foi subscrito pelas partes; consigne-se, ainda, que o demandante, conhecedor do sistema de marcas, deixou dois de seus registros serem extintos por falta de pagamento da concessão (registros n.ºs 906.095.310 e 910.672.644).

Deste modo, entendo que a medida perseguida necessita de amplo convencimento, incompatível com o juízo preliminar, visto tratar-se de suspensão dos efeitos de ato administrativo praticado por órgão técnico extremamente especializado, que, até prova em contrário, presume-se válido.

Considero mais prudente, portanto, oportunizar o contraditório acerca do alegado pela demandante, tanto à empresa ré, a fim de que sejam esclarecidas por ambas as partes as circunstâncias sob as quais girava a mencionada parceria comercial entre as litigantes, quanto ao INPI, órgão que tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar, podendo o pedido de tutela antecipada ser reapreciado por ocasião da prolação da sentença, momento em que será realizada pelo Juízo a cognição plena e exauriente da matéria, ante os fatos e documentos trazidos à colação.

2. Prazos para resposta

Em se tratando de pedido de nulidade de um título de propriedade industrial já concedido pelo INPI, determino, inicialmente, a citação da empresa ré, com prazo para resposta de 45 dias úteis (Portaria n.º JFRJ-POR-2018/00285 - art.1º, §§ 1º e 2º).

Considerando as medidas restritivas de circulação e isolamento social atualmente em vigor na cidade do Rio de Janeiro, em decorrência da pandemia do novo coronavírus - COVID-19, bem como o regime excepcional de teletrabalho adotado pela Justiça Federal do Rio de Janeiro (Resoluções n.º 313/2020 e 314/2020 do CNJ e Resoluções TRF2-RSP-2020/00012 e TRF2-RSP-2020/00016), **determino a citação da empresa ré BMS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. por meio eletrônico**, no endereço constante do cadastro CNPJ (bf.contabilidade@uol.com.br).

Com a manifestação da empresa ré, ou decorrido o prazo, cite-se o INPI para apresentar resposta, no prazo de 30 (trinta) dias, contados em dias úteis, nos termos do art.1º, §3º da referida Portaria. Deverá o INPI, na mesma oportunidade, fazer constar de seus meios de publicação específicos a informação de que o registro n.º 917.944.488 encontra-se *sub judice*.

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 **510002875673v28** e do código CRC **0f899c5c**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MARCIA MARIA NUNES DE BARROS

Data e Hora: 15/5/2020, às 10:4:31

5019392-65.2020.4.02.5101

510002875673.V28