



Justiça Federal manda anular marca da Credcheque

15/07/2001

A Credcheque deve ter a sua marca anulada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A decisão é da juíza da 40ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Daniela Rocha Ferreira de Souza Motta, em decisão preliminar ao pedido feito pelo Bando do Brasil. A Credcheque acusa o banco de usar, indevidamente, a marca e pede R\$ 1,2 bilhão de indenização. Mas a juíza afirma tratar-se de atividade própria do sistema financeiro.

Em abril deste ano, o ministro Sálvio de Figueiredo, concedeu liminar ao Bando do Brasil contra a decisão judicial que determinou o pagamento da indenização, até que o caso seja julgado pela Quarta Turma do STJ.

Veja a decisão.

Poder Judiciário

Justiça Federal

Seção Judiciária do Rio de Janeiro

Processo: 2001.5101526550-1

Autor: Banco Do Brasil S/A

Réu: Credcheque Serviços Bancários S/C Tda

O Autor propõe a presente ação de nulidade de registro de marca com pedido de tutela antecipada em face do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e em face de Credcheque Serviços Bancários S/C objetivando a anulação da marca Credcheque concedida pela autarquia federal ao segundo réu na classe 36.70. Alega o Autor que teve indeferido seu requerimento para a concessão da marca BB-Credcheque, classes 36.10;36.20;36.70, em 22/10/1997, pela mencionada Autarquia em virtude do disposto no artigo 124, inciso XIX da Lei n 9.279/96 o qual reza:

“Artigo 124 - Não são registráveis como marca:

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;”

Não sendo o caso de proteção especial deferida as denominadas marcas de alto renome, a proteção conferida pelo registro da marca tem apenas aplicação no segmento do mercado (classe) para o qual foi ela registrada, ou seja, a proteção das marcas está jungida ao princípio da especificidade.

Lucas Rocha Furtado ressalta ao comentar sobre os requerentes do registro de marcas que:

“Uma das inovações introduzidas pela nova legislação de propriedade industrial corresponde às exigências que passam a ser impostas a quem requisitar registro de marca. A Lei n 5.772/71 não dispunha nenhuma exigência ao requerente do registro de marca, que era dispensado de comprovar a atividade por ele exercida e a relação dessa ocupação com marca requerida. A ausência de formalidade, sem dúvida, constituiu uma das maiores fontes de fraude na administração do sistema de marcas por pessoas sem qualquer relação com a classe para a qual estava sendo solicitada, com o intuito de posteriormente, tentar “extorquir” o titular da marca no exterior. Quando esse demonstrasse interesse em explorar seu produto no Brasil. Entende-se que, se existem argumentos favoráveis a adoção de mecanismos não muito rígidos no sistema de patentes, como meio para facilitar o acesso a tecnologia independentemente de autorização do titular da patente -, no âmbito do direito marcário, ao contrário, nenhum benefício traz ao País a permissão para que algum brasileiro registre como sua marca que, no exterior, pertença a terceiro.

O INPI ressalte-se, já vinha adotando nos últimos anos postura bastante rígida, pela aplicação da exigência constante do parágrafo único do artigo 62 da Lei 5.772/71 aos requerentes de registro de marca, com o intuito de coibir eventuais fraudes ao sistema internacional de marcas.”

(in Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, editora Brasília Jurídica primeira edição, págs 121/122)

Não obstante esse relato de Lucas Furtado, demonstrando uma prática da Autarquia em não ser rigorosa quanto à comprovação da atividade exercida pelo requerente da marca e a relação dessa ocupação com marca requerida, o parágrafo único do artigo 62 da Lei 5772/7 1 já determinava que as pessoas de direito privado só poderiam requerer registro de marca relativa a atividade que exercessem Efetiva e Licitamente.

O parágrafo primeiro do artigo 128 da Lei 9.279/96 dispõe no mesmo sentido, ou seja, condiciona o requerimento do registro a atividade que a pessoa de direito privado exerça Efetiva e Licitamente de modo direto ou através de empresa que controlem direta e indiretamente, declarando no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

A classe 36.70 diz respeito a serviços (de administração de crédito e auxiliares ou correlatos das atividades financeiras.

A autora anexa aos autos cópia do procedimento administrativo por *tr* meio do qual a segunda-ré, em 26/05/1992, formula consulta ao BACEN sobre o produto Credcheque. Em tal consulta, a Sociedade Credcheque ressalta que já possui um registro de marca para o nome Credcheque concedido pelo INPJ e explicita que tal produto seria gerido mediante convênios operacionais com instituições Bancárias, Empresas Empregadoras e os Funcionários destas. O qual se assemelha na verdade, de acordo com a própria segunda-ré “a um vale substitutivo de adiantamento salarial para utilização opcional e facultativa pelas empresas empregadoras que poderão substituir parcialmente pagamentos salariais semanais, quinzenais ou mensais por Credcheques que serão usados junto ao comércio e prestadoras de serviços descontados em

folhas salariais correspondentes aos períodos de suas emissões”.

A própria Credcheque- Serviços Bancários S/C Ltda esclarece ao BACEN que não é instituição financeira ou assemelhada e aduz, em conclusão, por conseguinte que está desobrigada a cumprir a legislação específica e inerente a referidas instituições.

Em 30/1 1/92, o BACEN em resposta a consulta formulada conclui que:

“...cumprem-nos esclarecer que a implantação do produto em causa, na forma como descrita, caracteriza atuação de natureza própria daquelas realizadas por instituições financeiras.

Assim, a vista do contido no artigo 11, inciso VII, da Lei 4.595, de 31/12/64, deve essa empresa se abster de colocar em prática o procedimento em questão, sob pena de essa Sociedade e seus diretores e administradores ficarem ao alcance das cominações previstas no artigo 44, parágrafo 7, daquele diploma legal”.

A Antecipação de Tutela prevista no artigo 273 do CPC tem como

pressupostos cumulativos:

1- requerimento da parte.

2- *Fumus Boni Juris*.

3- *Periculum In Mora* ou abuso do direito de defesa ou manifesto

propósito protelatório do réu.

4- Reversibilidade do “provimento” antecipado.

Teori Albino Zavascki assinala que: O *fumus boni juris* deverá estar, portanto, especialmente qualificado; exige-se que os fatos examinados com base na prova já carreada, possam ser tidos como fatos certos. Em outras palavras: diferentemente do que ocorre no processo cautelar (onde há juízo de plausibilidade quanto ao direito e de probabilidade quanto aos fatos alegados), a antecipação de tutela de mérito supõe verossimilhança quanto ao fundamento de direito, que decorre de (relativa) certeza quanto ‘a verdade dos fatos.

Sob esse aspecto, não há como deixar de identificar os pressupostos da antecipação da tutela de mérito, do artigo 273, com os da liminar em mandado de segurança: nos dois casos, além da relevância dos fundamentos (de direito), supõe-se provada nos autos a matéria fática...” E continua “... Assim, o que a lei exige não é certamente prova da verdade absoluta – que sempre será relativa, mesmo quando concluída a instrução – mas uma prova robusta. que embora no âmbito de cognição sumária, aproxime, em segura medida; o juízo de probabilidade do juízo de verdade (a Antecipação da Tutela ! págs 76 e 77, Editora Saraiva, 3ª edição). Requerimento de antecipação de tutela a 11. 22 caracterização do periculum in mora a fl. 19 e do fumus boni juris por tudo o quanto foi consignado acima.

Isto posto, presentes os requisitos legais **Defiro a Antecipação de Tutela Requerida** suspendendo os efeitos do registro concedido e do conseqüente uso da marca.



Oficie-se o INPI do conteúdo dessa decisão.

Cite-se o INPI e a Credcheque Serviços Bancários S/C.

Intime-se o BACEN para ciência dos fatos e manifestação quanto a eventual interesse no feito.

Oficie-se o BACEN para encaminhar cópia integral do Processo 92000666551 (Credcheque Serviços Bancários S/C).

A SEADI para retificar o pólo passivo incluindo como primeiro réu o Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 200 1-06-28

Daniella Rocha Santos Ferreira de Souza Motta

Juíza Federal Substituta

Revista **Consultor Jurídico** , 5 de julho de 2001.

Fonte: https://conjur.jumps.com.br/2001-jul-15/justica_federal_manda_anular_marca_credcheque/