



Herbarium pode continuar a usar a marca Fitomed

03/06/2005

O laboratório Herbarium poderá continuar a usar a marca Fitomed. A decisão é da 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Os laboratórios Fitomed e Herbarium brigavam pela marca.

A 1ª Turma entendeu que a Fitomed não apresentou prova qualquer de que produza medicamentos com a marca de mesmo nome, ao contrário da Herbarium, que comprovou industrializar há vários anos, entre outros medicamentos homeopáticos e fitoterápicos, diversos tipos de chá, xaropes, compostos vegetais e óleos medicinais, todos com a marca Fitomed. As informações são do site do TRF-2.

A decisão reformou sentença de primeira instância, que havia julgado improcedente a ação ordinária movida pelo Herbarium contra o INPI — Instituto Nacional de Propriedade Industrial e a Fitomed Produtos Farmacêuticos.

Segundo informações do processo, a Herbarium depositou o registro da marca no INPI em 1992. Seis anos depois, o laboratório Fitomed recorreu administrativamente e obteve o cancelamento da marca de propriedade da Herbarium.

A Herbarium alegou que o outro laboratório farmacêutico não fabrica qualquer produto com o nome Fitomed e, portanto, jamais teria feito uso comercial da marca. Alegou, ainda, que embora a concorrente tenha adotado como parte de sua razão social a palavra Fitomed, só teria providenciado o registro da marca perante o INPI em 1993, ou seja, um ano depois da Herbarium.

Já a Fitomed, para embasar seu pedido de anulação do registro da Herbarium, invocou a Lei de Propriedade Industrial e a Convenção da União de Paris, da qual o Brasil é signatário, que asseguraria a proteção de nome comercial em todos os países que subscrevem o acordo, sem obrigação de depósito ou de registro.

Os desembargadores federais decidiram que não há violação à Lei da Propriedade Industrial pela Herbarium, já que a empresa é amplamente conhecida do público como fabricante dos produtos com a marca Fitomed. Para a 1ª Turma, a Herbarium não tenta confundir os consumidores, até porque ela imprime o nome correto do fabricante em suas embalagens.

Processo 1999.51.01.056828-6

Leia a íntegra da decisão

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL CARREIRA ALVIM

APELANTE: HERBARIUM LABORATORIO BOTANICO LTDA



ADVOGADO: GIORGIA CRISTINA PACHECO E OUTRO

APELADO: FITOMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

ADVOGADO: MARIA LINA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ADVOGADO: EDSON DA COSTA LOBO

APELADO: CASA CORDEIRO DE MEDICAMENTOS LTDA

ADVOGADO: ROSELI DA SILVA GUIGLIANELLY

ORIGEM: DÉCIMA QUARTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9900568281)

RELATÓRIO

O *Exmo. Sr. Relator Desembargador Federal* J. E. CARREIRA ALVIM: Nestes autos, HERBARIUM LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA. mostra-se inconformada com a sentença de fls. 283/286, que julgou improcedente a ação ordinária por ele movido contra o INPI, FITOMED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. e CASA CORDEIRO DE MEDICAMENTOS LTDA., objetivando fosse declarado nulo o ato administrativo do INPI que cancelou o registro n. 816.720.9450 para a marca “FITOMED”, na classe 05, de sua propriedade, argumentando, nas razões de apelo, três preliminares: I) que sejam os autos baixados à inferior instância para que sejam examinadas todas as questões suscitadas nos embargos de declaração; II) que o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, de forma específica e tempestiva, caracteriza cerceamento de defesa, passível de ser suprida, via agravo retido; III) que, não sendo acatado o agravo retido, seja, com base no art. 515, § 1º, do CPC, analisada a falta de uso da marca “FITOMED” pelas apeladas, o que caracterizaria como inverídicas as alegações que embasaram a contestação e outras peças do processo.

No mérito, alega a autora, ora apelante, que: a) dentre os motivos ensejadores do ingresso da ação ordinária, destaca-se o fato de que a segunda ré, ora segunda apelada (FITOMED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.), apesar de ter adotado como parte de sua razão social a palavra “Fitomed”, providenciou o seu registro perante o INPI em 20/4/93, ou seja, um ano após haver a autora, ora apelante, depositado a mesma marca, o que ocorreu em 6/5/92; b) que na fase administrativa, de registro perante o INPI, não houve qualquer oposição das apeladas ou de terceiros, tendo a autarquia concedido efetivamente a marca à apelante; c) as apeladas só ofereceram contrariedade ao registro da marca em questão, mediante revisão administrativa, seis anos após o registro pela apelante no INPI, conforme noticiado pela RPI n. 1.415, de 3/2/98; d) as apeladas não lograram fazer prova do uso da marca “Fitomed”, nem que algum de seus produtos tivesse adotado essa expressão; e) a jurisprudência dos tribunais protege tanto o nome comercial quanto a marca, que devem ser devidamente registrados nos termos da legislação aplicável, para serem protegidos.

A ora apelante interpôs agravo retido às fls. 279/281.

O INPI apresentou contra-razões às fls. 317/318.

As apeladas FITOMED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. e CASA CORDEIRO DE MEDICAMENTOS LTDA., apresentaram contra-razões às fls. 320/332.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Relator Desembargador Federal J. E. CARREIRA ALVIM: Nestes autos, HERBARIUM LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA. mostra-se inconformada com a sentença de fls. 283/286, que julgou improcedente a ação ordinária por ele movido contra o INPI, FITOMED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. e CASA CORDEIRO DE MEDICAMENTOS LTDA., objetivando fosse declarado nulo o ato administrativo do INPI que cancelou o registro n. 816.720.9450 para a marca “FITOMED”, na classe 05, de sua propriedade, argumentando, nas razões de apelo, três preliminares: I) que sejam os autos baixados à inferior instância para que sejam examinadas todas as questões suscitadas nos embargos de declaração; II) que o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, de forma específica e tempestiva, caracteriza cerceamento de defesa, passível de ser suprida, via agravo retido; III) que, não sendo acatado o agravo retido, seja, com base no art. 515, § 1º, do CPC, analisada a falta de uso da marca “FITOMED” pelas apeladas, o que caracterizaria como inverídicas as alegações que embasaram a contestação e outras peças do processo.

No mérito, alega a autora, ora apelante, que: a) dentre os motivos ensejadores do ingresso da ação ordinária, destaca-se o fato de que a segunda ré, ora segunda apelada (FITOMED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.), apesar de ter adotado como parte de sua razão social a palavra “Fitomed”, providenciou o seu registro perante o INPI em 20/4/93, ou seja, um ano após haver a autora, ora apelante, depositado a mesma marca, o que ocorreu em 6/5/92; b) que na fase administrativa, de registro perante o INPI, não houve qualquer oposição das apeladas ou de terceiros, tendo a autarquia concedido efetivamente a marca à apelante; c) as apeladas só ofereceram contrariedade ao registro da marca em questão, mediante revisão administrativa, seis anos após o registro pela apelante no INPI, conforme noticiado pela RPI n. 1.415, de 3/2/98; d) as apeladas não lograram fazer prova do uso da marca “Fitomed”, nem que algum de seus produtos tivesse adotado essa expressão; e) a jurisprudência dos tribunais protege tanto o nome comercial quanto a marca, que devem ser devidamente registrados nos termos da legislação aplicável, para serem protegidos.

No exame das três preliminares, afasto a primeira, relativamente aos embargos de declaração, porquanto, apesar de sucinta a fundamentação integrativa da sentença, foram eles examinados, não vislumbrando a juíza “a quo” nenhum dos motivos legais que justificassem o seu provimento.

Afasto, também, a segunda preliminar, relativa ao alegado cerceamento de defesa, com o indeferimento da prova pericial, pois, o fato que pretendia provar —, de que as apeladas teriam sido vítimas de prejuízos vultosos, desvio de clientela e concorrência desleal, com o efetivo uso

da marca “Fitomed” por parte da apelante, simplesmente inexistiram —, não chegou a ser considerado relevante pela sentença, que apoiou-se no fato de a expressão FITOMED ser parte do nome comercial da segunda apelada.

A terceira preliminar não chega a ser realmente uma preliminar, pois trata-se de regra “in procedendo”, e, como tal, dirigida ao juiz, no caso, o tribunal, dispondo o art. 515, caput, que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, e rezando o § 1º deste artigo que serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro.

Na verdade, o juiz não está obrigado, na sentença, a esgotar todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando explicitar aqueles que considera suficientes para fundamentar a sua decisão, e, justo com este perfil, serão as questões analisadas também no âmbito da apelação, cumprindo o disposto no art. 93, IX, da Constituição e no art. 165 c/c o art. 458, II, do CPC.

Não existe dúvida de que a expressão FITOMED é parte integrante do nome comercial da segunda apelada, cuja razão social é FITOMED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA., e também que o depósito da marca FITOMED, no INPI, foi posterior ao arquivamento dos seus atos constitutivos na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA), ocorrido em 22/10/81. Não existe dúvida, também, de que o INPI concedeu à apelante o registro da marca FITOMED, em regular procedimento administrativo, com a intimação dos possíveis interessados, para oferecerem oposição, que não houve. Finalmente, não existe dúvida, ante a farta prova produzida nos autos, de que a apelante sempre usou a marca FITOMED para distinguir seus produtos (fls. 27/51, 212/213 e 257), não tendo as apeladas produzido nenhuma prova de havê-la usado, embora tenham juntado inúmeros depósitos de medicamentos, no Ministério da Saúde (fls. 224/251), mas nenhum deles com a marca FITOMED.

A sentença contentou-se com o fato de o depósito da marca FITOMED, pela apelante, ser posterior ao arquivamento dos atos constitutivos da segunda apelada, e com a demonstração de fazer a expressão FITOMED parte do seu nome comercial desta, concluindo ser a igualdade entre a marca e o elemento característico do nome comercial alheio suscetível de gerar confusão ao consumidor, eis que as empresas se destinam ao mesmo ramo de atividade.

Em primeiro lugar, a expressão FITOMED é uma composição vulgar de duas expressões que freqüentam a farmacopéia brasileira, ou seja, FITOTERÁPICO —, que vem de FITOTERAPIA (tratamento de doenças mediante o uso de plantas) —, e MEDICAMENTO (substância que objetiva curar doenças ou proporcionar bem-estar ao paciente), resultando na expressão FITOMED, que, traduzida em miúdos, significa medicamento feito a partir de plantas.

Ora, se assim é, é de se questionar se uma empresa que adotou, no seu nome comercial, essa expressão, composta de expressões comuns da língua portuguesa, sem jamais tê-la utilizado como marca, tem, realmente, o direito de opor-se ao seu registro por outra empresa, com apoio no art. 65, item 05, da Lei 5.772/71, hoje o art. 124, inciso V, da Lei 9.279/96.

Veja-se o conteúdo do art. 124, inciso V, da Lei n. 9.279/96, que repete a anterior disposição constante do art. 65, item 05, da Lei n. 5.772/71, nestes termos:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador do título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.”

Veja-se, também, o conteúdo do art. 8º da Convenção da União de Paris:

“Art. 8º O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de depósito.”

A defesa oferecida pelo INPI é totalmente contraditória, “acendendo uma vela a Deus e outra ao diabo”. Ao tratar do mérito, de um lado, dá razão à sentença, entendendo ser a expressão FITOMED parte integrante do nome comercial da segunda-ré ou segunda apelada, devidamente registrada na JUCERJA, desde 22/10/81, carecendo de legitimidade a pretensão da autora para a obtenção do registro da marca FITOMED, e entendendo correto o cancelamento do registro em face do disposto no art. 65, item 05, da Lei n. 5.772/71 (revogada) e art. 124, V, da Lei n. 9.279/96. De outro lado, ao tratar da sucumbência, e para fugir dela, alega o INPI que todos os atos proferidos no registro da autora foram praticados dentro dos ditames legais; o pedido de registro n. 816720940, seguiu o trâmite normal de processamento, sem que a segunda ré tenha apresentado qualquer manifestação contrária até a concessão do registro; que a legislação marcária vigente à época (Lei n. 5.772/71), previa a manifestação de terceiros em várias fases do processo administrativo, quais sejam, a publicação da viabilidade (clichê), deferimento, e também, após a concessão do registro, conforme disposto nos arts. 79, § 4º e 5º, e 101, § 1º; que a segunda ré tinha obrigação, nos termos da legislação específica (Lei n. 5.772/71), de ter ingressado nos autos do processo administrativo para acusar o suposto impedimento durante o trâmite administrativo do processo, o que ocorreu após a concessão do registro por meio da interposição de pedido de Revisão Administrativa; que resta claro que a segunda ré foi omissa ao deixar de apresentar oposição e recurso contra as decisões proferidas pelo INPI, nos autos do processo administrativo; que o INPI só tomou conhecimento do impedimento legal apontado pela segunda ré por ocasião do exame do pedido de Revisão Administrativa (fls. 102/105).

A meu juízo, o fato de haver segunda apelada adotado a expressão FITOMED para compor o seu nome comercial, com registro apenas na Junta Comercial, por si só não impede a sua utilização como marca, por outra empresa, desde que devidamente registrada no INPI, se não cuidou a interessada de promover também o seu registro na autarquia marcária. Apesar de alegarem as duas apeladas que, desde a sua fundação, de modo ininterrupto, a segunda apelada se utiliza da expressão FITOMED, como marca de natureza genérica por força de sua razão social, e, posteriormente, também como marca de natureza específica, face à efetivação dos registros da marca concedidos pelo INPI, fato é que, nem depois dessa concessão, logrou a segunda apelada apresentar uma embalagem sequer, ou mesmo um catálogo de propaganda, com a utilização da marca FITOMED. Ao contrário, quem fez exuberante prova de utilização da marca em questão foi a autora, ora apelante, como: chá calmante, chá para cólicas menstruais, xarope

expectorante e sedativo da tosse, chá emagrecedor, chá anti-reumático, chá hepático, chá laxante, própolis e ervas, composto vegetal diurético uncaris, extrato seco de própolis, composto vegetal hepático, equinacea, cáscara sagrada, composto vegetal calmante ginkgo biloba, spirulina diet guar, composto de vegetal para varizes, composto vegetal anti-celulítico, óleo de alho, ginseng brasileiro, colágeno hidrolisado, composto vegetal laxante, e garcínia (fls. 27/51). E, nas embalagens, apesar de aparecer a marca FITOMED, está expresso nelas que os produtos são “Fabricados por HERBARIUM LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA.”, assim mesmo em letras maiúsculas. Até eu, que tenho pavor de medicamento, mesmo os naturais, sempre ouvi de pessoas que usam os produzidos pela autora, ora apelante, referências ao laboratório produtor (HERBARIUM), e, nunca, que seriam da FITOMED. Valham, pois, como meio de formar a convicção, as observações, de que fala Friedrich Stein na sua obra “O Conhecimento Privado do Juiz”.

Se a autora, ora apelante, tivesse se apropriado da marca FITOMED que, por pertencer também ao nome comercial da segunda apelada, tivesse sido por esta tornado conhecida, não teria a menor dúvida em negar-lhe o direito de usá-la nos seus produtos, mas, no momento em que efetuou o depósito junto ao INPI do pedido de registro em 1992, vindo a obtê-lo em 1996, vindo a ter impugnado esse seu direito, seis (6) anos depois do depósito, sem que tivesse havido qualquer oposição das apeladas quanto à concessão do registro, realmente, penso que não é a melhor justiça que se deve fazer no caso.

Não tenho dúvida de que, ao longo destes anos, foram grandes os investimentos feitos pela autora, ora apelante, e que, cassado o registro, reverteriam em favor da segunda apelada, entregando-lhe de presente uma marca hoje conhecida, premiando a sua omissão, como que aguardando a melhor oportunidade para vindicar um pretense direito.

A apelante tem no seu objeto social a manipulação e comércio de produtos naturais, homeopáticos, fitoterápicos, oficinais e plantas medicinais, tendo o mais elementar direito de, tendo obtido o registro perante o INPI, utilizar nos seus produtos, como marca a indicação de que são medicamentos fitoterápicos, na forma abreviada, de FITOMED.

Portanto, não se trata de reprodução ou imitação de elemento característico de nome de empresa, e, muito menos, “susceptível de causar confusão” no espírito do consumidor, mesmo porque todos os consumidores sabem que tais produtos, distinguidos com a marca FITOMED são fabricados pelo Laboratório HERBARIUM, pelo que não vejo ofensa ao art. 124, V, da Lei n. 9.279/96. Também não vejo nenhuma ofensa ao art. 8º da Convenção da União de Paris, que tem um objetivo mais amplo de proteger nomes comerciais e marcas notórios, sem obrigação de depósito ou de registro, porquanto seria impossível o seu registro em todos os países do mundo.

Na suas razões de apelo, cita a apelante diversos arestos, demonstrando a diversidade da garantia que se outorga ao nome comercial e à marca de comércio (fls. 311/313).

Pelo exposto, dou provimento ao apelo, para, reformando a sentença, julgar procedente a ação e declarar nulo o ato administrativo do INPI que cancelou o registro da expressão marcária FITOMED, publicado na RPI n. 1.449, registro n. 816720940, classe 05, invertendo os ônus

resultantes da sucumbência.

Prejudicado o agravo retido interposto pela ora apelante, às fls. 279/281.

É o voto.

EMENTA

ADMINISTRATIVO — CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MARCA NO INPI

I — A apelante tem no seu objeto social a manipulação e comércio de produtos naturais, homeopáticos, fitoterápicos, oficinais e plantas medicinais, tendo o direito de, tendo obtido o registro perante o INPI, utilizar nos seus produtos, como marca a indicação de que são medicamentos fitoterápicos, na forma abreviada, de FITOMED.

II — Não se trata de reprodução ou imitação de elemento característico de nome de empresa, e nem suscetível de causar confusão no espírito do consumidor, mesmo porque todos os consumidores sabem que tais produtos, distinguidos com a marca FITOMED são fabricados pelo Laboratório HERBARIUM, não havendo ofensa ao art. 124, V, da Lei nº 9.279/96.

III — Declarado nulo o ato administrativo do INPI que cancelou o registro da expressão marcária FITOMED, publicado na RPI nº1.449, registro nº816720940, classe 05.

IV — Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo retido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:

Acordam os membros da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo retido, na forma do voto do Relator.

Custas, como de lei.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2004 (data do julgamento).

CARREIRA ALVIM

Relator

Fonte: https://conjur.jumps.com.br/2005-jun-03/herbarium_continuar_usar_marca_fitomed/