

Marca francesa “Casino” não confunde clientes de empresa brasileira

07/08/2014

O uso da marca "Casino" pela empresa francesa Casino Guichard Perrachon e pelo Grupo Pão de Açúcar não causam desvio de clientela que prejudique a Casa Patriarca Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda (Casa Patriarca), produtora de azeitonas em conservas e azeite de oliva comestível com a marca "Cassino".

Assim entendeu o juiz da 43ª Vara Cível de São Paulo, Miguel Ferrari Júnior, ao rejeitar, em [sentença](#), os pedidos formulados pela Casa Patriarca contra o uso da marca “Casino” no Brasil, para diversos produtos alimentícios. “Casino” é nome que remete à empresa francesa de alimentos que vende produtos nos supermercados Pão de Açúcar. A Casa Patriarca alegou estar sofrendo prejuízo financeiro.

“Com efeito, consoante se depreende da análise dos autos, os produtos da marca CASINO são exclusivamente comercializados na rede de supermercados Pão de Açúcar, sendo o público alvo distinto daquele que é atendido pelos produtos comercializados pela autora. Em outras palavras, os produtos comercializados pelas partes não disputam corpo a corpo o mesmo espaço nas prateleiras dos supermercados. Não há possibilidade de o consumidor confundir-se no ato de adquirir uma determinada mercadoria, porquanto aquele que deseja adquirir um produto da marca CASINO sabe que deve buscá-lo na rede de supermercados Pão de Açúcar. Em suma, por qualquer ângulo que se analise a questão, melhor sorte não assiste à autora”, disse o juiz em sua decisão.

A marca "Cassino" foi depositada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial em 19 de dezembro de 1988, e seu registro foi deferido em 25 de setembro de 1990, na classe NCL(8) 29 para azeitonas em conserva e azeite de oliva comestível. Tal registro tem vigência até 25 de setembro de 2020. Com a titularidade, a Casa Patriarca propôs Ação Ordinária de abstenção de uso de marca, cumulada com pedido indenizatório contra as empresas Casino Guichard Perrachon e Pão de Açúcar, em 2010. O intuito era a abstenção de uso da marca “Casino” em todo o território nacional para produtos pertencentes à classe 29 (azeitonas em conserva e azeite de oliva comestível) e, posteriormente, expandida para outros produtos como carnes, peixes, aves, caça, extratos de carnes, frutas, legumes e verduras em conserva, secos e cozidos, geleias, doces e compotas, ovos, leite e laticínios, óleos e gorduras.

Para o juiz, “a marca Casino, a despeito de ainda não ter sido registrada na classe 29, é muito mais antiga — existe há mais de 100 anos — que a marca Cassino registrada pela autora. E a marca Casino está registrada há muito e em vários países de diversos continentes. Assim, pelo fato de o Brasil ter aderido à Convenção da União de Paris (CUP), não se pode negar proteção à marca notoriamente conhecida, mesmo diante da existência de registro de igual ou semelhante marca em nosso território, sobretudo quando aquela é anterior”, afirmou em sua decisão. Tal proteção, prossegue Ferrari Júnior, conforme o disposto no artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial, independe de registro. “Diferentemente seria se o registro da marca CASSINO fosse

anterior à criação e ao registro internacional da marca CASINO. Nesta hipótese, não haveria de se falar em proteção ao direito da ré”, frisou.

Por outro lado, argumentou o advogado da Casino, Philippe Bhering, do escritório Bhering Advogados, a Casino possui proteção para a marca “Casino” em mais de 50 países e há mais de 60 anos. Além disso, faz uso do sinal como nome de empresa há mais de 100 anos. “Mais especificamente, convém destacar que a CASINO possui 2 registros concedidos pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, por meio do Protocolo de Madrid, de 18.08.1948, e 13.09.1968, o que revela que a marca ‘CASINO’ se encontra protegida há mais de sessenta anos, em diversas classes, incluindo a 29, e em mais de vinte países”, disse.

Para o juiz, o INPI, ao proceder ao registro da marca "Cassino" a pedido da autora, entendeu não haver colidência com a marca "Casino", de titularidade da empresa francesa, a despeito da similitude entre ambas. “Dentro desta lógica, o fato de a autora ser titular da marca CASSINO, não exclui o direito de a ré utilizar no Brasil a marca CASINO na classe 29, ainda que inexistente o registro, porque tal é inexigível pelo artigo 126 da LPI. Poderá, por outro lado, a ré impugnar tal registro perante o INPI com base na disposição mencionada e tendo em vista o acordo firmado pelo Brasil, que é um país unionista (assinou a Convenção da União de Paris)”, prosseguiu.

Pelo regime internacional das marcas de fábrica e de comércio (União de Paris), vige o direito de prioridade segundo o qual, de acordo com o artigo 4º, a pessoa que tiver feito regularmente um pedido de registro ou depósito de marca em um dos países contratantes, ou seu sucessor, gozará para fazer o mesmo pedido nos outros países, e sob reserva de direitos de terceiros, de um direito de prioridade durante o prazo de seis meses, contado da data do primeiro pedido.

[Notícia alterada em 18 de agosto de 2014, às 10h25, para correção de informações.]

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2014-ago-07/marca-francesa-casino-nao-confunde-clientes-empresa-brasileira/>