

# Fabricante de pneus garante uso da marca “Freedom” contra a Fiat

21/05/2023

De acordo com a Lei de Propriedade Industrial (9.279/96), que veta registros posteriores de empresas do mesmo setor com mesmo nome, a 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro considerou que houve ilegitimidade ativa e indeferiu ação da Fiat contra a fabricante de pneus Freedom.

A montadora italiana pretendia registrar o mesmo nome da marca brasileira de pneus. No polo passivo, figurou também o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que em ato administrativo havia negado o pedido da Fiat para utilizar a marca.

Freedom



Fiat perde ação contra o INPI por direito de utilizar mesmo nome de fabricante de pneus Freedom

De acordo com o processo, a Fiat tentou registrar a marca Fiat Freedom e, para isso, acionou o INPI diversas vezes com variações de marcas contendo a palavra "freedom" (liberdade, em inglês).

A defesa da fabricante de pneus, fundada em 2010 na Paraíba, sustentou que houve ilegitimidade ativa da autora. Destacou que é empresa constituída segundo as Leis do Comércio desde o ano de 2010, consistindo em "uma das marcas de pneus mais reconhecidas no nordeste brasileiro".

A empresa sustentou ainda que "realiza elevado investimento em marketing e propaganda, inclusive através de patrocínio de eventos e feiras especializadas, a fim de aumentar o reconhecimento de sua marca entre os consumidores e que a concepção visual/logomarca pretendida pela autora é muito semelhante aos seus conjuntos marcários, sendo evidente que o design gráfico de ambas é muito próximo, que colidem frontalmente com a marca 'Freedom', registrada e concedida com exclusividade à sociedade ré".

A fabricante de pneus argumentou ainda que os produtos assinalados pelas autoras contêm especificações relacionadas com os produtos da ré, não havendo diversidade de público alvo, o que poderá induzir o mercado consumidor em erro, pensando tratar-se de empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico.

Já a Fiat Chrysler afirmou na ação que "compõe um renomado grupo empresarial responsável pela fabricação dos automóveis Fiat, cuja marca é manifestamente conhecida no ramo automobilístico no Brasil e em diversos outros países e que se aplica no caso concreto a teoria da distância, asseverando que a marca 'Freedom' da empresa ré está desgastada, pois ela integra e convive com várias outras marcas semelhantes."

A multinacional afirmou ainda que "suas marcas e da sociedade ré não mantêm proximidade visual, gráfica e fonética suficiente para produzir confusão perante o público consumidor ou sugerir associação indevida, uma vez que os sinais devem ser examinados em conjunto."

A juíza Laura Bastos Carvalho indeferiu o pedido da Fiat e considerou extinto o processo. "Os elementos trazidos pelas partes não são capazes de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo do INPI que entendeu pelo



indeferimento das marcas das autoras", entendeu a juíza. "Julgo extinto o processo e improcedentes os pedidos."

O advogado que defendeu a fabricante de pneus, **Gustavo Escobar**, afirma que a montadora italiana tem feito outras tentativas de registro. "Essa importante decisão judicial coloca as coisas nos devidos lugares, assegurando a exclusividade a quem primeiro o registrou no Brasil", afirmou o advogado.

**Clique [aqui](#) para ler a decisão**

**Processo 5047864-76.2020.4.02.5101**

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2023-mai-21/fabricante-pneus-garante-uso-marca-freedom-fiat/>