

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001603-40.2012.404.7118/RS**

**RELATOR : MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA**  
**APELANTE : FERRABIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**  
**ADVOGADO : MARA REGINA NIKITENKO JAGMIN**  
**APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE**  
**INDUSTRIAL - INPI**  
**APELADO : TECSOL AGROINDUSTRIAL LTDA**  
**ADVOGADO : JAIME DA VEIGA JR**

**EMENTA**

ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA. INPI. ART. 124 DA LEI N. 9.279/96. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. PREVALÊNCIA DO REGISTRO MAIS ANTIGO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.

1. Segundo o art. 124 da Lei n. 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, não são registráveis como marca: V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

2. Em que pese a empresa ré tenha obtido o registro da marca "Tecsol" junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em 02/05/2007, quando solicitou tal registro (2002) a parte autora já estava utilizando a denominação social "Tecsol Agroindustrial Ltda", devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul desde sua constituição, em 1995. Portanto, foi levado a registro, como marca, nome de empresa de terceiro, em violação ao disposto no art. 124, V, acima transcrito.

**ACÓRDÃO**

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 22 de agosto de 2012.

**Des. Federal MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA**

**Relator**

## RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por TECSOL AGROINDUSTRIAL LTDA para declarar a nulidade dos registros da marca "Tecsol" de n°s 824833732 e 825064473, concedidos em favor da ré FERRABIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Em apelação, a parte ré sustenta que: (a) a autora não possui o registro da marca "Tecsol" junto ao INPI, de modo que não tem legitimidade para postular a anulação das marcas; (b) é proprietária da marca "Tecsol"; (c) a autora constituiu sua empresa e de má-fé apropriou indevidamente do ramo de negócio da ré, bem como da marca "Tecsol", que era uma marca secundária, pouco utilizada, mas pertencente à Ferrabil e (d) deve prevalecer a anterioridade do registro da marca perante o INPI.

Com contra-razões, subiram os autos.

É o relatório.

Peço dia.

**Des. Federal MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA**  
**Relator**

## VOTO

Segundo o art. 124 da Lei n. 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, *não são registráveis como marca:*

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

Em que pese a empresa ré, ora apelante, tenha obtido o registro da marca "Tecsol" junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em 02/05/2007, quando solicitou tal registro (2002) a parte autora já estava utilizando a denominação social "Tecsol Agroindustrial Ltda", devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul desde sua

constituição, em 1995. Portanto, foi levado a registro, como marca, nome de empresa de terceiro, em clara violação ao disposto no art. 124, V, acima transcrito.

A jurisprudência, do mesmo modo, também veda a registro de marca quando já existe nome comercial assemelhado. Veja-se:

*PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO. COLIDÊNCIA ENTRE OS TERMOS "MITSUI" E "MITSUIBRAS". ANTERIORIDADE DO REGISTRO.*

*1. O julgamento colegiado proferido por Juízes Substitutos convocados nos termos do art. 118 da LOMAN é válido. Precedentes do STJ e do STF.*

*2. Para a caracterização da litispendência, exige-se a "tríplice identidade", ou seja, as ações devem possuir as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Art. 301, § 2º, do CPC.*

*3. Tanto a marca registrada quanto o nome comercial são protegidos juridicamente, de modo a conferir ao respectivo titular o direito à sua utilização exclusiva.*

*4. Se o Tribunal de origem chegou à conclusão de que as partes atuam em segmentos mercadológicos afins com base na análise dos documentos produzidos durante a instrução processual, alterar essa resolução demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos. Súmula 7/STJ.*

*5. O mero acréscimo da partícula "BRAS" à expressão "MITSUI" não traz ao registro de marca da recorrente suficiente diferenciação com relação à marca registrada pela recorrida, de maneira que deve ser reconhecida a possibilidade de indução do consumidor a erro quanto à origem dos produtos.*

*6. Recurso especial a que se nega provimento.*

*(REsp 1193278/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 24/02/2011)*

Gizo que o nome comercial e a marca comercial não se confundem, nem em suas conceituações, nem em suas formas protetivas.

O art. 1.155 do Código Civil conceitua o nome da empresa como "a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício da empresa". Tem direito de uso exclusivo o empresário que promover, no registro próprio, a inscrição dos atos constitutivos.

A marca, por sua vez, é definida como "o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas" (DOMINGOS, Douglas Gabriel. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 2009). Sendo assim, o proprietário da marca possui a prerrogativa de

utilizá-la, com exclusividade, em todo o território nacional pelo prazo de duração do registro no INPI.

Nada obstante as formas de proteção do uso do nome comercial e da marca serem diversas, é a mesma a dupla finalidade por trás da tutela: de um lado proteger o nome ou a marca da empresa contra usurpação e desvio ilegal da clientela alheia e, por outro lado, a proteção ao consumidor evitando a confusão quanto à procedência do produto.

Estabelecidas estas premissas necessárias para o justo desate da controvérsia, verifico que a empresa apelante, embora titular da marca "Tecsol" perante o INPI, requereu o registro motivada por má-fé, como se fosse sua, obtendo a concessão sete anos após o registro dos atos constitutivos da autora perante a JUCERGS.

Ressalto que a má-fé da apelante é evidente, pois solicitou o registro com a finalidade única de prejudicar a autora, que é sua concorrente no mesmo ramo mercadológico, além de não apresentar qualquer prova, seja documental, seja testemunha, que comprovasse a utilização anterior da marca "Tecsol".

Colaciono excerto da sentença que bem dirime a celeuma:

"(...)

*Quanto à alegada anterioridade da utilização da marca, absolutamente nada foi provado. A ré não trouxe aos autos qualquer elemento de prova, seja documental ou testemunhal, que ampare a sua assertiva, não passando de mera alegação. E, embora tal já seja suficiente para afastar o ponto, a teor do artigo 333, II, do CPC, colaciono o depoimento de Odi Marchesan, como reforço de argumentação (fl. 343):*

***(...) foi responsável contábil fiscal pela empresa Bisognin/Ferrabil (...) nunca viu a utilização da marca "Tecsol" pela empresa referida; (...) pelo que lembra a empresa Bisognin utilizava a marca "Metalúrgica Bisognin"; no regime Ferrabil, lembra de ter visto as marcas "Metabil" e "Ferrabil"; viu tais marcas em documentos contábeis, como notas fiscais; lembra de ter visto a marca "Metabil" em um silo;***

*Tem-se, então que, ao contrário do alegado, a ré não utilizava a marca antes da efetivação do registro no INPI. Diga-se, inclusive, causar estranheza essa afirmativa sem que a requerida tenha trazido aos autos uma fotografia que fosse de algum produto seu que tenha sido comercializada sob a denominação Tecsol.*

"(...)

***Tomando-se por base a orientação da própria Administração quanto à efetivação do registro de marcas tem-se que: 1) o estabelecimento comercial da autora foi registrado em 22/09/1995 (fl. 36); 2) o grau de confundibilidade dos elementos é elevado, dado que a ré registrou o nome constante da denominação social da empresa autora; 3) as atividades***

*sociais desenvolvidas pelas partes interessadas são as mesmas. Por tudo isso os registros de número 824833732 e 825064473 são nulos. (...)” Destaquei*

Mantida a sentença.

Quanto ao prequestionamento, não há necessidade do julgador mencionar os dispositivos legais e constitucionais em que fundamenta sua decisão, tampouco os citados pelas partes, pois o enfrentamento da matéria através do julgamento feito pelo Tribunal justifica o conhecimento de eventual recurso pelos Tribunais Superiores (STJ, EREsp nº 155.621-SP, Corte Especial, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 13-09-99).

Ante o exposto, voto por **negar provimento à apelação.**

**Des. Federal MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA**  
**Relator**

---

Documento eletrônico assinado por **Des. Federal MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **5212741v2** e, se solicitado, do código CRC **F2467D7F**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Maria Lúcia Luz Leiria

Data e Hora: 22/08/2012 14:23

---

**EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 22/08/2012**  
**APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001603-40.2012.404.7118/RS**  
**ORIGEM: RS 50016034020124047118**

RELATOR : Des. Federal MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA  
PRESIDENTE : Desembargadora Federal MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA  
PROCURADOR : Dr(a)Flávio Augusto de Andrade Strapason  
APELANTE : FERRABIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
ADVOGADO : MARA REGINA NIKITENKO JAGMIN  
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI  
APELADO : TECSOL AGROINDUSTRIAL LTDA  
ADVOGADO : JAIME DA VEIGA JR

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 22/08/2012, na seqüência 99, disponibilizada no DE de 08/08/2012, da qual foi intimado(a) o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 3ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

RELATOR : Des. Federal MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA  
ACÓRDÃO : Des. Federal MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA  
VOTANTE(S) : Des. Federal MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA  
: Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES  
: LENZ  
: Juiz Federal NICOLAU KONKEL JUNIOR

**Leticia Pereira Carello**  
**Diretora de Secretaria**

---

Documento eletrônico assinado por **Leticia Pereira Carello, Diretora de Secretaria**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **5283693v1** e, se solicitado, do código CRC **FD1D7F97**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Leticia Pereira Carello  
Data e Hora: 22/08/2012 16:16

---