



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0160104-06.2014.4.02.5101 (2014.51.01.160104-5)
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER
APELANTE : TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA
ADVOGADO : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA E OUTRO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTRO
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01601040620144025101)

VOTO

Como relatado, o presente recurso de apelação trata de controvérsia entre a sociedade TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA. (apelante) e a pessoa física de direito privado VERONICA COVARRUBIAS DE FRIAS 12570229709 (2ª apelada).

Especificamente, se a marca nominativa “**ITALIAN BOX**” constitui reprodução ou imitação da marca “**CHINA IN BOX**”, suscetível de causar associação indevida no público consumidor, violando o art. 124, XIX e XXIII, da LPI.

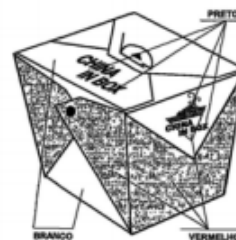
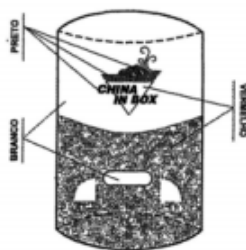
A sentença entendeu que as marcas guardam suficiente distintividade entre si, e que a expressão “IN BOX” se refere ao formato de negócio utilizado, sendo insuscetível de uso exclusivo, em especial porque formada por elementos meramente evocativos dos serviços e produtos que visa assinalar.

Por outro lado, a apelante insiste que a marca “ITALIAN BOX” estaria buscando se associar indevidamente à marca “CHINA IN BOX”, existente no mercado de alimentos há 24 anos. Essa associação indevida seria resultante da colidência fonética existente entre o sufixo “IAN BOX” da marca impugnada (“ITALIAN BOX”) e o sufixo “IN BOX” da marca anterior (“CHINA IN BOX”). Busca também a aplicabilidade do entendimento formado nos embargos infringentes 2008.51.01.523618-0, quando a 1ª Seção Especializada teria reconhecido o *secondary meaning* da marca “CHINA IN BOX”. Finalmente, alega que a 2ª apelada, quando fez o depósito da marca impugnada, não poderia desconhecer a existência da marca “CHINA IN BOX”. Por esses motivos, sustenta que a marca “ITALIAN BOX” viola o art. 124, XIX e XXIII, da LPI.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que, ao largo de qualquer discussão acerca de evocatividade dos termos ou *secondary meaning*, as marcas em conflito são formadas por conjuntos marcários suficiente distintos.

O registro impugnado **829.215.026**, referente à marca nominativa “**ITALIAN BOX**”, foi depositado em 11.07.2007 e concedido em 10.11.2009, na classe NCL(9) 43 para assinalar a “*prestação de serviço de bar e restaurante*”.

Já a marca “**CHINA IN BOX**” possui diversos registros junto ao INPI, tanto na forma nominativa quanto na forma mista. Os registros **816.863.490**, **819.503.720**, **819.503.738**, **822.477.548**, **822.993.287** e **822.993.279** são posteriores ao depósito do registro impugnado e possuem as seguintes representações figurativas:



Por sua vez, a incidência da proibição prevista no inciso XIX do art. 124 da LPI, uma das hipóteses de irregistrabilidade invocada, exige a presença concomitante de três condições: (i) a reprodução ou imitação de uma marca existente; (ii) que o mercado em que são oferecidos os produtos assinalados pelas marcas seja idêntico, semelhante ou afim; e (iii) que essa reprodução ou imitação seja suscetível de causar confusão ou associação indevida com uma marca já registrada.

No caso em análise, tais condições **não** estão configuradas.

Embora as marcas em conflito possuam o mesmo segmento de atuação – prestação de serviços alimentícios em restaurantes – e compartilhem o termo “BOX” em seus respectivos aspectos nominativos, os conjuntos marcários são suficientemente distintos.

Nesse sentido, não encontra acolhida a tese da apelante de que haveria colidência fonética nas expressões “IAN BOX” (“ITALIAN BOX”) e “IN BOX” (“CHINA IN BOX”), vez que a pronúncia de tais termos é muito distinta.

Esse ponto é abordado com muita propriedade pela sentença recorrida, em trecho a seguir transcrito e adotado como razões de decidir:

Quanto ao argumento autoral de que a marca da empresária ré consistiria em uma imitação do termo BOX, a qual seria acentuada foneticamente pela parte final do vocábulo ITALIAN, não assiste razão à demandante. Primeiramente, pelo simples fato de que uma marca é composta por três vocábulos, enquanto a outra é formada somente por dois, não sendo a palavra ITALIAN passível de fracionamento. Segue a transcrição fonética de cada uma das expressões em comento, por meio da qual



é possível concluir claramente que a identidade entre as expressões se resume ao termo BOX:

CHINA IN BOX - /çitãa.çi/ /çin/ /bçks/

ITALIAN BOX - /çitãel.jçin/ /bçks/

Além disso, há que se considerar que a pronúncia do vocábulo ITALIAN por falantes nativos de língua portuguesa é diferente daquela referente aos falantes de língua inglesa, já que os fonemas irão sempre se aproximar da forma de pronúncia do idioma português, que no caso da marca da empresária ré seria /içta.liã/ /boks/, o que torna ainda mais díspares as marcas em questão, quanto ao aspecto fonético.

Consigne-se, ainda, que, apesar da semelhança acima verificada, a impressão de conjunto causada pelas marcas é distinta, na medida em que a marca da autora, traduzida para o vernáculo, significa “China na caixa”, que consiste na forma de apresentação sob a qual os produtos da parte autora são comercializados ao público, enquanto que a marca da empresária ré, traduzida do inglês, significa “caixa italiana”, pelo que a distinção observada nos termos que compõem as marcas nominativas (CHINA e ITALIAN) já serve como indicativo ao público consumidor de que os produtos e serviços ofertados pelas empresas litigantes servem a propósitos distintos.

(fls. 2.696/2.967. Grifos adicionados).

Diversamente do alegado pela apelante, a interpretação promovida pela sentença acerca do significado das marcas em conflito quando transportadas para a língua portuguesa (“china na caixa” e “caixa italiana”) não constitui mero “*jogo de traduções*”, mas razoável percepção do julgador acerca da impressão de conjunto deixada no público consumidor pela tradução das expressões em comento, mormente quando considerado que bastam conhecimentos rudimentares em língua inglesa para a sua compreensão.

De todo modo, afastada a alegada colidência no aspecto fonético, a possibilidade de associação fica reduzida à utilização do termo “BOX”, da seguinte forma:

“ITALIAN BOX” e “CHINA IN BOX”

Também fica prejudicada, ao menos para o presente caso, a discussão acerca da aquisição da proteção do *secondary meaning* por parte da marca “CHINA IN BOX”, já que a proteção conferida nos embargos infringentes 2008.51.01.523618-0 seria ao conjunto “IN BOX”, e, no caso concreto, a marca impugnada apenas reproduziu o termo “BOX”.

Aliás, nesse ponto, vale observar que, mesmo que a discussão central do caso concreto fosse o *secondary meaning*, o referido precedente não encontra aplicabilidade, já que a questão de fundo ali discutida era a proteção, aí sim, da expressão “IN BOX”, decorrente do conflito entre as marcas “ÁSIA IN BOX” e “CHINA IN BOX”.



Novamente vale a pena trazer as sempre ponderadas observações lançadas pela Magistrada de Primeiro Grau, que consignou que:

Não obstante o teor da mencionada decisão, há que se ter em mente que o reconhecimento do secondary meaning para o conjunto CHINA IN BOX – o qual, de fato, forma um todo indivisível, pela difícil dissociação entre o núcleo marcário e o elemento secundário - não confere à demandante exclusividade de uso sobre a partícula IN BOX isoladamente, a qual, conforme reconhecido naquela decisão, é formada por termos de uso comum e evocativos dos produtos e serviços que visa assinalar, podendo ser utilizada por quaisquer outras pessoas, desde que acrescida de outros elementos que confirmam suficiente distintividade em relação ao signo da autora, como na hipótese em comento, restando afastada, portanto, a possibilidade de confusão ou associação indevida.

(fl. 2.968. Grifos adicionados).

Feitas essas considerações, observo que “BOX” é um termo comum que, apesar de escrito em língua inglesa, é amplamente percebido pela população na sua acepção em língua portuguesa, como “caixa”. No segmento de atuação das partes - serviços alimentícios em restaurantes – o desgaste de “BOX” é ainda maior, na medida em que se refere à forma como a comida é entregue ao consumidor, sendo certo que a apelante não foi a primeira a idealizá-la, nem a única que dela faz uso.

Como ressaltado tanto pela Magistrada de Primeiro Grau quanto pelo INPI, a utilização das expressões “BOX” ou “IN BOX” no segmento de prestação de serviços alimentícios em restaurantes é bem anterior ao registro da apelante e tem origem na marca “JACK-IN-THE-BOX”, depositada em 03.07.1973. Apesar de atualmente estar extinto, o registro da marca “JACK-IN-THE-BOX” foi efetivamente utilizado para se referir à presença brasileira da rede de lanchonetes norte-americanas, evidenciando ainda mais o desgaste do termo “BOX”.

Dessa forma, o termo “BOX” isoladamente seria irregistrável como marca, por esbarrar na proibição do art. 124, VI^[1], da LPI. Em conjunto com outros elementos (como na marca impugnada “ITALIAN BOX”), passa a ganhar a distintividade necessária ao registro, mas ainda assim permanece insuscetível de titularização exclusiva.

Nesse contexto, considerando as marcas em conflito na totalidade de seus conjuntos marcários (“ITALIAN BOX” e “CHINA IN BOX”), conclui-se que não há possibilidade de associação indevida pelo mercado consumidor.

Por outro lado, o fato de o INPI e o Poder Judiciário não permitirem que determinadas marcas contendo a expressão “IN BOX” sejam registradas não significa que mesmo entendimento deva ser aplicado à marca impugnada. Com efeito, a análise de colidência deve ser feita com base no caso concreto, considerando todas as suas particularidades. De toda sorte, todos os precedentes citados tratam do conflito da marca “CHINA IN BOX” com alguma outra marca contendo a expressão “IN BOX”, ao passo que a marca impugnada apenas reproduz o termo “BOX”.

Por fim, a hipótese de irregistrabilidade prevista no art. 124, XXIII, da LPI, busca evitar a reprodução de marcas estrangeiras não registradas no Brasil, não sendo aplicável ao caso concreto.



Dessa forma, irretocável a sentença de primeiro grau ao entender que as marcas em conflito podem conviver perfeitamente.

Em relação à redução dos honorários advocatícios, a apelante não possui razão, na medida em que o percentual fixado pela Magistrada de Primeiro Grau, de 20% sobre o valor da causa, encontra-se compatível com a elevada complexidade da causa em exame. Ressalto que a concisão característica das peças do INPI não é motivo para penalizá-lo, em especial se for levado em conta o fato de que a autarquia ocupa o polo passivo em todas as demandas que versam sobre propriedade industrial e que tramitam na Justiça Federal.

Pelo exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso de apelação.

É como voto.

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL
RELATORA

[1] Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;