

**AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO) Nº
5013246-24.2013.404.7000/PR**

AUTOR : ASSOALHOS ECOPIISO LTDA - EPP
ADVOGADO : Samir Alexandre do Prado Gebara
RÉU : EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADO : ADRIANA GOMES BRUNNER
: MARCELO ANTUNES NEMER
RÉU : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
: INDUSTRIAL - INPI

SENTENÇA

1 RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por *Assoalhos Ecopiso Ltda-EPP* em face do *Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI* e de *Eucatex SA Indústria e Comércio*, através da qual a autora pretende a anulação de decisão proferida pelo primeiro réu em procedimento de nulidade de registro de marca.

Alega, em síntese, que atua no mercado de pisos de madeira maciça, tendo requerido ao INPI o registro das marcas ECOPIISO e ECOFLOOR em 11.08.1998, o que foi deferido (decisão publicada em 15.05.2007). Contra tal pleito a segunda ré (Eucatex) apresentou oposição, justificando que anteriormente formulara pedido de registro da marca EUCAPISO e EUCAFLOOR e, apontando similitude dos signos empregados por uma e outra pessoa jurídica, sustentou ofensa ao disposto no artigo 124, inciso XIX, da Lei nº 9.279/96. O pedido desta ré, renovado em 'Processo Administrativo de Nulidade' foi acolhido, tendo sido anulado o registro concedido à autora, com determinação para que a partir de 22.02.2013 parasse de utilizar as marcas.

Sustenta sua pretensão argumentando que a utilização do signo 'ECO' remete à idéia de sustentabilidade ambiental, ao passo que 'EUCA' deriva do nome empresarial da segunda ré. Ainda, alega que as expressões 'PISO' e 'FLOOR' configuram signos de caráter genérico, não abrangidos pela proteção do artigo 124, XIX da Lei nº 9.279/96.

Discorre sobre a diferenciação entre os produtos comercializados por ela (pisos de madeira maciça) e pela segunda ré (pisos laminados)

Requeru a antecipação dos efeitos da tutela.

O pedido de antecipação da tutela foi deferido (evento 4).

Citado, o INPI apresentou contestação no evento 14. Preliminarmente, apontou que não deve figurar como réu na ação, mas meramente como assistente litisconsorcial da ré. No mérito, alegou que as marcas em confronto designam produtos do mesmo segmento de mercado e defendeu que há colidência entre as marcas. Aduziu que há semelhança fonética e gráfica entre as marcas, o que pode levar a confundir o consumidor. Pugnou por julgamento de improcedência.

A ré EUCATEX juntou sua resposta no evento 17. Discorreu sobre os produtos que fabrica e comercializa. Aduziu que 'EUCATEX' configura marca notória, reconhecida como tal pelo INPI, o que demonstra seu prestígio. Alegou que requereu o registro das marcas vindicadas pela autora anteriormente, de forma que elas gozam da proteção de exclusividade de uso. Sustentou que há evidente colidência entre as marcas em tela, o que não poderia ser ignorado pelo INPI, motivo pelo qual a autarquia anulou o registro das marcas da autora. Apontou que as marcas designam produtos pertencentes ao mesmo mercado, gerando confusão ao consumidor. Pugnou por julgamento de improcedência.

Houve impugnação (evento 23).

Registrou-se a conclusão para sentença.

É o relatório. Decido.

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Posição do INPI na relação processual

Apesar de a autarquia defender que não possui legitimidade para figurar como ré, devendo exercer a mera assistência litisconsorcial da EUCATEX, entendo que tal não se verifica.

Com efeito, a autora pretende a anulação de ato administrativo emitido pelo INPI, sendo ele legitimado para responder à demanda como *parte*.

Nesse sentido:

'DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESPESAS PROCESSUAIS. CONCEITO. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. INPI. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. [...] III - Tratando-se de ação na qual se postula a declaração de nulidade de ato administrativo editado pelo INPI, a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário entre a Autarquia e a empresa beneficiada pelo ato. IV - Apelação improvida.' (destaquei)

(AC 200651014902849, Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::10/06/2011 - Página::72/73.)

2.2 Mérito

A Lei nº 9.279/96 dispõe sobre a proteção da propriedade industrial, que abrange, em síntese, a patente de invenções e modelos de utilidade, e o registro de marcas e desenho industrial. A questão em discussão nos autos gravita em torno do registro de marcas.

A parte autora pretende manter o registro de suas marcas ECOPISO e ECOFLOOR, inicialmente concedido pelo INPI, mas posteriormente anulado por força de 'processo administrativo de nulidade' movido pela ré EUCATEX, conforme artigos 168 a 172 da Lei da Propriedade Industrial:

'Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.' (destaquei)

Como se vê no documento OUT6, p. 63 (evento 1), a autarquia federal acolheu o pedido de nulidade das marcas formulado pela segunda ré, ao argumento de que a concessão do registro à autora teria ofendido a norma inserta no artigo 124, inciso XIX, da LPI, assim redigido:

'Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;'

Há que se avaliar, portanto, se a decisão administrativa efetivamente incorreu em vício, conforme sustentado pela autora.

De plano, registro que me parece inequívoco o fato de as marcas da autora e da segunda ré designarem produtos inseridos no mesmo segmento de mercado: tratam-se de pisos utilizados na construção civil, o que não se modifica pelo fato de um ser de madeira maciça e o outro laminado.

Então, a proteção regular da marca da autora (ou da ré), lhe confere o direito à exploração econômica exclusiva, nos termos da lei:

'Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território

*nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
[...]*

E a garantia da exclusividade abrange a vedação de registro de marcas semelhantes, conforme artigo 124, inciso XIX acima transcrito.

Delineado o panorama em que se situa a questão, e antes de avaliar se há efetiva semelhança entre as marcas, o que qualificaria a marca da autora como 'não registrável', e tornaria hígida a decisão do INPI, entendo pertinente tecer as seguintes considerações.

A proteção à marca tem dupla finalidade: atender ao direito fundamental à propriedade (CF, art. 5º, XXII) e tutelar os interesses do consumidor.

Quanto à proteção da propriedade, não há maiores dificuldades em se enquadrar a marca como propriedade imaterial de seu titular, intrinsecamente relacionada ao exercício da atividade econômica - a propriedade, a par de ser direito fundamental, é princípio vetor da ordem econômica, conforme artigo 170, inciso II, da CF.

A marca designa o produto/serviço posto no mercado, como que conferindo a ele uma 'certificação' perante o mercado consumidor. Se a marca atinge elevado grau de aceitação por parte dos consumidores, se estes vêm nela os atributos da confiabilidade e qualidade, então evidentemente os produtos/serviços a ela vinculados gozarão de maior aceitação e atingirão um mercado consumidor maior, gerando maior lucro àquele que a explora.

Por outro lado, o consumidor possui o direito de escolher os produtos que irá comprar e, inequivocamente, a marca tende a ser fator de relevo na sua escolha. Vale dizer, há proteção legal conferida ao consumidor (Lei nº 8.078/90, art. 6º) que o põe a salvo da publicidade enganosa e lhe garante o direito à informação adequada e clara sobre os produtos que irá adquirir.

Ainda que a marca, em si, não se confunda propriamente com a questão da publicidade do produto, ela acaba atingindo o consumidor de maneira semelhante. A publicidade desperta nele o desejo/necessidade, e a marca pode vir a canalizar tal desejo/necessidade para um produto específico. A par disso, ao associar determinado produto a uma marca, o consumidor evoca informações que pelos mais variados meios foram por ele assimiladas em relação a ela.

E aqui a questão da marca se vincula ao tema da informação, pois se a marca de um produto/serviço, pela similitude, tem o condão de evocar no consumidor as informações que ele possui a respeito de outro produto/serviço, de outra marca, então a informação que lhe chega o induz a erro - e, repita-se ele tem direito a informação adequada e clara, nos termos do CDC.

Tecidas essas considerações eminentemente teóricas, é de se ver que a solução da presente demanda está no enfoque do consumidor.

As marcas da autora (ECOPISO e ECOFLOOR) designam produtos absolutamente assemelhados às marcas da ré (EUCAPISO e EUCAFLOOR). A semelhança fonética entre as primeiras e as segundas é indisfarçável. Mesmo a grafia da palavras é em tudo assemelhado nas duas marcas, sendo evidente que elas são suscetíveis de '*causar confusão ou associação com marca alheia*'. Não há como deixar de concluir que a manutenção de ambas marcas no mercado tende a fazer o consumidor invocar as qualidades de uma quando diante dos produtos da outra - e vice-versa.

Face a essa conclusão, tem-se que a exploração das marcas cujo registro é pretendido pela parte autora viola potencialmente o direito à propriedade da ré e, ainda, induz o consumidor a erro, sendo perfeitamente aplicável a norma anteriormente transcrita (Lei nº 9.279/96, art. 124, XIX).

Para ilustrar, confirmam-se os seguintes julgados:

'RECURSO ESPECIAL. PROTEÇÃO À MARCA. ART. 124, XIX, DA LEI N. 9.279/96. CONFLITO ENTRE OS SIGNOS 'DAVE' E 'DOVE'. INEGÁVEL SEMELHANÇA GRÁFICA E FONÉTICA. PRODUTOS DESTINADOS AO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DO REGISTRO MAIS ANTIGO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96. Interpretação. 2. Conflito entre os signos 'DAVE' e 'DOVE'. Utilização em produtos idênticos, semelhantes ou afins. Marcas registradas na mesma classe perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. 3. Semelhança gráfica e fonética entre as expressões. Inadmissível a coexistência de ambas no mesmo ramo de atividade comercial, sob pena de gerar indesejável confusão mercadológica. 4. Registro da expressão mais moderna - 'DAVE' - invalidado, em face da anterioridade do registro da marca 'DOVE'. 5. Recurso especial improvido.' (destaquei)
(RESP 201100273929, VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:21/03/2011 RDTJRJ VOL.:00087 PG:00154)

'PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE MARCA QUE REPRODUZ ELEMENTO CARACTERÍSTICO DE NOME COMERCIAL - IMPOSSIBILIDADE - IDENTIDADE GRÁFICA E FONÉTICA ENTRE OS TERMOS - EMPRESAS QUE ATUAM EM SEGMENTOS MERCADOLÓGICOS AFINS E ÁREAS DE CONSUMO COINCIDENTES. 1- Recurso no qual se discute se a se a anterioridade do registro do nome comercial da empresa-apelada, REAL & CIA LTDA., tem o condão de impedir o registro da empresa-apelante, AGROPECUÁRIA REAL LTDA.; 2- Impossibilidade de coexistência dos signos em cotejo, ante todo um conjunto probatório que demonstra claramente que ambos destinam-se a distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes e afins, suscetíveis de causar confusão ao público consumidor, alcançando o mesmo segmento mercadológico e a mesma clientela. Ressalte-se, ainda, que as marcas assinalam os mesmos produtos que, em regra, estão expostos para venda nos estabelecimentos comerciais num mesmo setor ou local físico; 3- Não resta dúvida de que a anterioridade do registro do nome comercial da empresa-apelada, REAL & CIA LTDA., tal como consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica em 08/02/1985 (fl. 63), realmente impede o registro da marca da apelante, AGROPECUÁRIA REAL LTDA., depositado no INPI em 13/09/2005, pois não se trata de mera semelhança, mas sim de termos que possuem

identidade gráfica e fonética, além de as empresas prestarem o mesmo tipo de serviço, ou seja, a comercialização de produtos voltados para o setor veterinário, acarretando para o consumidor dúvidas quanto à origem dos produtos fornecidos pelas empresas em litígio que atuam no mesmo segmento mercadológico; [...] 6- Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos.' (destaquei)

(APELRE 201151018070603, Desembargador Federal ABEL GOMES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data.:11/06/2013.)

*'EMBARGOS INFRINGENTES - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI - INTERESSE RECURSAL - ANULAÇÃO DO ATO QUE DEFERIU O REGISTRO DE MARCA - FARMODERM E FARMA-DERM - OCORRÊNCIA DE COLIDÊNCIA - LEI Nº 9.279/96 - ANTERIORIDADE DO REGISTRO IMPEDITIVO - CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO. [...] II - A função primordial da marca é identificar um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de forma a evitar que os consumidores se confundam com produtos afins da concorrência. III - A legislação marcária veda o registro de marca colidente com uma marca anteriormente registrada, sendo imprescindível que a similitude entre as marcas seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor entre produtos afins de diferentes origens, bem como prejuízo para a reputação da marca original. Inteligência do artigo 124, inciso XIX da Lei nº 9.279/96. IV - Inviável a aplicação do princípio da especialidade com o fim de respaldar a coexistência das marcas em cotejo, pois embora as marcas pertençam a classes diversas, existe a possibilidade de ocorrência de confusão ao público consumidor, ante a identidade gráfica e fonética das marcas em litígio e também tendo em vista que as marcas em cotejo alcançam segmento mercadológico semelhante e a mesma clientela. V - **O fato de uma marca ter apresentação mista e outra, nominativa, em nada interfere com a aferição de similaridade e reconhecimento de eventual colidência, uma vez constatada a semelhança fonética e gráfica do elemento nominativo integrante de marca mista a distinguir a mesma classe de produtos ou serviços ou classes semelhantes.** VI - Ainda que se adotasse o entendimento no sentido da impossibilidade legal de apropriação exclusiva do termo -FARMODERM- pela empresa autora, por se tratar de termo de uso comum ou genérico, a marca criada pela empresa ré (embargada) deveria ser dotada de suficiente distintividade, o que não se verifica na hipótese, havendo efetiva possibilidade de acarretar confusão ao consumidor quanto à origem dos produtos ou serviços oferecidos, uma vez que ambas as empresas atuam em segmentos mercadológicos afins. VII - Embargos infringentes providos.'* (destaquei)

(EIAC 200650010072339, Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - PRIMEIRA SEÇÃO ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data.:12/08/2011 - Página.:8/9.)

Assim, não vejo qualquer irregularidade na decisão do INPI, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.

3 DISPOSITIVO

Ante o exposto, revogo a decisão antecipatória da tutela e **JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO**, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC.

Custas pela autora.

Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos réus, tendo em vista o

tempo de tramitação do processo e a complexidade da matéria discutida, nos termos do artigo 20, §§ 3º e 4º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Havendo a interposição de apelação, sendo ela tempestiva e comprovado, se for o caso, o recolhimento das custas, fica desde logo recebido o recurso, no duplo efeito.

Deverá ser intimada, então, a parte adversa para o oferecimento de contra-razões.

Após, remetam-se os autos ao e. TRF4, com as homenagens deste Juízo.

Curitiba/PR, 06 de setembro de 2013.

Giovanna Mayer
Juíza Federal Substituta

Documento eletrônico assinado por **Giovanna Mayer, Juíza Federal Substituta**, 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.jfpr.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **7587582v5** e, se solicitado, do código CRC **956F8758**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Giovanna Mayer
Data e Hora: 09/09/2013 15:10