

EMBARGOS INFRINGENTES Nº 5002844-31.2011.404.7200/SC

RELATORA : Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA
EMBARGANTE : GDO PRODUÇOES LTDA.
ADVOGADO : JOSÉ HENRIQUE DAL CORTIVO
: MEISSON GUSTAVO ECKARDT
EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
: INDUSTRIAL - INPI
EMBARGADO : GRUPO MUSICAL OS GAROTOS DE OURO LTDA ME
ADVOGADO : ADRIANA LARRUSCAHIM HAMILTON ILHA
MPF : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EMENTA

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. REGISTRO DE MARCA. INPI. SIGLA.

O registro da marca '*GDO Produções*' não viola o art. 124 da Lei nº 9.279/1996, pois atende à regra da anterioridade e aos princípios da originalidade e da especialidade. Além disso, não há similitude entre as expressões '*Garotos de Ouro*' e '*GDO Produções*', a configurar concorrência desleal ou induzir um potencial consumidor à dúvida quanto ao verdadeiro prestador do serviço.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 2a. Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, dar provimento aos embargos infringentes, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 15 de maio de 2014.

Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos infringentes interpostos por GDO Produções Ltda., visando modificar acórdão proferido pela 3ª Turma desta Corte, que, por maioria, deu provimento à apelação do Grupo Musical os Garotos de Ouro Ltda.-ME, para (1) reconhecer que a embargante utilizou-se de nome artístico coletivo notoriamente conhecido, sem autorização, reproduzindo-o parcialmente e causando confusão com marca alheia, dela conhecida, em razão de sua atividade, e (2) declarar a nulidade do registro nº 824555236 junto ao INPI.

Em suas razões, a embargante defendeu que a aplicabilidade do artigo 124, incisos XIX e XXIII, da LPI, está vinculada à possibilidade de confusão ou associação com marca alheia, o que incorre na espécie. Sustentou que não há evidências que comprovem qualquer vínculo entre a sigla 'GDO' e o nome do grupo musical 'GAROTOS DE OURO', apresentando-se a marca 'GDO Produções' distinta do nome do grupo musical e, conseqüentemente, de sua marca registrada.

Foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento dos embargos infringentes.

É o relatório.

VOTO

O voto minoritário tem o seguinte teor:

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou improcedente a ação ajuizada pelo Grupo Musical os Garotos de Ouro Ltda. ME. em face da empresa GDO Produções LTDA e do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, na qual buscou a nulidade do registro da marca 'GDO' e a abstenção da empresa ré com relação ao uso da marca 'GDO'.

A r. sentença, expõe com precisão os pedidos do autor:

O autor alega que:

- a marca 'GDO Produções' foi concedida em favor da primeira ré no dia 07/08/2007, para a identificação de produção de shows e eventos nas classes NCL (8) 41 e NCL (09) 35;

- ocorre que as letras 'GDO' compõem a sigla formada pelas iniciais do seu grupo musical, denominado 'Garotos de Ouro', motivo pelo qual não seriam passíveis de registro como marca, nos termos do art. 124, XIX e XXIII, da Lei n.º 9.279/96;

- o grupo musical 'Garotos de Ouro' iniciou suas atividades em maio de 1988 no Estado do Rio Grande do Sul, sendo atualmente reconhecido e respeitado pelo público;

- mais de 10 anos depois do início de suas atividades, o grupo contratou os serviços de produção artística prestados pelos Srs. Lauri Schoenherr e João Felipe Medeiros da Luz, que posteriormente vieram a se tornar sócios da primeira ré, registrada na Junta Comercial sob o nome empresarial de 'GDO Produções Ltda.', conforme aditivo contratual datado de 2001;

- como a proteção dada ao nome comercial tem abrangência apenas estadual e como, naquela época, a primeira ré prestava serviços de produção artística em favor do grupo 'Garotos de Ouro' em regime de exclusividade, o autor não se preocupou;

- posteriormente, porém, a primeira ré obteve o registro da marca 'GDO Produções', e, com isso, acabou por impedir o autor de utilizar a sua própria sigla em âmbito nacional, causando-lhe prejuízos expressivos; e

- portanto, é de se considerar que a única intenção da primeira ré ao requerer registro de marca idêntica ao de sua concorrente foi causar confusão e dúvida no consumidor e desvio de clientela, atos que constituem prática de concorrência desleal.

A r. sentença julgou improcedente os pedidos, no termo do dispositivo, verbis:

III - Dispositivo

ANTE O EXPOSTO, afasto a preliminar arguida, rejeito os pedidos e julgo o processo com resolução do mérito - art. 269, I, do CPC.

Condeno o autor a recolher as custas finais e a pagar a cada um dos réus honorários advocatícios que fixo em fixo em R\$ 1.000,00 - art. 20, § 4º, do CPC, atualizados pela TR desde a prolação desta sentença até o seu efetivo pagamento.

Caso seja interposta apelação (tempestiva e preparada), recebo-a no duplo efeito - art. 520 do CPC; nessa hipótese, deverá a Secretaria da Vara intimar a parte contrária para contrarrazoar e, após decorridos os prazos, remeter os autos para o TRF da 4ª Região.

Intime-se a primeira ré para que retire na Secretaria da Vara a mídia digital (compact disc) anexada à petição protocolado no dia 19/09/2011, no prazo de 30 dias, advertindo-a de que o descumprimento nesse prazo, importará na possibilidade de imediata destruição do material - art. 12, § 5º, 'e', da Resolução 17/2010, do TRF da 4ª Região.

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

Apela o autor, buscando a reforma do julgado. Alega que 'o registro da segunda ré foi concedido pela segunda ré em infrigência ao que dispõe a Lei da Propriedade Intelectual nos incisos XIX e XXIII do seu art. 124, devendo no que dispõe o art. 165 ser declarado por sentença nulo. Resta claro que a intenção da primeira ré ao registrar marca idêntica a marca da autora foi de se aproveitar do prestígio do Autor, bem como promover confusão, desvio de clientela e a concorrência desleal.'

Com contrarrazões das rés, subiram os autos.

É o relatório. Peço dia.

VOTO

Em que pese as alegações do recorrente, afiguram-se-me irrefutáveis as considerações desenvolvidas pelo ilustre Juiz Federal Hildo Nicolau Peron, em sua r. sentença, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, verbis:

'Os pedidos são inequivocamente improcedentes, conforme passo a demonstrar.

O direito à proteção das marcas e dos nomes comerciais das empresas tem previsão expressa no art. 5º, XXIX, da CF/88, cuja redação é a seguinte:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

O referido dispositivo foi regulamentado pela Lei n.º 9.279/96, a chamada Lei da Propriedade Industrial - LPI, da qual destaco:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

(...)

Art. 124. 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;

(...)

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;

(...)

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

(...)

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.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Por outro lado, o art. 8º da Convenção da União de Paris, com a revisão de Estocolmo (1967), aprovada pelo Decreto n.º 75.572/75, estabelece que:

Art. 8º. O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

Por sua vez, a Lei n.º 6.404/76, que dispõe sobre as sociedades por ações, preceitua que:

Art. 3º A sociedade será designada por denominação acompanhada das expressões 'companhia' ou 'sociedade anônima', expressas por extenso ou abreviadamente mas vedada a utilização da primeira ao final.

(...)

§ 2º Se a denominação for idêntica ou semelhante a de companhia já existente, assistirá à prejudicada o direito de requerer a modificação, por via administrativa (artigo 97) ou em juízo, e demandar as perdas e danos resultantes.

Já a Lei n.º 8.934/94, que dispõe sobre o registro de empresas mercantis e atividades afins, estabelece:

Art. 34. O nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade.

Art. 35. Não podem ser arquivados:

(...)

V - os atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outro já existente;

Conforme se vê, além da **proteção às marcas**, há em nosso ordenamento jurídico **proteção ao nome comercial da empresa** que, de toda sorte, não pode ser registrado como marca, total ou parcialmente semelhante, **em face da possibilidade de causar confusão ao consumidor, dentro do mesmo segmento mercadológico.**

A própria Lei n.º 9.279/96, ao consagrar no art. 124 que não são registráveis como marca reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de nome comercial ou título de estabelecimento de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos, confere ao nome comercial e à marca o mesmo tratamento aplicável à verificação de conflito entre marcas. (CERQUERIA, João da Gama. Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 123: art. 124, V)

Significa dizer que, tanto o registro feito na junta comercial, quanto o levado a efeito no INPI, outorgam à empresa que o tenha conquistado o direito de empregar a expressão respectiva a título de signo distintivo de outras empresas que operam no mesmo ramo de atividade, sendo que, na hipótese de conflito, prevalece o mais antigo (STJ, REsp 30.636/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 11/10/1993).

É essencial destacar que a análise da anterioridade deve se pautar pela regra expressa no art. 129 da Lei n.º 9.279/96, segundo a qual a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido pelo INPI, ressalvada a hipótese de direito de precedência decorrente da sua prévia utilização, de boa fé, há pelo menos 6 meses (at. 129, § 1º) ou da proteção especial conferida às marcas notoriamente conhecidas em seu ramo de atividade, que dispensa o registro (art. 126 da Lei n.º 9.279/96).

Não se tratando de marca de alto renome (art. 125 da Lei n.º 9.279/96), deve-se atentar também para os princípios da originalidade e da especialidade/especificidade, que, por um lado, exigem novidade e distinção do signo pelo qual a empresa se apresenta ao público, e, por outro, limitam a tutela jurídica da marca aos produtos e serviços da mesma classe, idênticos, semelhantes ou afins, tudo isso com o objetivo de evitar confusão por parte de terceiros (sobretudo consumidores), concorrência desleal ou associações prejudiciais com marca ou nome comercial de outrem (vg: STJ, REsp 900568/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJE de 03/11/2010).

No caso, o registro do nome comercial e, posteriormente, da marca 'GDO Produções' em favor da primeira ré atende conjuntamente à regra da anterioridade e aos princípios da

originalidade e da especialidade, pelo menos quando analisado em cotejo com a pretensão do autor, conhecido única e exclusivamente pela expressão 'Garotos de Ouro'.

Já à primeira vista, salta aos olhos que a tese do autor esbarra em um fato insofismável - e, a toda evidência, suficiente para colocá-la por terra -, qual seja, a inexistência de prévio registro de marca ou de nome comercial, em seu nome, que de alguma maneira contenham a expressão 'GDO'.

Com efeito, o que o autor detinha, desde 02/04/88, é o registro do nome comercial 'Grupo Musical Os Garotos de Ouro Ltda.', utilizado para designar empresa cujo objeto social originário correspondia a apresentações musicais de conjunto, espetáculos artísticos, gravações de discos, vendas de discos (evento 6 - CONTR2), mantido nesses termos até a 3ª alteração contratual, datada de 28/11/2008, quando passou a ser descritos como serviço de mixagem sonora e produção audiovisual, comércio varejista de discos CDs, DVDs e fitas, e produção musical (evento 6 - CONTR4).

Além do nome comercial, o autor detinha a marca designativa 'GAROTOS DE OURO', registrada sob o n.º 821681400 na classe 41, conforme documento juntado pelo INPI em contestação (evento 14 - OUT2), a qual, como se vê, também não contém - nem se confunde com - a expressão 'GDO'.

Portanto, em dezembro do ano 2000, quando a primeira ré foi constituída e registrada (evento 24 - PROC2), passando a usar ostensivamente o nome comercial 'GDO Produções Ltda.', não havia nenhum óbice legal que a impedisse de fazê-lo.

Tanto não havia óbice que o nome comercial 'GDO Produções Ltda.' foi utilizado no aditivo ao contrato de representação comercial anteriormente firmado com o autor, datado de 17/10/2001 (evento 1 - CONTR5), sem que o autor tivesse manifestado nenhuma espécie de contrariedade. Aliás, o próprio autor diz não ter se importado com o fato, embora tenha dito que a sua indiferença estivesse fundada na pressuposição de que o nome comercial só teria proteção estadual, o que, a bem da verdade, é só parcialmente verdadeiro, dada a impossibilidade de posterior registro de marca que o reproduza no que tem de original e distintivo.

Do mesmo modo, e pelo mesmo motivo, não havia óbice quando do depósito do pedido de registro da marca 'GDO Produções', que só veio a ampliar a proteção jurídica que a primeira ré já detinha em razão do disposto no art. 124, V, da Lei n.º 9.279/96.

Por outro lado, não há entre as expressões 'Garotos de Ouro' e 'GDO Produções' similitude capaz de levar à concorrência desleal, nem de induzir um potencial consumidor à dúvida quanto ao verdadeiro prestador do serviço, sobretudo se se leva em conta a parcial diferença entre os ramos de atividade: o autor dedica-se ao ramo de mixagem sonora e produção audiovisual, comércio varejista de discos CDs, DVDs e fitas, e produção musical, ao passo que a primeira ré dedica-se ao ramo de agenciamento de shows, produção de eventos, gravação e comercialização de CDs, vídeos e similares, e elaboração de projetos culturais.

Não é demais lembrar, nesse ponto, que o exame de semelhança entre marcas, assim como entre marcas e nomes comerciais, guarda certo grau de subjetividade, motivo pelo qual se deve adotar o parâmetro do homem médio brasileiro (STJ, RESP 605.738, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DE de 26/10/2009).

E não há razões para considerar que um cidadão comum, de inteligência mediana, possa ser levado a confusão ao confrontar o nome comercial ('Grupo Musical Os Garotos de Ouro Ltda.') e a marca do autor ('GAROTOS DE OURO ') com o nome comercial ('GDO Produções Ltda.') e a marca da primeira ré ('GDO Produções').

De fato, por mais que se leve em conta que as duas empresas atuam em ramos parcialmente coincidentes, não é possível imaginar que um cidadão que procura os serviços de um grupo musical específico - e, conforme se diz, já bastante conhecido - possa vir a se confundir com uma produtora de shows e eventos que tem nome diverso e, ainda por cima, trabalha com inúmeros artistas e grupos musicais, menos com o grupo que ele buscava contratar... E a recíproca, obviamente, também é verdadeira.

É de se ver, ainda, que a marca 'GDO' foi registrado como marca mista, que é aquela que combina elementos nominativos e figurativos, isto é, palavras, letras, algarismos, desenhos, imagens e formas fantasiosas em geral, tal como consta do 'Guia Básico' disponibilizado no site do INPI (<http://www.inpi.gov.br/index.php/marca/guia-basico>. Acesso em 14/03/2012).

E a análise do certificado de registro de marca n.º 824555236 (evento 24 - OUT3), assim como do site da primeira ré (www.gdo.com.br. Acesso em 14/03/2012) demonstra que as letras 'GDO' são grafadas de forma estilizada, com letras, cores e padrões visuais bastante diversos daqueles utilizados pelo Grupo 'Garotos de Ouro' em todas as áreas do seu site (www.garotosdeouro.com.br. Acesso em 14/03/2012).

Esse fato deixa ainda mais evidente a originalidade/distintividade da marca registra pela primeira ré, que, na essência, sequer remete ao nome 'Garotos de Ouro', nem com ele se confunde em termos de pronúncia (sonoridade), significado ou identificação de produtos e serviços (os quais, como já se disse, são sensivelmente diversos..).

Refuta-se, ademais, a tese de que a marca 'GDO' seria irregistrável por suposta e seguramente (?) remeter à 'sigla' formada pelas iniciais do grupo 'Garotos de Ouro'.

Em primeiro lugar, é preciso fazer uma constatação de ordem lógica. As letras 'GDO' coincidem com as iniciais da expressão 'Garotos de Ouro' na mesma medida em que o fazem em relação às iniciais de qualquer outra expressão designativa formada por palavras iniciadas com as letras 'G', 'D' e 'O'. Justamente por isso, não há nenhuma razão para supor que, aos ouvidos do cidadão comum, a expressão 'GDO' soe como sigla do nome do grupo musical do autor, em detrimento de qualquer outra ideia que lhe seja mais familiar. Aliás, é muito pouco provável que isso ocorra.

Em segundo lugar, cumpre dizer que as siglas só podem ser consideradas absolutamente irregistráveis, por parte de particulares, quando se referirem a expressões designativas de entidades ou órgãos públicos, nos exatos termos do art. 124, IV, da Lei n.º 9.279/96.

Excetuada essa hipótese, vale a afirmação do INPI, no sentido de que: (...) Em geral, siglas isoladas não contêm em si qualquer significado aparente, de modo que este tem de ser aprendido. Assim, uma sigla formada pelas iniciais de uma expressão só pode tomar-se associável a ela na medida em que o vínculo entre ambas seja divulgado maciça e continuamente - levando o público, com o passar do tempo, a se acostumar com tal associação. De outro modo, as siglas em geral não serão associadas, espontaneamente, às iniciais de qualquer expressão. (evento 14 - CONTI - p. 6).

No caso do autor, não há nenhuma prova, nem sequer indícios, de que - antes do registro do nome comercial e da marca da primeira ré - ele tenha se utilizado das letras 'GDO' como sigla identificadora do seu grupo musical, seja perante seus contratantes, seja perante os fãs ou o público em geral.

É interessante notar, nesse ponto, a inexistência de qualquer mínima referência à tal 'sigla' GDO no site do grupo (<http://www.garotosdeouro.com.br>. Acesso em 14/03/2012), onde é possível consultar a formação do grupo, notícias e agenda de shows, recados de fãs e

*discografia completa, com os respectivos nomes das músicas. **Em nenhum dos campos do site - repita-se, em nenhum - há qualquer referência à suposta sigla, muito menos prova de sua utilização antes do registro do nome comercial e da marca da primeira ré.***

Cumpra lembrar, por fim, que o autor já havia tentado por três vezes registrar em seu nome as marcas 'GDO' e 'GEDEO DO FORRÓ', todas elas indeferidas com fundamento no art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/96, provavelmente em razão da prévia existência da marca concedida em favor da primeira ré (evento 24 - OUT4 - págs. 6-8).

A despeito disso, e conforme antes mencionado, o autor finalmente obteve, no dia 25/01/2011, o registro da marca nominativa 'GEDEO DE OURO' - classe NCL (9) 41 (evento 1 - INF6), fato que, entretanto, não modifica a conclusão aqui delineada, haja vista a anterioridade do registro da marca 'GDO' em favor da primeira ré.

Em realidade, o fato de o autor haver obtido o registro da marca 'GEDEO DE OURO' poderia sugerir, quando muito, algum tipo de equívoco ou falta de coerência por parte do INPI, que anteriormente havia indeferido o registro da marca 'GEDEO DO FORRÓ', provavelmente porque a expressão 'GEDEO' é pronunciada de maneira idêntica à expressão 'GDO', registrada em favor da primeira ré. Seja como for, essa discussão desborda do objeto da lide e deve ser travada em processo autônomo - administrativo ou judicial - de nulidade, caso assim interesse à primeira ré.

Em conclusão, a marca 'GDO' atende à regra da anterioridade e aos princípios da originalidade e da especialidade, pelo menos quando analisada em cotejo com o nome comercial e com a marca do autor, não havendo falar em nulidade do registro.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão os pedidos formulados pelo autor são inequivocamente improcedentes.' (grifou-se)

Consoante se verifica, a sentença é exaustiva no exame da matéria.

Com efeito, a aplicabilidade dos incisos XIX e XXIII do Art. 124 da LPI encontra-se vinculada à possibilidade de 'confusão ou associação com marca alheia'. apreciando tal mérito, constata-se que a marca 'GDO Produções' da 1ª Requerida apresenta-se distinta do nome do grupo musical da Autora (e conseqüentemente de sua marca registrada 'GAROTOS DE OURO'), não se mostrando passível de causar confusão ou associação com este.

Dessa forma, considerando a falta de evidências que comprovem nos autos qualquer vínculo entre a sigla 'GDO' e o nome do grupo musical 'GAROTOS DE OURO', a marca registrada pelo INPI em questão não será passível de associação com este último, razão pela qual, impõe-se a manutenção da r. sentença.

Nesse sentido, informa a jurisprudência, verbis:

ADMINSITRATIVO. REGISTRO DE MARCAS. ART. 124, INCISOS V, XIX e XXIII, DA LEI 9.279/96. COLIDÊNCIA PARCIAL ENTRE MARCAS. REGISTRO ANTERIOR. USO EXCLUSIVO DA MARCA. ÁREAS DE ATIVIDADES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO, PREJUÍZO OU VANTAGEM INDEVIDA NO SEU EMPREGO. PROTEÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO DE ATIVIDADE DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS.

1. Não se verifica nulidade da r. sentença, por estar em dissonância com precedente da 4ª Turma deste TRF4, porquanto o referido precedente não tem o efeito de vincular a convicção do julgador às especificidades do caso concreto e da questão controvertida.

2. De igual forma, também não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, eis que o decisum proferido pelo eminente Juiz Federal afastou todas as questões suscitadas na inicial, que são as mesmas reproduzidas na apelação.

Encontra-se pacificado na jurisprudência do Eg. STF que não se encontra desfundamentada a decisão que adota os fundamentos do parecer do MP.

Nesse sentido, o magistério de Alexandre de Moraes, in *Constituição do Brasil Interpretada*, Editora Atlas S/A, São Paulo, 2002, p. 1295, verbis: 'Possibilidade de adoção da manifestação do Ministério Público ou das partes como fundamentação da decisão: STF - 'Não se encontra desfundamentada a decisão que adota a manifestação do Ministério Público apresentada como custos legis' (STF - 1ª T. - HC nº 76.976/SP - Rel. Min. Ilmar Galvão, Diário da Justiça, Seção I, 7 ago. 1998, p. 22). No mesmo sentido: 'Nada impede o julgador de fazer sua fundamentação de uma das partes quando ela é - como se afigura no caso - suficientemente clara e precisa para demonstrar a correção da sua tese em face da parte contrária. Inexistência de divergência com o julgado no RE nº 114.527' (RTJ 163/1.118).'

3. No mérito, correta a r. sentença. As empresas em questão atuam em ramos distintos de atividade, o que é essencial para determinar a ocorrência de reprodução ou imitação. O inciso V, veda o registro de marca em caso de 'reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros'. No entanto, tal elemento deve ser suscetível de causar confusão ou associação com outros aspectos de marcas de terceiros, o que não ocorre no caso dos autos. Note-se que a forma, o estilo e a disposição dos elementos gráficos das marcas em questão em nada se assemelham, o que contribui para afastar a hipótese de confusão ou associação. Da mesma forma e mais importante, cada marca remete a ramo completamente distinto de atividade, uma ao de roupas e confecções e a outra ao ramo de estofaria e cortinas.

4. Quanto ao requisito do inciso XIX, a toda evidência, não se tem em mira 'produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim', já que uma marca está associada à venda de roupas femininas e a outra à venda de estofados e cortinas.

5. Por fim, no que cabe à impugnação relativa ao inciso XXIII, além de caber o mesmo argumento sobre a inexistência de produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, de forma alguma seria exigível do Impetrado que conhecesse a marca da Impetrante, porquanto, notoriamente, de ramo distinto de sua atividade.

6. Ademais, no caso, não se configura qualquer risco de ocorrência de dúvida, erro ou confusão no mercado, perante os consumidores, entre os produtos ofertados por demandante e demandada, em ramos diferentes de atividade, a fundamentar a necessidade da proteção da marca da primeira (REsp 989.105, DJe 28.09.09; REsp 1.114.745, DJe 21.09.10; REsp 949.514, DJ 22.10.07; AGA 850.487, DJe 08.02.10; REsp 863.975, DJe 16.11.10; Resp 866.736, DJ 27.02.08).'

7. Apelação improvida.

(AC nº 5032902-60.2010.404.7100/RS; TERCEIRA TURMA; RELATOR : CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ; Data do Julg. 08/02/2012)

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

É o meu voto.

Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz
Relator

Já o voto majoritário foi proferido, nos seguintes termos:

Pedi vista por não me sentir habilitada. Detidamente analisada a situação fática dos autos, peço vênia para divergir do Eminent Relator.

Os integrantes do GRUPO GAROTOS DE OURO dedicam-se a músicas tradicionalistas desde a década de 1970, e formaram o Grupo assim denominado na década de 1980. Conforme artigo no <http://www.buenas.com.br/edi42/garotos.htm>, em 1996, já estavam na lista 'dos grupos mais bem equipados', época na qual passaram também a lançar outros grupos musicais do mesmo gênero. Tornaram-se empresa musical, devidamente registrada nos órgãos competentes: GRUPO MUSICAL OS GAROTOS DE OUTRO LTDA ME (CONTR3, Evento 1).

Em 1998, o Grupo contratou LAURI SCHOENHERR e JOÃO FELIPE MEDEIROS DA LUZ como seus agentes de produção (empresários), pelo prazo de 10 anos (CONTR4, Evento 1).

Em 2001, juntamente com um terceiro empresário, LAURI e JOÃO associaram-se sob o nome GDO PRODUÇÕES LTDA, mantendo como finalidade social o agenciamento e a produção culturais. Seguiram a prestação de serviço ao Grupo (CONTR5, Evento 1).

Em 2002, a GDO depositou a marca junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). O pedido foi deferido em 2007. A marca foi concedida pelo prazo de 10 anos. O registro se deu para os fins de educação, entretenimento, atividades desportivas e culturais (OUT3, Evento 24), e é contra este registro que o grupo musical se insurge.

Tenho que os autores têm razão. Vê-se que o Grupo é décadas anterior à formação da empresa de produções dos réus. Os réus prestaram ao Grupo serviço de representação empresarial individualmente, situação que possibilitou o alargamento de suas relações no mercado. Em que pese já fossem profissionais do ramo, o eram individualmente. Foi apenas sob a égide da relação contratual com o Grupo que formaram empresa com finalidade idêntica e sob o nome de cliente reconhecido no mundo artístico, área em que atuam, na região em que atuam.

Em contestação, destaco, não fizeram (nem pretenderam fazer) prova demonstrativa da origem da sigla GDO. Por óbvio nada impede que denominem sua empresa de uma sigla, a qual não tenha origem alguma vinculada a suas vidas, e a registrem no INPI.

Entretanto, é evidente que este não é o caso dos autos. Os indícios são suficientes para depreender a origem da GDO: empresários que prestavam serviço de agenciamento para o Grupo Garotos de Ouro. Fizeram assim seu nome no mercado. E a lei veda tal utilização, em detrimento do consumidor de seus serviços, porque não são o Grupo, causando confusão e sugestionando seus contratantes à situação inverídica.

A situação dos autos enquadra-se nas vedações dos incisos do art. 124 da Lei 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial (LPI), que regula os direitos e obrigações a ela relativos:

'Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

(...)

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;

(...)

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.'

Tenho que a GDO utilizou-se de nome artístico coletivo notoriamente conhecido, sem a autorização devida (inciso XVI), reproduzindo-o em parte e causando confusão com marca alheia (inciso XIX), sendo a marca imitada/reproduzida de seu evidente conhecimento em razão de sua atividade (inciso XXIII). Sua marca, indevidamente registrada, não preenche requisito de distintividade (art. 122 da Lei de Propriedade Industrial - LPI).

Enfatizo que fosse outra a origem da pretensão dos réus a assim denominarem sua instituição empresarial, aqui deveriam indicá-la. Considerando tamanha evidência, prova em contrário robusta poderia acarretar a improcedência do pedido dos autores. Mas não foi este o caso dos autos, motivo pelo qual modifico integralmente a sentença para declarar a nulidade do Registro 824555236 da ré GDO junto ao réu INPI, condenando-a a abster-se de utilizar tal marca, invertidos os ônus sucumbenciais, que fixo em 10% do valor dado à causa.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso de apelação.

Des. Federal MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA

A divergência cinge-se à (in)ocorrência de violação ao artigo 124 da Lei n.º 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, em decorrência do registro da marca '*GDO Produções*'.

O artigo 124, no que interessa á lide, tem a seguinte redação:

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;

(...)

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

À vista de tais disposições normativas, é de se acolher a pretensão da embargante, pois não há similitude entre as expressões '*Garotos de Ouro*' e '*GDO Produções*', a configurar concorrência desleal ou induzir um potencial consumidor à dúvida quanto ao verdadeiro prestador do serviço.

Senão vejamos.

O Grupo Musical embargado detém, desde 02/04/1988, o registro do nome comercial *Grupo Musical Os Garotos de Ouro Ltda.*, que era utilizado para designar a empresa, com objeto social específico (*apresentações musicais de conjunto, espetáculos artísticos, gravações de discos, vendas de discos - evento 6 - CONTR2*). Além do nome comercial, detém a marca designativa '*GAROTOS DE OURO*', registrada sob o n.º 821681400, na classe

41, a qual não contém a expressão *GDO*, conforme documento juntado pelo INPI na contestação (evento 14 - OUT2).

A embargante, constituída em dezembro de 2000, iniciou suas atividades em 02/01/2001 e tem como objeto social o *agenciamento de shows; produção de eventos, publicidade; produção, gravação e comercialização de CDs, vídeos e similares; elaboração de projetos culturais* (artigo 4º do contrato social - evento 24 - PROC2). Desde a sua constituição, utiliza o nome '*GDO Produções Ltda.*' (evento 24 - OUT 3), cujo registro foi requerido em 24/04/2002 e obtido em 07/08/2007, com validade de 10 (dez) anos.

Posteriormente, o Grupo Musical Garotos de Ouro modificou o seu objeto social em 28/11/2008, que passou a ser *serviço de mixagem sonora e produção audiovisual, comércio varejista de discos CDs, DVDs e fitas, e produção musical* (evento 6 - CONTR4).

Consta, ainda, que o nome comercial '*GDO Produções Ltda.*' foi mencionado no termo aditivo ao contrato de representação comercial, firmado com o Grupo Garotos de Ouro em 17/10/2001, sem qualquer insurgência do embargado à época (evento 1 - CONTR5).

Resta claro, portanto, que não há prévio registro de marca ou de nome comercial *GDO* pelo embargado, tampouco se pode afirmar que o Grupo Musical é conhecido pela sigla. Nesse particular, a sentença consignou:

E a análise do certificado de registro de marca n.º 824555236 (evento 24 - OUT3), assim como do site da primeira ré (www.gdo.com.br. Acesso em 14/03/2012) demonstra que as letras 'GDO' são grafadas de forma estilizada, com letras, cores e padrões visuais bastante diversos daqueles utilizados pelo Grupo 'Garotos de Ouro' em todas as áreas do seu site (www.garotosdeouro.com.br. Acesso em 14/03/2012).

Esse fato deixa ainda mais evidente a originalidade/distintividade da marca registra pela primeira ré, que, na essência, sequer remete ao nome 'Garotos de Ouro', nem com ele se confunde em termos de pronúncia (sonoridade), significado ou identificação de produtos e serviços (os quais, como já se disse, são sensivelmente diversos.)

Nela foi também ressaltado que o Grupo Musical Garotos de Ouro já havia tentado por três vezes registrar em seu nome as marcas '*GDO*' e '*GEDEO DO FORRÓ*', todas elas indeferidas com fundamento no art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/96, provavelmente em razão da prévia existência da marca concedida em favor da primeira ré (evento 24 - OUT4 - págs. 6-8). A despeito disso, e conforme antes mencionado, o autor finalmente obteve, no dia 25/01/2011, o registro da marca nominativa '*GEDEO DE OURO*' - classe NCL (9) 41 (evento 1 - INF6), fato que, entretanto, não modifica a conclusão aqui delineada, haja vista a anterioridade do registro da marca '*GDO*' em favor da primeira ré.

Por tais razões, conclui-se que o registro do nome comercial e, posteriormente, da marca '*GDO Produções*' pela embargante atende à regra da

anterioridade e aos princípios da originalidade e da especialidade, devendo ser mantido.

Ante o exposto, voto por dar provimento aos embargos infringentes.

É o voto.

Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA
Relatora

Documento eletrônico assinado por **Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Relatora**, 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 **6675223v11** e, se solicitado, do código CRC **A2D0F570**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Vivian Josete Pantaleão Caminha

Data e Hora: 22/05/2014 19:33

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 15/05/2014
EMBARGOS INFRINGENTES Nº 5002844-31.2011.404.7200/SC
ORIGEM: SC 50028443120114047200

RELATOR : Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA

PRESIDENTE : Marga Inge Barth Tessler

PROCURADOR : Dr. Domingos Sávio Dresch da Silveira

SUSTENTAÇÃO ORAL : pelo Dr. Jose Henrique Dal Cortivo, representando a GDO Produções Ltda. Pedido de Preferência pelo Dr. Domingos Sávio Dresch da Silveira, representante do Ministério Público Federal

EMBARGANTE : GDO PRODUCOES LTDA.

ADVOGADO : JOSÉ HENRIQUE DAL CORTIVO

: MEISSON GUSTAVO ECKARDT

EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

- INPI

EMBARGADO : GRUPO MUSICAL OS GAROTOS DE OURO LTDA ME
ADVOGADO : ADRIANA LARRUSCAHIM HAMILTON ILHA
MPF : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 15/05/2014, na seqüência 25, disponibilizada no DE de 30/04/2014, da qual foi intimado(a) o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 2ª SEÇÃO, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A SEÇÃO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

RELATOR ACÓRDÃO : Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA
VOTANTE(S) : Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA
: Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER
: Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES
: LENZ
: Juiz Federal LUIZ CARLOS CERVI
: Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
: Des. Federal CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
AUSENTE(S) : Des. Federal LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Jaqueline Paiva Nunes Goron
Diretora de Secretaria

Documento eletrônico assinado por **Jaqueline Paiva Nunes Goron, 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 **6726017v1** e, se solicitado, do código CRC **3AB3A879**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Jaqueline Paiva Nunes Goron
Data e Hora: 16/05/2014 11:58