



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
27/04/2021

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003476-59.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ FONTES

PRESIDENTE: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ FONTES

PROCURADOR(A): MARCELO DE FIGUEIREDO FREIRE

SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL: JOSE CARLOS TINOCO SOARES POR WEG SA

APELANTE: WEGA MOTORS LTDA (SOCIEDADE) (RÉU)

ADVOGADO: MARCIO ANDRÉ DECARLE (OAB SC024518)

ADVOGADO: LUIZ SERGIO DECARLE (OAB SC035903)

APELADO: WEG SA (AUTOR)

ADVOGADO: JOSE CARLOS TINOCO SOARES (OAB RJ002167A)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia 27/04/2021, na sequência 2, disponibilizada no DE de 07/04/2021.

Certifico que a 2a. TURMA ESPECIALIZADA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

A 2A. TURMA ESPECIALIZADA DECIDIU, POR UNANIMIDADE DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ WEGA MOTORS LTDA. PARA, REFORMANDO A SENTENÇA, JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DE INVALIDAÇÃO DOS REGISTROS Nº 825.429.927, 903.324.393 E Nº 908.767.528 PARA AS MARCAS W WEGA INTERNATIONAL PARTS, WEGA E FILTROS WEGA ORIGINAL QUALITY, TITULARIZADOS PELA APELANTE, BEM COMO JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE NÃO CONCESSÃO DOS REGISTROS Nº 907.269.125, 907.269.214, 907.548.385, 907.548.431, 908.679.696, 908.679.742, 908.679.920 E 908.767.480, TODOS TAMBÉM DE TITULARIDADE DA RECORRENTE E INVERTER OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM ARCADOS PELA AUTORA NO MESMO PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA RECORRIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATOR DO ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ FONTES

VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ FONTES

VOTANTE: DESEMBARGADORA FEDERAL SIMONE SCHREIBER

VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

FLÁVIA MUNIC MEDEIROS PEREIRA
Secretária



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003476-59.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ FONTES

APELANTE: WEGA MOTORS LTDA (SOCIEDADE) (RÉU)

ADVOGADO: MARCIO ANDRÉ DECARLE (OAB SC024518)

ADVOGADO: LUIZ SERGIO DECARLE (OAB SC035903)

APELADO: WEG SA (AUTOR)

ADVOGADO: JOSE CARLOS TINOCO SOARES (OAB RJ002167A)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EMENTA

DIREITO CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A INVALIDAÇÃO DE MARCAS CONSTITUÍDAS DO VOCÁBULO “WEGA”. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RELATIVA À ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA.

I – No presente caso, WEG S.A. ajuizou ação em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e WEGA MOTORS LTDA. (ora apelante), objetivando “(1) a decretação de nulidade dos registros n.ºs. 903.324.393 e 908.767.528 para as marcas mistas WEGA e FILTROS WEGA ORIGINAL QUALITY, respectivamente, nas classes 32 e 35, de titularidade da empresa ré, e (2) o indeferimento dos pedidos de registro n.ºs. 825.429.927, 825.384.850, 907.269.125, 907.269.214, 907.548.385, 907.548.431, 908.679.696, 908.679.742, 908.679.920 e 908.767.480, todos também de titularidade da empresa ré, sob a alegação de infringência ao disposto nos incisos XIX e XXIII do art.124, ambos da LPI”.

II - A pretensão de abstenção do uso das marcas tidas por inválidas é decorrência lógica do pedido principal de invalidação dos registros dos signos titularizados pela sociedade ré, razão por que o marco inicial para a sua eventual prescrição é computado a partir de sua concessão pelo INPI. Nesse sentido, já foi pronunciado por esta Corte que “*Tratando-se de obrigação de não fazer, a continuidade do uso indevido de marca registrada impede a fluência do prazo prescricional. E, mesmo se assim não fosse, o referido prazo deve ser contado da data da concessão do registro pelo INPI, momento a partir do qual a ação de abstenção de uso poderia ser proposta, e não a partir do registro do nome da empresa na Junta Comercial, como alegado pelo apelante*” (Primeira Turma Especializada – Apelação 0816183-63.2008.4.02.5101 – Relator Desembargador Antônio Ivan Athié).

III - A autora WEG S.A. (ora apelada) sustenta o seu pedido de invalidação nas vedações previstas no artigo 124 da Lei nº 9.279-96, inciso XIX e inciso XXIII, já que a marca da ré (WEGA) seria reprodução ou imitação da sua marca WEG, para o mesmo ramo de produtos automotivos, de modo a ocasionar confusão ou associação no mercado consumidor.

IV – As palavras WEG e WEGA não tem dicionarização em português; e, na língua alemã, o termo WEG significa “caminho”, “vereda”, “atalho”; ao passo que o termo WEGA não tem qualquer significado no idioma teutônico. No entanto, consta dos autos (evento nº 1, doc.17), e também foi salientado na sentença, que a adoção do termo WEG para marca da sociedade autora é decorrente das aglutinação das iniciais dos nomes dos sócios Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus, conforme ato constitutivo datado de 31.03.1986.



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

V – Diante de tal fato, e diversamente do que constou na sentença, não se verifica, sob prisma nominativo, suficiente distintividade a ponto de impedir a convivência com outros signos semelhantes; pois o registro de siglas ou abreviações como marcas tem a proteção da exclusividade mitigada, razão por que são tidas como “marcas fracas”, passíveis de convivência com outras similares.

VI - E quanto às apresentações mistas de alguns dos registros tidos por inválidos, verifico suficiente distintividade de modo a afastar a alegada violação ao inciso XIX e XXIII do artigo 124 da Lei nº 9.279-96, fato reconhecido inicialmente até na sentença recorrida; pois há diferenças quanto à tipologia das letras e às formas geométricas que as compõem.

VII - Quanto à eventual afinidade dos segmentos de atuação das partes, muito embora inseridos ambos no ramo automotivo, não há óbice à convivência dos signos, pois a sociedade ré (ora apelante) exerce a atividade de “*fabricação e comercialização por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, especificamente FILTROS e VELAS automotivas*”, ao passo que “*Os motores e componentes elétricos assinalados pelas marcas da Apelada são designados ao segmento de MÁQUINAS INDUSTRIAIS*”. Desse modo, também sob o prisma da especialidade que deve nortear o exame de colidência das marcas, não se verifico a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor.

VIII – Provimento da apelação da sociedade ré WEGA MOTORS LTDA. para, reformando a sentença, julgar improcedente os pedidos de invalidação dos registros nº 825.429.927, nº 903.324.393 e 908.767.528 para as marcas W WEGA INTERNATIONAL PARTS, WEGA e FILTROS WEGA ORIGINAL QUALITY; titularizados pela apelante; bem como julgar improcedentes os pedidos de não concessão dos registros nº 825.384.850, 907.269.125, 907.269.214, 907.548.385, 907.548.431, 908.679.696, 908.679.742, 908.679.920 e 908.767.480, todos também de titularidade da recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação da ré WEGA MOTORS LTDA. para, reformando a sentença, julgar improcedente os pedidos de invalidação dos registros nº 825.429.927, 903.324.393 e nº 908.767.528 para as marcas W WEGA INTERNATIONAL PARTS, WEGA e FILTROS WEGA ORIGINAL QUALITY, titularizados pela apelante, bem como julgar improcedentes os pedidos de não concessão dos registros nº 907.269.125, 907.269.214, 907.548.385, 907.548.431, 908.679.696, 908.679.742, 908.679.920 e 908.767.480, todos também de titularidade da recorrente e inverter os ônus de sucumbência a serem arcados pela autora no mesmo patamar fixado na sentença recorrida; nos termos do voto do relator, e em consonância com o relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sentença recorrida da lavra da MM.^a Juíza da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Márcia Maria Nunes de Barros.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2021.

Documento eletrônico assinado por **ANDRÉ FONTES, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

20000476832v4 e do código CRC 041069b1.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ANDRÉ FONTES

Data e Hora: 8/6/2021, às 18:56:42

5003476-59.2018.4.02.5101

20000476832 .V4



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003476-59.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ FONTES

APELANTE: WEGA MOTORS LTDA (SOCIEDADE) (RÉU)

ADVOGADO: MARCIO ANDRÉ DECARLE (OAB SC024518)

ADVOGADO: LUIZ SERGIO DECARLE (OAB SC035903)

APELADO: WEG SA (AUTOR)

ADVOGADO: JOSE CARLOS TINOCO SOARES (OAB RJ002167A)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por WEG S.A. em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e WEGA MOTORS LTDA., objetivando “(1) a decretação de nulidade dos registros n.º 903.324.393 e 908.767.528 para as marcas mistas WEGA e FILTROS WEGA ORIGINAL QUALITY, respectivamente, nas classes 32 e 35, de titularidade da empresa ré, e (2) o indeferimento dos pedidos de registro n.ºs. 825.429.927, 825.384.850, 907.269.125, 907.269.214, 907.548.385, 907.548.431, 908.679.696, 908.679.742, 908.679.920 e 908.767.480, todos também de titularidade da empresa ré, sob a alegação de infringência ao disposto nos incisos XIX e XXIII do art.124, ambos da LPI”.

Proferida a sentença pela MM.^a Juíza da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Márcia Maria Nunes de Barros (evento nº 39, autos de origem), houve a interposição de embargos de declaração pelo INPI (evento nº 48, autos de origem), que foram providos a fim de corrigir os erros materiais constatados na referida decisão, sendo prolatada nova sentença no evento nº 65, com o seguinte dispositivo:

Confirmando a tutela anteriormente concedida e diante de todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido, ante o que dispõe o inciso XIX do artigo 124 da LPI, para:

a) julgar extinto o feito por ausência de interesse de agir, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, em relação ao registro nº 825.384.850;

b) decretar a nulidade dos registros nº 825.429.927, n.º 903.324.393 e 908.767.528 para as marcas W WEGA INTERNATIONAL PARTS, WEGA e FILTROS WEGA ORIGINAL QUALITY, de titularidade da empresa ré;

c) determinar ao INPI que proceda ao indeferimento dos pedidos de registro n.ºs 907.269.125, 907.269.214, 907.548.385, 907.548.431, 908.679.696, 908.679.742, 908.679.920 e 908.767.480, com os seus consequentes arquivamentos.

Como consectário lógico, condeno a empresa ré na obrigação de abstenção do uso da marca WEGA e variações, ou de quaisquer outras que reproduzam o sinal WEG da autora, para identificar produtos que guardem identidade, similitude ou afinidade com os produtos e serviços comercializados pela demandante.



Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Fixo como data inicial da obrigação de abstenção de uso (art. 537 do CPC/2015) o décimo primeiro dia após a data da intimação, a partir de quando incidirá multa diária no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condene a empresa ré ao pagamento das despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, em favor da empresa autora, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante o art.85, §2, do Código de Processo Civil.

Deverá o INPI anotar em seus registros e fazer publicar na RPI e em seu site oficial a presente decisão, bem como a decisão transitada em julgado, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da intimação".

Tendo em vista a interposição de recurso de apelação pela empresa ré WEGA MOTORS (evento 43) e a apresentação de contrarrazões pela parte autora WEG S.A. (evento 59), abra-se vista ao INPI para a apresentação de contrarrazões, no prazo de 30 dias, conforme o art.1.010, §1º, do CPC/2015 C/C artigo 183, CPC, observando, caso cabível, o disposto no art.1.009, §2º, do mesmo diploma processual. Após, remetam-se os autos ao E. TRF da 2ª Região.

A decisão tomou por fundamento as seguintes premissas: **1) “Suscita a empresa ré WEGA MOTORS LTDA. a preliminar de prescrição, quanto ao pedido de abstenção de uso da marca, com base no art. 205 do Código Civil, considerando o início do uso da marca ser de 2002, pois deduzida tal pretensão ultrapassados mais dezesseis anos do primeiro uso da referida marca sub judice”; 2) “No caso dos autos, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional para o pedido de abstenção de uso da marca deve ser a data de concessão da mesma. Assim sendo, tendo em conta que os registros n.º 903.324.393 e n.º 908.767.528 foram concedidos em 24/06/2014 (RPI n.º.2268) e 19/12/2017 (RPI n.º.2450) tais datas devem ser tidas como termo inicial do lapso prescricional”; 3) “a partir de tal conclusão, e considerando-se o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, bem como que as concessões ocorreram, em 2014 e 2017, por óbvio, já sob a égide da nova legislação civil, não há que se falar sobre prescrição do pedido de abstenção de uso da marca em litígio, motivo pelo qual rejeito a prejudicial arguida”; 4) “Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos e de consulta ao site do INPI e ao cadastro CNPJ (evento 38), a empresa autora WEG S.A, cuja atividade econômica principal é “holdings de instituições não financeiras”, e secundária “não informadas”, é titular dos seguintes processos de registro de marcas contendo o radical WEG”; 5) “Na hipótese dos presentes autos, os pontos controvertidos consistem na validade dos atos administrativos que deferiram à empresa ré os registros n.º. 903.324.393 e 908.767.528 para as marcas mistas WEGA e FILTROS WEGA ORIGINAL QUALITY, respectivamente, nas classes 32 e 35, sob a alegação de infringência ao disposto nos incisos XIX e XXIII do art.124, ambos da LPI”; 6) “Requerem, ainda, sucessivamente, sob os mesmos argumentos, o indeferimento e o consequente arquivamento dos pedidos de registro n.ºs. 825.429.927, 825.384.850, 907.269.125, 907.269.214, 907.548.385, 907.548.431, 908.679.696, 908.679.742, 908.679.920 e 908.767.480, também de titularidade da empresa ré”; 7) “reputa-se evidente a concorrência entre eles, não sendo cabível, ao menos em princípio, a aplicação do princípio da especialidade na hipótese vertente”; 8) “Considerando tão somente os elementos nominativos que compõem os registros em questão, verifica-se haver grande similitude gráfica e fonética entre eles, já que ambos os núcleos das marcas das empresas litigantes são formados pelo radical WEG-, diferenciando-se, pelo acréscimo, nas marcas da ré, da letra “A”, ora adota os termos “FILTROS”, “VELAS”, ou “INTERNATIONAL”, ora faz uso da expressão “ORIGINAL QUALITY” e de letras/partículas como “W” em seus conjuntos marcários”; 9) “o termo WEG, não dicionarizado no vernáculo, não é uma palavra conhecida pelos usuários de língua portuguesa, que podem pronunciá-lo, assim como WEGA, de maneira muito similar, tornando-**



Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

os próximos. Além disso, não são termos que remetem, ou propiciam reconhecimento imediato aos produtos que visam designar, tornando o elemento nominativo WEG, por conseguinte, distintivo”; **10)** “Consigne-se, ainda sob o prisma nominativo dos elementos que integram o signo da empresa autora que, de fato, a adoção de “WEG”, como núcleo marcário decorre, tal como relatado pela demandante, de que tal termo diz respeito as iniciais dos nomes dos sócios Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus, conforme contrato social datado de 31/03/1986 (evento 1, doc.17)”; **11)** “No entanto, deve ser ressaltado que ambas as empresas litigantes têm registros sob apresentação mista, e a proteção conferida a uma marca mista abarca o conjunto, e não cada um dos elementos considerados (no caso, a expressão nominativa)”; **12)** “Do cotejo das marcas mistas da autora e da empresa ré, observa-se haver certa diferença entre as representações gráficas, no que tange à tipologia das letras e às formas geométricas que compõem, especificamente os signos da ré. Tais diferenças, no entanto, não têm o condão de mitigar a enorme semelhança gráfica e fonética existente entre os termos WEG e WEGA, já que, em ambas as representações gráficas, é o próprio elemento nominativo que se encontra em destaque, o qual não é de uso comum ou evocativo no segmento em que inserido, como já referido, de modo que a impressão de conjunto causada pelas marcas e pelos pedidos de registro da empresa ré recordam as marcas da demandante, especialmente quando veiculada sob a forma oral, não se revestindo aquela, portanto, de suficiente distintividade”; **13)** “ponderadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, reputo incorretos os atos da autarquia que concluíram pelo deferimento dos registros nº 825.429.927, nº. 903.324.393 e nº 908.767.528, para as marcas W WEGA INTERNATIONAL PARTS, WEGA e FILTROS WEGA ORIGINAL QUALITY, respectivamente, de titularidade da empresa ré, por infringência ao inciso XIX do art.124, da LPI, devendo ser acolhida a pretensão autoral neste ponto”; **14)** “somente é permitida ao Poder Judiciário exercer o controle judicial dos atos administrativos nas hipóteses em que já tenha ocorrido o deferimento ou o indeferimento do pedido de registro de marca”; **15)** “consulta ao banco de dados do INPI dá conta de que o pedido de registro nº. 825.384.850 foi depositado em 12/03/2003 na classe NCL (8)12 (publicação na RPI nº.1685, de 22/04/2003), o qual foi indeferido pela autarquia em 25/05/2010 (RPI Nº 2055). Interposto recurso pela requerente em 21/07/2010, o mesmo foi rejeitado. Consigne-se inexistir notícia nestes autos de que a decisão na esfera administrativa desfavorável à empresa ré tenha sido objeto de reversão na via judicial ou mesmo de que despacho indeferitório a tenha anulado em âmbito administrativo. Deste modo, constatado não haver interesse jurídico da autora para fins de indeferimento de procedimento administrativo que teve por findo em caráter definitivo seu trâmite administrativo, de forma desfavorável a requerente do pedido, ré neste feito, tenho que não pode prosseguir a pretensão autoral específica, por ausência de interesse de agir; nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil”; **16)** “o teor do presente julgado reconheceu a violação do inciso XIX do artigo 124 da LPI em relação aos atos administrativos de deferimento/concessão dos registros nº 825.429.927, nº. 903.324.393 e nº 908.767.528, para as marcas W WEGA INTERNATIONAL PARTS, WEGA e FILTROS WEGA ORIGINAL QUALITY, respectivamente, de titularidade da empresa ré”; **17)** “tendo em conta o referido reconhecimento judicial, bem como o fato de o INPI já ter procedido ao indeferimento de pedidos de registros em 1ª instância, assim como, inclusive, já ter mantido em grau de recurso, o indeferimento do pedido de registro nº. 825.384.850, objeto do exame do subitem 7.1, determino ao INPI que proceda ao indeferimento dos pedidos de registro de marca nº 907.269.125, 907.269.214, 908.679.696 e 908.767.480, de titularidade da demandada, por serem estes consequência lógica dos pedidos de nulidade acima referidos, com o seus consequentes arquivamentos, por violação ao inciso XIX do artigo 124 da LPP”; **18)** “como a sentença ora proferida julgou ter sido incorreto o procedimento administrativo levado a efeito pelo INPI que culminou com o deferimento dos registros n.º 825.429.927, nº. 903.324.393 e nº 908.767.528, por violação ao inciso XIX do artigo 124 da LPI, do mesmo modo, o eventual deferimento do pedidos de registro n.º 907.548.385, 907.548.431, 908.679.742 e 908.679.920



Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

contendo o elemento nominativo WEG, vindicado pela autora como de sua exclusiva titularidade consistirá na mesma violação, o que não se reputa razoável”; 19) “De tal modo, entendendo ser cabível, no caso concreto, a determinação judicial para que os pedidos de registro nºs 907.548.385, 907.548.431, 908.679.742 e 908.679.920 sejam indeferidos, por violação ao inciso XIX do artigo 124 da LPI, com seus consequentes arquivamentos”.

Na apelação interposta pela ré WEGA MOTORS LTDA. (evento nº 43) é aduzido o seguinte: **1)** “A Apelada propôs a demanda para anular o registro da marca “WEGA”, depositada na classe NCL (9) 11, deferida no processo nº 903324393, e da marca “FILTROS WEGA ORIGINAL QUALITY”, depositada na classe NCL (10) 35, deferida no processo nº 908767528, ambas de titularidade da Apelante. Em sede liminar, a Apelada pugnou pela suspensão dos seguintes processos: 825429927, 824384850, 907269125, 907269214, 907548385, 907548431, 908679696, 908679742, 908679920, e 908767480, todos de titularidade de Apelante, em trâmite no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI”; **2)** “Alegou a Apelada que a Apelante está reproduzindo a sua marca “WEG”, e assim, infringindo o artigo 124, incisos XIX e XXIII da Lei de Propriedade Industrial”; **3)** “No evento 3 (três), foi deferida a antecipação da Tutela Provisória de Urgência, para suspender o trâmite dos seguintes processos: 824384850, 907269125, 907269214, 908679696, 908767480, 825429927, 907548385, 907548431, 908679742 e 908679920”; **4)** “Na sentença, a Magistrada a quo confirmou a tutela de provisória de urgência e deferiu todos os pedidos da Apelada, determinando à Apelante que abstenha-se do uso a expressão WEGA a partir do décimo primeiro dia após a data da intimação, sob pena de multa diária no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)”; **5)** “A Juíza a quo simplesmente estipulou o termo inicial do prazo prescricional como a data de concessão da marca da Apelante sem qualquer fundamentação lógica”; **6)** “Como a regra insculpida no artigo 189 do Código Civil estabelece que a pretensão nasce para seu titular quando violado o direito subjacente, infere-se que, tratando-se de abstenção de uso de marca, a pretensão surge a partir do momento em que se constata que o direito de utilização exclusiva, tutelado pelo artigo 129, caput, da Lei nº 9.279/1996, foi ofendido por ato de terceiro. Ou seja, é o consagrado princípio da actio nata, segundo o qual o prazo prescricional somente se inicia no momento em que constatada a violação do direito”; **7)** “É certo a contagem do prazo prescricional deve se iniciar com a utilização da marca registrada da Apelada pela Apelante, e não a partir da concessão do registro da marca da Apelante”; **8)** “A Apelante realizou o registro do seu nome empresarial na Junta Comercial, com a expressão WEGA, em 14/05/2002, ou seja, há mais de 17(dezessete) anos, conforme denota-se do comprovante de inscrição e situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil”; **9)** “certamente a Apelada também não poderia desconhecer a Apelante, o que confirma a prescrição decenal da abstenção de uso, pois, assim a Apelada provavelmente tem conhecimento da existência da Apelante desde sua constituição, em 2002, estando sua pretensão prescrita há 17 (dezessete anos)”; **10)** “O mesmo foi alegado pela Apelada em sua Petição Inicial, onde afirma que a cidade da sede da Apelante (Itajai/SC) fica próximo à sede da Apelada (Jaraguá do Sul/SC), o que confirma a inequívoca ciência a Apelante do uso da expressão WEGA pela Apelante desde sua constituição”; **11)** “pelo menos desde o mês de abril/2005 a Apelada já tem conhecimento do uso da expressão WEGA pela Apelante, pois se opôs a dois pedidos de registros de marca da Apelante com a expressão “WEGA” perante o INPI”; **12)** “Deste modo, como a presente demanda foi protocolada em 11/05/2018, há pelo menos 13 (treze) anos a Apelada já tinha conhecimento da utilização da expressão WEGA pela Apelante, estando prescrita sua pretensão”; **13)** “Assim, seja pela data de constituição da Apelante, ou pela data em que se tem prova de que a Apelada tomou conhecimento da utilização da marca WEGA pela Apelante, os pedidos relativos à abstenção de uso estão PRESCRITOS”; **14)** “em consonância com o entendimento já pacificado pelo STJ, que fixa o termo inicial da prescrição como o momento em que o titular toma conhecimento da utilização



Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

da marca por terceiro, requer seja reformada a sentença para declarar a prescrição em relação aos pedidos de abstenção do uso da marca "WEGA" formulados pela Apelada em sua inicial"; **15)** Segundo indicado na sentença recorrida "a Apelada, em seus registros apontados como anterioridade, assinala produtos destinados ao segmento automotivo, como motores e componentes elétricos, e alternadores, produtos afins aos que a Apelante assinala com os registros anulandos". Todavia, "os produtos assinalados pela marca da Apelante em nada se igualam aos produtos assinalados pela Apelada com suas marcas. Inclusive, as marcas de titularidade da Apelada, consideradas por ela anterioridades impeditivas em sua inicial, estão depositadas em classes diversas daquelas em que estão depositadas as marcas anulandas, de titularidade da Apelante"; **16)** "A Apelante atua no ramo de atividade de fabricação e comercialização por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, especificamente FILTROS e VELAS automotivas, como se depreende de seu próprio site (<https://wegamotors.com/>)"; **17)** "Os motores e componentes elétricos assinalados pelas marcas da Apelada são designados ao segmento de MÁQUINAS INDUSTRIAIS, conforme se depreende do próprio site da Apelada"; **18)** "Em que pese os registros nº 007535309 (WEG) da Apelada assinalar motores automotivos, não há prova da efetiva comercialização destes pela Apelada, e ainda que tivesse, em nada altera os fatos porque a Apelante não comercializa motores, apenas FILTROS e VELAS"; **19)** "nenhuma das marcas registradas pela Apelada possui especificação para FILTROS ou VELAS automotivas, que é o ramo de atuação da Apelante, bem como, não há no portfólio (Evento 15) da Apelada tais produtos à venda"; **20)** "O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DEVE SER APLICADO IN CASU, segundo o qual a proteção assegurada à marca recai somente sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa"; **21)** "a sentença de primeiro grau deve ser reformada, para que haja a aplicação do Princípio da Especialidade no caso concreto, e os pedidos formulados pela Apelada, requerendo a declaração de nulidade dos registros 825429927, 903324393 e 908767528, sejam totalmente improcedentes"; **22)** "por uma breve apreciação do conjunto visual, as marcas em confronto não são capazes de levar o público consumidor a dúvida, erro ou confusão, em razão de sua apresentação na categoria MISTA"; **23)** "Em relação a marca da Apelante "WEGA", processo nº 903324393, o acréscimo da vogal "A" na marca da Apelante altera a pronúncia e a escrita da marca, ainda que sutilmente"; **24)** "Já no que tange ao registro das marcas W WEGA INTERNATIONAL PARTS, processo nº 825429927 e FILTROS WEGA ORIGINAL QUALITY, processo nº 908767528, estas possuem escrita e fonética com um alto grau de distintividade, tendo em vista que a apreciação deve ser realizada NO CONJUNTO"; **25)** "Embora exista partes comuns entre as marcas, mostra-se perfeitamente possível a pacífica convivência entre elas, sem gerar qualquer dúvida ou confusão no consumidor, que será capaz de distinguir claramente que se está diante de produtos diversos em razão de sua apresentação visual"; **26)** "há uma infinidade de marcas, além das marcas da Apelante, que se assemelham à marca da Apelada, assim, ante a variedade de precedentes com registro em vigor perante o INPI, é possível que as marcas em cotejo convivam harmonicamente"; **27)** "Não obstante, a Apelante comercializa os seus produtos NO ATACADO, de modo que seus clientes tratam-se de empresas, as quais não são leigas, e sabem exatamente qual produto estão adquirindo. O mesmo ocorre com os produtos da Apelada, seu público consumidor é composto por técnicos ou usuários com formação profissional, que de maneira alguma poderiam confundir um produto com outro, seja pela função que eles cumprem, pela pronúncia, ou pelo design do produto"; **28)** "É impossível um consumidor adquirir velas ou filtros automotivos e achar que está adquirindo um motor para máquina industrial. O público-alvo de ambas não é o mesmo, o que afasta a possibilidade de confusão entre os serviços oferecidos pelas duas empresas, a induzir em erro o consumidor, com prejuízos para a Apelada"; **29)** "O registro das marcas em classes e especificações diferentes seria suficiente para distinguir os registros, outrossim conforme comprovado o objeto social das empresas e a atuação frente ao mercado consumidor,



Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

*não deixa dúvidas em relação a distintividade de seus produtos e público-alvo. Também não há nos autos qualquer prova de confusão ou associação indevida entre os consumidores das empresas em litígio”; 30) “a Apelante também utiliza o elemento nominativo WEGA em todos os seus conjuntos marcários, assim como possui vários registros não só neste país, mas em 40 (quarenta) países”; 31) “a Apelante não copiou a marca da Apelada, apenas trouxe uma filial para o Brasil e continuou utilizando a sua marca já consolidada no exterior”; 32) “A Apelante, que faz parte do grupo argentino R. Neto S.A, está desapontada porque utiliza a marca WEGA há mais de 22 (vinte e dois) anos no exterior, conforme se extrai do registro e marca da Itália (Evento 15) concedido em 05/05/1997, e agora será proibida de utilizar sua marca apenas no Brasil, o que certamente levará a empresa a fechar suas portas e deixar mais de 300 (trezentas) pessoas desempregadas”; 33) “Acerca dos pedidos de registro 907269125, 907269214, 908679696 e 908767480, a Magistrada de primeiro grau alegou que “tais pedidos de registro de marcas foram depositados nas classes NCL(10)07 e NCL(10)12, depositadas em 2014, as quais são idênticas àquelas nas quais os registros nº 007.535.309 e 608.444.197, de titularidade da autora, encontram-se depositados desde 20/03/1968.”; 34) “Nota-se que as classes são diversas, e todos os pedidos de registro da Apelante possuem especificação para VELAS e FILTROS. Os registros de titularidade da Apelada não fazem menção a velas e filtros automotivos. Ademais, já foi amplamente comprovado que os produtos da Apelante limitam-se a VELAS e FILTROS, não tendo a Apelante interesse na comercialização de motores, seja para veículos ou para máquinas, e, muito menos na comercialização de veículos, elétricos ou não, pois estes fogem do seu ramo de atuação. Deste modo, **requer seja reformada a sentença a quo para julgar improcedente o pedido de indeferimento e arquivamento dos pedidos de registro 907269125, 907269214, 908679696 e 908767480, de titularidade da Apelante, tendo em vista que estes não esbarram na proibição legal do artigo 124, inciso, XIX, da Lei de Propriedade Industrial”; 35) quanto “indeferimento e arquivamento dos pedidos de registro 907548385, 907548431, 908679742 e 908679920”, também se verifica que os pedidos de registro da Apelante não esbarram na proibição legal do artigo 124, inciso, XIX, da Lei de Propriedades Industrial”, pois “Os elementos nominativos utilizados pela Apelante são WEGA MOTORS e WEGA ORIGINAL QUALITY, os quais analisados no CONJUNTO não se confundem com WEG. Não obstante, os produtos assinalados pelas marcas são totalmente distintos, sendo que todas os pedidos de registros da Apelante possuem especificação para FILTROS e VELAS. Desta forma, a Apelante **requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indeferimento e arquivamento dos pedidos de registro 907548385, 907548431, 908679742 e 908679920, ante a ausência de fundamento legal para tanto”; 36) “Conforme já demonstrado, é patente que os pedidos em relação a abstenção de uso estão prescritos. Porém, caso os Nobres Julgadores entendam que a tese não merece prosperar, a sentença deverá ser reformada pois o prazo para cumprimento da obrigação de não fazer está em desacordo com o artigo 537 do Código de Processo Civil. [...] Não foi atendido pela Magistrada a quo o disposto no artigo supracitado, que determina a razoabilidade do prazo. Ainda, a fixação de multa diária no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), caso a Apelante continue utilizando a expressão WEGA é deveras excessiva, bem como não houve a fixação de um teto”; 37) “caso os Nobres Julgadores não entendam pela prescrição da abstenção de uso, deverá a sentença ser reformada para estabelecer maior lapso temporal para o cumprimento da obrigação, bem como, a astreinte deverá ser reduzida, fixando-se um teto”; 38) “No país da Argentina, a Apelante, que tinha registro anterior da marca WEGA, apresentou oposição ao pedido de registro da marca WEG da Apelada, unicamente com o intuito de realizar um acordo envolvendo o Brasil”; 39) após o trâmite daquele procedimento na República da Argentina, “a Apelante deu a Apelada a possibilidade de a sua marca WEG coexistir com a marca WEGA da Apelante na Argentina, inclusive, com registro na mesma classe. No entanto, a atitude amigável da Apelante não surtiu efeito na Apelada”; 40) “A Apelada iniciou um litígio no Brasil, mesmo após a Apelante ter consentido com utilização da*****



Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

expressão WEG pela Apelada, com registro na mesma classe da marca WEGA, de titularidade da Apelante”; **41)** “A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da Apelada para declarar a nulidade dos registros 825429927, 903324393 e 908767528, e para indeferir e arquivar os pedidos de registro 907269125, 907269214, 907548385, 907548431, 908679696, 908679742, 908679920 e 908767480, todos de titularidade da Apelante”; **42)** A sentença se fundamentou na “ausência de suficiente grau de distintividade entre as marcas em cotejo, no entanto, realizou uma análise genérica das marcas, apegando-se apenas à expressão WEGA, deixando de realizar a análise NO CONJUNTO, como, de fato, deve ser feita”; **43)** “Ainda que o registro nº 903324393, da marca WEGA, de titularidade da Apelante, tenha alguma similaridade com a marca WEG, da Apelada, o que, frisa-se, não impede a convivência harmônica das marcas em razão do Princípio da Especialidade, todas as outras marcas da Apelante, se analisadas NO CONJUNTO, possuem alto grau de distintividade com a marca WEG, sendo inaceitável que o Juízo a quo alegue colidência marcária”; **44)** “Assim, da análise NO CONJUNTO das expressões marcária contidas nos registros 825429927 e 908767528, e nos pedidos de registro 907269125, 907269214, 907548385, 907548431, 908679696, 908679742, 908679920 e 908767480, percebe-se que possuem distintividade em relação a marca WEG da Apelada”. **Requer ao final a apelante a reforma da sentença para: “a) declarar a prescrição em relação aos pedidos de abstenção do uso da expressão WEGA pela Apelante, tendo em vista que a Apelada tem conhecimento do uso da marca WEGA pela Apelante desde 12/04/2005 e a demanda foi protocolada em 11/05/2018, tendo assim, transcorrido o prazo de 10 (dez) anos para a prescrição da abstenção de uso, e, alternativamente, caso os Nobres Julgadores não entendam pela prescrição da abstenção de uso, requer a reforma da sentença para estabelecer maior lapso temporal para o cumprimento da obrigação, bem como, a astreinte deverá ser reduzida, fixando-se um teto; b) julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade dos registros 825429927, 903324393 e 908767528, de titularidade da Apelante; c) julgar improcedente o pedido de indeferimento e arquivamento dos pedidos de registro 907269125, 907269214, 907548385, 907548431, 908679696, 908679742, 908679920 e 908767480, de titularidade da Apelante”.**

No evento nº 59, contrarrazões da autora WEG S.A., salientando que: **1)** “em data de 30 de junho de 1961 foi idealizada uma marca pelas iniciais de seus integrantes Werner, Eggon e Geraldo, daí originando a marca previamente idealizada e até então “sui generis” “WEG”, para distinguir “motores” e similares”; **2)** “O desenvolvimento foi tamanho que a despeito da singularidade desse produto, um número infindável de tantos outros surgiram e que culminaram com geradores, transformadores, turbinas, usinas e, mais recentemente em “aviões elétricos” e na “transformação de um motor de combustão interna para um motor de veículo elétrico”. Logo a marca “WEG” além de todos os produtos de sua industrialização, comércio e prestação de serviços protege também os veículos suas partes, componentes e elementos integrantes”; **3)** “O seu estabelecimento mais antigo se encontra em JARAGUÁ DO SUL – Estado de Santa Catarina, porém, com outros estabelecimentos fabris, filiais, representantes, distribuidores e outros em todo o território nacional. Há, portanto, uma MARCA, um PRODUTO, uma EMPRESA e um LOCAL, ou seja:- WEG, motor, Weg S.A. em Jaraguá do Sul - Santa Catarina”; **4)** “A Apelante utilizando-se do engodo, da artimanha e aproveitando-se do conceito, boa fama e notoriedade da imediatamente anterior, adotou a MARCA “WEGA”, constituiu a empresa WEGA Motors Ltda. e se estabeleceu nas proximidades da Apelada, ou seja, em ITAJAÍ, isto é, no mesmo Estado de Santa Catarina”; **5)** “Em todo o seu arazoado a Apelante insiste em apregoar que os seus produtos se limitam aos “filtros e velas automotivas”, e, que a apelada nada tem com relação aos “produtos automotivos””; **6)** “A Apelada é uma das mais importantes e consagradas empresas brasileiras que de um “motor” elétrico alcançou um “aerogerador”, uma “turbina”, uma “usina elétrica”, sem contar com toda a sorte de seus componentes, similares e correlatos”; **7)** “a Apelada está



Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

nos ramos:-automotivo, eólico e aeronáutico e tanto os automóveis como os ônibus detêm como suas partes integrantes os "filtros e as velas automotivas". E, nesse passo e sem quaisquer peias de dúvidas os PRODUTOS de ambas as empresas Apelante a Apelada são exatamente IGUAIS"; 8) "A presente ação foi proposta tendo como objetivo preponderante a anulação de registro de marca e bem assim a suspensão, para ulterior indeferimento das marcas que se encontrarem em tramitação. Para essa finalidade a Lei da Propriedade Industrial estabelece pelo seu Art. 174 que: "Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data de sua concessão". Como as marcas "WEGA", constantes da inicial foram concedidas em: 24-06-2014 e 19-12-2017, NÃO ocorreu a "prescrição"; 9) "O pedido de "abstenção do uso" é decorrente da "anulação" do registro de marca e deste é "dependente". Tanto é dependente que uma vez declarada a "anulação" das marcas o seu titular fica "proibido" de utilizá-las na industrialização e comercialização dos produtos, e, bem assim como integrante de seu "nome comercial"; 10) "NÃO ocorre a prescrição para com o registro ou o uso de marca de MÁ-FÉ. No caso dos autos a MÁ-FÉ se apresenta e se manifesta de maneira gritante"; 11) "a marca "WEG", conforme especificações e documentos hábeis carreados a inicial, se encontra devidamente "registrada" perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, para, dentre muitos outros: "motores em todas as suas modalidades; veículos (partes, pertences e acessórios); alternadores, dínamos, caixas de câmbio, cardãs, acumuladores, baterias, carregadores de baterias, dispositivos de arranque, interruptores elétricos, filtros de mangas, reguladores de velocidade, fusíveis, relés, relés de sobrecarga, relés de proteção do motor, relés eletrônicos, disjuntores, botões de comando, plugue e soquete de tomadas, etc"; 12) "Os produtos descritos pela Apelante a fls. 19 e 20, são IGUAIS: - filtros, velas, fusíveis, autopeças e TODOS os demais são extremamente semelhantes, visto que pertencem ao mesmo gênero indicado no "nome comercial" da Apelante WEGA "motors" Ltda.;" 13) "A pretensa distinção feita pela Apelante entre os seus produtos (automotivos) e vasta quantidade de "motores" da apelada para todas as finalidades cai integralmente por terra"; 14) a apelante "sabendo da existência (pela Notoriedade) da marca "WEG", reproduziu-a integralmente sob o disfarce de um acrescentamento com a letra "a". Sabendo e de sobejo que "WEG" é igual a "motor", constituiu a Apelante a sua empresa como WEGa Motors Ltda. Tendo pleno conhecimento de que a "WEG" se encontrava em Jaraguá do Sul-Santa Catarina, se instalou a Apelante em ITAJAI-Santa Catarina"; 15) "A grande verdade consiste em que existe uma marca notoriamente conhecida, de fama incontestável. A essa marca foi acrescentada apenas uma letra, a letra " a", porém, tanto na grafia como na pronúncia ambas são praticamente IGUAIS. Evidente que cada marca procura também se apresentar ao mercado por intermédio de um emblema, signo, desenho ou simplesmente um "tipo de letra". Ocorre, no entanto, que entre elas NÃO há a mínima distinção em sua sonoridade porque é a mesma"; 16) "Alega a Apelante que a Apelada não comercializa produtos voltados para o segmento automotivo. Tal afirmação não é verdadeira, visto que da inicial, consta:- "A autora vem se dedicando ativamente para a implantação do "CARRO ELÉTRICO", em nosso País, conforme divulgação ilustrada pela "Intelog Editorial" de 01-10-2017 (docs. ns. 51 e 52)"; 17) "Quanto aos demais argumentos sobre a existência de empresa coligada no exterior e prêmios que se lhe foram conferidos, de nada representa à espécie, porque tudo evidentemente ocorreu devido à aproximação de sua marca e de seu nome de empresa ao conceito, boa fama e notoriedade da marca "WEG" e das empresas de seu vasto Grupo"; 18) quanto ao "indeferimento e arquivamento dos pedidos de registro 907269125, 907269214, 908679696 e 908767480" "A comparação feita pela Apelante dos seus pedidos de registro de marca e dos consequentes "indeferimentos" somente vem solidificar a questão da colidência lançada nos autos. Tanto isto é fato gritante que a Apelante, a despeito de alegar que os seus produtos específicos são unicamente as VELAS e os FILTROS, nos seus próprios argumentos se contraria e sobremaneira visto que comprova que os seus "pedidos de registro de marca" foram feitos na classe 07, ou seja para: "máquinas e ferramentas mecânicas,



Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

motores (exceto para veículos e terrestres) e engates de máquinas, etc." Estes, são os produtos devidamente AMPARADOS pelas marcas "WEG"; 19) quanto ao "indeferimento e arquivamento dos pedidos de registro 907548385, 907548431, 908679742 e 908769920", "os pedidos da Apelante foram requeridos na classe 12, para distinguir:" veículos, aparelhos para locomoção por terra, ar ou água, etc". Todos esses produtos estão AMPARADOS também pelas marcas "WEG ""; 20) "NÃO há prescrição para com o "registro" ou o "uso" de marca requeridas de MÁ-FÉ. A má-fé não se alega, comprova-se. Essa comprovação já foi feita na espécie à saciedade pela adoção da marca "WEGA", pela constituição da empresa com o nome comercial de WEGa Motors Ltda. e pela eleição da localidade de ITAJAÍ".

No evento nº 74, o INPI se manifesta no sentido de que “*não apresentará razões contrárias a Apelação interposta - Evento 43, haja vista o posicionamento adotado por este Instituto na lide*”.

No autos do “Pedido de Efeito Suspensivo” autuado sob o nº 5008358-07.2019.4.02.0000, protocolizado nesta Corte pela apelante WEGA MOTORS LTDA., em julgamento também da presente sessão, proferi decisão deferindo a suspensão da eficácia da sentença recorrida até o julgamento da presente apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil de 2015.

É o relatório.

VOTO

I – No presente caso, WEG S.A. ajuizou ação em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e da sociedade WEGA MOTORS LTDA. (ora apelante), objetivando “(1) a decretação de nulidade dos registros n.º. 903.324.393 e 908.767.528 para as marcas mistas WEGA e FILTROS WEGA ORIGINAL QUALITY, respectivamente, nas classes 32 e 35, de titularidade da empresa ré, e (2) o indeferimento dos pedidos de registro n.ºs. 825.429.927, 825.384.850, 907.269.125, 907.269.214, 907.548.385, 907.548.431, 908.679.696, 908.679.742, 908.679.920 e 908.767.480, todos também de titularidade da empresa ré, sob a alegação de infringência ao disposto nos incisos XIX e XXIII do art.124, ambos da LPI”.

II – A pretensão de abstenção do uso das marcas tidas por inválidas é decorrência lógica do pedido principal de invalidação dos registros dos signos titularizados pela sociedade ré, razão por que o marco inicial para a sua eventual prescrição é computado a partir da sua concessão pelo INPI. Nesse sentido, já foi pronunciado por esta Corte que “Tratando-se de obrigação de não fazer, a continuidade do uso indevido de marca registrada impede a fluência do prazo prescricional. E, mesmo se assim não fosse, o referido prazo deve ser contado da data da concessão do registro pelo INPI, momento a partir do qual a ação de abstenção de uso poderia ser proposta, e não a partir do registro do nome da



Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

empresa na Junta Comercial, como alegado pelo apelante” (*Primeira Turma Especializada – Apelação 0816183-63.2008.4.02.5101 – Relator Desembargador Antônio Ivan Athié*).

III - A autora WEG S.A. (ora apelada) sustenta o seu pedido de invalidação nas vedações previstas no artigo 124 da Lei nº 9.279-96, inciso XIX e inciso XXIII, já que a marca da ré (WEGA) seria reprodução ou imitação da sua marca WEG, para o mesmo ramo de produtos automotivos, de modo a ocasionar confusão ou associação no mercado consumidor.

IV – As palavras WEG e WEGA não tem dicionarização em português; e, na língua alemã, o termo WEG significa “caminho”, “vereda”, “atalho”; ao passo que o termo WEGA não tem qualquer significado no idioma teutônico. No entanto, consta dos autos (evento nº 1, doc.17), e também foi salientado na sentença, que a adoção do termo WEG para marca da sociedade autora é decorrente das aglutinação das iniciais dos nomes dos sócios Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus, conforme ato constitutivo datado de 31.03.1986.

V – Diante de tal fato, e diversamente do que constou na sentença, não se verifica, sob o prisma nominativo, grande identidade a ponto de impedir a convivência com outros signos semelhantes; pois o registro de siglas ou abreviações como marcas tem a proteção da exclusividade mitigada, razão por que são tidas como “marcas fracas”, passíveis de convivência com outras similares.

VI - E quanto às apresentações mistas de alguns dos registros tidos por inválidos, verifica-se suficiente distintividade de modo a afastar a alegada violação aos incisos XIX e XXIII do artigo 124 da Lei nº 9.279-96, fato reconhecido inicialmente até na sentença recorrida; pois há diferenças quanto à tipologia das letras e às formas geométricas que as compõem.

VII - Quanto à eventual afinidade dos segmentos de atuação das partes, muito embora inseridos ambos no ramo automotivo, não há óbice à convivência dos signos, pois a sociedade ré (ora apelante) exerce a atividade de “fabricação e comercialização por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, especificamente FILTROS e VELAS automotivas”, ao passo que “Os motores e componentes elétricos assinalados pelas marcas da Apelada são designados ao segmento de MÁQUINAS INDUSTRIAIS”. Desse modo, também sob o prisma da especialidade que deve nortear o exame de colidência das marcas, não se verifica a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor.

VIII – Provimento da apelação da sociedade ré WEGA MOTORS LTDA. para, reformando a sentença, julgar improcedente os pedidos de invalidação dos registros nº 825.429.927, nº 903.324.393 e 908.767.528 para as marcas W WEGA INTERNATIONAL PARTS, WEGA e FILTROS WEGA ORIGINAL QUALITY; titularizados pela apelante; bem como julgar improcedentes os pedidos de não concessão dos registros nº 825.384.850, 907.269.125, 907.269.214, 907.548.385, 907.548.431, 908.679.696, 908.679.742, 908.679.920 e 908.767.480, todos também de titularidade da recorrente.



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Inicialmente, deve ser afastada a prescrição da pretensão relativa à abstenção do uso das marcas tidas por inválidas, apontada pela apelante WEGA MOTORS LTDA. Com efeito, tal pretensão é decorrência lógica do pedido principal de invalidação dos registros das marcas da apelante, cuja concessão ocorreu nos anos de 2014 e 2017, ao passo que a presente ação foi ajuizada em 2018. Desse modo, não há que falar em decurso do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002. Quanto à questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pronunciou: *“A prescrição, em breves linhas, pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Como a regra insculpida no art. 189 do CC estabelece que a pretensão nasce para seu titular quando violado o direito subjacente, infere-se que, tratando-se de abstenção de uso de marca, a pretensão surge a partir do momento em que se constata que o direito de utilização exclusiva (tutelado pelo art. 129, caput, da Lei n. 9.279/1996) foi ofendido por ato de terceiro”* (STJ - REsp 1631874-SP - Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 25.10.2016 - Data da Publicação DJe 09.11.2016). Em igual direção, esta Corte Regional já pronunciou que *“Tratando-se de obrigação de não fazer, a continuidade do uso indevido de marca registrada impede a fluência do prazo prescricional. E, mesmo se assim não fosse, o referido prazo deve ser contado da data da concessão do registro pelo INPI, momento a partir do qual a ação de abstenção de uso poderia ser proposta, e não a partir do registro do nome da empresa na Junta Comercial, como alegado pelo apelante”* (TRF da 2ª Região – Primeira Turma Especializada – Relator Des. Antônio Ivan Athié - AC 0816183-63.2008.4.02.5101 - Data de decisão 16.02.2017 - Data da disponibilização 22.03.2017), bem como *“o pedido de abstenção de uso não foi formulado de forma autônoma, mas sim como consectário lógico da eventual declaração de nulidade do registro impugnado, não havendo conseqüentemente que se falar em prescrição. Do contrário, estar-se-ia esvaziando a executividade de eventual declaração jurisdicional de nulidade da marca, porquanto, nesse caso, o seu titular não poderá ser impedido de continuar fazendo uso da mesma”* (TRF da 2ª Região – Segunda Turma Especializada – Relatora Des. Simone Schreiber - Data da decisão 27.11.2015 - Data da disponibilização 02.12.2015).

Prossigo na apreciação do recurso interposto pela sociedade ré.

Como salientado no relatório, WEG S.A. ajuizou ação em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e da sociedade WEGA MOTORS LTDA. (ora apelante), objetivando **“(1) a decretação de nulidade dos registros n.º 903.324.393 e 908.767.528 para as marcas mistas WEGA e FILTROS WEGA ORIGINAL QUALITY, respectivamente, nas classes 32 e 35, de titularidade da empresa ré, e (2) o indeferimento dos pedidos de registro n.ºs. 825.429.927, 825.384.850, 907.269.125, 907.269.214, 907.548.385, 907.548.431, 908.679.696, 908.679.742, 908.679.920 e 908.767.480, todos também de titularidade da empresa ré, sob a alegação de infringência ao disposto nos incisos XIX e XXIII do art.124, ambos da LPI”**.

Segundo é verificado pelos documentos juntados aos autos, bem como diante da consulta realizado no banco de dados do INPI e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ (evento 38), a sociedade autora WEG S.A. exerce a atividade econômica principal de *“holdings de instituições não financeiras”* e é titular dos seguintes de registro de marcas contendo o radical WEG:



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Número	Prioridade	Marca	Situação	Classe e Especificação
007535309	20/03/1968		Registro de marca em vigor	NCL(8)12 Elétricos (veículos), motores a jato para veículos, motores elétricos para veículos, propulsores de hélice, rolamentos de cilindros para veículos, conversor de torque, motores de tração.
608444197	20/03/1968		Registro de marca em vigor	NCL(8)07 Máquinas e Ferramentas Mecânicas, Instrumentos Agrícolas, Máquinas Agrícolas, Alimentadores (Parte DE Máquinas), Alternadores, Anéis DE Embolos, Rolamentos Para Máquinas, Aparelhos Para Soldagem, Condensadores, Motores Para Veículos, Máquinas DE AF. Comprindo, Motores DE AF. Comprindo, Armações Para Máquinas, Atomizadores, Dinamos Para Bicycletas, Bombas (Máquinas), Camas DE Cambio, Cardan, Bombas E Máquinas Centrifugas, Cilindros, Compressores (Máquinas);
800500792	19/03/1980		Registro de marca em vigor	NCL(8)08 Instrumentos para afiar, implementos agrícolas manuais, alicates, ancinhos (ferramentas), arietes, atomizadores, bombas manuais, brocas (parte de ferramenta), chaves (ferramentas manuais), cortadores (ferramentas manuais), cravadores, instrumentos manuais para esmerilhar, ferramentas manuais, fresas (ferramentas manuais), furadores, lâminas (ferramentas), macacos manuais, mandris, perfuradores, pistolas (ferramentas), porta-brocas, porta-serras, pulverizadores, rebitadores, taraxas, torno de bancada, vazadores, acessórios, partes e seus componentes.;
800063384	19/03/1980		Registro de marca em vigor	NCL(8)09 Inversores de frequência, acumuladores elétricos, aparelhos elétricos para soldagem, baterias de alta tensão, baterias para iluminação, carregadores para bateria, coletores elétricos, condensadores elétricos, conversores elétricos, retificadores de corrente, indicadores de perda elétrica, inversores, medidores elétricos, painéis de distribuição, painéis de controle, quadros de distribuição, transformadores, partes e componentes de aparelhos e instrumentos.;
800509226	19/03/1980		Aguardando exame de petição de prorrogação (registro de marca em vigor)	Classe Nacional 37-serviços de arquitetura, engenharia, desenho técnico, construção civil, estudo e representação gráfica da origem, formação, evolução e transformação do globo terrestre, prospecção, paisagismo, decoração 44-serviços de reparação, manutenção e montagem de máquinas e aparelhos elétricos, eletrônicos e científicos.
800063406	19/03/1980		Registro de marca em vigor	NCL(8)06 Metais comuns em bruto, semi-elaborados e suas ligas; estruturas metálicas para uso em sistemas industriais, eletromecânicos e eletrônicos; arames e telas de arame.;
812399498	16/01/1986		Registro de marca em vigor	Classe Nacional 02 - Matérias tintoriais e os preservativos contra oxidação e deterioração. 10 - Matérias Tintoriais
812399480	16/01/1986		Registro de marca em vigor	Classe Nacional 01 - Produtos e substâncias químicas e minerais e aqueles de origem animal ou vegetal, predominantemente destinados ao uso industrial 10 -Resinas em geral. 75 - Substâncias e produtos de origem vegetal, em bruto, destinados à indústria em geral. e 90 - Substâncias e produtos químicos destinados à indústria e à ciência.
812399501	16/01/1986		Registro de marca em vigor	Classe nacional 29 - carnes, aves, ovos, peixes, frutas, cereais, legumes, gorduras e condimentos em geral. 20 -peixes e demais frutos do mar. 40 - gorduras e óleos comestíveis. 50 -condimentos, especiarias e essências alimentícias.



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

817369970	22/07/1983	WEG 	Registro de marca em vigor	Classe Nacional 40 - Esta classe compreende serviços não previstos nas classes 36, 37, 38, 39 e 41. 15 - Serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive a importação e a exportação.
829555285	28/02/2008	WEGDUR	Registro	NCL(9)02 Materias tintoriais, vernizes (incluídos nesta classe), lacas, produtos para a proteção de metais (incluídos nesta classe), preparações contra corrosão, preservativos contra ferrugem e revestimentos (incluídos nesta classe); aglutinantes para tintas, alvaíade, cal, colorantes (incluídos nesta classe), esmaltes para tintas e vernizes, fixadores (vernizes), gomas de resinas, corantes, mordentes, pintura a tempera, sicaticos para tintas, redutores para tintas, zarcão.
829555234	28/02/2008	WEG OCEANO	Registro	NCL(9)02 (mesma especificação do registro n.º 825555285)
829555250	28/02/2008	WEGSTAR	Registro	NCL(9)02 (mesma especificação do registro n.º 825555285)
829555331	28/02/2008	WEGCRIL	Registro	NCL(9)02 (mesma especificação do registro n.º 825555285)
829555340	28/02/2008	WEG MARINE	Registro	NCL(9)02 (mesma especificação do registro n.º 825555285)
829555323	28/02/2008	WEGNILICA	Registro	NCL(9)02 (mesma especificação acima)
829555242	28/02/2008	WEGZINC	Registro	NCL(9)02 (mesma especificação do registro n.º 825555285)
829555226	28/02/2008	WEGTERM	Registro	NCL(9)02 (mesma especificação do registro n.º 825555285)
829555188	28/02/2008	WEGBLACK	Registro	NCL(9)02 (mesma especificação do registro n.º 825555285)
829555196	28/02/2008	WEGTHANE	Registro	NCL(9)02 (mesma especificação do registro n.º 825555285)
829555200	28/02/2008	WEGPOXI	Registro	NCL(9)02 (mesma especificação do registro n.º 825555285)
829555218	28/02/2008	WEGHIDRO	Registro	NCL(9)02 (mesma especificação do registro n.º 825555285).
829555269	28/02/2008	WEGHESTER	Registro	NCL(9)02 (mesma especificação do registro n.º 825555285).
829555277	28/02/2008	WEGVIÁRIA	Registro	NCL(9)02 (mesma especificação do registro n.º 825555285).
829677771	06/05/2008	WEGNOLOGY 	Registro	NCL(9)07 Máquinas e ferramentas mecânicas, instrumentos agrícolas, máquinas agrícolas, alimentadores (parte de máquinas), alternadores, anéis de embolos, rolamentos para máquinas, aparelhos para soldagem, condensadores, motores para veículos, máquinas de ar comprimido, motores de ar comprimido, armações para máquinas, atomizadores, dinamos para bicicletas, bombas (máquinas), caixas de câmbio, cardan, bombas e máquinas centrífugas, cilindros, compressores (máquinas), correia para motores e máquinas, geradores de corrente, dinamos, êmbolos para máquinas, escovas de carvão, filtros (parte de máquinas), geradores de eletricidade, motores e máquinas hidráulicas, turbinas, magnetos de ignição, lubrificadores, volantes para máquinas, rolamentos, máquinas de soldagem, superalimentadores, turbocompressores, motores elétricos (exceto para veículos).
829677780	06/05/2008	WEGNOLOGY 	Registro	NCL(9)09 Aparelhos e instrumentos elétricos, notadamente inversores de frequência, controladores eletrônicos de ignição, unidades de controle de motores, disjuntores elétricos, cubículos de média tensão, servo conversores, conversores, controladores programáveis, notadamente painéis de controle eletrônico, reguladores de velocidade, reguladores proporcionais, integrais e derivados, unidades de transporte de motor notadamente unidades de controle e manobra, fusíveis, contadores, relés de sobrecarga, relés protetores de motor, relés eletrônicos, medidores, painéis de controle eletrônico, transformadores dielétricos, chaves eletrônicas, controladores eletrônicos para chaves de ignição, terminais de extensão, notadamente acopladores eletrônicos, apoiadores de chaves, interruptores e botões para os produtos acima mencionados, partes e componentes de aparelhos e instrumentos, inversores de frequência, acumuladores elétricos, baterias de alta tensão, baterias para iluminação, carregadores para bateria, coletores elétricos, condensadores elétricos, conversores elétricos, retificadores de corrente, inversores elétricos, quadro de distribuição elétrica, transformadores, partes e componentes de aparelhos e instrumentos para produção, distribuição e conversão de energia elétrica (incluídos nesta classe).



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

903193493	03/12/2010		Registro de marca em vigor	NCL(9)02 Mordentes *; Aglutinantes para tintas; Fixadores [vernizes]; Tintas *; Esmaltes para tintas; Siccativos para tintas; Redutores para tintas; Tinta em pó; Colorantes *; Preparações antiferrugem [para conservação]; Lacas; Pintura a tempera; Vernizes *; Solventes/diluentes para matérias tintoriais; Corantes;
830815171	29/12/2010		Registro de marca em vigor	NCL(9)02 Aparelhos e instrumentos elétricos, a saber: inversores de frequência, controladores eletrônicos para dispositivos de arranque, unidades de controle de motor, interruptores de circuito elétricos, cubículos de meia voltagem, servo conversores, conversores, transformadores de energia, controladoras programáveis, a saber: placas de controle eletrônico, reguladores de velocidade, reguladores pid de controle derivativo, integral e proporcional; unidades de transporte motor, a saber: unidades de controle e manobra, fusíveis, interruptores, reles, reles de sobrecarga, reles de proteção de motor, reles eletrônicos, medidores, painéis de controle eletrônico, transformadores de potência, chaves de sinalização eletrônicas, controladores eletrônicos para sinal de partida; terminais de conexão, a saber: acopladores eletrônicos e suportes para chaves, interruptores e botões para os produtos acima mencionados; dispositivos de arranque eletrônicos, condutores variáveis de frequência, sinal de partida para motores elétricos, dispositivos de arranque para motores, partes dos mesmos para os produtos acima mencionados. [todos incluídos nesta classe].;
830815180	29/12/2010		Registro de marca em vigor	NCL(9)09 (mesma especificação do registro n.º 830815171)
903272598	07/01/2011		Registro de marca em vigor	NCL(9)08 Arietes [ferramentas manuais]; Cortadores [ferramentas manuais]; Cravadores [ferramentas]; Macacos manuais; Afilar [amolar] (Instrumentos para -); Pistolas [ferramentas]; Fresas [ferramentas manuais]; Ancinbos [ferramentas]; Chaves inglesas [ferramentas manuais]; Bombas manuais *; Brocas [partes de ferramentas manuais]; Chaves de fenda do tipo "catraca" [ferramentas manuais]; Ferramentas manuais; Lâminas [ferramentas manuais]; Perfuradores [ferramentas manuais]; Tornos de bancada; Agrícolas (Implementos -) [manuais]; Esmerilhar (Instrumentos manuais para -); Furadores; Porta-brocas [ferramentas manuais]; Porta-serras; Pulverizadores para inseticidas [ferramentas manuais]; Rebitadores [máquina para rebitar] [ferramentas manuais]; Tarraxas; Tarraxas [ferramentas manuais]; Vazadores [saca-bocados] [ferramentas manuais]; Atomizadores para inseticidas [ferramentas manuais]; Mandris [ferramentas manuais]; Alicates;
830817417	07/01/2011		Registro de marca em vigor	NCL(9)06 Metais comuns em bruto, semi-elaborados e suas ligas, estruturas metálicas para uso em sistemas industriais, eletromecânicos e eletrônicos; arames e telas de arame.;
830817425	07/01/2011		Registro de marca em vigor	NCL(9)37 Serviços de reparação, manutenção e montagem de máquinas e aparelhos elétricos, eletrônicos e científicos.;






Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

904029557	07/01/2011		Registro de marca em vigor	NCL(9)35 Importação-exportação (Agências de -);importação-exportação (Agências de -)[Informação];Comercio (através de qualquer meio) de ferramentas manuais;Comercio (através de qualquer meio) de ferramentas manuais[Informação, Assessoria, Consultoria];Comercio (através de qualquer meio) de motores (exceto os motores para veículos terrestres);Comercio (através de qualquer meio) de motores (exceto os motores para veículos terrestres)[Informação, Assessoria, Consultoria];Representação comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico;Representação comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico[Informação, Assessoria, Consultoria];Comercio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade;Comercio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade[Informação, Assessoria, Consultoria];Representação comercial;Representação comercial[Informação, Assessoria, Consultoria];Comercio (através de qualquer meio) de cabos e fios de metal comuns não elétricos;Comercio (através de qualquer meio) de cabos e fios de metal comuns não elétricos[Informação, Assessoria, Consultoria];
840440049	05/03/2013		Registro de marca em vigor	NCL(10)07 motorreductores;reductores;reductor de embreagens;velocidade e engrenagens;inversores de motor integrado;transmissão de engrenagens para máquinas e outros.;
909936790	02/09/2015	WEG	Registro de marca em vigor	NCL(10)07 motorreductores;reductores;reductor de embreagens;velocidade e engrenagens;inversores de motor integrado;transmissão de engrenagens para máquinas e outros.;
909936986	02/09/2015	WEG	Registro de marca em vigor	NCL(10)09 Conversores de energia eólica; aparelho para produção, distribuição e conversão de energia elétrica; aparelhos e equipamentos elétricos para instalações domésticas, comerciais e industriais; aparelhos e equipamentos elétricos, a saber, dispositivos de ligação; interruptores de controle remoto; disjuntores de intensidade da luz elétrica; botões de calçar; botões de comando elétricos para aparelhos elétricos; plugues e soquetes de tomadas; fusíveis; relés; equipamento de automação para uso doméstico, a saber, sistemas eletrônicos e elétricos de controle remoto da abertura e do fechamento de persianas rolantes, de venezianas, de portões, de portas e de janelas; sistema de entrada para portas; sistema de vídeo para entrada de portas; telefones de porta; telefones de porta com vídeo; conjuntos manuais de áudio e de vídeo; mostradores exibidores de vídeo; telas de toque ("touch screens"); intercomunicadores; dispositivos para mesas telefônicas; dispositivos elétricos para ligar, para desligar, para regular e para programar sistemas de aquecedores e de condicionadores de ar; termostatos; termostatos com timer; relógios despertadores; timers; campainhas elétricas para portas; cigarras elétricas; alarmes acústicos; sistemas de alarme contra roubo; alarme contra incêndio; sensores de movimento; detectores de gás; detectores de monóxido de carbono; detectores de inundações; detectores de aumento de temperatura; detectores para medir a eletricidade e o magnetismo; sensores de chamas; detectores de fumaça; detectores de calor; indicadores de luzes piloto; condutores elétricos; conversores elétricos; caixas de distribuição; painéis de distribuição; mesa telefônica para portarias; transformadoras; conectores; termômetros (exceto para uso médico); higrômetros; barômetros; sistemas de difusão de sons; aparelhos e sistemas elétricos para transportar e distribuir eletricidade; condutores elétricos; sistemas de entroncamento de barras de ligação; canais para cabos; condutores para cabos; entroncamento de cabos.;
909937125	02/09/2015		Registro de marca em vigor	NCL(10)07 Aerogeradores com as mais diversas potências, entendendo-se aqui por aerogeradores, dispositivos eletromecânicos capazes de gerar energia elétrica a partir da energia eólica. Os aerogeradores são constituídos basicamente de uma torre, caixa de engrenagem (na maioria dos modelos) e três hélices de fibra de vidro, gerador elétrico e controles eletrônicos de velocidade e tensão gerada; geradores de eletricidade; turbinas eólicas.;
909937230	02/09/2015		Registro de marca em vigor	NCL(10)09 (mesma especificação do registro n.º 909936986)

Por seu turno, segundo se verifica da consulta realizada na base de dados do INPI e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, a sociedade R. NETO DO BRASIL S.A, atual denominação da ré, WEGA MOTORS LTDA. (ora apelante), foi constituída em 25.05.2002, e tem como atividade econômica principal "comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores". É titular dos seguintes registros de marca, contendo o radical WEGA:



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Número	Prioridade	Marca	Situação	Classe e Especificação
825429927	12/03/2003	W WEGA INTERNATIONAL PARTS 	Registro de marca em vigor (obs: pedido inicialmente indeferido com base nos registros nº 006442552 (extinto) e 007077858 da autora, decisão posteriormente reformada. Tem pedido de PAN também da autora com exame atualmente sobrestado.)	NCL(8)35 Comercialização de autopeças: filtros, velas, buzinas, relais, lâmpadas, correias de distribuição, elementos filtrantes, fusíveis. importação e exportação de autopeças e partes de autopeças.;
825384850	12/03/2003	W WEGA INTERNATIONAL PARTS 	Pedido de registro de marca indeferido (mantido em grau de recurso)	NCL(8)12 Autopeças; correntes de transmissão para veículos terrestres; correntes para automóveis; buzinas para veículos; luzes direcionais para veículos.;
903324393	26/01/2011	WEGA 	Registro de marca em vigor	NCL(9)11 Refletores para veículos [faróis].Lâmpadas para luzes direcionais para automóveis,Dispositivos anti-reflexo para veículos [acessórios para lanternas].Lâmpadas para luzes direcionais para veículos,Farol de acetileno para veículo,Luzes para veículos,Faróis para automóveis,Antiofuscantes para automóveis (Dispositivos -) [acessórios para lanternas].Lanterna para veículo,Illuminação (Aparelhos de -) para veículos,Luzes para automóveis,Automóveis (Dispositivos anti-reflexo para -) [acessórios para lanternas].Faróis de veículos.;
907269125	29/01/2014	VELAS WEGA	Aguardando	NCL(10)12 Vela de ignição para automóvel.;



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

			apresentação e exame de recurso contra o indeferimento	
907269214	29/01/2014	FILTROS WEGA W ORIGINAL QUALITY 	Aguardando apresentação e exame de recurso contra o indeferimento.	NCL(10)12 Filtro de óleo e combustível para veículo;
907548385	09/04/2014	WEGA MOTORS	Aguardando fim de sobrestamento	NCL(10)12 Corantes; Esmaltes [vernizes]; Esmaltes para pintar; Lacas; Pigmentos; Revestimentos para madeira [tintas]; Revestimentos [tintas]; Tintas *; Vernizes *; Zarcão; Aguarrás [diluente para tintas]; Tinta anticorrosiva;
907548431	09/04/2014	WEGA MOTORS	Aguardando fim de sobrestamento	NCL(10)35 Promoção de vendas [para terceiros]; Comércio (através de qualquer meio) de ferramentas manuais; Comércio (através de qualquer meio) de materiais de construção metálicos; Comércio (através de qualquer meio) de materiais de construção não metálicos; Agenciamento de mercadoria [intermediação]; Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de ferragem; Comércio (através de qualquer meio) de mordentes [fixador para tintas]; Comércio (através de qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas; Comércio (através de qualquer meio) de tubos rígidos não metálicos para a construção; Representação comercial;
908679696	28/11/2014	WEGA ORIGINAL QUALITY 	Aguardando apresentação e exame de recurso contra o indeferimento	NCL(10)07 Diesel (Velas para reaquecimento de motores -); Filtros [partes de máquinas ou motores]; Filtros para limpeza de ar de resfriamento [para motores]; Filtros-prensas; Velas para ignição de motores a combustão interna; Vela de alunagem [máquina de explosão];
908679742	28/11/2014	WEGA ORIGINAL QUALITY	Aguardando fim de sobrestamento	NCL(10)12 Peças e acessórios para veículos, velas de ignição, velas



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

				aquecedoras, filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de cabine.;
908679920	28/11/2014	WEGA ORIGINAL QUALITY 	Aguardando fim de sobrestamento	NCL(10)35 Comércio (através de qualquer meio) de peças e acessórios para veículos, velas de ignição, velas aquecedoras, filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de cabine, vela de alunagem [máquina de explosão], filtros [partes de máquinas ou motores], filtros-prensas, velas para ignição de motores a combustão interna, velas para reaquecimento de motores diesel, filtros para limpeza de ar de resfriamento [para motores].;
908767480	16/12/2014	FILTROS WEGA ORIGINAL QUALITY 	Aguardando apresentação e exame de recurso contra o indeferimento	NCL(10)07 Diesel (Velas para reaquecimento de motores -); Filtros [partes de máquinas ou motores]; Filtros para limpeza de ar de resfriamento [para motores]; Filtros-prensas; Velas para ignição de motores a combustão interna; Vela de alunagem [máquina de explosão].;
908767528	16/12/2014	FILTROS WEGA ORIGINAL QUALITY 	Registro de marca em vigor	NCL(10)35 Comércio (através de qualquer meio) de peças e acessórios para veículos, velas de ignição, velas aquecedoras, filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de cabine, vela de alunagem [máquina de explosão], filtros [partes de máquinas ou motores], filtros-prensas, velas para ignição de motores a combustão interna, velas para reaquecimento de motores diesel, filtros para limpeza de ar de resfriamento [para motores].;

A autora WEG S.A. (ora apelada) sustenta o seu pedido de invalidação nas vedações previstas no artigo 124 da Lei nº 9.279-96, inciso 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;”) e inciso 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.”), já que a marca da ré (WEGA) seria reprodução ou imitação da sua marca WEG, para o mesmo ramo de produtos automotivos, de modo a ocasionar confusão ou associação no mercado consumidor.

Como bem salientado na sentença, “tanto os termos WEG e WEGA não têm dicionarização em português (<https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/weg/> e <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/WEGA/>). Procedida à busca quanto a eventual significado em idioma alemão, resultou que "WEG" diz respeito a "caminho", "vereda", "atalho" (<https://dicionario.babylon-software.com/alemao/portugues/>), ao passo que "WEGA" não traz qualquer significado em alemão (<https://michaelis.uol.com.br/escolar-alemao/busca/alemao-portugues/WEGA/>); e também que “o termo WEG, não dicionarizado



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

no vernáculo, não é uma palavra conhecida pelos usuários de língua portuguesa, que podem pronunciá-lo, assim como WEGA, de maneira muito similar, tornando-os próximos. Além disso, não são termos que remetem, ou propiciam reconhecimento imediato aos produtos que visam designar, tornando o elemento nominativo WEG, por conseguinte, distintivo”.

Todavia, consta dos autos (evento nº 1, doc.17), e também foi salientado na sentença, que a adoção do termo WEG para marca da sociedade autora é decorrente das aglutinação das iniciais dos nomes dos sócios Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus, conforme ato constitutivo datado de 31.03.1986. Tal fato, no entender deste julgador, e diversamente do que constou na sentença, não confere, sob o prisma nominativo, grande identidade a ponto de impedir a convivência com outros signos semelhantes. Nesse sentido, convém ressaltar que o registro de siglas ou abreviações como marcas tem a proteção da exclusividade mitigada, razão por que são tidas como “marcas fracas”, passíveis de convivência com outras similares, como já decidido por esta Corte Regional, inclusive a Egrégia Segunda Turma Especializada, *in verbis*:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE MARCA - "MARCAS FRACAS" - GRAU DE PROTEÇÃO REDUZIDO - IMPROCEDÊNCIA.

- Insurge-se a apelante/autora, nos autos da ação ordinária, contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do registro da marca SEMAF, da empresa ré, sigla que representa: Serviços Funerários e Assistência Familiar, sob alegação de anterioridade impeditiva da sua marca nominativa SINAF - Sistema Nacional de Assistência à Família.

- Pela análise das referidas marcas, conclui-se que as mesmas se afiguram suficientemente distintas uma da outra, tanto no que diz respeito ao aspecto gráfico como sob o aspecto fonético, levando-se em conta tratar-se de siglas que representam as suas razões sociais, bem como as atividades de assistência à família em funerais, não se fazendo possível reconhecer o seu uso exclusivo.

- A má-fé alegada não restou comprovada nos autos, devendo ser comprovada de forma inequívoca, considerando o princípio da presunção da boa-fé sobre as relações jurídicas.

- Precedentes jurisprudenciais.

- Apelação desprovida.

(TRF da 2ª Região – Primeira Turma Especializada – Apelação Cível nº 0818564-73.2010.4.02.5101 – Relator Des. Paulo Espírito Santo – Julgamento em 29.10.2013).

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - NULIDADE DE REGISTRO - ARGUIÇÃO DE COLIDÊNCIA - PROCEDÊNCIA DE PEDIDO - RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS.

I - Doutrina e Jurisprudência são uníssonas em afirmar que expressões de uso comum são insuscetíveis de apropriação exclusiva, quer a título de marca ou de denominação social, sob pena de concessão de privilégios em detrimento da conferência de direitos isonomicamente distribuídos.

II - A redução da expressão SISTEMA NACIONAL DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA a uma sigla - SINAF - não se configura em inovação capaz de conferir distinguibilidade ao termo, de forma a dissociá-lo do significado emprestado pelo conjunto de nomes dos quais se origina.



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - De sorte que, à semelhança do que ocorre com o uso de prefixos e sufixos, também as siglas podem gerar marcas fracas, passíveis de conviverem com outras, por se traduzirem em meras abreviações de palavras, que se forem genéricas, redundam em sinais de mesma natureza, sem força para impedir o registro de outros assemelhados.

IV - Recurso e Remessa Necessária providos para reformar a sentença e manter os registros

(TRF da 2ª Região – Segunda Turma Especializada – Apelação Cível nº 0523581-37.2008.4.02.5101 – Relator Des. Messod Azulay Neto – Julgamento em 31.05.2011)

E quanto às apresentações mistas de alguns dos registros tidos por inválidos, verifico suficiente distintividade de modo a afastar a alegada violação ao inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96, fato reconhecido inicialmente até na sentença recorrida (“*Do cotejo das marcas mistas da autora e da empresa ré, observa-se haver certa diferença entre as representações gráficas, no que tange à tipologia das letras e às formas geométricas que compõem, especificamente os signos da ré. Tais diferenças, no entanto, não têm o condão de mitigar a enorme semelhança gráfica e fonética existente entre os termos WEG e WEGA, já que, em ambas as representações gráficas, é o próprio elemento nominativo que se encontra em destaque, o qual não é de uso comum ou evocativo no segmento em que inserido, como já referido, de modo que a impressão de conjunto causada pelas marcas e pelos pedidos de registro da empresa ré recordam as marcas da demandante, especialmente quando veiculada sob a forma oral, não se revestindo aquela, portanto, de suficiente distintividade*”). Nesse sentido, trago o cotejo entre os signos mistos:

Marcas mistas da autora (ora apelada) WEG S.A.
Marca mistas da ré (ora apelante) WEGA MOTORS LTDA,

Por conseguinte, quanto à eventual afinidade dos segmentos de atuação das partes, muito embora inseridos ambos no ramo automotivo, penso que não há óbice à convivência pois a “*A Apelante atua no ramo de atividade de fabricação e comercialização por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, especificamente FILTROS e VELAS automotivas, como se depreende de seu próprio site (<https://wegamotors.com/>)*”; ao passo que “*Os motores e componentes elétricos assinalados pelas marcas da Apelada são designados ao segmento de MÁQUINAS INDUSTRIAIS, conforme se depreende do próprio site da Apelada*”.



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Desse modo, também sob o prisma da especialidade que deve nortear o exame de colidência das marcas, não verifico a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor, sendo possível, a meu ver, convivência das marcas.

Isso posto, **voto no sentido de dar provimento à apelação** da ré WEGA MOTORS LTDA. para, reformando a sentença, julgar improcedente os pedidos de invalidação dos registros nº 825.429.927, n.º 903.324.393 e 908.767.528 para as marcas W WEGA INTERNATIONAL PARTS, WEGA e FILTROS WEGA ORIGINAL QUALITY; titularizados pela apelante; bem como julgar improcedentes os pedidos de não concessão dos registros nº 825.384.850, 907.269.125, 907.269.214, 907.548.385, 907.548.431, 908.679.696, 908.679.742, 908.679.920 e 908.767.480, todos também de titularidade da recorrente. Inverto o ônus de sucumbência a serem arcados pela autora no mesmo patamar fixado na sentença recorrida.

Documento eletrônico assinado por **ANDRÉ FONTES, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **20000156468v7** e do código CRC **089eda06**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRÉ FONTES
Data e Hora: 8/6/2021, às 18:56:42

5003476-59.2018.4.02.5101

20000156468.V7