



Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0012524-06.2013.4.02.5101 (2013.51.01.012524-7)

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

APELANTE : WB LOCACAO DE VEICULOS LTDA EPP

ADVOGADO : GIOVANNI AUGUSTO BALUZ ALMEIDA

APELADO : VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA LLC

ADVOGADO : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA

APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL

REMETENTE : JUIZO DA 25ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO/RJ

ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00125240620134025101)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WB LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA EPP (fls. 604/628) visando impugnar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (fls. 582/591), Dr. Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, que julgou procedente o pedido, nos autos da ação ordinária ajuizada por VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA LLC em face da Apelante e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, visando a nulidade dos registros nº 828.504.270 e nº 824.633.660, relativos à marca mista **NACIONAL RENT A CAR**, de titularidade da Apelante, concedidos, respectivamente, em 13/10/2010 e 05/03/2013.

O MM. Juízo condenou, ainda, em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, a serem suportados pelos dois Réus *pro rata*.

Sustenta a Apelante, preliminarmente, a carência da ação, ante a ausência de interesse processual, eis que o pedido de nulidade ainda está sendo analisado pelo INPI.

Alega que o termo NACIONAL não pode ser utilizado com exclusividade, bem como os termos RENT A CAR e CAR RENTAL são expressões corriqueiras no ramo de locação de automóveis, carecendo de exclusividade.

Também alega inexistir semelhança entre os elementos figurativos apresentados pela letra N das marcas e a cor verde.

Afirma que em processo tramitando na 22ª Vara Cível de Fortaleza, não foi nem ao menos concedida a antecipação de tutela em favor da Apelada, uma vez não estarem presentes os seus requisitos.

Alega, ainda, que a sentença afronta o princípio da isonomia, bem como ao artigo 14, VI, da LPI, tendo em vista que, ao contrário da usual não exclusividade do termo NACIONAL para registro no INPI, foi concedida a sua exclusividade somente neste caso específico, tendo sido



indeferido em razão da anterioridade da marca da Apelada.

Assevera, também, que o termo NATIONAL tem o mesmo significado que NACIONAL, sendo que a Apelada, que é empresa estrangeira e, portanto, não nacional, alega a exclusividade assegurada pelo INPI, que concedeu sem qualquer ressalva o registro de suas marcas: NATIONAL e NATIONAL CAR RENTAL. Tal equívoco, segundo a Apelante, não pode ser estendido ao termo NACIONAL, que não pode ser apropriado com exclusividade, também, e se assim ocorre, não pode ser entendido que há colidência marcária ou concorrência desleal com o registro da Apelante.

Questiona, ainda, que o consumidor pode se sentir lesado, tendo em vista que é levado a entender que se trata de uma empresa (a Apelada) genuinamente nacional, o que poderia ser entendido como caso de concorrência desleal.

Por fim, afirma que além da ausência de exclusividade ao elemento nominativo NACIONAL, o qual demonstrou estar presente em vários registros de várias classes (fls. 418/472 e 526/581), pode-se concluir pela aplicação da Teoria da Distância, que afirma que uma marca nova não necessita ser mais diferente das outras que já convivem no mercado, não existir colidência, mas sim, convivência harmônica entre as marcas.

Determinada a intimação dos Agravados, apenas o INPI ofereceu resposta, às fls. 359, deixando a este Tribunal a decisão sobre a questão.

Informação da Subsecretaria acerca da ausência de resposta da empresa agravada até o momento (fls. 365).

O Ministério Público Federal opinou em parecer, às fls. 367/368-v, pelo provimento do recurso.

Éo relatório. Sem revisão.

Rio de Janeiro, 13/06/2014.

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO