

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002039-06.2015.4.04.7114/RS

RELATOR : RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA
APELANTE : GRENDENE S A
ADVOGADO : ADRIANE BORTOLOTTI
APELADO : INDUSTRIA DE CONFECÇÕES MEPASE LTDA
ADVOGADO : ÉLIO HAAS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
- INPI

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO E USO DE MARCA. ART. 124, XIX, DA LEI 9.279/96. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE MARCAS.

- A vedação contida no art. 124, incisos XIX e XXIII, da LPI deve ser interpretada de modo a abranger as hipóteses em que a marca nova possa causar confusão ou associação com marca alheia, independentemente de haver exata correspondência entre os signos.

- Inexistindo correspondência entre as marcas, seja pelo aspecto gráfico, seja pelo viés fonético, seja pelo campo de atuação, deve ser mantida sentença que concluiu pela improcedência do pedido de decretação da nulidade de registro.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Colenda 3a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 27 de setembro de 2016.

Des. Federal RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por GRENDENE S/A, titular da marca *RIDER*, em face de INDUSTRIA DE CONFECÇÕES MEPASE LTDA e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, objetivando provimento que declare a nulidade do ato administrativo que deferiu o registro da marca *RIDERWAVE*, sustentando haver colidência fonética, visual e gráfica entre as marcas, circunstância que estaria a acarretar celeuma prejudicial ao titular da marca anterior e aos próprios consumidores.

Sobreveio sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução de mérito, forte no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado (IPCA-E) da causa, nos termos do art. 85, §4º, inciso III, e § 6º, do Novo Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor apelou. Aduziu que os volumosos gastos em divulgação na mídia, o volume de vendas, a qualidade dos produtos e o elevado conceito, deram à marca *RIDER* especial relevo, conhecimento e poder de atração. Alegou que o caso presente é de reprodução quase que total (*RIDE*), que somado a outro termo vulgar (*WAVE*), não reúne condições de exclusividade, forte no artigo 124, VI, da Lei 9.379/96. Asseverou que o consumidor pode ter dificuldades de identificar a procedência dos produtos das empresas em litígio que, quase sempre estão à venda no mesmo estabelecimento comercial (lojas de material esportivo e "moda surf"). Requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação e declarada a nulidade do ato administrativo que deferiu o registro impugnado.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte. O apelado INDUSTRIA DE CONFECÇÕES MEPASE LTDA requer a majoração de honorários em sede recursal, de acordo com o art. 85, §11 do novo CPC.

É o relatório.

Des. Federal RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA
Relator

VOTO

GRENDENE S.A. ajuizou ação ordinária objetivando a nulidade de registro de marca em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e da INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES MEPASE LTDA. Refere ser pioneira na utilização de material plástico para fabricação de calçados, introduzindo no mercado, no ano de 1986, a linha de chinelos masculinos *RIDER*, que ganhou célere notoriedade. Aduziu que a ré, pessoa jurídica de direito privado, depositou junto ao INPI, em 22/02/2005, o registro da marca mista *RIDEWAVE*, em face do que apresentou sua oposição, apontando a anterioridade de diversos registros da marca *RIDER*. Salientou que a Autarquia concedeu o registro à marca concorrente, em 27/07/2010 (Processo nº 827185693), circunstância que conduziu ao ingresso de pedido administrativo de nulidade, o qual foi indeferido, em 18/02/2015, com publicação na Revista de Propriedade Industrial nº 2302. Citou os dispositivos da Lei nº 9.279/96 incidentes na hipótese. Sustentou haver colidência fonética, visual e gráfica entre as marcas, circunstância que estaria a acarretar celeuma prejudicial ao titular da marca anterior e aos próprios consumidores. Arrolou procedimentos nos quais o INPI reconheceu a sua anterioridade no registro na marca *RIDER*, a qual remonta a 15/12/1969. Requereu a decretação da nulidade do registro nº 827185693, referente à marca *RIDEWAVE* ou, alternativamente, a adjudicação em seu favor.

A questão de fundo foi bem analisada pelo juízo singular. A fim de evitar tautologia, colaciono excerto da sentença, que bem examinou a demanda, *in verbis*:

No mérito, discute-se a possibilidade de a ré INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES MEPASE LTDA. utilizar-se da marca Ridewave, o que segundo a parte autora, restaria vedado pelo comando domiciliado nas linhas do art. 124, incisos XIX e XXIII, da LPI.

*Marca é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço (REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**. vol. I. 23 ed. atual. por Rubens Edmundo Requião. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 237), cuja propriedade se adquire pelo registro validamente expedido pelo INPI, que assegura ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129 da LPI).*

O conceito legal de marca encontra insculpido no art. 123 da Lei nº 9.279/96, in verbis:

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;

II- marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

De outro vértice, nos termos dos arts. 165 a 175 da LPI, o registro concedido em desacordo com as disposições legais será declarado nulo em processo administrativo ou em ação de nulidade, propostos pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

No caso dos autos, a autora é titular da marca nominativa Rider, designativa de vestuário, calçado e chapelaria, correspondente à classe 25 da Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice, versão 8 - NCL(8), com registro concedido em 15/12/1969.

O réu INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES MEPASE LTDA, obteve, em 27/07/2010, o registro da marca nominativa Ridewave, para identificar artigos de vestuário na classe NCL(8) 25, cujo pedido fora depositado em 22/02/2005, sob o nº 827185693 (E1, OUT8).

Para perfectibilização do registro da marca, mister o preenchimento dos requisitos sintetizados doutrinariamente a partir da leitura do art. 124 da LPI, a saber: a novidade relativa; não colidência com marca registrada ou com marca notória; e o desempedimento.

Em relação à novidade, deve ser ela relativa; isto é, não é necessário criar uma palavra ou signo, sendo suficiente a utilização dos já existentes pela primeira vez para a identificação de produto ou de serviço.

Quanto à não colidência com marca registrada ou com marca notória, tem-se que a marca não pode ser confundida com outras já existentes, não podendo apresentar elementos confrontantes com marca já registrada ou com marca notória. Aqui verifica-se a figura do plágio ou da imitação, que se trata de semelhança hábil a causar confusão. No particular da marca notória, o que se pretende evitar é a imitação (ou tradução), ainda que de forma parcial, de outra marca, que notoriamente não pertence ao solicitante (No âmbito do Direito Internacional, cumpre o Brasil os compromissos assumidos a partir da Convenção de Paris, em 1884).

Não se olvide, ainda, o desempedimento. Consoante tal requisito, é vedado o registro de determinados signos, tais como brasão, arma, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumentos oficiais; expressão, desenho, figura ou qualquer outro sinal que ofendam a moral e os bons costumes ou que ofendam a honra ou imagem de pessoas ou atentem contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; termo técnico usado para distinguir produto ou serviço; sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; dentre outros.

No caso presente, a celeuma recai, na concepção do autor, acerca do não preenchimento do segundo pressuposto referido, qual seja não colidência com marca registrada ou com marca notória.

Nesse particular, dispõe o art. 124, XIX, da LPI, in verbis:

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.

*Com efeito, uma das finalidades da proteção do uso das marcas, quicá uma das precípuaas, é permitir ao consumidor a identificação da origem de um produto ou serviço e distingui-lo de outros similares, o que resta frustrado se for permitido o registro de sinal distintivo semelhante a outro já existente relativamente a produtos ou serviços afins (LOUREIRO, Luis Guilherme de A. V. **A Lei de Propriedade Industrial comentada**. São Paulo: Lejus, 1999, pp. 231-232).*

Desse modo, a vedação contida no art. 124, incisos XIX e XXIII, da LPI deve ser interpretada de modo a abranger as hipóteses em que a marca nova possa causar confusão ou associação com marca alheia, independentemente de haver exata correspondência entre os signos. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E COMERCIAL. ENUNCIADO Nº 126 DA SÚMULA/STJ. VIOLAÇÃO REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. ENUNCIADO Nº 07 DA SÚMULA/STJ. REVISÃO DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO. LIMITES. MARCA. COLIDÊNCIA. PROVA DE EFETIVA CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE. CARACTERIZAÇÃO. PARÂMETROS DE ANÁLISE. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96. (...) 6. A proteção conferida às marcas, para além de garantir direitos individuais, salvaguarda interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição da origem do produto e/ou serviço, minimizando erros, dúvidas e confusões entre usuários. 7. Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedentes. 8. Tendo em vista o subjetivismo que cerca a matéria, a caracterização da colidência entre marcas se mostra uma tarefa das mais árduas. Diante disso, acabou-se por estabelecer parâmetros visando a possibilitar uma confrontação minimamente objetiva: (i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a se verificar se a lembrança deixada por uma influencia na lembrança deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças e não nas suas diferenças; e (iii) as marcas devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes. 9. Deve-se reconhecer a colidência na hipótese em que houve primeiro o registro da marca CORPELLE, para o ramo de vestuário, seguindo-se, tempos depois, o registro da marca CORTELLE, para o mesmo segmento de mercado. Há clara e indiscutível existência de semelhança gráfica e fonética entre as marcas, capaz de gerar confusão no consumidor médio. As palavras que compõem cada uma das marcas são iguais em quase tudo, se diferenciando por uma única letra (CORPELLE e CORTELLE), tendo a marca posterior aproveitado inclusive a utilização repetida da letra "l" (CORPELLE e CORTELLE). Constitui peculiaridade da espécie, ainda, o fato de que os produtos com a marca CORPELLE eram comercializados nas próprias lojas da recorrida, tendo, curiosamente, havido a suspensão desse fornecimento no exato momento em que a recorrida passou a vender em seus estabelecimentos a sua marca própria CORTELLE. A conduta denota a má-fé no comportamento da recorrida, caracterizadora de concorrência desleal, ficando evidente que a intenção foi confundir o consumidor, causando-lhe a impressão de que os produtos com a marca CORPELLE continuavam a ser comercializados em suas lojas, quando na verdade houve substituição por produtos de sua marca própria CORTELLE. 10. Recurso especial provido. (REsp 1342955/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., unân., julg. em 18.2.2014, publ. em 31.3.2014).

Compulsando as circunstâncias fáticas e jurídicas que permeiam o caso concreto, tenho que a pretensão ventilada na exordial não merece prosperar. Isso porque os elementos designativos das marcas cotejadas não se confundem de sorte a se imiscuírem (uma a outra) no mercado, como se verá doravante.

O primeiro ponto a ser destacado refere-se exatamente a notoriedade da marca empregada pela parte autora. É forçoso convir tratar-se de marca amplamente conhecida no ramo calçadista nacional (e internacional). A confusão, a partir de tal dado, deve ser específica a ponto de causar efetivo embaraço seja pela lado de confusão do consumidor, seja pela proteção da marca. E tal não se verificou no caso presente.

Neste lastro, há de se estabelecer o exato limite entre o direito de proteção à marca (e ao nome, de um modo geral), com o direito da livre iniciativa, que representa um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, inciso IV, da CF/88), e da livre concorrência, o qual constitui princípio geral da atividade econômica (art. 170, inciso IV, da CF/88). A partir da ponderação de ambos os princípios constitucionais, deve-se conferir à marca proteção tal que afaste o plágio, a imitação, o locupletamento ilícito, mas que, doutra banda, não engesse a livre iniciativa, no caso, materializada pelo surgimento de novas marcas.

No caso sub iudice, inexistente a já referida correspondência, seja pelo aspecto gráfico, seja pelo viés fonético, seja pelo campo de atuação.

Quanto ao elemento gráfico, veja-se da contestação acostado no E14, CONT1, que os logos representativos da marca Rider e da marca Ridewave apresentam particularidades que não importam em correlação, pois, senão, veja-se:

No que concerne ao elemento fonético ou gramatical, tenho que de igual forma inexistente confusão. A pronúncia diverge substancialmente. A grafia, da mesma forma, apresenta apenas semelhança nas 04 (quatro) primeiras letras: R-I-D-E. Há que se ressaltar, também, a tradução das palavras. De uma livre tradução, rider, na língua inglesa, corresponderia a expressões brasileiras "cavaleiro" ou "ginete". Já ridewave corresponderia a fusão dos vocábulos ride e wave, respectivamente "passeio" (ou "trajeto") e "onda" (tanto que do logotipo visivelmente se percebe a presença gráfica de uma "onda marítima").

Não se pode negligenciar, por derradeiro, que a marca Rider se restringe a produtos relacionados a calçados masculinos. Já a marca Ridewave poderia abarcar outros ramos de vestuário.

Por todo o exposto, concluo estar a merecer um juízo de improcedência o pedido de lançamento na exordial.

III - DISPOSITIVO

*Ante o exposto, **julgo improcedentes** os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução de mérito, forte no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.*

A tais fundamentos não foram opostos argumentos idôneos a infirmar o convencimento do julgador, razão pela qual mantenho a sentença quanto ao mérito, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, ainda que a marca da empresa ré seja similar, a logomarca não é similar e, como foi referido na sentença, o elemento comum entre as marcas é apenas a palavra *RIDE*. Não há falar em colidência fonética, visual e gráfica no caso em exame. Nesse sentido:

PROPRIEDADE INTELECTUAL. REGISTRO DE MARCAS. INPI. LEI N° 9.279/1996. MARCA ENVOLVENDO EXPRESSÃO DE USO COMUM. 1. A Lei de Propriedade Industrial

estabelece que não é registrável como marca o sinal genérico quando este tiver relação com o produto a distinguir ou quando designa uma característica do produto, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. Tais requisitos têm por finalidade impedir que alguém faça uso exclusivo de marca que seria de uso comum no mercado, a fim de evitar que o consumidor seja induzido em erro e adquira um produto ou serviço supondo ser o único para tal fim. 2. Ainda que a marca da empresa ré seja similar se comparada às marcas registradas para a autora, a logomarca não é similar e o elemento comum entre as marcas é apenas a palavra "OCEANO". 3. O que os incisos V e XIX da Lei nº. 9.279/96 vedam é o registro de marcas suscetíveis de causar confusão ao público e essa prova não foi feita pela autora. O que ficou provado nos autos é que as marcas dos produtos da empresa autora e da empresa ré tem em comum apenas o uso da palavra "OCEANO", uma expressão de uso comum. A palavra "OCEANO" pode integrar marcas de outras empresas, como de fato ocorre. (TRF4, AC 5000224-46.2011.404.7200, QUARTA TURMA, Relator CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 02/10/2015)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - ANULAÇÃO DE REGISTRO - FIGURAÇÃO DA MESMA EXPRESSÃO NO NOME COMERCIAL DE AMBAS AS PARTES - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONFUSÃO ENTRE OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS POR ELAS - MARCAS MISTAS

1 - O fato da mesma expressão figurar no nome comercial de ambas as partes, não caracteriza motivo de confusão entre os produtos comercializados por elas, uma vez que as marcas são mistas, formadas de palavras e desenhos.

2 - Não violação do art. 124, incisos V e XIX, da Lei 9279/96, uma vez que os incisos em questão tratam da reprodução ou imitação, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia, o que não foi comprovado ao longo do processo.

3 - Apelo improvido.

(TRF/2ªR., 6ªT., AC 236747/RJ, Relator Juiz Andre Kozlowski, DJU 04/02/2003, pág. 194)

Quanto ao pedido de majoração da verba honorária formulado pelo apelado em contrarrazões, segundo o enunciado administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça: *"Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"*. No caso em exame, a sentença foi proferida em 13/04/2016, de modo que cabível a aplicação do referido dispositivo.

Os honorários do advogado da parte vencedora foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, atualizado desde o ajuizamento (Súmula 14 do STJ), considerando o valor da demanda e o inciso I do §3º do art. 85 do novo CPC.

O § 11 do art. 85 do CPC assim dispõe:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

No caso em tela, considerando o trabalho realizado pelo advogado do apelado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários advocatícios em mais 5% sobre o valor da causa, totalizando 15%.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

Des. Federal RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA
Relator

Documento eletrônico assinado por **Des. Federal RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Relator**, 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 **8530240v12** e, se solicitado, do código CRC **D4A2A6D9**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Ricardo Teixeira do Valle Pereira

Data e Hora: 29/09/2016 09:39

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 27/09/2016
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002039-06.2015.4.04.7114/RS
ORIGEM: RS 50020390620154047114

RELATOR : Des. Federal RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA
PRESIDENTE : Marga Inge Barth Tessler
PROCURADOR : Dr Sérgio Cruz Arenhart
APELANTE : GRENDENE S A
ADVOGADO : ADRIANE BORTOLOTTI
APELADO : INDUSTRIA DE CONFECÇÕES MEPASE LTDA
ADVOGADO : ÉLIO HAAS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
- INPI

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 27/09/2016, na seqüência 593, disponibilizada no DE de 09/09/2016, da qual foi intimado(a)

o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 3ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

RELATOR : Des. Federal RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA
ACÓRDÃO : Des. Federal RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA
VOTANTE(S) : Des. Federal RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA
: Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
: Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER

José Oli Ferraz Oliveira
Secretário de Turma

Documento eletrônico assinado por **José Oli Ferraz Oliveira, Secretário de Turma**, 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 **8613739v1** e, se solicitado, do código CRC **344FBFF7**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): José Oli Ferraz Oliveira
Data e Hora: 27/09/2016 17:40
