

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5012366-66.2012.404.7000/PR

RELATOR : LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE
APELANTE : MAXI GRAFICA E EDITORA LTDA
ADVOGADO : MARCELO HENRIQUE ZANONI
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
: INDUSTRIAL - INPI
: MAXIEDICIONES, S.L.,

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TERMO "MAXI". POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA HARMÔNICA ENTRE MARCAS. DISTINÇÃO EVIDENTE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PARA O CONSUMIDOR.

1. Marcas compostas por expressões comumente usadas para evocar uma característica do produto que assinalam são desprovidas de apropriação exclusiva, devendo os titulares de tais sinais suportar o ônus da convivência de suas marcas com outras semelhantes. Precedentes do STJ.

2. Apelação improvida.

ACÓRDÃO

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

Porto Alegre, 18 de março de 2014.

Desembargador Federal Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MAXI GRÁFICA E EDITORA LTDA. contra MAXIEDICIONES, S.L., e o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, visando à anulação parcial do registro nº 825.924.650 para a marca mista MAXI TUNING, mais precisamente no que diz respeito ao termo "MAXI".

A sentença julgou improcedente o pedido e condenou a empresa autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do INPI, fixados em R\$ 2.000,00, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.

Apelou a autora sustentando que a colidência entre marcas está atrelada à função comercial, no caso, evidentemente similares e capazes de promover dúvida perante o mercado de consumo. Sustenta, ainda, que o art. 129, § 1º da Lei nº 9.279/96 assegura a propriedade da marca àquele que primeiro efetuar o seu registro, garantindo-lhe o seu uso exclusivo no território nacional. Requer, por fim, a reforma total da sentença.

Com contrarrazões, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Desembargador Federal Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle
Relator

VOTO

Consigno que o magistrado deslindou com propriedade a controvérsia, razão pela qual passo a transcrever excerto da r. sentença, adotando os seus fundamentos como razão de decidir, *verbis*:

(...)

Do mérito

Primeiramente, consigne-se que a contestação apresentada pelo INPI afasta os efeitos da revelia relativamente à ré MAXIEDICIONES S.L, conforme expressa disposição do inciso I, do art. 319, do CPC.

Conforme relatado, busca a autora, por meio da presente ação ordinária, a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial nº 825.924.650, para a marca mista MAXI TUNING.

Como visto, o cerne da controvérsia posta em mesa refere, essencialmente, à verificação sobre a existência, ou não, de atuação irregular da ré no que tange à utilização da expressão 'MAXI' para a denominação da marca mista 'MAXITUNING', considerando-se o registro anterior de marca concretizado pela autora, com a sua denominação como MAXI GRÁFICA E EDITORA LTDA.

Defende a autora, em suma, que a expressão 'MAXI' constitui elemento caracterizador e identificador de seu nome empresarial, sendo verdadeiro catalisador de sua imagem, boa fama e reputação, simbolizando, de fato, a própria empresa. Por isso, entende que a utilização do elemento 'MAXI' pela ré seria suscetível de causar confusão ou associação indevida entre a autora e a ré pelo público consumidor, caracterizando, inclusive, concorrência desleal e tentativa de desvio de clientela.

Sobre as questões sub examine, oportuna a transcrição dos seguintes dispositivos da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96):

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

(...)

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

(...)

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

De pronto, importante consignar que da leitura do documento denominado PROCADM2, que acompanha a contestação do INPI (evento 13), verifica-se que há afinidade de ramos mercadológicos das partes, pois ambas atuam na prestação de serviços gráficos, observando-se que as duas empresas assinalam periódicos, catálogos, cartões postais e cartazes.

Pois bem.

Como é de sabença, no que pertine à possível colidência de marcas, é necessário que seja analisada, especialmente, a sua respectiva função comercial (da marca).

Primeiro, deve ser ponderado se há a distinção necessária entre marcas, de modo a garantir que o público consumidor não se confunda na escolha de um produto/serviço, acabando por escolher por equívoco determinada marca quando, em verdade, buscava a aquisição de produto/serviço de marca diversa, tal decorrendo da similitude da denominação.

Ainda, patente que a lei confere ao titular de determinada marca registrada proteção contra a concorrência desleal. Afinal, a marca possui função de orientação do consumidor na aquisição de um produto, mas também constitui meio para a captação de clientela, conferindo o direito de exclusividade e figurando, indiscutivelmente, como verdadeiro veículo de divulgação do produto/serviço que representa.

Visa-se, claramente, a proteção de interesses públicos (dos consumidores) e privados (do titular da marca), reafirmando-se ser indiscutível que as marcas tem a função de distinguir produtos e serviços de outros que sejam semelhantes para afastar eventual confusão, isso a bem especialmente dos interesses dos adquirentes.

Ocorre, contudo, que partindo de tais diretrizes e da análise dos dispositivos acima transcritos, mas concretizado exame específico da querela posta em mesa, tem-se que a agregação do termo 'TUNING' ao elemento 'MAXI' é suficiente para a distinção das marcas da autora e ré - respectivamente MAXIGRÁFICA e MAXITUNING -, não havendo, destarte, qualquer irregularidade a ser reconhecida relativamente ao registro nº 825.924.650, concretizado pelo INPI.

Ora, a aferição de identidade ou semelhança de pressupõe um estudo da composição integral do nome conferido às marcas, com a avaliação de todos os seus componentes sonoros e gráficos, conforme registros respectivos, não podendo se cingir à simplista e literal análise feita pela autora.

E não se denota que haja a real possibilidade de ser o consumidor induzido em erro por conta da pretensa similitude de denominação das marcas MAXIGRÁFICA e MAXITUNING, patenteando-se, ao revés, que está assegurada a distinção, isso mesmo com a utilização, pela autora e a segunda ré, do elemento 'MAXI' na composição de suas marcas.

E não se pode olvidar, como bem salientou a Diretoria de Marcas do INPI no documento que acompanha a contestação (PROCADM2 - evento 13) que 'o elemento de composição 'MAXI' (e suas variações) evocam uma suposta qualidade máxima ou, superior, atribuível aos produtos assinalados, cabendo o ônus da convivência'.

Nesse sentido, frise-se que no Dicionário Aurélio o termo 'MAXI' é descrito como correspondente a 'máximo', 'muito grande', sendo adjetivo que, no entender deste juízo, claramente não pode ser invocado para o uso exclusivo de uma empresa, mormente se há, como relativamente à ré, elemento outro apto à distinção das marcas.

De fato, ambas as marcas possuem claro termo 'evocativo', procurando remeter aos consumidores uma 'máxima' qualidade dos produtos e serviços ofertados.

Sendo, assim, marcas evocativas, não possuem uma proteção exclusiva, por não cogitar que possa um termo não original, mas sim ordinário e evocativo, ser 'apropriado' como de exclusivo direito de uso por uma empresa.

A respeito, oportuna a transcrição em excerto da sentença proferida nos autos sob nº 2008.70.00.011313-0, da lavra da Juíza Federal Substituta Soraia Tullio, cujas conclusões adoto como integrantes das razões de decidir:

(...)

A marca evocativa é aquela que, como o próprio nome diz, evoca a natureza dos produtos que distingue, suas virtudes ou qualidades, e com eles está diretamente relacionada.

De fato, ambas as marcas, da autora e da ré, são evocativas, porque se referem às qualidades que afirmam possuírem os produtos por ambas comercializados. As marcas evocativas são denominadas pela doutrina e pela jurisprudência de 'marcas fracas' porque, ao evocarem qualidades dos produtos a que se referem, estão os titulares de tais marcas sujeitos a suportar o ônus da convivência com outras semelhantes - já que não há exclusividade no uso de seus termos -, como ocorre no presente caso.

Conclui-se então que a marca evocativa é válida, porém não detém proteção exclusiva, nos termos do inciso VI do artigo 124 acima transcrito, segundo o qual não são registráveis como marca 'sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo,

quando tiver relação como o produto ou serviço quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade, e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.' Neste sentido:

'DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. CLÁUSULA DE IRREGISTRABILIDADE (ART. 65, ITEM 17 DA LEI 5.772-71). INAPLICABILIDADE DIANTE DA NATUREZA EVOCATIVA DA EXPRESSÃO.

I - Se é evocativo o prefixo utilizado em marca mista ('FRITANELLA'), assim entendido como aquele que objetiva designar a finalidade dos produtos que se pretende assinalar, não há que se conferir à ele proteção marcária, à exceção do seu conjunto (marca mista), uma vez que não goza de suficiente traço distintivo.

II - Apelação desprovida.'

(TRF/2ª Região, 2ª T. Especializada, AC nº 200202010126471/RJ, rel. André Fontes, DJU 15.03.2007).

'(...) III - Não há óbices à coexistência pacífica de marcas evocativas ou fracas que guardem certa similaridade, pois essas últimas, ao contrário das marcas criadas a partir de palavras inéditas, carecem de originalidade, por resultar da combinação de termos comuns ao vocabulário, e travam uma relação meramente indireta com os produtos que pretendem distinguir.'

(TRF/2ª Região, 2ª T. Especializada, AC nº 199551010171060/RJ, rel. André Fontes, DJU 15.01.2007).

Impende destacar, ademais, que nos informes constantes no documento PROCADM2 (evento 13) há informação a respeito da existência de outras marcas atuantes no segmento da autora que também utilizam o termo 'MAXI' na composição de suas marcas, o que somente reafirma ser cabível à autora e ré a convivência das marcas.

No mais, registre-se que a titular da marca 'MAXITUNING', a empresa espanhola 'MAXIEDICIONES S.L', utiliza o termo 'MAXI' na composição de sua marca no país de origem, o que torna compreensível (além do que acima se disse) o apontamento e inclusão do mesmo elemento para o registro da marca brasileira em debate, não se denotando que houve qualquer intento de captação de clientela alheia ou induzimento do consumidor em erro, como delineado pela autora.

Para arremate, sobre a colidência de marcas, saliente-se o entendimento jurisprudencial no sentido da necessidade de verificação sobre a possível indução em erro de consumidores, como se colhe dos seguintes julgados, com grifos nossos:

'(...)

*6. Faz-se necessário, para o exame do fenômeno da colisão de marcas, não somente a aferição do ramo de atividade comercial das empresas combatentes, **mas deve-se apreciar também a composição marcária como um todo.** É que a proteção da marca é limitada à sua forma de composição, porquanto as partes e/ou afixos de dado signo - ainda mais quando essencialmente nominativo - podem ser destacados e combinados com outros sinais, resultando em um outro conjunto simbólico essencialmente distinto. **É o fenômeno da justaposição ou aglutinação de afixos em nomes, que podem constituir outras marcas válidas, no mesmo ramo de atividade econômica** (v.g.: Coca-Cola e Pepsi Cola).*

*7. Se o Tribunal estadual, examinando os elementos de fato e de prova dos autos, concluiu pela **ausência de risco de erro, engano ou confusão entre as marcas pelo consumidor, não havendo também qualquer ato de concorrência desleal praticado pela demandada, sendo inexistente a má-fé, chegar a conclusão diversa encontra óbice na Súmula 07 do STJ.***

8. Recurso especial a que se nega provimento.'

(REsp 862.067/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 10/05/2011).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS VAPORETTO E MALLORETTO. COLIDÊNCIA INEXISTENTE.

1. Seguindo a melhor doutrina na matéria, a colidência entre marcas se afere por suas semelhanças, e não por suas diferenças; mas, no caso em tela, **as semelhanças entre ambas não têm força suficiente para impossibilitar a coexistência harmônica entre elas, induzindo a erro, dúvida ou confusão o consumidor.**

2. Apesar de atuarem no mesmo segmento mercadológico, qual seja, o de aparelhos elétricos de uso pessoal e aparelhos eletrodomésticos, **evidencia-se uma dessemelhança relevante, tanto sob o aspecto gráfico, quanto do fonético, dos elementos nominativos das marcas em confronto (VAPORETTO/MALLORETTO).** Além disso, a grafia da marca da apelante é composta pelo elemento característico 'VAPOR', remetendo a idéia do próprio aparelho de limpeza que visa assinalar, cujo funcionamento é baseado em mecanismo idealizado a partir de vapor de água sob alta pressão. É de se notar, ainda, que, pela característica acima mencionada, reveste-se tal marca, a toda evidência, de natureza essencialmente evocativa, carecendo, pois, de originalidade, devendo, por isso, suportar o ônus correspondente a essa vantagem.

3. O signo da empresa autora, ora apelada, é composto pelo radical 'MALLOR', que sugere uma representação mental diversa, relacionada aos produtos produzidos sob o signo 'MALLORY', gerando, através desse artifício, uma identificação acertada quanto à procedência do objeto assinalado, afastando, portanto, a possibilidade de associação equivocada no público consumidor.

4. Apelações desprovidas.

.)

'(...) II - A legislação marcaria veda o registro de marca colidente com uma marca anteriormente registrada, sendo **imprescindível que a similitude entre as marcas seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor entre produtos afins de diferentes origens, bem como prejuízo para a reputação da marca original.** Inteligência do artigo 124, inciso XIX da Lei nº 9.279/96.'

(TRF/2ª Região, 1ª T., AC/RN nº 2004.51.01.518887-8/RJ, rel. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, DJU 03.04.2009).

Neste diapasão, o julgamento pela improcedência do pedido é medida de direito que se impõe.

(...)

A exemplo, os seguintes precedentes ratificam o posicionamento adotado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO NO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

O art. 130 do CPC atribuiu ao magistrado a tarefa de conduzir o processo, determinando as provas necessárias à instrução do feito. Em princípio, pois, compete ao julgador a quo decidir acerca da necessidade de produção da prova.

A comparação entre os símbolos das marcas permite concluir pela existência de semelhança, mas não a ponto de justificar a anulação do registro mais recente. Ademais, os registros são para diferentes atividades comerciais.

Não há risco, ademais, da alegada confusão do consumidor, que é um dos pressupostos para se decretar a nulidade, como já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Além disso, os signos utilizados por ambas as empresas - escudo, águia e castelo - são notórias designações de força e vigilância, utilizadas em heráldica ao menos desde o império romano. Em outras palavras, são símbolos comuns às atividades, vulgarmente utilizados por empresas de segurança e forças armadas.

(TRF4, AC 5005823-81.2011.404.7000/PR, 4ª Turma, Rel. Des. Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, D.E. 06/11/2013)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS. CONVIVÊNCIA DE MARCAS. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA. 07/STJ.

1 - O registro concedido, pelo INPI, à marca "DECOLAR VIAGENS E TURISMO", sem uso exclusivo dos elementos nominativos, não proíbe, portanto, a utilização da expressão "decolar" na composição da marca "DECOLAR.COM".

2 - Com base nos elementos fático-probatórios dos autos o Tribunal local assevera que "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 autora". A revisão dessa conclusão atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte.

3 - "Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros" (REsp 333.105/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO). Assim afastada a possibilidade de confusão, sobeja a possibilidade de convivência das marcas.

4 - Recurso especial não conhecido.

(STJ, REsp 773126 / SP, Quarta Turma, Ministro Fernando Gonçalves, DJe 08/06/2009)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. "MOÇA FIESTA" E "FIESTA". POSSIBILIDADE DE ERRO, CONFUSÃO OU DÚVIDA NO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

- Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX).

- Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas.

(STJ, REsp 949514 / RJ RECURSO ESPECIAL 2007/0103181-2, Terceira Turma, Ministro Humberto Gomes de Barros DJ 22/10/2007 p. 271)

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

É o voto.

Desembargador Federal Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle

Relator

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, 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 **6518905v2** e, se solicitado, do código CRC **18554959**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle

Data e Hora: 19/03/2014 17:17

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 18/03/2014
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5012366-66.2012.404.7000/PR
ORIGEM: PR 5012366620124047000

RELATOR : Des. Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE
PRESIDENTE : CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
PROCURADOR : Dr. Flávio Augusto de Andrade Strapason
APELANTE : MAXI GRAFICA E EDITORA LTDA
ADVOGADO : MARCELO HENRIQUE ZANONI
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
: - INPI
: MAXIEDICIONES, S.L.,

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 18/03/2014, na seqüência 273, disponibilizada no DE de 07/03/2014, da qual foi intimado(a) o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a DEFENSORIA PÚBLICA e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 4ª 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 LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE
ACÓRDÃO : Des. Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE
VOTANTE(S) : Des. Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE
: Des. Federal CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
: Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA

Luiz Felipe Oliveira dos Santos
Diretor de Secretaria

Documento eletrônico assinado por **Luiz Felipe Oliveira dos Santos, Diretor de Secretaria**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **6581128v1** e, se solicitado, do código CRC **54E774B**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Luiz Felipe Oliveira dos Santos
Data e Hora: 18/03/2014 18:05
