

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013246-24.2013.404.7000/PR

RELATOR : MARGA INGE BARTH TESSLER
APELANTE : ASSOALHOS ECOPIISO LTDA - EPP
ADVOGADO : Samir Alexandre do Prado Gebara
APELADO : EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADO : ADRIANA GOMES BRUNNER
: MARCELO ANTUNES NEMER
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
: INDUSTRIAL - INPI

EMENTA

PROPRIEDADE INTELECTUAL. REGISTRO DE MARCAS. SEMELHANÇA. POSSIBILIDADE DE ERRO, CONFUSÃO OU DÚVIDA NO CONSUMIDOR.

1. O art. 124, XIX, da Lei 9.279/96 veda o registro de marca quando suscetível de causar confusão ou associação com outra assemelhada.

2. No caso dos autos, as marcas utilizadas pela apelante - ECOPIISO e ECOFLOOR - assemelham-se àquelas utilizadas pela empresa apelada - EUCAPISO e EUCAFLOOR -, todas designando produtos inseridos no mesmo segmento de mercado, havendo possibilidade de gerar erro, confusão ou dúvida no consumidor ou, ainda, acarretar associação entre as marcas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 3ª 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, 11 de dezembro de 2013.

Des^a. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER
Relatora

Documento eletrônico assinado por **Des^a. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER, Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A

conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **6331263v3** e, se solicitado, do código CRC **3880F398**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Marga Inge Barth Tessler

Data e Hora: 12/12/2013 12:53

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013246-24.2013.404.7000/PR

RELATOR : MARGA INGE BARTH TESSLER
APELANTE : ASSOALHOS ECOPIISO LTDA - EPP
ADVOGADO : Samir Alexandre do Prado Gebara
APELADO : EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADO : ADRIANA GOMES BRUNNER
: MARCELO ANTUNES NEMER
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
: INDUSTRIAL - INPI

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação ordinária objetivando a declaração de nulidade da decisão do INPI que cancelou os registros das marcas "ECOPIISO" e "ECOFLOOR", julgou improcedente o pedido.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta que inexiste a possibilidade de que a convivência das marcas cause confusão aos consumidores, sob o fundamento de que evidente a diferenciação gráfica, fonética e de sinais. Afirma que sequer é possível cogitar a hipótese de ter havido imitação. Aduz que o prefixo "Eco" constitui caractere que distingue sua marca, remetendo à relação do produto com medidas ecológicas sustentáveis. Argumenta que o prefixo "Euca", utilizado pela apelada, não conduz à mesma idéia. Defende que, embora os produtos comercializados por ambas sejam semelhantes em seu gênero, distinguem-se na espécie, porquanto a apelada trabalha com pisos laminados, ao passo que seus produtos são pisos de madeira. Acrescenta que possui logomarca própria, que em nada se assemelha àquelas utilizadas pela apelada. Assevera que a decisão administrativa proíbe, por via transversa, o registro de sua marca com sinal de caráter genérico, necessário, comum e descritivo do produto que comercializa.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.
É o relatório.

VOTO

A sentença recorrida tem, no que interessa, o seguinte teor:

A Lei nº 9.279/96 dispõe sobre a proteção da propriedade industrial, que abrange, em síntese, a patente de invenções e modelos de utilidade, e o registro de marcas e desenho industrial. A questão em discussão nos autos gravita em torno do registro de marcas.

A parte autora pretende manter o registro de suas marcas ECOPISO e ECOFLOOR, inicialmente concedido pelo INPI, mas posteriormente anulado por força de 'processo administrativo de nulidade' movido pela ré EUCATEX, conforme artigos 168 a 172 da Lei da Propriedade Industrial:

'Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.' (destaquei)

Como se vê no documento OUT6, p. 63 (evento 1), a autarquia federal acolheu o pedido de nulidade das marcas formulado pela segunda ré, ao argumento de que a concessão do registro à autora teria ofendido a norma inserta no artigo 124, inciso XIX, da LPI, assim redigido:

'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;'

Há que se avaliar, portanto, se a decisão administrativa efetivamente incorreu em vício, conforme sustentado pela autora.

De plano, registro que me parece inequívoco o fato de as marcas da autora e da segunda ré designarem produtos inseridos no mesmo segmento de mercado: tratam-se de pisos utilizados na construção civil, o que não se modifica pelo fato de um ser de madeira maciça e o outro laminado.

Então, a proteção regular da marca da autora (ou da ré), lhe confere o direito à exploração econômica exclusiva, nos termos da lei:

'Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

[...]

E a garantia da exclusividade abrange a vedação de registro de marcas semelhantes, conforme artigo 124, inciso XIX acima transcrito.

Delineado o panorama em que se situa a questão, e antes de avaliar se há efetiva semelhança entre as marcas, o que qualificaria a marca da autora como 'não registrável', e tornaria hígida a decisão do INPI, entendo pertinente tecer as seguintes considerações.

A proteção à marca tem dupla finalidade: atender ao direito fundamental à propriedade (CF, art. 5º, XXII) e tutelar os interesses do consumidor.

Quanto à proteção da propriedade, não há maiores dificuldades em se enquadrar a marca como propriedade imaterial de seu titular, intrinsecamente relacionada ao exercício da atividade econômica - a propriedade, a par de ser direito fundamental, é princípio vetor da ordem econômica, conforme artigo 170, inciso II, da CF.

A marca designa o produto/serviço posto no mercado, como que conferindo a ele uma 'certificação' perante o mercado consumidor. Se a marca atinge elevado grau de aceitação por parte dos consumidores, se estes vêem nela os atributos da confiabilidade e qualidade, então evidentemente os produtos/serviços a ela vinculados gozarão de maior aceitação e atingirão um mercado consumidor maior, gerando maior lucro àquele que a explora.

Por outro lado, o consumidor possui o direito de escolher os produtos que irá comprar e, inequivocamente, a marca tende a ser fator de relevo na sua escolha. Vale dizer, há proteção legal conferida ao consumidor (Lei nº 8.078/90, art. 6º) que o põe a salvo da publicidade enganosa e lhe garante o direito à informação adequada e clara sobre os produtos que irá adquirir.

Ainda que a marca, em si, não se confunda propriamente com a questão da publicidade do produto, ela acaba atingindo o consumidor de maneira semelhante. A publicidade desperta nele o desejo/necessidade, e a marca pode vir a canalizar tal desejo/necessidade para um produto específico. A par disso, ao associar determinado produto a uma marca, o consumidor evoca informações que pelos mais variados meios foram por ele assimiladas em relação a ela.

E aqui a questão da marca se vincula ao tema da informação, pois se a marca de um produto/serviço, pela similitude, tem o condão de evocar no consumidor as informações que ele possui a respeito de outro produto/serviço, de outra marca, então a informação que lhe chega o induz a erro - e, repita-se ele tem direito a informação adequada e clara, nos termos do CDC.

Tecidas essas considerações eminentemente teóricas, é de se ver que a solução da presente demanda está no enfoque do consumidor.

As marcas da autora (ECOPISO e ECOFLOOR) designam produtos absolutamente assemelhados às marcas da ré (EUCAPISO e EUCAFLOOR). A semelhança fonética entre as primeiras e as segundas é indisfarçável. Mesmo a grafia das palavras é em tudo assemelhado nas duas marcas, sendo evidente que elas são suscetíveis de 'causar confusão ou associação com marca alheia'. Não há como deixar de concluir que a manutenção de ambas marcas no mercado tende a fazer o consumidor invocar as qualidades de uma quando diante dos produtos da outra - e vice-versa.

Face a essa conclusão, tem-se que a exploração das marcas cujo registro é pretendido pela parte autora viola potencialmente o direito à propriedade da ré e, ainda, induz o consumidor a erro, sendo perfeitamente aplicável a norma anteriormente transcrita (Lei nº 9.279/96, art. 124, XIX).

Para ilustrar, confirmam-se os seguintes julgados:

'RECURSO ESPECIAL. PROTEÇÃO À MARCA. ART. 124, XIX, DA LEI N. 9.279/96. CONFLITO ENTRE OS SIGNOS 'DAVE' E 'DOVE'. INEGÁVEL SEMELHANÇA GRÁFICA E FONÉTICA. PRODUTOS DESTINADOS AO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DO REGISTRO MAIS ANTIGO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96. Interpretação. 2. Conflito entre

os signos 'DAVE' e 'DOVE'. Utilização em produtos idênticos, semelhantes ou afins. Marcas registradas na mesma classe perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. **3. Semelhança gráfica e fonética entre as expressões. Inadmissível a coexistência de ambas no mesmo ramo de atividade comercial, sob pena de gerar indesejável confusão mercadológica.** **4. Registro da expressão mais moderna - 'DAVE' - invalidado, em face da anterioridade do registro da marca 'DOVE'.** 5. Recurso especial improvido.' (destaquei)
(RESP 201100273929, VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:21/03/2011 RDTJRJ VOL.:00087 PG:00154)

'PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE MARCA QUE REPRODUZ ELEMENTO CARACTERÍSTICO DE NOME COMERCIAL - IMPOSSIBILIDADE - IDENTIDADE GRÁFICA E FONÉTICA ENTRE OS TERMOS - EMPRESAS QUE ATUAM EM SEGMENTOS MERCADOLÓGICOS AFINS E ÁREAS DE CONSUMO COINCIDENTES. 1- Recurso no qual se discute se a anterioridade do registro do nome comercial da empresa-apelada, REAL & CIA LTDA., tem o condão de impedir o registro da empresa-apelante, AGROPECUÁRIA REAL LTDA.; 2- Impossibilidade de coexistência dos signos em cotejo, ante todo um conjunto probatório que demonstra claramente que ambos destinam-se a distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes e afins, suscetíveis de causar confusão ao público consumidor, alcançando o mesmo segmento mercadológico e a mesma clientela. Ressalte-se, ainda, que as marcas assinalam os mesmos produtos que, em regra, estão expostos para venda nos estabelecimentos comerciais num mesmo setor ou local físico; 3- Não resta dúvida de que a anterioridade do registro do nome comercial da empresa-apelada, REAL & CIA LTDA., tal como consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica em 08/02/1985 (fl. 63), realmente impede o registro da marca da apelante, AGROPECUÁRIA REAL LTDA., depositado no INPI em 13/09/2005, pois não se trata de mera semelhança, mas sim de termos que possuem identidade gráfica e fonética, além de as empresas prestarem o mesmo tipo de serviço, ou seja, a comercialização de produtos voltados para o setor veterinário, acarretando para o consumidor dúvidas quanto à origem dos produtos fornecidos pelas empresas em litígio que atuam no mesmo segmento mercadológico; [...] 6- Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos.' (destaquei)
(APELRE 201151018070603, Desembargador Federal ABEL GOMES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data.:11/06/2013.)

'EMBARGOS INFRINGENTES - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI- INTERESSE RECURSAL - ANULAÇÃO DO ATO QUE DEFERIU O REGISTRO DE MARCA - FARMODERM E FARMA-DERM - OCORRÊNCIA DE COLIDÊNCIA - LEI Nº 9.279/96 - ANTERIORIDADE DO REGISTRO IMPEDITIVO - CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO. [...] II - A função primordial da marca é identificar um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de forma a evitar que os consumidores se confundam com produtos afins da concorrência. III - A legislação marcária 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. IV - Inviável a aplicação do princípio da especialidade com o fim de respaldar a coexistência das marcas em cotejo, pois embora as marcas pertençam a classes diversas, existe a possibilidade de ocorrência de confusão ao público consumidor, ante a identidade gráfica e fonética das marcas em litígio e também tendo em vista que as marcas em cotejo alcançam segmento mercadológico semelhante e a mesma clientela. V - O fato de uma marca ter apresentação mista e outra, nominativa, em nada interfere com a aferição de similaridade e reconhecimento de eventual colidência, uma vez constatada a semelhança fonética e gráfica do elemento nominativo integrante de marca mista a distinguir a mesma classe de produtos ou serviços ou classes semelhantes. VI - Ainda que se adotasse o entendimento no sentido da impossibilidade legal de apropriação exclusiva do termo -FARMODERM- pela empresa autora, por se tratar de termo de uso comum ou genérico, a marca criada pela empresa ré (embargada) deveria ser dotada de suficiente

distintividade, o que não se verifica na hipótese, havendo efetiva possibilidade de acarretar confusão ao consumidor quanto à origem dos produtos ou serviços oferecidos, uma vez que ambas as empresas atuam em segmentos mercadológicos afins. VII - Embargos infringentes providos.' (destaquei)

(EIAC 200650010072339, Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - PRIMEIRA SEÇÃO ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data.:12/08/2011 - Página.:8/9.)

Assim, não vejo qualquer irregularidade na decisão do INPI, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.

A decisão não merece reparos. Com efeito, as marcas utilizadas pela apelante - ECOPIISO e ECOFLOOR - assemelham-se àquelas utilizadas pela empresa apelada - EUCAPISO e EUCAFLOOR -, todas designando produtos inseridos no mesmo segmento de mercado (pisos utilizados na construção civil, o que, como bem ressaltou o juízo *a quo*, "*não se modifica pelo fato de um ser de madeira maciça e o outro laminado*").

Deixando de lado o elemento comum descritivo do produto comercializado por ambas as empresas - PISO ou *FLOOR* -, evidentemente inapropriável, verifica-se que a grafia e a pronúncia dos prefixos utilizados - ECO e EUCA - são bastante semelhantes; conjugando os prefixos com o elemento comum, conclui-se pela possibilidade de gerar erro, confusão ou dúvida no consumidor ou, ainda, acarretar associação entre as marcas. As marcas da apelante, de conseqüência, não são registráveis, à vista do disposto no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96. A respeito do tema, confira-se o entendimento do Egrégio STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. USO INDEVIDO DE MARCA. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

[...]

3. De acordo com o entendimento desta Corte Superior a respeito da matéria, deve ser afastada a utilização de nomes idênticos ou semelhantes por estabelecimentos comerciais integrantes do mesmo setor mercadológico para se evitar a confusão por parte do consumidor na hora da aquisição do produto ou serviço.

[...]

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Agravo 1134068/MG, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJe 07/12/2009)

DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAR PEDIDO DE PERDAS E DANOS DECORRENTES DO USO DA MARCA, CUJO REGISTRO PRETENDE-SE A ANULAÇÃO. LIDE QUE NÃO ENVOLVE A UNIÃO, AUTARQUIA, FUNDAÇÃO OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REGISTRO DA MARCA "CHEESE.KI.TOS", EM QUE PESE A PREEEXISTÊNCIA DO REGISTRO DA MARCA "CHEE.TOS", AMBAS ASSINALANDO SALGADINHOS "SNACKS", COMERCIALIZADOS NO MESMO MERCADO. IMPOSSIBILIDADE, VISTO QUE A COEXISTÊNCIA DAS MARCAS TEM O CONDÃO DE PROPICIAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO AO CONSUMIDOR.

[...]

2. Em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial vedar a reprodução ou imitação da marca, suscetível de causar confusão ou associação com outra, para a recusa de registro, por haver anterior de marca assemelhada, deve a autoridade administrativa tomar em conta se há identidade dos produtos e se pertencem ao mesmo gênero de indústria e comércio, consistindo a novidade marcária, sobretudo, na impossibilidade de confundir-se com qualquer outra empregada para produtos ou serviços semelhantes.

3. No caso, a recorrente tem registro de marca que, apesar da conclusão da Corte de origem de que evoca ao termo comum anglo-saxão "cheese" (queijo), é incontroverso que ambas assinalam salgadinhos "snacks", exploram o mesmo mercado consumidor e têm grafia e pronúncia bastante assemelhadas - hábeis a propiciar confusão ou associação entre as marcas no mercado consumidor.

4. "A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)". (REsp 1105422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011)

[...]

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1188105/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12/04/2013)

A irresignação recursal, portanto, não merece prosperar.
Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

Des^a. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER
Relatora

Documento eletrônico assinado por **Des^a. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER, Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **6331256v3** e, se solicitado, do código CRC **EAF75C3**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Marga Inge Barth Tessler

Data e Hora: 12/12/2013 12:53

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 11/12/2013
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013246-24.2013.404.7000/PR
ORIGEM: PR 50132462420134047000

RELATOR : Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER
PRESIDENTE : Desembargador Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
PROCURADOR : Dr(a) Maria Hilda Marsiaj Pinto
APELANTE : ASSOALHOS ECOPIISO LTDA - EPP
ADVOGADO : Samir Alexandre do Prado Gebara
APELADO : EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADO : ADRIANA GOMES BRUNNER
: MARCELO ANTUNES NEMER
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
: - INPI

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 11/12/2013, na seqüência 58, disponibilizada no DE de 27/11/2013, 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 ACÓRDÃO : Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER
VOTANTE(S) : Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER
: Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES
: LENZ
: Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA

Letícia Pereira Carello
Diretora de Secretaria

Documento eletrônico assinado por **Letícia Pereira Carello, Diretora de Secretaria**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **6387475v1** e, se solicitado, do código CRC **FD5F9130**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Leticia Pereira Carello

Data e Hora: 11/12/2013 18:35
