



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
1ª Vara Federal de Lajeado

AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO) Nº 5002039-06.2015.4.04.7114/RS

AUTOR: GRENDENE S A

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

RÉU: INDUSTRIA DE CONFECÇOES MEPASE LTDA

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

GRENDENE S.A. ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de registro de marca em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e da INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES MEPASE LTDA. A parte autora lançou um esboço histórico de sua atuação nos mercados nacional e internacional, referindo tratar-se de pioneira na utilização de material plástico para fabricação de calçados. Aduziu haver introduzido no mercado, no ano de 1986, a linha de chinelos masculinos Rider, que ganhou célere notoriedade, tanto pela qualidade do produto quanto pela utilização de personalidades midiáticas em sua campanhas publicitárias. Arrolou os registros originados da marca, por diversos países e *in terra brasilis*. Mencionou 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. Juntou documentos.

Determinada a emenda à inicial (E4), medida implementada no E7.

Citados, os réus apresentaram contestação.

A ré INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES MEPASE LTDA. sustentou o preenchimento dos requisitos da registrabilidade de marca, tanto que assim procedeu o INPI. Aduziu não haver identidade fonética, visual ou gráfica hábil a inviabilizar a coexistência das marcas. Discorreu sobre a etimologia e onomástica do designativo das marcas, bem como da existência de diversos registros junto ao INPI de marcas cujos designativos apresentam os vocábulos "rider" e "riders", inclusive anteriores à própria marca da autora. Acostou jurisprudência. Requereu a improcedência dos pedidos (E14).

A seu turno, o réu INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI apresentou contestação no E15. Preliminarmente, discorreu acerca de sua posição processual, a qual deveria se adstringir à condição de assistente. Como prejudicial ao exame do mérito, arguiu, genericamente, a ocorrência de prescrição. No mérito, repisou os termos de seu parecer exarado na via administrativa, pela concessão e manutenção do registro.

Houve réplica, na qual a parte autora refutou os argumentos lançados, repisando a tese esposada na exordial. Acrescentou haver uma avença entre si e a pessoa jurídica *H.D. LEE COMPANY INC.*, que detém os direitos sobre a marca *Lee Riders*, para utilização pacífica entre ambas (E18).

Não houve adesão quanto à possibilidade de conciliação (E19 a E32).

Nada mais sendo requerido, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Da posição do INPI no feito

Dispõe a Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial - LPI), em seu art. 175, caput, que "*a ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito*".

Isso não corresponde dizer que o INPI deva sempre figurar, em demandas deste jaez, como assistente simples, porquanto a causa de pedir envolve a atuação da autarquia federal no registro alegadamente ilícito da marca *Ridewave*. Ao fim e ao cabo, o pedido deduzido importa a nulidade de ato praticado pelo INPI, sendo ele, portanto, parte legítima para figurar, na condição de réu. Senão, veja-se:

A nulidade do registro só poderá ser questionada perante a Justiça Federal, com a participação do INPI. Em litígios daquela natureza, onde se discute a violação da marca, há que se fazer uma análise sobre o raio de proteção da marca e a existência ou não da invasão do espaço jurídico do autor, pelo uso da expressão controvertida nas condições pretendidas pelo réu.

(...)

Como mencionado anteriormente, nas ações de nulidade de patente ou de registro de marca, o INPI, quando não for autor, há de integrar o feito na qualidade de litisconsorte passivo. O direito em discussão nessas ações, de a empresa ré ser titular de um privilégio tutelado por patente ou de registro de marca, e, portanto, deles usufruir com exclusividade, decorre de ato praticado pela referida autarquia federal. A ação, pois, engloba tanto os direitos patrimoniais do registro de marca ou de patente, quanto o ato administrativo que o concedeu.

Por outro lado, a possibilidade jurídica da ação de nulidade de registro de marca ou de patente proposta contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e o particular, reflete, em última análise, a garantia constitucional de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos administrativos praticados ao arrepio da lei (art. 5º, XXXV), já que o objetivo final da ação é o reconhecimento da validade ou invalidade do ato administrativo, por força do requisito da legalidade.

O âmbito da lide das ações de nulidade extrapola o direito de propriedade, desaguando na ineficácia do ato administrativo que o outorgou. Não se pode decretar a nulidade de um registro de marca sem considerar inválido o ato do INPI que o concedeu. Tanto o registro de marca como o respectivo ato concessivo são, ambos, válidos ou nulos. Nesse passo, não há como afastar do INPI a qualidade de litisconsorte passivo, necessário e unitário.

*De fato, ao conceder, em favor de particular, direito de propriedade industrial, a administração, por meio de seu órgão competente, o INPI adota um posicionamento, resultado da manifestação de sua vontade. Destarte, torna-se ela responsável pela validade e eficácia desse direito, de que é beneficiário o respectivo titular. Portanto, a responsabilidade do INPI no caso da constituição de direito de propriedade industrial que infringe disposição legal é direta, e, como tal, é ele entidade diretamente interessada na ação de nulidade. (IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p. 339-340)*

No mesmo norte, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que há legitimidade passiva do INPI "em ação ordinária que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração

administrativa de nulidade" (REsp 1184867/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., unân., julg. em 15.5.2014, publ. em 6.6.2014).

Deste modo, uma vez que o INPI emitiu o ato administrativo impugnado por meio do presente feito, o qual concedeu o registro da marca Ridewave ao corréu, detém a autarquia legitimidade para figurar como ré no processo na condição de litisconsorte passivo necessário (art. 47 do CPC), não havendo que se falar em mera posição de assistente.

Prescrição

Nos termos da Súmula 143 do STJ, "*Prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial*".

Já o art. 174 da Lei de Propriedade Industrial dispõe que "*Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão*".

No caso, a prescrição foi alegadamente de maneira genérica e perfunctória pela ré. De qualquer sorte, analisando os elementos de convicção encartados aos autos, verifico não haver transcorrido o lustro prescricional entre as respectivas balizas. Isso porque entre a data de concessão do registro (27/07/2010) e a decisão administrativa refutando o pedido de anulação (18/02/2015) ou entre qualquer delas e o ajuizamento da ação (20/05/2015) não escoou o já mencionado prazo legal.

Assim, rejeito a prejudicial de prescrição.

Mérito

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 chapalaria, 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, quiçá uma das precípuas, 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 lançado 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.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Em relação aos honorários advocatícios, fixo-os 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.

Na hipótese de interposição de recursos voluntários, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, no devido prazo (15 dias úteis). Após, observadas as formalidade previstas nos §§ 1º e 2º do art. 1.010 do NCPC remetam-se os autos ao Egr. TRF-4.

Com o trânsito em julgado, e nada mais sendo requerido, proceda-se à baixa e arquivamento.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **ANDREI GUSTAVO PAULMICHL, Juiz Federal na Titularidade Plena**, 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 **710001837333v47** e do código CRC **27cf3fb9**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDREI GUSTAVO PAULMICHL
Data e Hora: 13/04/2016 15:44:02
