



V O T O

O Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO:

Insurge-se a Ré **WB LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - EPP** contra a sentença que julgou procedente o pedido de **VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA, LLC**, nos autos da ação ordinária ajuizada em face da ora Apelante e do **INPI**, declarando a nulidade dos registros nºs 828.504.270 e 824.633.660, relativos à marca mista "**NACIONAL RENT A CAR**" no INPI, de titularidade da empresa Apelante, tendo sido concedida, ainda, a antecipação de tutela para suspender os seus efeitos.

A Lei de Propriedade Industrial assim dispõe:

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.

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

A proteção da marca objetiva primordialmente afastar a concorrência desleal, que gera efeitos negativos no mercado, levando-se em conta que prejudica tanto o proprietário da marca legítima, permitindo que outros se aproveitem do seu trabalho e investimento, assim como induz a erro o consumidor comum, que acredita estar se utilizando de um produto que não corresponde à realidade.

No que tange à inexistência de interesse processual, alegada pela Recorrente, é certo que não se faz prescindível o esgotamento da via administrativa para que o interessado possa pleitear o seu direito, socorrendo-se diretamente do Poder Judiciário, razão pela qual subsiste o interesse de agir da Autora, com espeque no princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no artigo 5º, XXXV, da CRFB/88 c/c o artigo 173, da Lei 9.279/96.



Não é por outro motivo que o artigo 174, da LPI ao prever o prazo prescricional quinquenal para contestar ou requerer a nulidade da marca, tem sua aplicação afastada pelo disposto no artigo 6º bis, item 3, da Convenção da União de Paris, que estabelece não existir prazo para a pretensão anulatória do registro, caso estejam presentes a notoriedade da marca do requerente e a má-fé no registro e no uso da marca pelo requerido.

No mérito, também não assiste melhor sorte aos argumentos invocados pela Recorrente.

A r. sentença, pormenorizadamente, assim asseverou, merecendo ser, desta forma, transcrita, *in verbis*:

“(…) deve ser afastada a preliminar de ausência de interesse processual, tendo em vista que não há necessidade de se esgotar a instância administrativa para se ingressar na esfera judicial. Ademais, nos termos do art. 174 da Lei nº 9.279/96, a ação de nulidade do registro poderá ser proposta no prazo de 5 (cinco) anos contados da data da sua concessão, não se exigindo, portanto, o esgotamento da esfera administrativa para ajuizá-la na via judicial.

Outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, conforme demonstra o julgado colacionado a seguir:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - EXIGÊNCIA DE PROVOCAÇÃO E ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA COMO REQUISITO PARA A POSTULAÇÃO EM JUÍZO - NÃO CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 173 DA LPI E 5º, XXXV DA CF- REGISTRO DE MARCA IMPOSSIBILIDADE SEMELHANÇA EXTREMA COM PRODUTO RELATIVO À MARCA JÁ REGISTRADA - CONVICÇÃO DO JUÍZO FORMADA ATRAVÉS DO EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRETENSÃO DO APELANTE DE JULGAMENTO PARCIAL DO PEDIDO COM O FIM DE SOMENTE RETIRAR A FIGURA GEOMÉTRICA DA MARCA - IMPOSSIBILIDADE - MARCA MISTA EM SEU CONJUNTO SUSCETÍVEL DE CAUSAR CONFUSÃO ANTERIORIDADE SUSTENTADA PELA APELANTE DESPROVIDA DE PROVA DO USO DA MARCA - ISENÇÃO DO INPI DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO CABIMENTO - OBRIGATORIEDADE DE REEMBOLSO DOS VALORES ADIANTADOS PELA EMPRESA-AUTORA NO CASO DE SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DO ART. 20 DO CPC.

1- A provocação ou o esgotamento da instância administrativa não são pressupostos para o ajuizamento da ação de nulidade de marca. Ao contrário, encerrada ou não a instância administrativa, o INPI ou qualquer outra pessoa com legítimo interesse pode promover a ação de nulidade do registro concedido ao arrepio da lei, consoante os termos do artigo 173 da LPI e o disposto no art. 5º, XXXV da Constituição Federal;

(…) omissis

7- Remessa necessária e apelações conhecidas, mas não providas.

(AC 199651010179037, Desembargador Federal ABEL GOMES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, DJU - Data: 04/04/2008, grifos



nossos).

No mérito, a PROCEDÊNCIA se impõe.

Pretende a Autora a declaração da nulidade dos registros nº 828.504.270 e nº 824.633.660, ambos relativos à marca mista NACIONAL RENT A CAR, de titularidade da empresa Ré, concedidos, respectivamente, em 13/10/2010 e 05/03/2013.

A Autora fundamenta sua argumentação essencialmente na aplicação equivocada pelo INPI do inciso VI do art. 124 da LPI, bem como na infringência dos incisos XIX e XXIII do art. 124, do art. 126 (art. 6 bis da CUP) e 129, do mesmo diploma legal e art. 10 bis da CUP, os quais merecem reprodução:

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do 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;

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.

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

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.

Art. 10-bis

Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

Deverão proibir-se particularmente:



- 1º - Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
- 2º - As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
- 3º - As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidade de utilização ou quantidade de mercadoria.

A posição do INPI concordando com o pedido da Autora por violação ao Art. 124, inciso XIX, da Lei 9279/96 é importante para o caso concreto, evidenciando a proximidade das marcas, devendo prevalecer a inicialmente conhecida.

Outrossim, como se trata de clara questão de violação à livre concorrência, na qual a Autora alega que a empresa Ré claramente se utiliza de sua marca para angariar clientela, é necessária a definição do mercado relevante do serviço realizado por ambas as empresas.

A definição de mercado relevante não se encontra em nossa lei antitruste, mas a doutrina e jurisprudência aceitam que cada produto ou serviço tem o seu, e que deve ser considerado tanto o aspecto geográfico, como o aspecto material deste mercado.

Como as duas empresas atuam no ramo de locação de automóveis, com o mesmo público alvo, qual sejam os turistas, é preciso definir se o fato da Autora não atuar na cidade de Fortaleza, impediria a empresa Ré de fazê-lo com marca tão semelhante. Ora, até pelo semelhante custo financeiro, atualmente, o turista que viaja pelo Brasil e para o exterior é, em geral, o mesmo, e por ser Fortaleza uma cidade turística, que recebe muitos estrangeiros, encontra-se mais que justificada a impugnação da Autora.

Dessa forma, como a Autora é detentora de uma marca mundialmente conhecida, é bem provável que turistas estrangeiros procurassem a empresa Ré, no intuito de estarem contratando uma empresa, com filiais em diversos países, podendo ser encarado sem nenhum tipo de problema a diferença de NATIONAL para NACIONAL, como tradução do inglês para o português da marca mais famosa.

Logo, no aspecto geográfico não há como distinguir o turista brasileiro do estrangeiro, por ser atualmente normal que ambos viajem pelo exterior, e aluguem veículos para suas férias. No aspecto material, é clara a possibilidade de fungibilidade do consumidor da marca da Autora com a da empresa Ré.

Finalmente, quanto à marca notoriamente conhecida, na forma do art. 126 da Lei 9279/96, discordo da posição da Autora, pois analisando e pesquisando sobre o mercado relevante do serviço, certamente se conclui que houve, de fato, tentativa de aproveitamento de uma marca famosa por uma empresa que não é sua detentora, num caso típico de pulverização da marca, que pode, inclusive, lhe trazer prejuízos com seus clientes estrangeiros, no caso



de serviço mal prestado pela empresa Ré.
Assim sendo, a procedência do pedido é a única solução possível..(...)"

Assim, da análise dos autos depreende-se claramente a aplicação do inciso XIX do art. 124 da LPI, ao presente caso, tendo em vista a patente semelhança entre os sinais da Autora e da empresa Ré, respectivamente: NATIONAL e NACIONAL RENT A CAR, (ambas com a letra N na forma de listras em movimento), sendo esta suscetível de causar confusão ou associação indevida ao consumidor.

Outrossim, decorre da similitude entre os signos a conclusão lógica que a marca anulanda visa aproveitar-se da fama e posição de destaque da marca de titularidade da Autora, a qual atua em diversos países, em vários continentes, no mesmo segmento de mercado de aluguel de carros, de forma a configurar a tentativa de aproveitamento da marca.

Saliente-se não possuir qualquer respaldo a alegação dos Recorrentes de que não existe risco de confusão ou associação entre as marcas das litigantes, uma vez que ambas atuam no mesmo segmento de mercado, restando evidente a clara possibilidade de confusão entre os consumidores dos produtos oferecidos por ambas as empresas, sendo cristalina a conclusão no sentido de que a empresa Ré/Apelante não poderia desconhecer a marca da Autora/ Apelada, considerando o porte da empresa no seu ramo.

Deste modo, adoto os fundamentos ora transcritos, bem como a jurisprudência deste E. Tribunal colacionada no r. *decisum*, não merecendo qualquer reparo a sentença de primeiro grau.

Vale trazer, ainda, neste sentido, o entendimento desta C. Turma Especializada, em hipótese semelhante, *in verbis*:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - REGISTRO DE MARCA - NOTORIEDADE DA MARCA - NÃO COMPROVAÇÃO - MÁ-FÉ - CARACTERIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 6º bis (3) DA CUP - CONDENAÇÃO NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO - INCIDÊNCIA DO ART. 20 DO CPC. 1 - Recurso no qual se discute a legalidade dos registros nºs 811.156.818 (marca mista "RON JON"), 819.548.057 (marca nominativa "RON JON"), 824.191.170 (marca nominativa "RON JON BIG LITTLES"), 823.232.859 (marca nominativa "RON JON") e dos pedidos de registro nºs 821.871.986, 900.317.540 e 900.317.493 (referentes à marca nominativa "RON JON"), de titularidade da empresa-apelante, GIDEON PEREIRA BARBOSA-EPP; 2 - Não há nulidade a ser reconhecida se parte dos documentos juntados com a inicial são folders, fotos de outdoors, revistas etc. ... tenho como certo, que andou bem o magistrado de primeiro grau, porquanto em tais casos, o que se aplica é o art. 383 do CPC. Pedido juridicamente possível, à luz dos artigos, 1º a 12 e 28, alínea 1 da CUP, vigente em nosso país desde 1929. Não ocorrência de invasão da competência do INPI quando o Judiciário aprecia questão deduzida conforme posta na inicial. Prescrição não ocorrente em razão de comprovada má-fé no registro das marcas da apelante; 3- A apelada não logrou comprovar nos autos a notoriedade da marca "RON JON" no Brasil. Os documentos



que acompanham a inicial, de fls. 119/256 que constituem, em sua maioria, certificados de registro no exterior e propagandas da marca da apelada, não demonstram sequer que a referida marca tenha sido divulgada aqui no Brasil de modo que viesse a ser conhecida no segmento de mercado onde os produtos por elas assinalados se destinam;

4- Contudo, a apelante agiu com má-fé ao registrar sua marca no INPI Tal assertiva pode ser constatada de plano através da observação da documentação publicitária das empresas em litígio, onde se vê que a apelante copiou intencionalmente a marca da apelada não só no nome da marca (“RON JON”), mas também na estilização gráfica e na idéia central do tipo de comércio, voltado para a “moda surf”, descontraída e despojada, incluindo produtos esportivos (classe 25: 10-20-50), merecendo destaque os “folders” da apelante, de fls. 263 e fls. 1254, que possuem dizeres inerentes à marca da apelada, não havendo que se falar em prazo para cancelamento da marca em cotejo (artigo 174 da LPI), ante o teor do artigo 6º bis (3) da CUP; 5- Incabível a pretensão do INPI no sentido de ser excluído da condenação em custas e honorários advocatícios, ante o princípio da sucumbência adotado pelo nosso sistema processual e consagrado no artigo 20 do CPC; 6- Recursos conhecidos e improvidos.

(AC 200851018044903, Desembargador Federal ABEL GOMES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::09/09/2010 - Página::136/137.)

Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa, para manter integralmente os termos da r. sentença *a quo*.

É como voto. 13/06/2014.

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO