

CONCLUSÃO

Processo: 0102451-46.2014.4.02.5101 (2014.51.01.102451-0)

Nesta data, faço os autos conclusos ao(à) MM. Juiz(a) da 13a. Vara Federal do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 07/11/2014 17:03

TERESA CRISTINA LAGES MOREIRA Diretor(a) de Secretaria

SENTENÇA tipo A

Relatório

SWATCH S.A., empresa suíça, propõe ação de procedimento ordinário em face da empresa INTERTIME (FAR EAST) HOLDINGS LTD. (HK), sediada em Hong Kong, e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, objetivando a decretação da nulidade do registro n.º 822.084.252 para a marca mista IWACH na classe 09:55, de titularidade da empresa ré, alegando violação a prioridade do seu nome empresarial, com base no art.124, V, da LPI, bem como por se tratar de reprodução ou imitação de sua própria marca, nos termos do art.124, XIX e XXIII do mesmo diploma legal.

Requer, ainda, seja determinada a abstenção de uso, pela empresa ré, da marca IWACH, ou de qualquer outra que reproduza ou imite a marca SWATCH da autora, sob pena de pagamento de multa no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.

Como causa de pedir, relata tratar-se de empresa suíça cuja atividade econômica reside na fabricação e comercialização de relógios de quartzo identificados pela marca SWATCH, amplamente conhecida em âmbito mundial; os relógios desenvolvidos pela empresa valem-se de estética apurada e de um design inovador, que os diferenciam no mercado, aliados a um alto padrão de qualidade, com preços acessíveis; a primeira coleção de doze modelos de relógios da marca SWATCH foi lançada no ano de 1983, em Zurique, e conquistou rapidamente o mercado suíço, sendo a autora, até hoje, a maior companhia de relógios do mundo; no Brasil, a demandante é titular de diversos registros para a marca SWATCH, em suas formas nominativa e mista; não obstante ser a demandante titular do direito de exclusividade de uso sobre o termo SWATCH, a empresa ré procedeu, em 24/09/1999, ao depósito do registro n.º 822.084.252 para a marca mista IWACH, a qual terminou por ser concedida pela autarquia; equivocada, no entanto, a decisão do INPI, tendo em vista que a marca IWACH constitui mera imitação da marca SWATCH da autora, visando assinalar produtos idênticos, sendo inafastável, portanto, a suscetibilidade de confusão ou associação indevida em face do público consumidor; a empresa ré vem se aproveitando indevidamente da fama e da notoriedade da autora, obtida por meio de vultosos investimentos em publicidade, o que caracteriza a prática de concorrência desleal, que deve ser coibida; a decisão do INPI que deferiu a marca da empresa ré viola o art.124, V, XIX e XXIII da LPI, por caracterizar imitação de elemento característico de nome de empresa da autora e de marca registrada anteriormente, no mesmo segmento de mercado, que o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade; o INPI vem apresentando posicionamento contraditório quanto à lide posta em questão, tendo em vista que indeferiu, anteriormente, diversos registros de marcas que reproduzem a marca

SWATCH da autora, mesma hipótese na qual se encontra a marca da empresa ré, adotando procedimentos diferentes em situações similares.

Inicial (fls.01/21) instruída com documentos (fls.22/58), comprovante de pagamentos de custas (fl.62) e procuraçāo (fls.67/68 e 72).

Contestação do INPI (fls.85/91, com documentos de fls.92/98), alegando, em preliminar, que deve figurar no feito como assistente, e no mérito, dizendo que, reexaminando a questão, por meio de sua Diretoria de Marcas, entende não assistir razāo à demandante, ao argumento de que o termo ‘watch’ encontra-se desgastado no segmento mercadológico em que as marcas das empresas litigantes se inserem, já que sua traduçāo do idioma inglês para o vernáculo é ‘relógio’, existindo diversos registros de marcas distintas compostas pelo referido termo, e que convivem pacificamente no mercado; no ramo relacionado ao mercado de relógios, portanto, o signo ‘watch’ afigura-se como meramente descriptivo dos produtos que visa assinalar, não podendo ser apropriado, portanto, a título exclusivo, salvo quando associado a outros traços distintivos; desta forma, não há reparo a ser feito na decisão proferida pela Diretoria de Marcas da Autarquia.

Decisão (fl.103) na qual foi decretada a revelia da empresa ré.

Réplica (fls.105/115, com documentos de fls.116/122), na qual a demandante rechaça os argumentos esposados pelos réus, e reitera os termos de sua inicial, ressaltando o argumento de que a marca IWACH constitui uma gritante imitação da marca SWATCH da autora, tanto fonética quanto visualmente, e visa assinalar os mesmos produtos, pelo que inafastável a hipótese de confusão ou associação indevida em face do público consumidor; informa, por fim, não ter mais provas a produzir, e pugna pelo julgamento antecipado da lide.

O INPI informou não ter provas a produzir (fl.124).

Decisão (fl.126) na qual foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade aventada pelo INPI.

Relatados, passo a decidir.

II - Fundamentaçāo

A preliminar suscitada pelo INPI foi devidamente enfrentada pela decisão de fl.126, restando superada a sua análise.

Mérito

O clássico doutrinador JOĀO DA GAMA CERQUEIRA ensinava, há muito tempo:

‘(...) Destinam-se as marcas a individualizar os produtos e artigos a que se aplicam e a diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa.

Em seu primitivo conceito, as marcas tinham suas funções restritas à indicação de origem ou procedência dos produtos ou artigos entregues ao comércio. Sua finalidade era indicar ao consumidor o estabelecimento em que o artigo fora fabricado ou a casa comercial que o expunha à venda.

(...)

As leis mais modernas já não impõem tal obrigação, a não ser em determinados casos e por motivos especiais. A função primordial da marca de indicar a procedência dos produtos, distinguindo-os, sob este aspecto, de outros similares de procedência diversa, desviou-se no sentido de identificar os próprios produtos e artigos, principalmente depois da generalização do uso das denominações de fantasia, que constituem como que um segundo nome do produto, substituindo-se, muitas vezes, ao seu nome vulgar. Há inúmeros produtos e artigos que se tornam conhecidos exclusivamente pela marca que trazem, ignorando-se o próprio nome do fabricante ou do vendedor. O consumidor sabe que o produto tal é o que tem as qualidades que prefere, é diferente dos outros similares, pouco importando conhecer-lhe a origem. Se encontra, em outros produtos do mesmo gênero, a marca que conhece, prefere-os aos demais. A marca e o produto já conhecidos recomendam os novos artigos. São casos comuns, em que não se pode dizer, rigorosamente, que as marcas indicam a procedência do objeto para distingui-lo de outros similares de origem diversa: elas individualizam e como que qualificam o produto. As marcas assumem, assim, toda a sua força de expressão: marcam, efetivamente, o produto, que passa a ser um produto diferente, na multidão dos produtos congêneres. A marca individualiza o produto, identifica-o, distingue-o dos outros similares, não pela sua origem, mas pelo próprio emblema ou pela denominação que a constitui. É, pois, um sinal de identificação, cuja função econômica é importantíssima. (...)

Pode-se dizer, pois, que, antigamente, a marca distinguia os produtos, indicando-lhes a origem. Hoje distingue-os, identificando-os, dando-lhes individualidade própria.

Na lição de RUBENS REQUIÃO, a marca é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço. Na lição do mestre, quando ainda em vigor a Lei n.º 5.772/71 (arts.59 a 61 e 64):

As marcas têm, segundo o Código, por função, distinguir os produtos, mercadorias ou serviços de seu titular. Mas, na medida em que distinguem seus objetos - o que importa um confronto com os demais existentes - as marcas servem também para identificá-los. A identificação dos produtos e mercadorias, pela marca, era a intenção primitiva do produtor ou comerciante.

O fim imediato da garantia do direito à marca é resguardar o trabalho e a clientela do empresário. Não assegurava nenhum direito do consumidor, pois, para ele, constituía apenas uma indicação da legitimidade da origem do produto que adquirisse. Atualmente, todavia, o direito sobre a marca tem duplo aspecto: resguardar os direitos do produtor, e, ao mesmo passo, proteger os interesses do consumidor, tornando-se instituto ao mesmo tempo de interesse público e privado. O interesse do público é resguardado pelas leis penais que reprimem a fraude e falsificações fora do campo da concorrência desleal.

MAURÍCIO LOPES DE OLIVEIRA define a marca como a assinatura de um produto ou serviço e ressalta que deverá ter suficiente capacidade distintiva para diferenciar produtos ou serviços de outros, tenham ou não origem diversa. Quanto à composição, diz o autor, verbis:

(...) as marcas podem ser nominativas, figurativas ou mistas. Marcas nominativas são aquelas que integram um sinal ou um conjunto de sinais nominativos, estando essencialmente em causa um determinado fonema, enquanto que marcas figurativas são aquelas em que se usa uma dada figura ou emblema, encontrando-se fundamentalmente em jogo um desenho; as marcas mistas integram elas simultaneamente elementos nominativos e figurativos. Há, ainda, as marcas tridimensionais.º

De tais ensinamentos doutrinários, sobressai a noção de que a marca deve individualizar e distinguir o produto ou serviço por ela assinalado. As características principais de uma marca são a distintividade, a veracidade, a licitude e a apropriabilidade ou novidade relativa, sendo óbvia a noção de que é inapropriável marca já apropriada por outrem, seja pelo sistema marcário ou por outro tipo de proteção. A marca é, portanto, um sinal que individualiza os produtos de uma determinada empresa e os distingue dos produtos de seus concorrentes.

De acordo com as regras de nossa atual Lei de Propriedade Industrial º Lei n.º 9.279/96, a marca é o signo visualmente perceptível (art.122), não compreendido nas proibições legais (art.124), destinado a distinguir um produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa, e que gera um direito de exclusividade, com proteção em todo o território nacional (art.129).

A propriedade da marca é adquirida pelo registro de validade expedido (art.129), que pode ser requerido por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado, sendo que estas últimas só poderão requerer registro relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou por meio de empresas que controlem direta ou indiretamente (art.128, caput e § 1º), e vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos (art.133).

No caso dos autos, entende a parte autora que deve ser decretada a nulidade do registro n.º 822.084.252 para a marca mista IWACH na classe 09:05, de titularidade da empresa ré, invocando se tratar de reprodução ou imitação de seu nome empresarial e de sua própria marca, nos termos do art.124, V, XIX e XXIII da Lei de Propriedade Industrial.

Dos Registros da Autora

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos e de consulta ao site do INPI, a autora, empresa suíça, é titular dos seguintes processos de registros envolvendo o termo SWATCH:

Número

¤Prioridade

¤Marca

¤Situação

¤Classe

¤812111028

¤31/07/1985

POPSWATCH

22

Registro

09 : 05

813317240

10/02/1987

SWATCH

Registro

25 : 10

813317231

10/02/1987

SWATCH

Registro

03 : 20

813317258

10/02/1987

SWATCH

Registro

28 : 10

813317266

10/02/1987

SWATCH

Registro

34 : 20

813349192

05/03/1987

SWATCH

¶Registro

¶09 : 05

¶813350751

¶10/03/1987

¶SWATCH

¶Registro

¶16 : 20

¶816266077

¶04/07/1991

¶SWATCH

¶Registro

¶07 : 25

¶824679148

¶21/06/2002

¶SWATCH

¶Registro

¶NCL(8) 14

¶826052622

¶07/11/2003

¶SWATCH

¶Registro

¶NCL(8) 35

¶831225939

¶19/09/2011

¶DR.SWATCH

¶Ped.Com.

¶NCL(9) 37

840054106

28/11/2011

SWATCH COLOUR CODES

Ped.Com.

NCL(10) 14

O pedido de registro n.º 812.111.028 para a marca mista POPSWATCH foi depositado em 31/07/1985 na classe 09:05, para designar «09 de aparelhos elétricos, eletrônicos, científicos e de uso comum, de precisão ou não; 05 de cronômetros, relógios e suas partes» com a especificação «relógios, suas peças e acessórios», vindo a ser concedido em 18/08/1987, e tem a seguinte representação gráfica:

O pedido de registro n.º 813.317.240 para a marca nominativa SWATCH foi depositado em 10/02/1987 na classe 25:10-20-60, para designar «25 de roupas e acessórios do vestuário em geral e artigos de viagem; 10 de roupas e acessórios do vestuário de uso comum; 20 de roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes; 60 de artigos de viagem», vindo a ser indeferido em 12/07/1988, interpondo recurso em novembro do mesmo ano contra tal decisão, o qual foi provido em 15/06/1993. Em 30/12/1997 foi novamente indeferido, com base no art.124, VI da LPI, interpondo recurso contra tal decisão em 29/12/1998, o qual foi provido e, em 28/09/1999, foi concedido.

O pedido de registro n.º 813.317.231 para a marca nominativa SWATCH foi depositado em 10/02/1987 na classe 03:20, para designar «03 de produtos de limpeza e higiene doméstica, humana e veterinária, bem como os produtos de perfumaria, de toucador e cosméticos; 20 de produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral», vindo a ser concedido em 24/01/1989.

O pedido de registro n.º 813.317.258 para a marca nominativa SWATCH foi depositado em 10/02/1987 na classe 28:10-20, para designar «28 de jogos, brinquedos, passatempos e artigos para ginástica e esporte em geral, exceto roupas e acessórios do vestuário; 10 de jogos, brinquedos e passatempos; 20 de artigos para ginástica, esporte, caça e pesca, exceto roupas e acessórios do vestuário», vindo a ser concedido em 06/08/1996.

O pedido de registro n.º 813.317.266 para a marca nominativa SWATCH foi depositado em 10/02/1987 na classe 34:20, para designar «34 de tabaco em geral, industrializado ou não, e artigos para fumantes; 20 de artigos para fumantes», com a especificação «artigos para fumantes», vindo a ser concedido em 06/02/1990.

O pedido de registro n.º 813.349.192 para a marca nominativa SWATCH foi depositado em 05/03/1987 na classe 09:05-35-45, para designar «09 de aparelhos elétricos, eletrônicos, científicos e de uso comum, de precisão ou não; 05 de cronômetros, relógios e suas partes; 35 de aparelhos de comunicação em geral e seus componentes; 45 de aparelhos e instrumentos de reprodução, fotográficos, cinematográficos, ópticos e de ensino», vindo a ser concedido em 08/02/1989.

O pedido de registro n.º 813.350.751 para a marca nominativa SWATCH foi depositado em 10/03/1987 na classe 16:20-30, para designar 16 em papel, livros, impressos de todos os tipos, pequenos artigos para escritório, material didático e de desenho, ornamentos, manequins, caracteres de imprensa, plantas, flores e frutas artificiais; 20 em livros, álbuns, moldes de papel e impressos em geral; 30 em artigos para escritório, material didático e de desenho, vindo a ser concedido em 07/12/1999.

O pedido de registro n.º 816.266.077 para a marca mista SWATCH foi depositado em 04/07/1991 na classe 07:25, para designar 07 em máquinas, equipamentos, dispositivos e veículos de transporte, içamento, rebocamento e armazenagem, bem como matrizes industriais; 25 em veículos e implementos rodoviários, vindo a ser concedido em 24/11/1992, e tem a seguinte representação gráfica:

O pedido de registro n.º 824.679.148 para a marca nominativa SWATCH foi depositado em 21/06/2002 na classe NCL(8)14 (metais preciosos e suas ligas e produtos nessas matérias ou folheados, não incluídos em outras classes; joias, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos) com a especificação bijuteria, a saber, brincos, colares, pulseiras, abotoaduras, anéis, vindo a ser concedido em 24/04/2007.

O pedido de registro n.º 826.052.622 para a marca nominativa SWATCH foi depositado em 07/11/2003 na classe NCL(8)35 (propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório) com a especificação serviços de comércio de relógios e de joias, vindo a ser concedido em 31/07/2007.

O pedido de registro n.º 831.225.939 para a marca nominativa DR. SWATCH foi depositado em 19/09/2011 na classe NCL(9)37 (construção civil; reparos; serviços de instalação) com a especificação serviços de conserto e manutenção de relógios de pulso, cronômetros, relógios e relógios de parede ou de sala e joias e bijuterias.

O pedido de registro n.º 840.054.106 para a marca nominativa SWATCH COLOUR CODES foi depositado em 13/03/2012 na classe NCL(10)14 (metais preciosos e suas ligas e produtos nessas matérias ou folheados, não incluídos em outras classes; joias, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos) com a especificação metais preciosos e suas ligas e produtos nestas materiais ou folheados contidos nesta classe; artigos de joalheria, artigos de bijuteria, pedras preciosas; artigos de relojoaria e instrumentos cronométricos.

Do Registro da Empresa Ré

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos e de consulta ao site do INPI, a empresa ré, com sede em Hong Kong, é titular do seguinte processo de registro para a marca IWACH:

Número

Prioridade

Marca

Situação

Classe

822084252

24/09/1999

IWACH

Registro de marca em vigor

09 : 05

O pedido de registro n.º 822.084.252 para a marca mista IWACH foi depositado em 24/09/1999 na classe 09:05, para designar à aparelhos elétricos, eletrônicos, científicos e de uso comum, de precisão ou não; 05 à cronômetros, relógios e suas partes, sofrendo oposição da empresa autora SWATCH S.A. em 23/11/2001, vindo a ser concedido em 27/01/2009, foi instaurado processo administrativo de nulidade em 29/12/2009, o qual foi conhecido e negado, sendo mantida a concessão do registro, em 22/05/2012. Atualmente, encontra-se sub judice, devido à presente ação judicial. Tem a seguinte representação gráfica:

Marca x Nome Empresarial

Entende a parte autora que deve ser decretada a nulidade do registro obtido pela empresa ré, invocando a prioridade do seu nome empresarial, nos termos do art.124, V, da Lei da Propriedade Industrial, e do art.8º da Convenção da União de Paris.

GAMA CERQUEIRA definia a propriedade industrial como à conjunto dos institutos jurídicos que têm por fim prevenir a concorrência desleal no comércio e na indústria. Marcas, nomes empresariais e títulos de estabelecimento são espécies de signos distintivos da atividade empresarial, cujos conceitos são inconfundíveis entre si.

A marca, cujo registro é feito junto ao INPI, é o sinal distintivo que se destina a identificar produtos ou serviços.

O nome empresarial, por seu turno, identifica o empresário ou a própria empresa, sendo o arquivamento dos atos constitutivos nas Juntas Comerciais suficiente para sua proteção, e pode consistir em firma individual, firma social ou denominação. A sua proteção remonta à Convenção da União de Paris, de 1889, da qual o Brasil é país signatário original, que dispõe, em seu artigo 8º, que à nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

De acordo com o art.1166 do Código Civil, à inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas asseguram o uso exclusivo do nome empresarial nos limites do respectivo Estado, podendo ser estendido a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial.

A despeito das dimensões continentais de nosso País, não há um cadastro único de nomes empresariais, que devem ser registrados nas Juntas Comerciais de cada um dos 26 Estados brasileiros ou do Distrito Federal, segundo o domicílio da empresa.

Já o título de estabelecimento é o local onde o empresário expõe as suas mercadorias e se encontra com a sua clientela²⁰. Também conhecido como nome de fantasia, e de ampla utilização nos dias atuais, individualiza o estabelecimento comercial, é a representação da empresa frente ao mercado consumidor. Não está sujeito a registro, quer nas Juntas Comerciais, quer no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, podendo ser provada a sua adoção por diversos meios, sendo o mais comum deles a previsão de sua utilização no contrato social da empresa.

LUIZ LEONARDOS²¹ adverte que é irrelevante que a marca tenha por fim assinalar mercadorias ou produtos, que o título de estabelecimento distinga o próprio estabelecimento comercial e que o nome comercial identifique o comerciante, porquanto a utilização de elemento caracterizador comum trará inevitável confusão²².

De acordo com as Diretrizes de Análise de Marcas do INPI²³ (grifo nosso):

“O título de estabelecimento ou nome de empresa, enquanto tal, não é passível de registro como marca. Contudo, os elementos de fantasia contidos no bojo de títulos de estabelecimentos ou de nomes de empresa são passíveis de registro como marca, desde que observadas as condições de validade do registro imposta pela lei.

No exame da registrabilidade de sinais constituídos por elementos de fantasia integrantes de títulos de estabelecimentos, ou de nomes de empresas, serão observadas as seguintes diretrizes, no que respeita ao requerente do pedido de registro e à constituição da marca:

Se o requerente é o titular do título de estabelecimento ou do nome da empresa no qual está inserida a marca pretendida, ou terceiro por ele autorizado;

Se o elemento integrante do título de estabelecimento ou de nome de empresa é distintivo;

Se a marca solicitada atende às condições de distintividade e de liceidade²⁴.

Conforme já fixado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, tanto o nome comercial quanto a marca, devidamente registrados, nos termos da legislação aplicável, devem ser protegidos²⁵.

A Lei da Propriedade Industrial prevê a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos (art.124, V).

De fato, pode acontecer de haver colidência entre marcas e o elemento diferenciador ou característico de títulos de estabelecimento ou nomes empresariais, sendo relevante notar que, ante a ausência de diálogo institucional entre as Juntas Comerciais e o INPI, este órgão, via de regra, não faz um controle de tais ocorrências quando do exame inicial de um pedido de registro, sendo necessária a provocação de um terceiro interessado.

Em conclusão, o tamanho continental do Brasil e a deficiente legislação interna, que não contempla os nomes empresariais como um importante aspecto da propriedade industrial, não estabelece uma correlação necessária entre marcas e nomes, e ainda impõe uma exclusividade limitada geograficamente para os nomes empresariais, em contraposição ao caráter nacional das marcas, favorece a ocorrência de conflitos de tal natureza.

Assim, no caso de haver impugnação quanto a um pedido de registro ou a um registro de marca, as Diretrizes de Análise de Marcas do INPI impõem que o examinador deverá observar:

- ¿a) A quem primeiro foi concedida proteção do título de estabelecimento ou nome de empresa;
- b) O grau de confundibilidade dos elementos, em face de suas próprias constituições;
- c) O grau de confundibilidade em vista das atividades sociais desenvolvidas pelas partes interessadas.

Havendo possibilidade de confusão ou associação indevida entre os elementos, se:

A prioridade militar em favor do requerente do registro da marca, a impugnação será rejeitada;

A prioridade militar em favor do impugnante e existir possibilidade de confusão ou associação de qualquer natureza, a impugnação será acatada;

Ambas as partes forem legitimadas a requerer registro para a marca no ato do depósito, a decisão será favorável à parte que primeiro obteve proteção ao título de estabelecimento ou nome de empresa;

A marca objeto do requerimento for mera variação de outra anteriormente registrada e o requerente tiver legitimidade para registrá-la, a impugnação será rejeitada;

A marca pretendida for depositada anteriormente à constituição do título de estabelecimento ou nome de empresa do impugnante, a impugnação será rejeitada, ainda que o depositante da marca não seja titular de título de estabelecimento ou nome de empresa que contenha o sinal requerido como marca¿.

A primeira questão a ser resolvida, em caso de conflitos entre marcas e nomes empresariais, é a referente à aplicação do princípio da territorialidade, visto que, em nosso sistema jurídico, a proteção das marcas tem abrangência nacional, enquanto a proteção dos nomes empresariais é limitada ao Estado da Federação em que foi feito o registro, facultada a extensão aos demais, mediante anotação própria.

Ocorre que, como visto, o art.8º da Convenção da União de Paris assegura proteção aos nomes empresariais de estrangeiros independentemente de registro. Ou seja, a proteção internacional do nome empresarial independe sequer de registro.

De acordo com o princípio geral do art.4º da LPI, ¿as disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País¿.

Assim, entendo que a proteção a um nome empresarial de uma empresa brasileira não pode ser limitado ao território do Estado em que realizada a inscrição, o que geraria odioso privilégio ao estrangeiro frente ao nacional.

Considerando, entretanto, as dimensões continentais do Brasil e a absoluta ausência de comunicação entre as Juntas Comerciais, o aspecto territorial poderá ser considerado como um elemento de apreciação da boa-fé das partes envolvidas no conflito.

No caso dos autos, entretanto, inaplicáveis tais considerações, tendo em vista que ambas as empresas litigantes são estrangeiras, pelo que aplicável à espécie o disposto no art.8º da CUP, acima mencionado.

Para a apreciação de conflitos entre marcas e elementos característicos ou diferenciadores de títulos de estabelecimento e nomes empresariais, entendo que deve ser, inicialmente, aplicado, por raciocínio integrativo, o princípio da especialidade, pelo qual o limite da proteção conferida às marcas registradas compreende os serviços idênticos, semelhantes ou afins, a fim de que seja apurado se há concorrência e possibilidade de confusão entre os signos distintivos.

Após, persistindo o conflito, tenho que a solução deve ser dada segundo a aplicação de dois princípios, de igual força, que devem ser sopesados no caso concreto: a anterioridade e a boa-fé.

Em resumo, julgo que, quando da análise da possibilidade de confusão entre sinal marcário depositado no INPI e o elemento característico de nome empresarial ou título de estabelecimento de terceiro, para fins de aplicação do inciso V do art.124 da LPI, deve ser observado: a) o grau de confundibilidade dos signos e o risco de confusão ou associação, tendo em vista as atividades desenvolvidas pelos respectivos titulares, e a possível aplicação do princípio da especialidade; b) se há identidade entre os signos distintivos à marca e o elemento característico de nome empresarial ou título de estabelecimento; c) a prioridade ou anterioridade na obtenção do signo distintivo; d) o princípio da boa-fé, considerando o aspecto territorial, o grau de notoriedade do signo, a repressão à concorrência desleal e circunstâncias outras que indiquem o conhecimento prévio do signo em data anterior à do depósito.

Passo, pois, à análise do conflito.

No caso dos autos, é indene de dúvidas que ambas as empresas atuam no mesmo segmento mercadológico, qual seja, o de fabricação e comércio de relógios, entre outros artigos, pelo que não há falar, no caso, em aplicação do princípio da especialidade.

Entendo, ainda, que há identidade entre, de um lado, elemento característico do nome empresarial da autora (SWATCH S.A.), e, de outro, a marca da empresa ré (IWACH), eis que os vocábulos são muito semelhantes entre si. A marca da empresa ré é formada quase que integralmente por letras que compõem a marca da autora, à exceção da letra à inicial. Ademais, a pronúncia das marcas é por demais semelhante, diferenciando-se apenas pela letra inicial, que não confere grande distintividade ao signo em relação ao aspecto fonético. Há semelhança, ainda, quanto ao aspecto ideológico, tendo em vista que, apesar de a grafia da empresa ré ser ligeiramente diferente, a pronúncia do radical àwatchà X àwachà é idêntica, sugerindo o vocábulo que, traduzido do idioma inglês para o vernáculo, significa àrelógioà.

Resta, pois, verificar a aplicação dos princípios da anterioridade e da boa-fé.

A marca que a autora visa desconstituir é objeto do registro n.º 822.084.252 para a marca mista IWACH, depositado em 24/09/1999.

Como a empresa autora adota o termo SWATCH como elemento característico de seu nome empresarial desde o ano de 1983, conforme por ela afirmado em sua inicial, e corroborado pela consulta ao website da empresa, é evidente que milita em seu favor a prioridade temporal na utilização do signo SWATCH para designar relógios.

A consulta à base de dados da autarquia ré (fl.22) dá conta de que a autora procedeu, no Brasil, ao primeiro depósito de registro para a marca mista SWATCH QUARTZ em 1983, ano em que a primeira coleção de relógios identificados pela referida marca foi lançada no mercado, conforme informação extraída do website da empresa autora. A autora, ainda na década de 80, procedeu ao depósito de diversos outros registros para a marca SWATCH, nas formas nominativa e mista, muito anteriormente, portanto, à data do depósito do registro da empresa ré, ocorrido em 24/09/1999 (fl.23).

E, em se tratando de empresas que exercem atividade econômica no mesmíssimo segmento mercadológico, entendo restar improvável que a empresa ré, no ato do depósito, não pudesse, em razão de sua atividade empresarial, desconhecer a existência da marca da autora, de fato amplamente conhecida em âmbito mundial, com uma grande quantidade de lojas espalhadas ao redor do globo.

De tal modo, julgo que, no caso concreto, tanto a anterioridade na utilização do nome empresarial quanto a boa-fé militam em favor da empresa autora.

Reprodução ou Imitação de Marca Alheia Registrada

Sustenta a parte autora que deve ser decretada a nulidade do registro obtido pela empresa ré, por constituir reprodução de sua própria marca registrada, nos termos do art.124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial.

Sobre o tema da colidência, impende anotar a lição de JOÃO DA GAMA CERQUEIRA:

¿A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que seu consumo é habitual¿.

Conforme anteriormente destacado, é óbvia a noção de que é inapropriável marca já apropriada por outrem, e devidamente levada a registro, conforme o sistema atributivo em vigor. No tocante às regras de colidência, diz o precitado autor, estabelecendo três princípios acerca da possibilidade de confusão entre as marcas:

¿1º, as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra;

2º, as marcas devem ser apreciadas tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças;

3º, finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas, e não pelos seus detalhes.¿

Com efeito, a LPI dispõe não ser registrável, como marca, ¿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¿ (inciso XIX do art.124).

No que pertine à marca de terceiro registrada, o INPI, em suas Diretrizes de Análise de Marcas, adota os seguintes conceitos:

a) **IMITAÇÃO** ¿ a semelhança gráfica, fonética, visual e/ou ideológica em relação a uma marca anterior de terceiro, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia, seja quanto ao próprio produto ou serviço, seja com relação à sua origem ou procedência.

O conceito de imitação refere-se ao sinal que tenta reproduzir o estilo, a maneira, o modelo ou a ideia invocada por marca alheia. A caracterização da imitação abrange, portanto, toda aproximação gráfica, fonética e/ou ideológica da marca pleiteada com relação à anterioridade de terceiro, podendo ser confundida ou associada por semelhança com essa última. (...)

b) **REPRODUÇÃO NO TODO** ¿ cópia integral ou identidade fiel de marca anterior alheia. (...)

c) **REPRODUÇÃO EM PARTE** ¿ cópia ou identidade parcial de marca anterior alheia, ou a reprodução total da sua parte fonética. (...)

d) **REPRODUÇÃO COM ACRÉSCIMO** ¿ a reprodução, na íntegra, de marca anterior alheia no conjunto do sinal requerido. (...)

e) **MARCA ALHEIA REGISTRADA** ¿ o sinal protegido via registro em vigor.

f) **PRODUTOS OU SERVIÇOS IDÊNTICOS** ¿ aqueles compreendidos na mesma espécie. (...)

g) **PRODUTOS OU SERVIÇOS SEMELHANTES OU AFINS** ¿ aqueles que, embora de espécies distintas, guardam, uns com os outros, certa relação, seja em função do gênero a que pertencem, seja em razão das suas finalidades/destino ou, ainda, das novas tecnologias. (...)

E são as seguintes as diretrizes fixadas pelo instituto a serem observadas, consecutivamente, pelo examinador, para fins de aplicação do disposto no inciso XIX do art.124 da LPI:

a) O exame da colidência entre os sinais marcários está restrito ao princípio da especialidade, pelo qual será verificada a existência ou não de identidade, semelhança ou afinidade de produtos ou serviços;

b) Estabelecido que há identidade, semelhança ou afinidade de produtos ou serviços, será feita a análise dos sinais, a fim de verificar a existência ou não de imitação ou reprodução total, em parte ou com acréscimo;

c) Configurada a colidência por imitação ou reprodução de qualquer natureza, será avaliada a suscetibilidade do sinal requerido de causar confusão (incapacidade de reconhecer diferenças

ou distinções) ou associação (estabelecimento de correspondência) com a marca anterior, caso em que deverão ser observados, cumulativamente:

- i. As características dos produtos ou serviços (tecnologia empregada, especificidade do serviço, comportamento do mercado) (...)
- ii. As características do público-alvo (consumidor comum x consumidor especializado) (...)
- iii. A importância da marca no produto ou na prestação do serviço (marca como principal elemento individualizador x marca e dados técnicos como elementos de individualização) (...)
- iv. A impressão causada nos sentidos humanos (visão e audição) quando cotejados os sinais em seus conjuntos (...)
- v. Se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, tiverem significados próprios e distintos (...)
- vi. Se o sinal pleiteado guarda colidência ideológica ou intelectual com a marca anterior (...)
- vii. Se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razão do seu contexto (...).

Para se verificar se há confusão entre signos marcários, há que se verificar, em primeiro lugar, se há concorrência entre eles, ou seja, deverá ser observado o princípio da especialidade, pelo qual o limite de proteção conferida às marcas registradas compreende os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins aos assinalados, suscetíveis de causar confusão ou associação.

O princípio da especialidade tem por finalidade delimitar o campo de abrangência da proteção de uma marca, de acordo com o segmento mercadológico no qual está inserido o produto ou serviço a ser por ela designado. Em decorrência, é possível que marcas semelhantes ou mesmo idênticas sejam registradas por diferentes titulares, em classes diferentes ou até mesmo dentro da mesma classe, desde que destinadas a mercados diferentes e inconfundíveis entre si.

Também deve ser verificada, no caso de colidência entre marcas, a aplicação da teoria da distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento mercadológico não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que estas são entre si.

De tal maneira, deve ser examinada a distância entre o novo sinal e aqueles que lhe precederam no tempo, considerados os aspectos visuais, gráficos, fonéticos e ideológicos envolvidos, de acordo com a espécie de marcas em análise (nominativa, figurativa, mista ou tridimensional).

Em decorrência, quando a marca for formada de elementos de fraca distintividade, terá de suportar os ônus da convivência, no mercado, com outras marcas que lhe sejam assemelhadas.

Por outro lado, se a marca é formada por elementos de forte distintividade, não deverá ser autorizada a existência de outras marcas a ela assemelhadas.

Em conclusão, entendo que, no enfrentamento de colidência entre marcas, para fins de aplicação do inciso XIX do art.124 da LPI, deve ser analisado: a) se as marcas visam distinguir ou certificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, de forma a avaliar a aplicação do princípio da especialidade; b) se há identidade visual, gráfica, fonética e ideológica entre os signos em questão, de forma a apurar se é caso de imitação ou reprodução total, em parte ou com acréscimo; c) se há possibilidade de confusão ou associação entre as marcas, observados os seguintes elementos, além de outros importantes no caso concreto: c.1) as características dos produtos ou serviços (tecnologia empregada, especificidade do serviço, comportamento do mercado); c.2) as características do público-alvo (consumidor comum x consumidor especializado); c.3) a importância da marca no produto ou na prestação do serviço (marca como principal elemento individualizador x marca e dados técnicos como elementos de individualização); c.4) a impressão causada nos sentidos humanos (visão e audição) quando cotejados os sinais em seus conjuntos; c.5) se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, tiverem significados próprios e distintos; c.6) se o sinal pleiteado guarda colidência ideológica ou intelectual com a marca anterior; c.7) se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razão do seu contexto.

Passo, pois, à análise do conflito entre os registros em questão, verificando se a marca concedida à empresa ré viola o art.124, XIX, da LPI, o que será feito a seguir, mediante comparação com a marca da autora.

Quanto ao primeiro item, tem-se que as marcas da autora e da empresa ré visam distinguir os mesmos produtos, quais sejam, relógios, destacando-se o fato de que as marcas em questão encontram-se registradas na mesma antiga classe 09 de produtos, sendo evidente, portanto, a concorrência entre as mesmas.

Quanto ao segundo item, conforme já mencionado, entendo haver identidade entre, de um lado, elemento característico do nome empresarial da autora (SWATCH S.A.), e, de outro, a marca da empresa ré (IWACH), eis que os vocábulos são muito semelhantes entre si. A marca da empresa ré é formada quase que integralmente por letras que compõem a marca da autora, à exceção da letra 'i' inicial. Ademais, a pronúncia das marcas é por demais semelhante, diferenciando-se apenas pela letra inicial, que não confere grande distintividade ao signo em relação ao aspecto fonético. Há semelhança, ainda, quanto ao aspecto ideológico, tendo em vista que, apesar de a grafia da empresa ré ser ligeiramente diferente, a pronúncia do radical 'watch' X 'wach' é idêntica, sugerindo o vocábulo que, traduzido do idioma inglês para o vernáculo, significa 'relógio'. É evidente, portanto, a similitude entre os signos em questão.

Deve ser ressaltado, ainda, que a proteção conferida a uma marca mista abarca o conjunto, e não cada um dos elementos considerados (no caso, a expressão nominativa). E a impressão de conjunto das marcas em questão é a seguinte:

AUTORAS: EMPRESA RÉ: 

Neste ponto, verifico que a marca da empresa ré apresenta uma forma figurativa bastante simplificada, que não tem uma impressão de conjunto suficientemente diferente da marca da autora, não possuindo a letra ‘a’ em formato estilizado, por si só, o condão de dotar a marca em questão de tal caráter de distintividade.

Quanto ao terceiro item, tenho que o termo IWACH da empresa ré, inequivocamente, constitui reprodução parcial da marca registrada SWATCH da autora, e se destina a atingir o mesmíssimo segmento mercadológico, sendo inafastável a suscetibilidade de confusão ou associação indevida entre os signos em questão.

O INPI afirma, ainda, que o termo WATCH encontra-se desgastado no ramo de comércio de relógios, por se tratar de signo meramente descritivo dos produtos que designa, já que significa ‘relógio’ no idioma inglês, afirmando existirem diversas outras marcas semelhantes que convivem com a marca da demandante.

De fato, em pesquisa realizada no site do INPI para o radical WATCH para designar produtos da classe 09, foram localizados 199 pedidos de registros distintos, destacando-se, entre os concedidos e em vigor, as marcas INTERNATIONAL WATCH, COSMOS WATCH, MWATCH, MISTER WATCH JOIAS, WC WATCH CLUB, WATCH CORNER, FLEXWATCH, SUNWATCH, entre outros.

No entanto, resta flagrante que, ainda que o signo WATCH seja, de fato, de fraca distintividade para designar relógios, autorizando-se, portanto, a sua convivência com outros signos assemelhados, é necessário que haja suficiente distância entre eles, mediante a aposição de outros termos nominativos ou figurativos que lhes confirmam distintividade. E, diferentemente dos exemplos mencionados acima, esta não é a hipótese dos presentes autos, tendo em vista que a marca da empresa ré é formada, única e exclusivamente, pelo termo WACH, cuja pronúncia é igual à do vocábulo SWATCH, acrescida apenas da letra ‘i’ em seu início, não havendo suficiente diferenciação para que as marcas em questão pudessem conviver.

Ademais, eventual equívoco da autarquia na concessão de um registro marcário (observada ainda a realidade fática da época) não pode implicar em argumento jurídico para a errônea concessão de outro registro marcário ulterior.

Ressalte-se que a empresa autora foi a primeira a proceder, no ano de 1983, ao depósito de registro de marca formado pelo termo WATCH antecedido de uma letra, qual seja, ‘s’ é SWATCH.

Neste ponto, cumpre mencionar que a marca MWATCH, também formada pelo termo WATCH agregado a apenas uma letra inicial, foi objeto de insurgência por parte da autora, que deflagrou procedimento administrativo de nulidade em face da concessão do referido registro, ao qual, no entanto, foi negado provimento pelo INPI. O mesmo se verifica em relação à marca X WATCH, que também se encontra pendente de apreciação em sede de procedimento administrativo de nulidade instaurado pela demandante.

Registre-se ser assegurado à autora o direito de proteger a marca de que é titular, a fim de que não se opere o fenômeno da diluição, tendo como efeito a perda de sua distintividade

referencial, bem como o enfraquecimento do signo original, podendo causar prejuízos à autora.

Julgo, assim, que o registro da empresa ré está a incidir na proibição do art.124, XIX, da LPI, devendo ser decretada a sua nulidade.

Imitação ou Reprodução de Marca que o Requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade

Entende a parte autora que deve ser decretada a nulidade do registro obtido pela empresa ré, eis que esta não poderia alegar o desconhecimento da marca da autora, sendo aplicável o disposto no art.124, XXIII, da LPI.

A LPI dispõe não ser registrável, como marca, 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 (inciso XXIII).

Segundo as Diretrizes de Análise de Marcas do INPI, a aplicação do dispositivo do inciso XXIII do art.124 da LPI está condicionada à presença de sete requisitos cumulativos, quais sejam:

- ¿a) O titular da marca para a qual se reivindica a proteção é sediado ou domiciliado no Brasil ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou assegure reciprocidade de tratamento;
- b) O titular da marca para a qual se postula a proteção comprovou estar a marca protegida em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, em data anterior ao depósito, no Brasil, do pedido de registro ou do registro da marca por ele impugnado;
- c) A marca objeto de pedido de registro ou do registro impugnado reproduz, no todo ou em parte, ou imita a marca para a qual se solicita a proteção;
- d) Os produtos ou serviços a serem distinguidos pelo sinal requerido como marca são idênticos, semelhantes ou afins àqueles indicados pela marca para a qual se requer a proteção, suscetíveis de causar confusão ou associação indevida com essa marca;
- e) O requerente do pedido de registro ou o titular do registro da marca impugnada, em razão da sua atividade empresarial, não poderia desconhecer a existência anterior da marca para a qual se reivindica a proteção;
- f) O titular da marca para a qual se pleiteia a proteção apresentou elementos de prova suficientes a evidenciar que o requerente do pedido de registro, no ato do depósito, no Brasil, não poderia, em razão da sua atividade empresarial, desconhecer a existência daquela marca;
- g) O titular da marca para a qual se reivindica a proteção efetuou o depósito do pedido de registro da marca no Brasil, junto ao INPI, com observância do prazo de 60 (sessenta) dias,

contados da data da impugnação por ele oferecida ao pedido de registro, na forma do art. 158, § 2º, da Lei nº 9.279/96.

Em primeiro lugar, salta aos olhos que tal dispositivo legal visa a coibir a reprodução de marca não registrada no País, pois neste caso seria aplicável a disposição do inciso XIX do mesmo art.124 da LPI.

Também deve ser mencionado que, neste caso, o INPI também não atua, de ofício, na aplicação do inciso XXIII do art.124, devendo haver a provocação de um terceiro interessado, via oposição ou procedimento administrativo de nulidade, que apresente o impedimento à autarquia.

De fato, entendo que a aplicação de um dispositivo (inciso XIX) exclui a aplicação do outro (inciso XXIII), ou seja, só se examina a imitação ou reprodução de marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, se não houver marca registrada no Brasil, ou, em havendo, se não for anterior à marca impugnada.

Em conclusão, julgo prejudicado o pedido de nulidade do registro, por infringência ao inciso XXIII do art.124 da LPI.

Abstenção de uso

A parte autora requer a condenação da empresa ré à abstenção de uso da marca IWACH.

Com esteio em diversos precedentes jurisprudenciais do e. TRF da 2ª Região, este Juízo vem entendendo pela possibilidade de cumulação do pedido de nulidade da marca com o pedido de abstenção de uso da marca.

Assim, como consectário lógico da nulidade da marca acima reconhecida, deve ser condenada a empresa ré na obrigação de abstenção do uso da marca IWACH, para identificar produtos ou serviços que guardem identidade, similitude ou afinidade com os produtos ou serviços comercializados pela autora sob a marca SWATCH, sob pena de pagamento de multa diária de cinco mil reais (R\$ 5.000,00), a partir do trânsito em julgado da presente decisão.

Verbas de Sucumbência

Quanto às verbas sucumbenciais, tenho que, conquanto a posição processual do INPI seja a de parte ré, não se lhe podem imputar tais condenações, visto que a controvérsia deduzida nos autos consiste em pretensões de empresas concorrentes. Entendo incabível a condenação do INPI em verbas sucumbenciais, quanto mais em se tratando da Fazenda Pública, cuja eventual condenação importaria em prejuízo a todos os cidadãos.

III - Dispositivo

Diante de todo o exposto, nos termos do art. 269, I, do CPC, julgo procedente o pedido de decretação de nulidade do registro n.º 822.084.252 para a marca mista IWACH na classe 09:05.

Como consectário lógico, condeno a empresa ré na obrigação de abstenção do uso da marca IWACH, para identificar produtos ou serviços que guardem identidade, similitude ou afinidade com os produtos ou serviços comercializados pela autora sob a marca SWATCH, sob pena de

pagamento de multa diária de cinco mil reais (R\$ 5.000,00), a partir do trânsito em julgado da presente decisão.

Condeno a empresa ré nas custas e em honorários advocatícios, em favor da empresa autora, fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido.

Deverá o INPI anotar em seus registros e fazer publicar na RPI e em seu site oficial a presente decisão, bem como a decisão transitada em julgado, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da intimação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2014.

MÁRCIA MARIA NUNES DE BARROS

Juíza Federal