



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL



Apelação Cível nº 0221546-08.2012.8.19.0001

Apelante: EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA.

Apelada: BIOMETRIX DIAGNÓSTICA LTDA.

Relator: EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA

APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA CUMULADA COM TUTELA ANTECIPATÓRIA, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PRECEDÊNCIA DO REGISTRO DE MARCA PELA AUTORA PERANTE O INPI. RÉ QUE ATUA COMO REPRESENTANTE E DISTRIBUIDORA DE FABRICANTE ISRAELENSE, QUE OSTENTA O MESMO NOME BIOMETRIX. COEXISTÊNCIA PACÍFICA POR CERCA DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CLASSIFICAÇÕES DISTINTAS NO INPI. ESPECIALÍSSIMA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO CONSUMIDOR QUE NÃO INDUZ À CONFUSÃO. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. CUSTAS E HONORÁRIOS PELA PARTE AUTORA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL de nº 0221546-08.2012.8.19.0001 em que é apelante **EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA.** e, apelada, **BIOMETRIX DIAGNÓSTICA LTDA.**

ACORDAM os Desembargadores da DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, por unanimidade, em **CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO**, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL



Objetiva a parte autora a abstenção da ré do uso de designativo idêntico, alegando, em especial, precedência do registro no INPI.

A proteção à marca está garantida constitucionalmente, especialmente no art. 5º, inciso XXIX, da Carta Magna, que assim dispõe:

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

A despeito da liberdade que os particulares gozam com vistas à exploração econômica, as leis do mercado impõem limites a esse exercício, de tal modo que a livre concorrência possa ser praticada com respeito aos direitos alheios e, sobretudo, levando em consideração os interesses do consumidor.

Desta forma, a regulamentação do registro marcário se submete aos ditames da Lei 9.279/96, que delinea os caminhos a serem seguidos com vistas à obtenção da garantia do uso exclusivo da marca.

Nas palavras de Gama Cerqueira, podemos definir a marca, como anteriormente se especificou, como "*todo sinal distintivo apostado facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa*"¹.

No Brasil, o direito privativo ao uso da marca é adquirido através de registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e é protegido em todo o território nacional, sempre com o fim de evitar o risco da confusão, conforme previsto no art. 124, XIX, da Lei 9.279/96.

No caso em tela, a autora registrou com precedência sua marca "BIOMETRIX" o que, sob fundamento no princípio da anterioridade, levou

¹ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, Vol. I, Parte I, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. P. 253.





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL



basicamente o magistrado a julgar a ação procedente determinando à ré a abstenção do uso da mesma marca.

Entretanto, visto o litígio sob o prisma do princípio da especialidade, hão de ser feitas algumas considerações.

A autora BIOMETRIX DIAGNÓSTICA LTDA. comercializa produtos fabricados por outras empresas, exclusivamente para uso em laboratórios de diagnóstico, e teve seu registro junto ao INPI nas classes 9 e 35.

A ré, cujo nome comercial é EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA., representa e distribui produtos fabricados pela empresa israelense BIOMETRIX LTD, a serem utilizados em procedimentos médicos invasivos nas áreas de Cardiologia, Radiologia, Terapia Intensiva e Cirurgia, tendo depositado pedido de registro no INPI na classe 10 (Fls. 385, índice 408).

Embora ambas as empresas atuem no comércio de gêneros médicos, as classes são distintas, sendo certo que a "*proteção limita-se às mercadorias para as quais é registrada e realmente utilizada*"², não havendo que se falar em colidência, até porque não se trata de marca notória ou de alto renome, não se tendo apresentado indícios de má-fé.

A título de exemplo, confira-se o julgado que segue:

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA COM ELEMENTOS IDÊNTICOS EM PRODUTOS DE CLASSES DIFERENTES.

POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. IMPROVÁVEL CONFUSÃO POR PARTE DOS CONSUMIDORES.

I - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula STJ/106). No caso, a comprovação de fatos que evidenciariam a

² BAUMGARTNER, Jacques. *Le Risque de confusion en matière de marques*. Thèse, Université de Lausanne, Imprimierie Held, 1970, p. 63





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL



desídia da recorrida, que teria deixado escoar o prazo para exercer a pretensão, é inviável, segundo disposição da Súmula STJ/7.

II - O direito de exclusividade do uso da marca não deve ser exercido de modo a impedir o uso de marca semelhante deferido para produto de classe diferente, excetuados os casos de marca notória ou de alto renome, bem como os casos de evidente má-fé.

III - A simples circunstância de os produtos nos quais utilizada a marca disputada serem gêneros alimentícios não faz presumir que o consumidor venha a confundi-los e considerá-los como de mesma origem. Tratando-se de alimentos listados em itens de classes diversas, podem ser identificados com marcas semelhantes pelas diferentes pessoas jurídicas que os produzem, salvo má-fé, que não se verifica no caso.

IV - A utilização, como elemento da marca, de nome existente há muitos anos, nome aliás da fazenda onde produzida a matéria-prima empregada nos produtos que ostentam a marca, indica a boa-fé da produtora.

V - Recurso Especial provido.

(REsp 863.975/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 16/11/2010)

A alegação de prejuízo, anemicamente comprovada apenas por um pedido de orçamento à autora, referente a produtos da ré, não consegue induzir confusão com respeito aos distintivos e sua finalidade, valendo ressaltar que a experiência técnica dos consumidores, neste caso, adquirentes de produtos especificíssimos, torna quase impossível equívocos significativos.

Impõe destacar que as empresas coexistem há alguns anos, só tomando conhecimento uma da outra após o fato citado — pedido de orçamento equivocado —, sendo certo que, em algum momento, estiveram próximas de um acordo.

Insta observar, ainda, que, nas razões de agravo de instrumento interposto pela autora contra a revogação da tutela antecipatória, aceita-se que, ainda que por algum tempo, a sociedade ré ostente “*o nome da fabricante(BIOMETRIX), e o da importadora e distribuidora (EPTCA MEDICAL*





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL



DEVICES LTDA.), mas não [...]”dê “o nome comercial ao produto BIOMETRIX”. (Fls. 268, índice 290) e continue “distribuindo os produtos a fim de evitar os supostos prejuízos à população”. E mais, como se vê ainda da mesma peça, às fls. 269 (índice 291), expõe a parte agravante: “De qualquer forma, é necessário que os produtos a ser importados já não apresentem o termo BIOMETRIX, a não ser de forma única e exclusiva de identificar sua fabricante”.

Nesta sequência, verifica-se que, no sítio eletrônico da ré/apelante, não há destaque para a marca da autora, apenas menciona-se a marca BIOMETRIX quando se refere à fabricante, da mesma forma como constante do ato notarial de fls. 60/64 (índices 60/64).

Ademais, informa-se que a ré depositou pedido para registro na classe 10, bem como a autora, perante o INPI, tendo a demandante, em réplica, às fls. 394 (índice 412) afirmado o seguinte: “*De qualquer forma, a empresa Autora, tendo, inclusive, interesse na classe 10, está providenciando o protocolo da marca BIOMETRIX, também na referida classe. Oportuno salientar que, mesmo depositando a marca na classe 10, acredita que as marcas já depositadas nas classes 05,09 e 35 são capazes de impedir marcas de terceiros na classe 10*”. Na verdade, trata-se ainda de mera suposição e, embora não seja matéria integrativa do mérito neste processo, é bem de ver que o resultado daquelas análises podem interferir com prejudicialidade na vida societária de qualquer das partes.

Precedentes jurisprudenciais vêm ao encontro do ora decidido:

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA NOMINATIVA "PAUL SHARK". COLIDENCIA COM O NOME COMERCIAL ("SHARK BOUTIQUE LTDA") E COM MARCA MISTA (EXPRESSÃO "SHARK" ASSOCIADA AO DESENHO ESTILIZADO DE UM TUBARÃO) ANTERIORMENTE REGISTRADOS. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE ERRO, DUVIDA OU CONFUSÃO (ART. 67, 17, DA LEI 5.772/71). ORIENTAÇÕES DA CORTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I - SOMENTE NÃO SE MOSTRA REGISTRAVEL COMO MARCA UM NOME COMERCIAL SE A EMPRESA TITULAR DESTE O PUDER UTILIZAR PARA OS MESMOS FINS IDENTIFICATÓRIOS





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL



PRETENDIDOS PELA EMPRESA SOLICITANTE DO REGISTRO DA MARCA.

II - APLICAVEL, PARA AFERIR-SE EVENTUAL COLIDENCIA ENTRE DENOMINAÇÃO E MARCA, O PRINCIPIO DA ESPECIFICIDADE (RESP 9142-SP).

III - POSSIVEL E A COEXISTENCIA DE DUAS MARCAS NO UNIVERSO MERCANTIL, MESMO QUE A MAIS RECENTE CONTENHA REPRODUÇÃO PARCIAL DA MAIS ANTIGA E QUE AMBAS SE DESTINEM A UTILIZAÇÃO EM UM MESMO RAMO DE ATIVIDADE (NO CASO, CLASSE 25.10 DO ATO NORMATIVO 0051/81/INPI - INDUSTRIA E COMERCIO DE "ROUPAS E ACESSORIOS DO VESTUARIO DE USO COMUM"), SE INEXISTENTE A POSSIBILIDADE DE ERRO, DUVIDA OU CONFUSÃO A QUE ALUDE O ART. 67, N. 17, DA LEI 5.772/71.

(REsp 37.646/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/1994, DJ 13/06/1994, p. 15111)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS.

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

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

2 - Com base nos elementos fático-probatórios dos autos o Tribunal local assevera que "o público alvo de ambas não é o mesmo, o que afasta a possibilidade de confusão entre os serviços oferecidos pelas duas empresas, a induzir em erro o consumidor, com prejuízos para a autora". A revisão dessa conclusão atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte.

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

4 - Recurso especial não conhecido.

(REsp 773.126/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 08/06/2009)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. "MOÇA FIESTA" E "FIESTA".

POSSIBILIDADE DE ERRO, CONFUSÃO OU DÚVIDA NO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

- Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c)





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL



possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX).

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

(REsp 949.514/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2007, DJ 22/10/2007, p. 271)

Vê-se, assim, que o conflito se dilui em nuvens de interesse subjetivo que não refletem desatendimento aos propósitos protetivos da Lei nº 9.279/96, ausentes prejuízos ou danos de qualquer ordem, ainda mais quando a marca BIOMETRIX, nas circunstâncias, admite o uso concomitante.

Ante o exposto, meu voto é por que **SE DÊ PROVIMENTO AO RECURSO** para julgar improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor oferecido à causa.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2013.

EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA
Desembargador Relator

