



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

536483

2008.51.01.523618-0

Nº CNJ	: 0523618-64.2008.4.02.5101
RELATOR	: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE	: RHS FRANCHISING LTDA
ADVOGADO	: PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA E OUTROS
EMBARGADO	: KAREN REGINA ALCON - ME
ADVOGADO	: RUBENS CLEISON BAPTISTA E OUTROS
EMBARGADO	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR	: MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA
ORIGEM	: TRIGÉSIMA PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200851015236180)

RELATÓRIO

Trata-se de julgar embargos infringentes interpostos às fls. 1421/1457 por RHS Franchising Ltda contra o acórdão de fls. 1383, integrado pela decisão de fls. 1417, que, por maioria dos membros da Primeira Turma Especializada deste Tribunal, deu provimento à apelação da parte ré e à remessa necessária, para, reformando a sentença impugnada, julgar improcedente o pedido de decretação da nulidade do registro nº 825.691.257 relativo à marca mista "ASIA IN BOX", bem como negou provimento ao apelo da autora, através do qual postulava que fosse reconhecido o trânsito em julgado da decisão proferida por esta Corte, ao apreciar o Agravo de Instrumento nº 2010.02.01.001275-9, a qual declarou a incompetência do juízo para os pleitos indenizatório e de abstenção de uso de marca, devendo, no que se refere a esses pleitos, ser extinto o processo sem resolução do mérito, tendo prevalecido com o desprovimento deste apelo, a manutenção da improcedência do pedido indenizatório e a procedência da abstenção de uso.

Através dos presentes embargos infringentes, postula a parte autora, ora embargante, o provimento do recurso, *"para que prevaleça o voto vencido, mantendo-se a sentença em que se declarou a nulidade do registro*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

536483

2008.51.01.523618-0

marcário nº 825.691.257 da Embargada ASIA IN BOX" (fl. 1456), por entender que "há clara e frontal colidência entre CHINA IN BOX e ASIA IN BOX", sendo evidente a possibilidade de confusão entre as marcas e que, "em que pese eventual vulgaridade inicial dos vocábulos componentes do signo CHINA IN BOX, após 21 anos de intenso trabalho e investimento, a marca tornou-se um todo distintivo". Por fim, aduziu que o termo "IN BOX" já se encontra consagrado através do registro de sua marca e permitir que a parte embargada (Karen Regina Alcon - ME) se utilize do conceito criado pela parte embargante acaba diminuindo o poder de distintividade de sua marca.

O voto vencedor, proferido pelo Desembargador Federal IVAN ATHIÉ (fls. 1325/1327), deu provimento ao apelo da ré e à remessa necessária, afastando a possibilidade de confusão entre as marcas em comento e, quanto ao recurso da autora, negou provimento, por entender que *"a decisão proferida no agravo perdeu a eficácia, ante sua extinção, e assim poderia a sentença, validamente, novamente dispor sobre o pedido formulado pela autora, eis que dele não desistiu em momento algum".*

O Desembargador Federal ABEL GOMES (fls. 1334/1348), aderindo parcialmente ao voto acima descrito, sustentou ser possível a manutenção dos registros da marca da parte autora e da parte ré, pois, apesar das semelhanças fonéticas e de pertencerem ao mesmo segmento mercadológico, os registros têm suficiente distintividade, devendo ser observado que o termo "IN BOX" é de uso comum para designar produtos entregues em caixas. Todavia, dava provimento ao recurso da parte autora, pois *"operou-se a coisa julgada formal, restando preclusa a discussão relativa ao pedido de abstenção do uso do registro em análise, nos termos do art. 473 do CPC".*

Por sua vez, o voto da lavra do Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO (fls. 1378/1381), negou provimento ao apelo da autora, acompanhando o voto vencedor do Des. Federal IVAN ATHIÉ, e, no que tange à apelação da parte ré e à remessa necessária, restou vencido, pois negava-lhes provimento, pautando-se nos seguintes fundamentos principais, *verbis*:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

536483

2008.51.01.523618-0

“(…)

Assim, de fato, “CHINA IN BOX”, cujo registro é anterior ao da requerida, e “ASIA IN BOX”, são evidentemente semelhantes, além de remeterem ao mesmo segmento mercadológico, qual seja, comida chinesa “na caixa”, como lhes define as expressões separadamente: “CHINA” e “IN BOX”, assim como, “ÁSIA”, continente no qual encontra-se o país em questão, e a expressão em inglês “IN BOX”.

Nesta linha de raciocínio, vislumbra-se a possibilidade de existência de eventual confusão para o consumidor, no sentido de a empresa ASIA IN BOX fazer parte do grupo CHINA IN BOX, oferecendo comida de outras partes do continente asiático, como aquelas que são muito apreciadas pelo consumidor no mundo todo, tais como a comida tailandesa, japonesa e vietnamita.

Acrescente-se que a expressão inglesa “IN BOX” não me parece uma expressão de uso tão recorrente em nosso País, a ponto de afastar a incidência da hipótese prevista no referido artigo antes transcrito.

(…)

Entretanto, quanto ao apelo da autora, acompanho o voto do Relator, uma vez entender que o agravo de instrumento em tela não fez coisa julgada, mesmo em se tratando de matéria de competência, eis que tal recurso foi interposto contra uma decisão interlocutória do MM.Juízo, perdendo sua eficácia com a prolação da sentença de mérito, a qual teve sua matéria devolvida a este Tribunal com a vinda das apelações e da remessa oficial.

Dada vista à parte embargada (Karen Regina Alcon - ME) para apresentar contrarrazões às fls. 1514/1523.

Os embargos infringentes foram admitidos à fl. 1525.

Vista ao INPI à fl. 1530.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

536483

2008.51.01.523618-0

Remetidos os autos ao Ministério Público Federal, o seu representante legal deixou de opinar por não vislumbrar interesse público que justificasse sua intervenção no feito (fl. 1534).

Distribuído o feito para o Des. Federal André Fontes, este se declarou suspeito por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 135, I do CPC (fl. 1543), razão pela qual houve a redistribuição a este Relator (fl. 1545).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

MARCELO PEREIRA DA SILVA
Desembargador Federal

VOTO

Verifica-se que, através da sentença proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau (fls. 1206/1224), foi julgado procedente o pedido formulado parte autora (RHS FRANSCHISING LTDA.), para decretar a nulidade do registro nº 825.691.257 relativo à marca mista "ASIA IN BOX", pertencente à parte ré (Karen Regina Alcon - ME), bem como condenar a ré a se abster do "*uso marcário dos elementos nominativos da autora*", conforme a seguir transcrito:

“EX POSITIS,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito:

com fulcro do inciso II, do artigo 269, do CPC, quanto ao INPI (1º Réu), considerando o reconhecimento do pedido expresso em sua resposta, às fls. 997/1000.

Com fulcro do inciso I, do artigo 269, do CPC, no tocante à Empresa KAREN REGINA ALCON – ME (2ª. Ré), para decretar a nulidade do Registro de nº 825691257, relativo à marca ASIA IN BOX;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

536483

2008.51.01.523618-0

condenando a 2ª. Ré a abster-se de praticar atos de concorrência desleal e de uso marcário dos elementos nominativos da Autora, em especial na fabricação, comercialização, exposição e distribuição dos produtos que repitam os elementos caracterizadores dos signos da Empresa autora e de utilizar a expressão “ASIA IN BOX”, a qualquer título, em especial para, como marca, identificar serviços de outros serviços que com estes guardem afinidade.

Condeno os Réus, pro rata, ao reembolso das custas processuais e ao pagamento da verba honorária, que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à demanda.

RATIFICO, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, DEFERIDA À FL. 1103, INCLUSIVE QUANTO AOS EFEITOS DO USO DA MARCA, DETERMINANDO QUE O INPI SUSPENDA A REGISTRO MARCÁRIO DE Nº. 825691257, TITULARIZADO PELA SEGUNDA RÉ, BEM COMO QUE ESTA ÚLTIMA SE ABSTENHA DO USO DA MARCA “ASIA IN BOX”, SOB PENA DE RESPONDER POR MULTA DIÁRIA QUE ARBITRO EM R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). INTIMEM-SE OS RÉUS, PARA QUE, NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, DÊM CUMPRIMENTO À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.”

Ao apreciar a remessa necessária e os recursos de apelação interpostos pela parte autora e pela ré, a Primeira Turma Especializada, por maioria, deu provimento à apelação da ré e à remessa necessária, para julgar improcedente os pedidos da autora e, por maioria, negar provimento à apelação da autora.

Através dos presentes embargos infringentes, postula, a parte autora, ora embargante, o provimento do recurso, tão somente, para *"que prevaleça*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

536483

2008.51.01.523618-0

o voto vencido, mantendo-se a sentença em que se declarou a nulidade do registro marcário nº 825.691.257 da Embargada ASIA IN BOX" (fl. 1456).

Observe-se que não houve impugnação do julgado em relação à parte que negou provimento ao apelo da autora, através do qual se postulava a extinção do processo sem resolução do mérito, para os pleitos indenizatório e de abstenção de uso de marca, sob o argumento de que houve o trânsito em julgado da decisão proferida por esta Corte, ao apreciar o Agravo de Instrumento nº 2010.02.01.001275-9, a qual suspendeu a tutela antecipada de abstenção de uso, ao fundamento de que *"em se tratando de demanda em que se postula a abstenção de uso da marca e indenização por perdas e danos em face tão somente de pessoa jurídica de direito privado, nada se pedindo ao INPI,(...) deverá ser declarada a incompetência da Justiça Federal"*.

Diante disso, a sentença proferida permanece inalterada quanto à procedência do pedido de condenação da ré a se abster do uso marcário, bem como quanto à improcedência do pedido indenizatório.

Passemos, então, a analisar o caso em tela no que tange ao cabimento ou não da nulidade do registro da marca acima descrita.

Alegou a autora (RHS FRANSCHISING LTDA.), a qual tem como atividade econômica principal: *"Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares"*, que possui os seguintes registros marcários, todos relativos à marca mista "CHINA IN BOX":

- 816.863.490 - depositado em 29/9/1992, classe 38:60 (38: Serviços de comunicação, publicidade, propaganda, transporte, armazenagem, embalagem, hotelaria e alimentação em geral; 60: Serviços de alimentação);

- 819.503.720 - depositado em 30/9/1996, classe 38:60 (38: Serviços de comunicação, publicidade, propaganda, transporte, armazenagem, embalagem, hotelaria e alimentação em geral; 60: Serviços de alimentação);



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

536483

2008.51.01.523618-0

- 819.503.738 - depositado em 30/9/1996, classe 38:60 (38: Serviços de comunicação, publicidade, propaganda, transporte, armazenagem, embalagem, hotelaria e alimentação em geral; 60: Serviços de alimentação);

- 822.477.548 - depositado em 31/7/2000, classe NCL (7) 39 (Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; organização de viagens);

- 822.993.279 - depositado em 07/2/2001, classe NCL (7) 42 (Restaurantes (alimentação e bebidas); alojamento temporário; cuidados médicos, higiênicos e de beleza; serviços veterinários e de agricultura; serviços jurídicos; pesquisa científica e industrial; programação para computadores; serviços que não podem ser incluídos em outras classes);

- 822.993.287 - depositado em 07/2/2001, classe NCL (7) 39 (Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; organização de viagens).

Por outro lado, constata-se que a empresa ré KAREN REGINA ALCON –ME, cuja atividade principal é “*Comércio varejista no ramo de restaurante, lanches e bebidas. (fl. 1042)*”, possui o registro marcário 825.691.257 – depositado em 20/8/2003, relativo à marca mista “ASIA IN BOX”, classe NCL (8) 43 (Serviços de fornecimento de comida e bebida; acomodações temporárias).

Deve ser observado que o ordenamento jurídico vigente adota o sistema atributivo, no qual a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, assegurando-se a seu titular uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129, *caput*, da Lei nº 9.279/96¹). Assim, a

¹**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.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

536483

2008.51.01.523618-0

exclusividade sobre a utilização da marca é conferida, em regra, àquele que primeiro efetuar o registro perante a autarquia marcária.

Além disso, *"dentre os requisitos exigidos para a registrabilidade da marca destacam-se a sua distintividade e disponibilidade, de forma que o sinal pelo qual se apresenta a marca deve ser distinto dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa, pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim"* (TRF-2ª Região, Segunda Turma Especializada, Apelação Cível, Processo 2008.51.01.814357-7, Rel. Des. Federal Liliane Roriz, Julgamento em 25.09.2012).

Com efeito, observa-se que a anterioridade do registro da autora demonstra que os termos "CHINA IN BOX" já são utilizados por ela desde 1992, ou seja, há mais de vinte e um anos, razão pela qual não se discute a anterioridade do registro da empresa RHS Franchising Ltda.

Quanto à possibilidade de convivência entre as marcas, vejamos.

Não se pode deixar de considerar que os termos "CHINA" e "ASIA" são evocativos, ou seja, sugerem ou denotam característica do produto ou do serviço. No caso em tela, ambas identificam a natureza do produto quanto à nacionalidade/origem, na medida em que as empresas autora e ré comercializam comida chinesa.

Constata-se, ainda, que as empresas em litígio, cujas marcas são formadas pelo termo "IN BOX", atuam no setor alimentício, vendendo comida chinesa embalada em pequenas caixas descartáveis, o que nos leva a crer, em um primeiro momento, que a expressão "IN BOX", a qual na língua portuguesa significa "NA CAIXA", é um termo descritivo e de uso comum.

Desta forma, como asseverado pelo Des. Federal Abel Gomes, ao proferir seu voto vista, "afigura-se que as marcas das empresas litigantes encontram-se dentro dos parâmetros legais do artigo 124, inciso VI da LPI,

para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

536483

2008.51.01.523618-0

uma vez que, consoante andamento em anexo extraído do site do INPI, revestiram-se de suficiente distintividade na medida em que foram registradas na forma mista" (fl. 1341), ressaltando-se que "as marcas das empresas litigantes, ainda que possuam semelhança fonética e pertençam ao mesmo segmento mercadológico, tem o ônus da convivência entre si".

Entretanto, em que pese o entendimento acima exposto, ou seja, apesar dos termos registrados pela autora ("CHINA" e "IN BOX") serem de origem comum e evocativos do produto, não se pode olvidar que, atualmente, junto ao público consumidor, os signos em comento, utilizados de forma conjunta, estão diretamente associados ao serviço de comida chinesa servida em caixa, oferecido primeiramente pela autora, o que traduz a ocorrência do fenômeno do *secondary meaning* (Teoria do Significado Secundário), restando caracterizada a originalidade do termo em relação à espécie de serviço oferecido.

Segundo a doutrina conceitua, o *secondary meaning* traduz um fenômeno lingüístico e psicológico através do qual determinados sinais ou palavras, embora originariamente descritivos, passam a ter um novo sentido ou conceito, identificando determinado produto ou serviço de certa procedência.

Acerca do tema, colacionamos breve lição a seguir²:

Secondary meaning, ou segundo a doutrina especializada, "sentido secundário", "significado secundário" ou "distintividade adquirida pelo uso", são marcas, expressões de propaganda, insígnias e títulos de estabelecimento e quaisquer sinais não registráveis, mas que obtiveram, pelo uso continuado ao longo do tempo, um sentido tal que os distinga dos concorrentes.
(...)

² SILVA, Alberto Luís Camelier da Silva, *Concorrência Desleal - atos de confusão*; Editora Saraiva, 2013.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

536483

2008.51.01.523618-0

O significado original, semântico, é suplantado pela circunstância fática que leva o consumidor, quando lê o sinal em sua mente, a fazer nítida associação do sinal com determinado fabricante.

De fato, a parte embargante demonstrou que o termo "IN BOX" perdeu a generalidade no ramo de alimentação chinesa, considerando-se que, atualmente, o consumidor associa o termo em comento à comida chinesa acondicionada em caixas/pacotes, com entrega a domicílio, nas quais, inclusive, é possível o consumo imediato.

Na verdade, analisando o caso concreto, é possível inferir que a parte ré, ora embargada, ao adotar o termo IN BOX em seu registro, procurou se beneficiar da fama alcançada pela empresa autora, que atua há anos no mercado de alimentação, tentando, de certo modo, associar seus produtos àqueles oferecidos pela CHINA IN BOX.

Outrossim, a proximidade dos signos pode ensejar confusão mercadológica, eis que o consumidor pode imaginar que a marca "ASIA IN BOX" seja uma nova modalidade de alimentação/refeição oferecida pela "CHINA IN BOX", com o propósito de oferecer itens diferenciados de alimentação, levando o consumidor a crer que está adquirindo aquele produto/serviço já conhecido.

Na verdade, o sistema de proteção às marcas não objetiva simplesmente resguardar o direito das empresas em conflito, mas também evitar que o público consumidor fique sujeito a confusões decorrentes da coexistência de registros marcários que se apresentem colidentes.

O próprio INPI, ao se manifestar no presente feito (fls. 997/1000) , opinou pela nulidade do registro da parte ré, ressaltando que *"a mera substituição da palavra "CHINA", presente nas marcas registradas da Autora, por "ÁSIA" não confere ao sinal da Ré suficiente distintividade, uma vez que ambos os termos fazem parte do mesmo campo semântico, sendo*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

536483

2008.51.01.523618-0

denominações do país e do continente em que este está localizado. Embora as duas palavras possuam significados distintos quando isoladas, no contexto em questão, com a reprodução da expressão "IN BOX", os dois sinais passam a remeter à mesma idéia, o que poderá induzir o público consumidor à confusão quanto à origem dos sinais, podendo pensar tratar-se de variação de marca do mesmo titular. Desta forma, s.m.j., resta claro que a marca da Ré constitui imitação ideológica do elemento nominativo dos registros anteriores da Autora".

Por outro lado, no presente caso, ao se permitir que a marca da autora ("CHINA IN BOX") conviva com a marca da ré ("ASIA IN BOX"), se utilizando do conceito criado pela autora de "comida chinesa em caixa", tal permissão acaba gerando redução da distintividade do signo copiado.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos infringentes opostos por RHS FRANSCHISING LTDA., para, reformando parcialmente o acórdão de fls. 1383, integrado pela decisão de fls. 1417, negar provimento à apelação da parte ré e à remessa necessária, mantendo a sentença do Magistrado de Primeiro Grau no que tange à procedência do pedido de nulidade do registro nº 825.691.257 relativo à marca mista "ASIA IN BOX".

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos à Vara de origem.

É como voto.

MARCELO PEREIRA DA SILVA
Desembargador Federal

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE MARCA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. *SECONDARY MEANING*. TEORIA DA DILUIÇÃO.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

536483

2008.51.01.523618-0

I –. Apesar dos termos registrados pela autora ("CHINA" e "IN BOX") serem de origem comum e evocativos do produto ("comida chinesa em caixa"), não se pode olvidar que, atualmente, junto ao público consumidor, os signos em comento, utilizados de forma conjunta, estão diretamente associados ao serviço de comida chinesa servida em caixa, oferecido primeiramente pela autora, o que traduz a ocorrência do fenômeno do *secondary meaning* (Teoria do Significado Secundário).

II - Através da prática de adotar o termo IN BOX em seu registro (ASIA IN BOX), procurou a parte ré se beneficiar da fama alcançada pela empresa autora, que atua há anos no mercado de alimentação, tentando, de certo modo, associar seus produtos àqueles oferecidos pela CHINA IN BOX.

III - Ao se permitir que a marca da autora ("CHINA IN BOX") conviva com a marca da ré ("ASIA IN BOX"), se utilizando do conceito criado pela autora de "comida chinesa em caixa", tal permissão acaba gerando redução da distintividade do signo copiado.

IV- A proximidade dos signos "CHINA IN BOX" e "ASIA IN BOX" pode ensejar confusão mercadológica, eis que o consumidor pode imaginar que a marca "ASIA IN BOX" seja uma ramificação da "CHINA IN BOX", com o propósito de oferecer itens diferenciados de alimentação, levando o consumidor a crer que está adquirindo aquele produto/serviço já conhecido.

V - Embargos infringentes providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:

Acordam os membros da 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em DAR provimento ao recurso, na forma do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2013.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC)

536483

2008.51.01.523618-0

MARCELO PEREIRA DA SILVA
Desembargador Federal