



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

609067

2013.51.01.002785-7

Nº CNJ	: 0002785-09.2013.4.02.5101
RELATOR	: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO
APELANTE	: CIRO LACERDA PAIVA - EPP
ADVOGADO	: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO
APELANTE	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR	: MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA
APELADO	: ISRACO INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
ADVOGADO	: JOSE EDUARDO LOUZA PRADO E OUTRO
REMETENTE	: JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo réu CIRO LACERDA PAIVA - EPP (fls. 211/235) e pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI (fls. 248/250), contra sentença (fls. 193/206) proferida pelo MM Juiz Federal da 25ª Vara Federal/RJ, Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, nos autos da ação ordinária movida por ISRACO INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA em face dos ora Apelantes, requerendo a anulação do ato administrativo do INPI que concedeu o registro nº 826.856.748, referente à marca mista "FIGGO", concedida em 02/10/2007 à empresa Ré, na classe NCL (8) 25, para assinalar [vestuário, calçados e chapelaria], bem como requerendo, ainda, que a Apelada seja condenada à abstenção quanto ao uso da referida marca.

O MM. Juízo *a quo* julgou procedente o pedido, decretando a nulidade do registro de do registro nº. 826.856.748, referente à marca FIGGO, de titularidade empresa Ré, condenando-a a abster-se de usar a marca para as mesmas atividades já protegidas pelos registros da marca da Autora, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a partir do trânsito em julgado da sentença.

Condenou, ainda, os réus a arcarem com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, *pro rata*.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

609067

2013.51.01.002785-7

Em razões recusaís, o Apelante CIRO LACERDA PAIVA alega, em suma, improceder, *in totum*, o pedido de nulidade da concessão do registro.

Alega, primeiramente, que inexistente comprovação de má-fé, sendo aplicável a prescrição ao caso, nos termos do art. 174 da LPI, pois a marca da apelante foi concedida em 02/10/2007, sem nenhuma oposição que impedisse sua concessão, sendo que o prazo prescricional teria expirado em 01/10/2012, sendo a ação proposta somente em 24/01/2013.

Assevera inexistir qualquer comprovação de má-fé, não havendo que se aplicar ao caso o art. 6º BIS, 3, da CUP, tendo em vista que, ao contrário, a atitude da apelante demonstra boa-fé, porquanto ao receber oposição quando requereu o depósito da marca FICCO, de imediato, desistiu da marca, sabendo da possível semelhança entre elas, o que não foi considerado pela sentença.

Aduz que já existem marcas semelhantes no mercado, como FIFO e FILO, devidamente registradas no INPI, o que não foi analisado pelo magistrado.

Alega, também, que a marca FICO não está classificada como marca notória pelo INPI e as empresas em litígio atuam em Estados e mercados diferentes.

Assim, alega que a autora não comprovou os fatos alegados, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 333, I, do CPC.

Salienta que inexistente hipótese de confusão entre as marcas dos litigantes, tendo em vista pertencerem a mercados distintos, bem como, ainda, a existência de outras marcas com as mesmas apresentações registradas no INPI, devendo ser aplicado ao caso, a teoria da distância, uma vez que FICO e FIGGO não assinalam produtos contidos no mesmo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

609067

2013.51.01.002785-7

segmento mercadológico, sendo que a primeira atua na fabricação de artigos para viagem e a segunda na fabricação de tênis.

Contrarrazões às fls. 241/247.

Em razões de recurso, requer o INPI a reforma integral da sentença, alegando, em suma, que a concessão do registro observou rigorosamente os ditames legais.

O Ministério Público Federal, às fls. 05-TRF, manifestou-se pela ausência de interesse do *Parquet* no feito.

É o relatório. Sem revisão.

Rio de Janeiro, 25/03/2014.

VOTO

O Desembargador Federal Paulo Espirito Santo:

O feito chega a este Tribunal por força da remessa necessária e das apelações interpostas por CIRO LACERDA PAIVA - EPP e pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em face da sentença que julgou procedente o pedido, decretando a nulidade do registro de do registro nº. 826.856.748, referente à marca FIGGO, de titularidade empresa Ré/Apelante, condenando-a a abster-se de usar a marca para as mesmas atividades já protegidas pelos registros da marca da Autora ISRACO INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA.

A Lei de Propriedade Industrial assim dispõe:

Art. 124 Não são registráveis como marca:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

609067

2013.51.01.002785-7

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.

Constata-se, de fato, que a Apelada logrou demonstrar nos presentes autos a anterioridade de uso do sinal FICO, bem como o risco de associação indevida quanto à procedência dos produtos/serviços oferecidos pelas partes, face à identidade gráfica e fonética entre as expressões FICO, da Apelada/Autora e FIGGO, do Apelante/Réu.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

609067

2013.51.01.002785-7

X



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

“(…)

No que concerne à arguição feita pela empresa Ré de prescrição da pretensão da Autora no tocante ao registro nº. 826.856.748, diante do fato de que sua concessão ocorreu em 02/10/2007 e a ação judicial somente foi proposta em 24/01/2013, ou seja, mais de cinco anos após aquela, verifica-se que, de fato, a prescrição quinquenal da pretensão anulatória é computada a partir da data da concessão do registro impugnado, consoante dispõe o artigo 174 da Lei nº 9.279/96, a seguir transcrito:

Art. 174 - Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Contudo, configura exceção a essa regra o disposto no artigo 6º bis, item (3), da Convenção da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

609067

2013.51.01.002785-7

União de Paris, que estabelece não existir prazo para a pretensão anulatória do registro se presente a má-fé no registro ou no uso da marca pelo requerido, conforme se verifica:

Art. 6 bis:

(...)

(3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé. (grifo nosso)

Assim, no caso em comento, para a aferição da ocorrência ou não da prescrição, torna-se necessário avaliar se os registros, ora discutidos, foram obtidos pela empresa Ré de boa ou de má-fé, o que se confunde com o próprio mérito da lide, razão pela qual tal questão será apreciada juntamente com ele, em seguida.

No mérito, a PROCEDÊNCIA se impõe.

Primeiramente, importa apurar se o registro marcário da empresa Ré, objeto da lide, ocorreu de boa ou má-fé, porquanto isso tem repercussão no prazo de prescrição para a anulação do referido registro.

De fato, o registro obtido de má-fé, concedido em desacordo com as disposições da Lei de Propriedade Industrial, é absolutamente nulo e não se convalida, se tratando de ato ilícito praticado não no exercício regular de um direito, mas em fraude à lei, na forma do artigo 165, da Lei nº. 9.279/96.

Antes de analisar a questão propriamente dita, convém definir o que seja má-fé, pois tanto na área da propriedade intelectual, como em qualquer outra do Direito, se alguém age de má-fé provoca consequências que se situam no campo da ilicitude.

Acerca da má-fé, vale lembrar o seguinte ensinamento clássico:

‘A má-fé, pois, decorre do conhecimento do mal, que se encerra no ato executado, ou do vício contido



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

609067

2013.51.01.002785-7

na coisa, que se quer mostrar como perfeita, sabendo-se que não o é.

A má-fé, assim, é revelada pela ciência do mal, certeza do engano ou do vício, contido no ato ou conduzido pela coisa.

Assim, se pelas circunstâncias, que cercam o fato ou a coisa, se verifica que a pessoa tinha conhecimento do mal, estava ciente do engano ou da fraude, contido no ato e, mesmo assim, praticou o ato ou recebeu a coisa, agiu de má-fé, o que importa dizer que agiu com fraude ou dolo.

E quando não haja razão para que a pessoa desconheça o fato em que se funda a má-fé, esta é, por presunção, tida como utilizada.

(De Plácido e Silva in Vocabulário Jurídico, 19a ed., atualizado por Nagib Slaibi Filho e Geraldo Magela Alves, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2002).

No caso concreto, a comprovação de má-fé da empresa Ré está atrelada à impossibilidade de desconhecimento da marca FICO, de titularidade da Autora, tendo em vista que esta já havia interposto oposição e apresentado notificação extrajudicial em face da marca FICCO, a qual a própria empresa Ré desistiu de registrar, bem como diante do uso indevido da marca FIGGO, em decorrência de ter sido adotada uma determinada configuração para as letras GG, de modo a manter a expressão anterior FICCO, no intuito de confundir os consumidores, conforme alegado pela Autora.

Observe-se que, realmente, ao depositar seu pedido de registro para a marca FIGGO, a empresa Ré evidentemente não desconhecia que o signo FICO se tratava de marca de titularidade da Autora, uma vez que esta já havia apresentado em face daquela oposição, visando a denegação do pedido de registro para a marca



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

609067

2013.51.01.002785-7

FICCO (fls. 39/44), e promovido a notificação extrajudicial da empresa requerente, objetivando a cessação do uso desta mesma marca (fls. 45/51).

Outro motivo que evidencia a má-fé da empresa Ré é que a sua marca FIGGO apresenta uma estilização gráfica para as letras GG muito semelhante as letras CC, de modo a aproximá-la da expressão FICCO, a qual foi objeto da primeira tentativa de registro da empresa Ré e das impugnações da Autora, por colidir e reproduzir foneticamente a sua marca anteriormente registrada, FICO.

Como bem ressaltado pela Autora, ao requerer o registro para a marca FIGGO, alterando substancialmente as características das letras intermediárias, já era intenção da Ré se valer da semelhança de grafia entre GG e CC, permitindo-lhe lograr seu primeiro intento, qual seja o de criar uma simbiose frente à já famosa marca da Autora (fls. 14/15).

Ademais, qual seria o objetivo da empresa depositante do pedido de registro da marca mista FIGGO, logo após a desistência do registro da marca FICCO, senão o de auferir lucros decorrentes da flagrante imitação da marca da Autora, FICO, tanto no que concerne à parte nominativa quanto ao desenho de suas letras?

Sendo assim, afasto a alegação da empresa Ré de ocorrência de prescrição quinquenal, tendo em vista o contido no art.6º bis, item (3), da Convenção da União de Paris e levando em conta que restou comprovada a existência de má-fé por parte desta última, a qual já estava ciente da marca FICO, de titularidade da Autora, à época do depósito da marca ora impugnada.

Ultrapassada essa questão, cabe examinar a possibilidade de colidência entre as marcas em litígio.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

609067

2013.51.01.002785-7

Pretende a parte autora seja declarada a nulidade do registro nº. 826.856.748, referente à marca mista FIGGO, concedida em 02/10/2007 à empresa Ré, na classe NCL (8) 25, para assinalar ´vestuário, calçados e chapelaria, por entender configurada a violação dos incisos XIX e XXIII do artigo 124 e artigo 195, inciso III da Lei da Propriedade Industrial, os quais merecem reprodução:

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. 195 - Comete crime de concorrência desleal quem:

III - emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem. (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a Autora é proprietária da marca nominativa FICO (fl. 52), concedida em 10/07/1984 e com vigência prorrogada até 10/07/2014, na classe 25: 10-20-60, para especificar 25 - Roupas e acessórios do vestuário em geral e artigos de viagem; 10 - Roupas e acessórios do vestuário de uso



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

609067

2013.51.01.002785-7

comum; 20 - Roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes e 60 - Artigos de viagem.

A empresa Ré, por sua vez, é titular da marca mista FIGGO, depositada em 10/08/2004 e concedida em 02/10/2007, na classe NCL (8) 25, a qual se refere a 'vestuário, calçados e chapelaria; (fl. 71), com a seguinte especificação ;calçados [incluídos nesta classe]: sapatos, botas, tênis, chinelos, sandálias;, conforme revela a pesquisa feita no sítio eletrônico do INPI, juntada à fl. 192.

Vê-se, portanto, que a Autora e a empresa Ré atuam no mesmo ramo de negócio (comércio de vestuário e calçados), consoante o disposto no §1º do art. 128 da Lei nº 9.279/96, restando claro, também, que anterioridade do depósito do pedido de registro pertence à Autora.

Confirmam-se, neste sentido, os julgados do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, colacionados a seguir e perfeitamente ajustáveis ao caso concreto:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE REGISTRO. COLIDÊNCIA ENTRE AS MARCAS MONIQUE E MUNIQUE. ART. 124, XIX, DA LPI. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO.

1. 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.

2. In casu, observa-se que os elementos nominativos das marcas em confronto apresentam extrema aproximação gráfica - MUNIQUE (autora)/MONIQUE (empresa ré) -,diferenciando-se apenas em relação à segunda letra aposta, na medida em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

609067

2013.51.01.002785-7

que o signo da autora ostenta um U nessa posição, enquanto no signo da empresa ré aparece um O. O referido aspecto permite que o som produzido pela marca da autora (MUNIQUE) resulte extremamente parecido daquele emanado pela marca da empresa ora apelante (MONIQUE). Não se pode olvidar, ainda, o fato de que ambos os signos se consubstanciam em nomes femininos, o que torna suas representações lingüísticas deveras assemelhadas. Além disso, ambos os registros se inserem nas mesmas classes - o signo da empresa ré nas classes 25.10/20 e o da autora na classe 25.10 - sendo que as empresas em confronto se dedicam ao mesmo ramo de mercado, qual seja, o de comercialização de calçados.

3. O fundamento de que os registros da autora e da empresa ré assinalam produtos de segmentos diferentes - o primeiro seria para calçados esportivos, tênis e chuteiras e o segundo para chinelos e sandálias - mostra-se um tanto frágil, eis que a diferenciação é muito sutil, sobretudo porque não há nenhum elemento visual no conjunto marcário que conduza a essa distinção de públicos. Ora, um consumidor desatento ou apressado poderia até mesmo pensar que se trata da mesma marca, assinalando linhas de calçados diversos, na medida em que não é tão incomum disso acontecer nesse mercado.

4. Apelação de GRENDENE S/A e Apelação do INPI e remessa necessária providas.

(AC 200651015379279, Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 04/12/2012, grifo nosso)

ADMINISTRATIVO INSTITUTO
NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
REGISTRO DA MARCA MORELLI
IMPOSSIBILIDADE ARTS. 65, ITEM 17 E 79 DA LEI



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

609067

2013.51.01.002785-7

Nº 5.772/71 ANTERIORIDADE E COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS.

- Colidência entre as marcas da Autora (MORELLI) e da Ré (MODELLI). Incontestável semelhança entre elas, alusivas à mesma classe 25 (abrangendo vestuário e calçados), sendo capaz de dificultar a imediata identificação das empresas, gerando confusão em relação aos consumidores.

- Manifesta a anterioridade da marca em favor da Ré, Indústria de Confecções Dalcra Ltda, titular do registro da marca MODELLI. A Autora só tem em seu favor o pedido de registro de marca que, na verdade, se traduz numa mera expectativa de direito.

- Apelação a que se nega provimento. Sentença confirmada.

(AC 200102010183851, Desembargadora Federal MÁRCIA HELENA NUNES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, DJU - Data: 28/07/2005)

PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCA. COLIDÊNCIA. MARCAS GRAFICAMENTE SEMELHANTES E REGISTRADAS NA MESMA CLASSE. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. ART. 65, ITEM 17, DA LEI Nº 5.772/71.

I - No caso vertente, a marca que se pretende registrar MATHEUS VICENZO - reproduz em parte o nome de marca alheia já registrada DI VICENZO pelo que somente seria admissível a convivência entre ambas, em tese, caso se destinassem a setores de atividades completamente diversos, o que não é o caso.

II - Há afinidade mercadológica entre as duas empresas, pois ambas encontram-se inseridas na mesma classe 25 (roupas x calçados), o que torna a marca MATHEUS VICENZO suscetível de causar confusão ao



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

609067

2013.51.01.002785-7

público consumidor, com a marca DI VICENZO, pouco importando que uma marca caracterize roupas e acessórios de vestuário e a outra se limite a caracterizar calçados em geral.

III - Apelação e remessa necessária providas.

(AC 199451010136479, Desembargador Federal ANTONIO CRUZ NETTO, TRF2 - SEGUNDA TURMA, DJU - Data: 22/12/2004, grifo nosso)

Logo, considerando que a empresa Ré conhecia a marca da Autora quando efetuou o depósito de seu pedido de registro para a marca FIGGO, não só em razão da oposição e notificação extrajudicial supramencionadas, mas também pelo fato de ambas atuarem no mesmo segmento mercadológico, qual seja, comércio varejista de vestuário e calçados, não resta dúvida de que houve, no caso em apreço, violação à norma do art. 124, inciso XXIII, da LPI.

Cumprе registrar, que de acordo com o entendimento esposado pelo INPI, em sua contestação, o referido dispositivo seria inaplicável ao presente caso, uma vez que este estabelece não ser passível de registro o sinal que imite ou reproduza marca registrada no exterior, não notoriamente conhecida, que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de atuar em segmento semelhante, ou em razão de ter havido um relação comercial entre as partes, seja de natureza jurídica, contratual ou de qualquer forma; (fl. 89).

Entretanto, observo que, em momento algum o inciso XXIII, do art. 124, restringe a sua aplicação unicamente a marcas registradas em país estrangeiro. Não há por que excluir, portanto, as marcas nacionais da aplicação do inciso XXIII, uma vez que nada na lei aponta para essa discriminação.

Assim, em que pese o posicionamento adotado pela Autarquia, no sentido de restringir a aplicação do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

609067

2013.51.01.002785-7

dispositivo legal em comento à marca registrada no exterior, ao meu sentir este abrange, na verdade, tanto marcas inseridas no mercado interno, como no mercado externo, inexistindo justificativa para um tratamento diferenciado em razão da nacionalidade.

Acrescente-se, ainda, que a referida norma visa, primordialmente, coibir que uma pessoa pleiteie o registro de uma marca, idêntica ou semelhante à outra que ela não poderia desconhecer, por pertencer ao mesmo ramo de mercado.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, conforme se verifica pelos julgados transcritos a seguir:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS HOMEONATUS E HOMEONATURAL. COLIDÊNCIA. ART. 124, XXIII, DA LPI. POSSIBILIDADE DE ASSOCIAÇÃO EQUIVOCADA.

1. O art. 124, inciso XXIII, da LPI, proíbe o uso e o registro de 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, associação com aquela marca alheia'. O dispositivo parte do princípio de que os empresários atuantes em determinado setor não poderiam, razoavelmente, desconhecer a existência de certas marcas, situação que se enquadra no caso em tela.

2. No caso vertente, evidencia-se a similaridade gráfica e fonética entre os elementos nominativos dos signos em confronto, na medida em que ambas ostentam



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

609067

2013.51.01.002785-7

os radicais HOMEIO e NATU em suas composições marcárias, diferenciando-se apenas quanto à parte final de ambas, uma vez que a empresa apelada acresceu a sílaba RAL para formar o termo HOMEONATURAL, enquanto que a autora, ora apelante, simplesmente substituiu a mencionada sílaba pela aposição da letra 'S', formando a expressão 'HOMEONATUS'. Além disso, é relevante notar que as mesmas se destinam a assinalar produtos pertencentes ao mesmo segmento mercadológico, qual seja, o de medicamentos homeopáticos, o que poderia ocasionar erro ou confusão no público consumidor acerca da procedência dos produtos.

3. Apelação desprovida.

(AC 200151015144977, Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 19/10/2010, grifo nosso).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. COLIDÊNCIA. ART. 124, XXIII, DA LPI.

1. O fato que provoca a incidência da proibição inserta no art. 124, XXIII, da LPI é a conduta maliciosa do pretendente ao registro, por ser pessoa do ramo de negócio e ter acesso ao que se passa no mercado, o que efetivamente não ocorreu na hipótese trazida aos autos.

(...) Omissis.

4. Agravo retido, remessa necessária e apelação de CASA DI CONTI LTDA. desprovidos. Apelação do INPI provida.

(APELRE 200651015377209, Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 06/05/2010, grifo nosso).

Por outro lado, a legislação marcária veda o registro de marca colidente com outra anteriormente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

609067

2013.51.01.002785-7

registrada quando a similitude seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor.

Insta salientar, por oportuno, que a proteção da marca tem como objetivos primordiais afastar a concorrência desleal, bem como proteger o consumidor de possíveis erros. São essas as finalidades consagradas pela Lei nº 9.279/96, em geral; assim como, em particular, em alguns de seus artigos, dentre eles o art.124, incisos XIX e XXIII.

Confrontando as marcas em litígio, evidenciam-se à similaridade fonética e, considerada a estilização da representação gráfica do dígrafo GG, de forma a parecer-se muito com o dígrafo CC, também resta clara a semelhança gráfica da marca FIGGO (que pode ser lida pelo consumidor como FICCO), de titularidade da empresa Ré, com a marca FICO, da Autora.

Desta forma, se as marcas em confronto não apresentam características distintivas suficientes a afastar a possibilidade de causar confusão ao público consumidor, bem como de propiciar associação indevida, se impõe a anulação do registro colidente, obtido de má-fé, em prática de concorrência desleal, como no presente caso.

Quanto ao pedido da empresa Ré, de prequestionamento para fins recursais, no sentido de que sejam debatidas todas as questões versadas na contestação, entendo que o mesmo não merece prosperar.

O órgão julgador não tem a obrigação de responder a consultas formuladas pelas partes, quanto à interpretação de normas ou princípios, sem indicação precisa de sua pertinência com a lide em tela, sendo suficiente a manifestação sobre o fundamento legal utilizado na solução do caso concreto.

Acresça-se que o instituto conhecido como prequestionamento serve apenas como requisito para



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

609067

2013.51.01.002785-7

interposição de Recurso Especial, perante o Superior Tribunal de Justiça e de Recurso Extraordinário, perante o Supremo Tribunal Federal. Ambos os recursos hão de ser interpostos após julgamento da ação por órgão colegiado, no caso, o TRF da 2ª Região.

Finalmente, não vejo como as marcas FICO e FIGGO possam conviver, devendo ser julgado procedente o pedido de nulidade do registro nº. 826.856.748, referente à marca FIGGO, de titularidade da empresa Ré, além de determinar que esta seja condenada a abster-se de usar a marca FIGGO para as mesmas atividades já protegidas pelos registros da marca da Autora, tendo em vista que o pedido de cessação de uso da marca cujo registro foi decretado nulo trata-se de consectário lógico.

Outrossim, considerando-se que sentença embargada está sujeita ao duplo grau obrigatório, somente após ocorrer o seu trânsito em julgado ela apresentará eficácia executiva. Logo, a fixação de multa por descumprimento deve atender a este detalhe(...)"

O artigo 124, XXIII, da LPI, antes transcrito, parte da premissa de que os empresários atuantes em determinado setor não poderiam, razoavelmente, desconhecer a existência de certas marcas, situação que certamente se enquadra no caso em tela.

Isto porque, mesmo não sendo a marca da Apelada, de alto renome ou notoriamente conhecida, como restou demonstrado nos autos, como o próprio admite, o apelante desistiu da marca inicial FICCO, ao tempo da impugnação da apelada que detinha a marca FICO, para adotar o sinal FIGGO na classe NCL (8)25 - vestuário, calçados e chapelaria -, com a letra G disposta de forma muito semelhante à letra C.

Constata-se que o apelante agiu com má-fé ao depositar a marca com sinal e estilização bem semelhantes a da empresa apelada, merecendo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

609067

2013.51.01.002785-7

destaque os folders juntados às fls. 171/178, dos presentes autos, não havendo que se falar em prazo para cancelamento da marca anulanda, com base no artigo 174 da LPI, tendo em vista a previsão do artigo 6º bis (3) da Convenção da União de Paris:

Art. 6 bis

(3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.

Deste modo, correta a decisão que afastou a prescrição quinquenal, não se lhe aplicando o artigo 174, da LPI, uma vez ter restado configurada a má-fé na atitude da concorrente, que, na impossibilidade de registrar o sinal FICCO, em face da anterioridade da marca FICO, entendeu alterá-lo de forma que quase nada fosse modificado.

Com efeito, da análise dos autos, ao contrário do alegado pelo próprio INPI, depreende-se que os signos em questão são muito similares, não apresentando características distintivas suficientes a afastar a possibilidade de causar confusão ao público consumidor, bem como de propiciar associação indevida, tendo em vista tratar-se de segmento de mercado - vestuário/calçados esportivos - semelhantes.

Isto porque, a Apelada é tradicional fabricante de roupas, malas, mochilas e artigos esportivos, ao passo que a marca do Apelante foi registrada para assinalar produtos de [vestuário, calçados e chapelaria].

Logo, não merece prosperar o argumento da Apelante no que tange a ausência de demonstração do direito alegado, eis que a apelada, de fato, desincumbiu-se de seu ônus, demonstrando tanto a má-fé no depósito com a marca em tela em segmento mercadológico afim, voltado para a mesma clientela.

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

609067

2013.51.01.002785-7

Ante o exposto, nego provimento às apelações e à remessa, para manter na integralidade os termos lançados na r. sentença *a quo*.

É como voto. 25/03/2014.

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA – COLIDÊNCIA – ANTERIORIDADE DA AUTORA - INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ANTE A MÁ-FÉ CONFIGURADA.

- Apelações e remessa em face de sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro referente à marca nominativa “FIGGO”, na classe NCL (8) 25, para assinalar [vestuário, calçados e chapelaria].

- Inteligência dos artigos 124, XIX, XXIII e 174, todos da Lei nº 9279/96 c/c artigo 6ºbis (3) da CUP. A parte autora e empresa ré atuam no mesmo ramo de negócios, relacionado ao vestuário/calçados esportivos.

- Comprovação da má-fé do Apelante/Réu, que afasta a ocorrência de prescrição quinquenal, ante a impossibilidade de desconhecer a marca da Apelada/Autora, eis que após a impugnação da marca anterior depositada FICCO, alterou-a para a marca FIGGO com estilização muito semelhante à marca da Apelada.

- Desprovidas as apelações e a remessa.

ACÓRDÃO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

609067

2013.51.01.002785-7

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento às apelações e à remessa, nos termos do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, 25/03/2014 (data do julgamento).

PAULO ESPIRITO SANTO
Desembargador Federal Relator