



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022688-95.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ FONTES

APELANTE: ARTECOLA QUIMICA S.A. (AUTOR)

APELADO: AKKIM YAPI KIMYASALLARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (RÉU)

APELADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU)

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DOS REGISTROS REFERENTE À MARCA NOMINATIVA “AKFIX”. ALEGADA COLIDÊNCIA COM A MARCA NOMINATIVA “AFIX”.

I – A ação de origem foi ajuizada com o objetivo de invalidar os registros nº 840.231.229, 840.231.075 e 840.231.350, referentes à **marca nominativa AKFIX**, depositados em 2012 e concedidos no ano de 2015 para as classes NCL (10) 01, 02 e 17, em favor da sociedade ré (ora apelada).

II – A autora ARTECOLA QUIMICA S.A. sustenta o seu pedido de invalidação nas vedações previstas nos incisos XIX e XXIII da Lei nº 9.279-96, tendo em vista que é titular do registro nº 901438782, referente à **marca nominativa AFIX**, depositado em 04.02.2009, concedido em 01.11.2011, para a classe NCL (9) 01: “*Substâncias químicas destinadas à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais não-processadas, matérias plásticas não processadas; adubo; [...].*”

III - As marcas nominativas em confronto, AKFIX e AFIX, do modo em que são grafadas, são formadas por termos inéditos e não dicionarizados. Porém, deve-se atentar que são resultantes da justaposição com o termo FIX, dicionarizado nos idiomas inglês e alemão, e que, mesmo tomando-se por parâmetro o vernáculo, remete intuitivamente aos verbos “fixar” ou “afixar” da língua portuguesa.

IV - Constata-se, assim, que os signos em cotejo são constituídos de partícula evocativa ou descritiva para o ramo de mercado a que se dedicam as sociedades litigantes (produtos e adesivos químicos). Tal fato

leva à conclusão de que os signos em confronto podem ser tidos como “marcas fracas”, cuja exclusividade no uso deve ser abrandada, a permitir o registro perante o INPI de expressões similares, desde que dotadas de distintividade, o que se verifica no presente caso e afasta a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor prevista no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9279-96.

V - Não podem as aludidas expressões serem apropriadas, com exclusividade, por apenas um agente do mercado, sob pena de atentar contra o disposto no art. 124, VI da Lei nº 9.279-96, que impede a outorga ao detentor do primeiro registro contendo os termos um monopólio indevido, na medida em que seria titular de uma marca, cujos elementos, em função de seu caráter comum ou vulgar, deveria ter seu uso franqueado a qualquer interessado em atuar no respectivo segmento.

VI - O caráter descritivo ou evocativo da marca não impede o seu registro, se dotado de grau mínimo de distintividade, como ressalvado, inclusive, no mencionado artigo 124, VI, da Lei nº 9.279-96; sendo que o seu titular suportará o ônus da convivência com outros signos semelhantes.

VII - Está demonstrada nos autos a diluição do uso do termo FIX, justaposto a outras partículas, na formação de expressões registradas como marca por outros agentes do mercado, inclusive no ramo de produtos e adesivos químicos, para as quais foram registradas as marcas titularizadas pela sociedade ré; fato reconhecido até pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI em sua manifestação técnica nos autos.

VIII - A manutenção dos privilégios sobre o signo AKFIX (titularizados pela sociedade-ré e ora apelada) encontra fundamento na viabilidade de convivência com o signo titularizado pela autora e ora apelante (AFIX), haja vista o caráter descritivo ou evocativo do termo que as compõem (FIX); bem como em decorrência da diluição do uso dessa partícula para o segmento em que atuam.

IX - Aplicável ao caso, outrossim, a Teoria da Distância, segundo a qual, em um mesmo segmento mercadológico, uma marca nova não precisa ser mais diferente do que as marcas já existentes são entre si

X - Os precedentes desta Justiça Federal invocados pela recorrente em suas razões, conquanto sejam relevantes, tem por objeto registro de marca diversos dos apreciados na presente causa; além do que, não vinculam, a rigor, este julgador, pois são desprovidas da denominada “eficácia normativa”, que apenas é conferida aos julgados enumerados nos incisos do artigo 927 do Código de Processo Civil.

XI – Desprovimento da apelação da autora.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação da autora ARTECOLA QUIMICA S. A., nos termos do voto do Relator. Usaram da palavra os doutores Ricardo Sant'anna Ramalho (OAB-RS 76849), representando ARTECOLA QUIMICA S.A. bem como a Lyvia Carvalho Domingues (OAB-SP 252408), representando AKKIM YAPI KIMYASALLARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sentença recorrida da lavra do MM. Juiz da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Guilherme Correa de Araújo.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2022.

Documento eletrônico assinado por **ANDRÉ FONTES**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **20001066353v4** e do código CRC **5cf61eaf**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ANDRÉ FONTES

Data e Hora: 1/8/2022, às 22:2:2

5022688-95.2020.4.02.5101

20001066353.V4