



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Av. Rio Branco, 243, Anexo I - 9º andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone: (21)9991-31593 - www.jfrj.jus.br - Email: 25vf@jfrj.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5023892-43.2021.4.02.5101/RJ

AUTOR: BMW DO BRASIL LTDA

AUTOR: BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RÉU: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

SENTENÇA

Trata-se de ação proposta por **BMW DO BRASIL LTDA** e **BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT** em face de **INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL** e **DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.** segundo o rito comum, em que a parte autora objetiva a declaração da nulidade do ato administrativo que concedeu os registros nº 912.104.066, 912.104.180, 912.104.309, 912.104.392, 912.104.694 e 912.104.619, todos para a marca mista



Alternativamente as autoras requerem a nulidade parcial



dos registros, deles retirando-se o elemento figurativo

Requerem ainda seja condenada a sociedade Ré a cessar



definitivamente o uso do elemento figurativo, ou quaisquer outras marcas compostas pelas três faixas inclinadas nas cores azul claro, azul escuro e vermelho, para identificar seus produtos e serviços.

Por fim, pleiteiam a condenação da sociedade Ré ao pagamento de indenização pelos atos ilícitos praticados.

Requerem a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos dos registros nº 912.104.066, 912.104.180, 912.104.309, 912.104.392, 912.104.694 e 912.104.619, bem como que a sociedade Ré cesse as práticas de violação de marca registrada das Autoras, abstendo-se de usar, na fachada de suas lojas e nos respectivos interiores, bem como em qualquer mídia, material publicitário, website, uniformes, impressos e afins, a marca



, ou quaisquer outras compostas pelas três faixas inclinadas nas cores azul claro, azul escuro e vermelho, associadas ou não ao sinal anterior da BMW, para indicar seus produtos e serviços.

Alegam as Autoras que os referidos registros encontram óbice na anterioridade das marcas figurativas objeto dos registros nº 823.048.543, 830.388.567, 827.901.305 e 827.901.429, nas quais são utilizadas três faixas nas mesmas cores e disposição inclinada para a direita e no segmento automotivo e afins.

Segundo as Autoras, embora o sinal impugnado seja misto, o elemento mais distintivo do mesmo é o figurativo, com a clara intenção de transmitir a mensagem de que a sociedade Ré oferece produtos e serviços da mesma origem e qualidade dos comercializados pelas Autoras, buscando obter associação indevida entre as empresas, em violação ao art. 142, XIX, da Lei 9.279/96.

Sustentam que a sociedade Ré não apenas imita as marcas das Autoras, como as emprega para designar uma ampla gama de produtos/serviços inseridos, inegavelmente, no varejo automotivo, transmitindo a falsa impressão de ser uma parceira da BMW, com o claro intuito de desviar clientela das Autoras para si por meio da confusão e falsa associação geradas. Em suma, salientam que a sociedade Ré denota ser uma revendedora/distribuidora de autopeças das Autoras, o que não corresponde a realidade.

Afirmam que o Judiciário já reconheceu anteriormente seu direito marcário sobre as três faixas inclinadas, e que o próprio INPI indeferiu outras marcas com base nos registros anteriores da Autoras.

Argumentam que não há como se cogitar que uma empresa atuante no segmento específico de peças e acessórios automotivos, não tenha pleno e inequívoco conhecimento das famosas marcas das Autoras, configurando, portanto, infringência a norma do art. 124, XXIII, da LPI.

Defendem ainda que que o uso e o registro de sinal semelhante, por terceiros não autorizados, põe a marca à mercê de perigo real e imediato de diluição (art. 130, III, da LPI).

Junta Procuração nos anexos do evento 1, e documentos de representação processual no evento 7.

Custas integralmente recolhidas, conforme comprovante de pagamento juntado no evento 2.

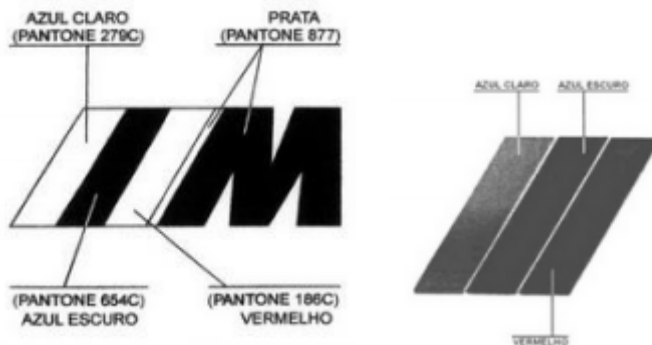
Decisão no evento 12, rejeitando liminarmente o pedido de indenização entre particulares, por ser o Juízo incompetente para julgar o mesmo, concedendo a tutela de urgência requerida para suspender parcialmente os efeitos dos registros nº 912.104.066, 912.104.180, 912.104.309, 912.104.392, 912.104.694 e 912.104.619, no que se refere ao elemento figurativo, nas atividades empresarias, até decisão final, bem como determinou a citação da sociedade Ré e do INPI.


Em embargos de declaração do evento 16, a parte autora alegou não ter a decisão do evento 12 analisado o pedido de abstenção de uso da marca sob pena de multa diária.

Decisão proferida no evento 18, acolhendo os embargos de declaração e determinado a abstenção de uso do elemento figurativo, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00.

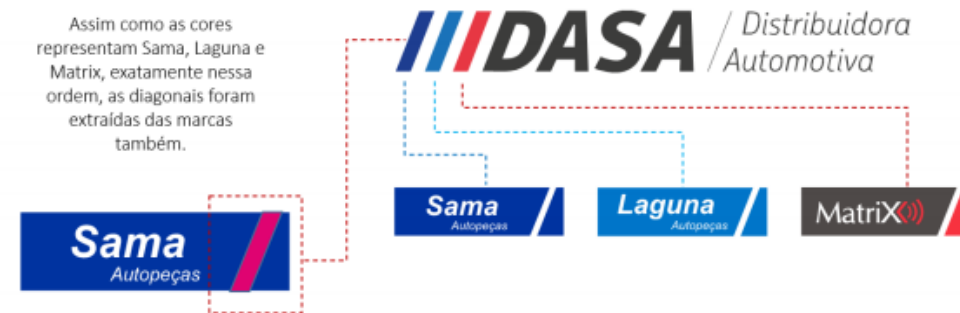
Contestação apresentada pela sociedade Ré no evento 22, na qual alega, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar o pedido de indenização, requerendo seja mantida a decisão que decretou a incompetência para processar e julgar o pedido indenizatório. No mérito, destaca que o alto renome foi reconhecido

apenas em relação à marca  , e não às marcas



e  , que sequer seriam de conhecimento da população em geral e que indicam uma linha específica de veículos esportivos da marca.

A sociedade Ré alega que atua no mercado desde 1922, desenvolvendo três linhas negociais distintas, cada uma com sua marca, que são administradas de forma integrada. Afirma que cada uma das linhas negociais seria representada por uma faixa inclinada, de forma que o logotipo da sociedade Ré, elaborado por agência especializada (anexos 6 e 7 do evento 22), reúne as marcas individuais, não havendo qualquer relação com as marcas das Autoras, conforme ilustrado a seguir:



A sociedade Ré anexou à contestação documentos (anexos 12, 13, 14 e 15) que comprovam o registro das três marcas acima mencionadas no INPI, ressaltando que suas marcas e a comunicação visual da Ré são desenvolvidas e planejadas por agências profissionais terceirizadas, de amplo reconhecimento no mercado, o que atesta a ausência de má-fé.

Afirma que, em março de 2017, pouco tempo depois da marca mista em disputa ser adotada, as Autoras enviaram notificação extrajudicial, solicitando a cessação do uso da marca, só tendo ingressado com a presente demanda quatro anos depois, o que indicaria não haver perigo de dano imediato ou associação indevida, inviabilizando a concessão de tutela de urgência.

Salienta ainda que a tutela liminar concedida não seria passível de cumprimento imediato, tendo em vista as grandes dificuldades logísticas ligadas à interrupção do uso da marca por parte da sociedade Ré, o que também causaria graves danos à sua operação.

Sustenta que as próprias Autoras assumem implicitamente a distinção entre as marcas ao formularem pedido alternativo para declarar a nulidade parcial dos signos em questão, limitando-se sob este aspecto a atacar somente as 3 faixas inclinadas e admitindo a originalidade e distinção dos elementos nominativos “DASA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA”.

Defende que as partes convivem no mercado há bastante tempo e não são concorrentes, visto que a sociedade Ré não tem como alvo os consumidores dos veículos da marca esportiva das Autoras,

inexistindo qualquer risco de confusão e/ou associação aos consumidores.

Frisa que a sociedade Ré as Autoras fabricam veículos de luxo a preços absolutamente inacessíveis para a esmagadora maioria da população brasileira e contam com um público específico da marca. Já a sociedade Ré é distribuidora de peças de automóveis fabricadas por terceiros, a preços mais acessíveis da população em geral, o que torna óbvio o fato de que as partes não disputam clientela no mercado.

Alega ainda que em pesquisa ao banco de dados do INPI foi possível observar uma série de marcas compostas por figuras de faixas inclinadas, efetivamente concedidas a inúmeros terceiros, em classes idênticas e/ou afins às marcas da BMW. Nesse sentido, afirma que o uso de faixas inclinadas como elemento figurativo em marcas ligadas ao mercado automotivo é extremamente corriqueiro, sendo inviável a sua apropriação pelas autoras, nos termos do inc. VI, do art. 124 da Lei da Propriedade Industrial.

No que diz respeito às cores das faixas/linhas das marcas das partes, a sociedade Ré assevera quem, além de estarem dispostas de formas distintas, as cores são inapropriáveis de modo exclusivo, a exemplo do disposto no art. 124, inc. VIII, da Lei da Propriedade Industrial.

Argumenta que as marcas das partes convivem há mais de 4 anos no mercado, sem um único caso sequer de confusão entre elas. É, portanto, inaplicável à hipótese dos autos o inc. XXIII, do art. 124 da LPI, seja porque as marcas não são suscetíveis de causar confusão e/ou associação; seja porque as marcas anuladas não se consubstanciam em imitação das marcas figurativas das autoras; seja ainda porque as partes não são concorrentes; e, por fim, porque o uso de faixas/listras/linhas inclinadas são comumente empregadas no mercado.

Destaca que analisando os registros de marcas anulandos e as suas respectivas classes e especificações, podemos concluir que os registros anulandos, em sua maioria, foram concedidos em classes distintas dos registros de marcas figurativas das autoras e a inicial é omissa quanto a este fato, deixando de apresentar fundamento legal para a declaração de nulidade das marcas concedidas nas classes 09, 16, 35 e 41. Sendo assim, a sociedade Ré invoca a aplicação do princípio da especialidade.

Por fim, requer a reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência e, no mérito, pugna pela improcedência da demanda.

Decisão do evento 25, revogando a decisão do evento 12, integrada pela do evento 18, por ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

No evento 30, o INPI informa ter cumprido a determinação da medida liminar.

Petição da sociedade Ré no evento 36, requer a intimação do INPI para que restabeleça os efeitos dos registros, considerando a revogação da liminar.

Petição das Autoras no evento 38, requerendo a juntada da cópia de Agravo de Instrumento e a reconsideração da decisão agravada.

Contestação apresentada pelo INPI no evento 42, instruída com a manifestação da área técnica em documento anexo, na qual a Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas opina pela improcedência do pedido autoral, para que seja mantido o ato administrativo do INPI que concedeu os registros à sociedade Ré. A autarquia alega, em síntese, que não se verifica suficiente similaridade entre os signos em conflito para que o público consumidor associe os erroneamente, como querem fazer crer as autoras. Desta forma, resta inaplicável o disposto pelo art. 124, inc. XIX da LPI para anulação da marca. Destaca ainda que tais considerações seriam suficientes para afastar as alegações baseadas no art. 124, inc. XXIII e art. 126 da LPI. Sustenta ainda que os precedentes expostos na inicial sequer configuram decisões contraditórias, posto que se referem a exames entre marcas que possuem características diversas dos sinais da empresa Ré e da Autora, deixando de constituir parâmetro para a apreciação do caso concreto. Por fim, requer a improcedência do pedido autoral.

Despacho do evento 45, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinando que as Autoras se manifestassem em réplica e as partes sobre as provas a produzir.

Petição das Autoras no evento 50, relatando que, em sede de agravo de instrumento, foi concedida a tutela antecipada recursal, determinando a suspensão dos efeitos dos registros marcários concedidos à sociedade Ré. Portanto, solicitam a reconsideração da decisão do evento 45, havendo decisão hierarquicamente superior em sentido contrário.

Despacho do evento 53, intimando o INPI para que desconsiderasse o determinado no último parágrafo do evento 45, mantendo a suspensão liminar dos efeitos dos registros de marca concedidos à empresa Ré.

Réplica no evento 63, na qual as Autoras afirmam não ter mais provas a produzir, requerendo julgamento antecipado da lide.

Petição da sociedade Ré do evento 64, na qual informa que não pretende produzir provas adicionais.

Petição da sociedade Ré no evento 64, informando que não pretende produzir provas adicionais, pelo que requer o julgamento da lide no estado em que se encontra.

No evento 66, a sociedade Ré requer a juntada da decisão do Relator do Recurso de Agravo de Instrumento que revogou a tutela recursal concedidas às Autoras, bem como a intimação do INPI para que restabeleça os efeitos dos registros de marcas anulandos.

No evento 67, o INPI comunicou o cumprimento do despacho do evento 53, que dispunha sobre a manutenção dos efeitos da suspensão liminar.

Despacho do evento 70 reproduziu a decisão de revogação da antecipação de tutela recursal, intimando o INPI para ciência. Após determinou a vinda dos autos conclusos para julgamento antecipado do mérito.

Petição do INPI no evento 73, na qual comprova o cumprimento do determinado no despacho do evento 70.

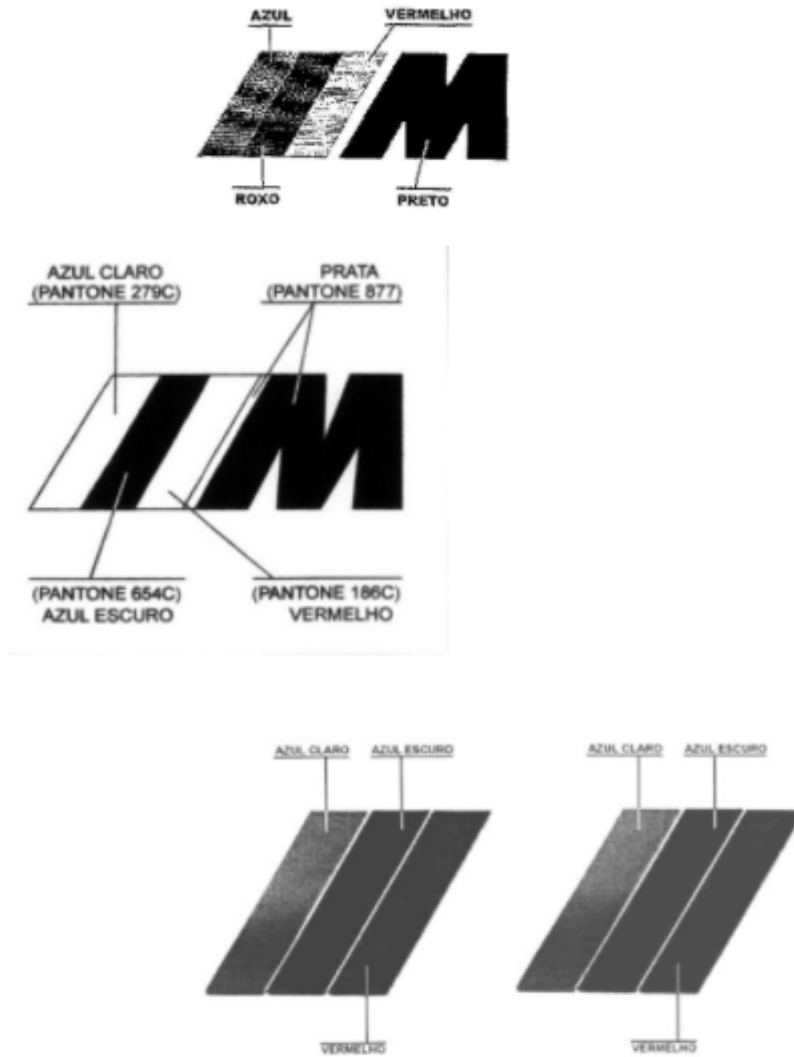
É o relatório. Decido.

Passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Insurge-se a Autora contra o ato administrativo de concessão dos registros nº 912.104.066, 912.104.180, 912.104.309, 912.104.392, 912.104.694 e 912.104.619, todos depositados em 23/12/2016, para a marca mista “DASA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA”, a seguir representada:



As Autoras alegam, em síntese, que os registros acima mencionados foram concedidos pelo INPI em violação à Lei da Propriedade Industrial, uma vez que o elemento figurativo dele constante seria imitação visual e ideológica dos registros e n.º 823.048.543, 830.388.567, 827.901.305 e 827.901.429, depositados, respectivamente, em 09/08/2000, 25/09/2009 e 26/10/2005, nas classes 12 e 37, para assinalar, resumidamente, “*veículos motorizados e suas partes e serviços de manutenção, conservação e reparo de veículos, de motores e de partes destes objetos*”, abaixo retratadas:



Da reprodução de marca anterior (inciso XIX do artigo 124 da LPI).

O cerne da questão consiste, portanto, em verificar se as marcas figurativas acima representadas, de titularidade das Autoras, têm o condão de impedir que os registros da sociedade Ré, para a marca, também de apresentação mista, “DASA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA”, sejam concedidos, sob o argumento de haver colidência suscetível de causar confusão ou associação indevida entre os signos em litígio, o que é vedado expressamente pelo art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/96, o qual merece 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” (grifos nossos).

Convém destacar que para a aplicação do dispositivo legal em comento, necessário se faz a verificação dos seguintes pressupostos:

- a existência de registro marcário anterior;
- afinidade, similaridade ou identidade entre produtos ou serviços assinalados pelas marcas;
- a reprodução ou imitação da marca anterior; e
- a suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais.

Compulsando os autos, primeiramente conclui-se ser incontroverso o fato de que o princípio da anterioridade milita em favor das Autoras, visto que suas marcas figurativas, sob os registros nº 823.048.543, 830.388.567, 827.901.305 e 827.901.429 são anteriores as marcas de titularidade da sociedade Ré, ora impugnadas.

Quanto à afinidade mercadológica, comungo com o entendimento da Coordenação Técnica do INPI no sentido de que, quanto aos registros nºs 912.104.180, 912.104.309 e 912.104.392, está patente a ausência de afinidade mercadológica. Isto porque estes registros assinalam serviços relacionados a *“orientação (treinamento), provimento de publicações eletrônicas on-line, publicação de textos, publicações on-line de livros e periódicos eletrônicos, publicações eletrônicas (para download) e publicações impressas”*.

Sendo assim, como bem salientado pela autarquia, restando clara a inexistência de afinidade e concorrência entre as publicações e serviços de treinamento assinalados pelas marcas anuladas, objeto dos registros nºs 912.104.180, 912.104.309 e 912.104.392, e os produtos e serviços relacionados a automotores assinalados pelas marcas das Autoras, aplica-se o princípio da especialidade ao presente caso, que admite a convivência de marcas semelhantes, porém destinadas a mercados diferentes e inconfundíveis entre si.

Portanto, nota-se que o inciso XIX não se aplica aos três registros supracitados, não havendo que se falar em nulidade destes.

Em relação aos registros n.º 912.104.066, 912.104.694 e 912.104.619, como reconhecido pelo próprio INPI, resta clara a existência de afinidade mercadológica com os registros de marca das Autoras, uma vez que as marcas impugnadas assinalam artigos automotores, seu comércio e manutenção.

Verificada a existência de afinidade mercadológica entre os serviços assinalados pelas marcas em cotejo, passo ao exame da alegada reprodução ou imitação entre os sinais, a fim de apurar a possibilidade de colidência marcária.

Cumprе ressaltar que no campo da análise de marcas o importante é o conjunto e não termos isolados. Nesse sentido vale lembrar a brilhante lição do Mestre Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, vol.II, pág., 919, que alertava: “*Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes*”. A seu turno, Carvalho de Mendonça (Trat. Dir. Privado - Vol. V, 1ª parte) dispunha que “*as duas marcas devem ser apreciadas conforme a impressão de conjunto deixada no observador. Um ou outro elemento isolado não influi*”.

Em outros termos, o exame comparativo dos signos deve levar em consideração toda a impressão de conjunto, bem como os elementos componentes do sinal requerido.

Analisando as marcas em conflito, nota-se que as marcas das Autoras são figurativas, compostas por três linhas ou faixas diagonalmente inclinadas, sendo certo que dois registros ainda possuem a letra M à direita do elemento figurativo. Já as marcas de titularidade da sociedade Ré, ora impugnadas, possuem forma de apresentação mista, sendo compostas por elemento nominativo, representado pela expressão “DASA”, em destaque, e “DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA”, de forma secundária e, ainda, o elemento figurativo, representado por linhas ou faixas verticais à esquerda do termo “DASA”.

A semelhança entre os sinais, segundo as Autoras, corresponde à presença tão somente do elemento figurativo (imagem das faixas diagonalmente inclinadas, localizadas à esquerda do termo “DASA”), que seria muito similar às marcas figurativas das Autoras.

A questão que se impõe é se tal similaridade configura risco de confusão ou associação indevida. Nesse caso, a resposta parece ser negativa, uma vez que o elemento nominativo formado pela expressão “DASA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA”, distintivo e atrativo ao consumidor, atribui às marcas da sociedade Ré suficiente distintividade.

Ademais, como bem destacado pela autarquia, tal configuração das marcas mistas da sociedade Ré faz com que o elemento figurativo, ao dividir a atenção do consumidor com outros elementos verbais, perca destaque no conjunto marcário, exercendo um papel secundário.

Igualmente, importante lembrar que mesmo as marcas de apresentação mista, são lembradas e mencionadas frequentemente em sua forma verbal.

Cumprе ressaltar ainda que a análise entre marcas figurativas e mistas deve considerar que estas últimas constituem um todo indivisível e único, não sendo possível a separação de cada termo

que compõe o signo, respeitando-se, assim, a individualidade e integridade de cada sinal distintivo em seu todo, consoante orientação da teoria do *tout indivisible* (todo indivisível) da doutrina francesa, servindo como diretriz para orientação dos critérios para aferição do conflito entre sinais distintivos e que tem ampla aceitação em nosso ordenamento e consagrada pela doutrina e jurisprudência nacional.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode, portanto, desconsiderar na análise comparativa das marcas o vocábulo “DASA”, componente principal e em destaque no elemento nominativo das marcas de titularidade da empresa Ré, como pretendem as Autoras.

Nesse ponto, faço referência ao elucidativo parecer técnico emitido pela Coordenação de Gestão do Conhecimento, Instrução Processual e Relacionamento com o Usuário, constante do anexo 2 do evento 42, abaixo transcrito e que ora adoto como razão de decidir:

“34. Ora, a aplicação direta que tais orientações leva à conclusão clara acerca da desmedida do pleito autoral: as marcas anuladas possuem diversos elementos de composição verbais que afastam completamente a possibilidade de confusão ou associação errônea por parte do público consumidor com respeito à origem comercial dos produtos e serviços sob comento. Tal composição faz com que a colocação de tal elemento visual perca destaque no conjunto, visto que divide a atenção com outros elementos, reduzindo o risco de confusão ou associação entre os sinais.

35. Repare-se ainda que não se trata sequer de reprodução



da sequência de faixas



A sequência , além de ter a ordem de cores alterada, mantém faixas brancas de tamanho idêntico entre as faixas coloridas, gerando impressão visual no mínimo diversa.

36. Assim, se a similaridade entre os conjuntos resta tão somente no fato de que contêm sequência de faixas coloridas inclinadas diagonalmente - sem que haja reprodução do padrão utilizado - não há que se falar em reprodução ou imitação, posto que a extensão do direito

conferido pelo registro de marca se limita à proteção do conjunto e não confere ao titular o poder de obstar o registro de qualquer marca que contenha tal forma.

*37. É mister repetir que **a proteção jurídica conferida ao registro das marcas figurativas das empresas autoras, bem como a outros que consistem de ou contém formas geométricas simples, se limita à aparência resultante da interação de todos os elementos de composição.** Assim, na medida em que os sinais em cotejo possuem como único elemento de similaridade um elemento de uso público e comum a todos – por se tratar de forma geométrica simples – a eficácia restritiva referente a este elemento não pode ser excessiva, sob a pena de se conferir monopólio de uso sobre aquilo que não é apropriável a título exclusivo por razões de interesse público. É dizer: **A PROTEÇÃO DA MARCA FIGURATIVA DAS REQUERENTES SE DÁ TÃO SOMENTE CONTRA SINAIS QUE UTILIZEM A MESMA FORMA GEOMÉTRICA E REPLIQUEM SEUS PADRÕES, DE FORMA A IMITAR OU REPRODUZIR O CONJUNTO – E NÃO APENAS OS CONTORNOS GEOMÉTRICOS.***

38. Neste sentido, cumpre trazer à baila o disposto na seção 5.9.9 do Manual de Marcas do INPI, instituído pela Resolução n.º 142/2014, especialmente na distintividade de tais formas.

“Elementos geométricos simples, como círculos, linhas, retângulos, quadrados etc., não são capazes de serem percebidos como marca pelo consumidor, não cumprindo o requisito disposto no art. 122 da LPI” (grifos nossos).”

Portanto, forçoso concluir que a concessão dos registros anulandos não configura violação ao art. 124, inciso XIX da Lei n.º 9.279/96.

A sociedade Ré destaca ainda o fato de que o uso de linhas ou faixas inclinadas é comum no segmento automobilístico em geral, havendo diversas marcas concedidas que apresentam esse tipo de elemento figurativo em sua composição visual.

Com efeito, a área técnica do INPI evidencia pelo menos outros 11 (onze) registros de marca, que contém as linhas inclinadas em sua composição e assinalam serviços relacionados ao segmento automobilístico, conforme revelam as ilustrações das marcas colacionadas na página 6 do parecer técnico (anexo 2 do evento 42) e a seguir reproduzidas:



(reg. 919404898)



(reg. 914694375)



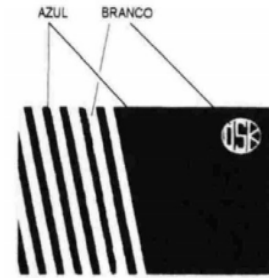
(reg. 830360581)



(reg. 901968315)



(reg. 917070518)



(reg. 829632387)



(reg. 901231266)



(reg. 908953658)



(reg. 907758894)



(reg. 900090537)



(reg. 812263413)

Em suma, verifica-se que o referido elemento figurativo encontra-se desgastado, sendo facilmente encontrado em diversas marcas no mesmo segmento mercadológico em que as empresas litigantes atuam.

Dessa forma, conclui-se que o uso disseminado do elemento figurativo representado por listras ou faixas inclinadas, reduzirá o risco de que a sua presença gere confusão ou associação ao consumidor, na forma do item 5.11.3 do Manual de Marcas, segundo o qual: ***“Quando o elemento em comum entre dois sinais já faz parte de diversas marcas registradas de diferentes titulares, fica reduzida a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos, já que é razoável supor que o público-alvo se encontra habituado à presença de tal elemento em marcas de diferentes produtores/fornecedores naquele segmento de mercado”*** (grifei).

Da aplicação do inciso XXIII do artigo 124 da LPI (Marca que o requerente não poderia desconhecer).

As Autoras também invocam a incidência da proibição prevista no Artigo 124, XXIII, da Lei de Propriedade Industrial, transcrito a seguir:

“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.”

No entanto, conforme considerações feitas no item anterior, é possível a convivência entre as marcas em cotejo, dada a suficiente distintividade entre os conjuntos visuais apresentados, não havendo que se falar em confusão ou associação indevida pelo consumidor. Por tal razão, resta afastada incidência do inciso XXIII do artigo 124, da LPI.

Dos precedentes administrativos apontados pelas Autoras.

As Autoras alegam ainda que o próprio INPI, em casos análogos, decidiu de maneira diametralmente oposta à adotada no presente caso, ao indeferir pedidos de registros que reproduziam a marca figurativa das Autoras.

No ponto, há de se considerar que, ainda que se imagine a possibilidade de um entendimento equivocado do Instituto no exame técnico, não se pode admitir que um equívoco sirva de embasamento ou justificativa para que se cometam outros equívocos em decisões ulteriores, pois se assim for, o INPI, hoje e no futuro, atuará todo o tempo de costas para a Legislação de Propriedade Industrial, apenas reproduzindo decisões pretéritas equivocadas.

Outrossim, como já decidiu o E. TRF2, "*[O]s exemplos de registros trazidos pela apelante não são paradigmas para solucionar este tipo caso, eis que cada um deve ser analisado individualmente, em suas particularidades. O INPI não adotou "dois pesos e duas medidas" para decidir nos casos apresentados pela apelante para comparação. Este tipo de inferência não é válida em hipóteses de registro de marca, pois cada uma possui especificidades próprias e cada questão deve ser analisada em processo individual.*" (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0034373.58.2018.4.02.5101, JF GUSTAVO ARRUDA MACEDO, TRF2 - 1ª TURMA ESPECIALIZADA.)

Ademais, como bem salientado pelo INPI: "*ainda que fosse o caso da existência de decisões supostamente contraditórias, estas não poderiam se sobrepor à verificação da colidência no caso concreto, sob pena de perpetuar distorção no segmento de mercado relevante e ofender o direito à livre concorrência*" (anexo 2 do evento 42, página 7).

Finalmente, conforme esclarecido pela autarquia “os *precedentes expostos na inicial sequer configuram decisões contraditórias, posto que se referem a exames entre marcas que possuem características diversas dos sinais da empresa Ré e da Autora, deixando de constituir parâmetro para a apreciação do caso concreto*” (anexo 2 do evento 42, página 7).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO** extinto o processo, com resolução do mérito e **IMPROCEDENTES OS PEDIDOS**, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, divididos igualmente entre os réus, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Sem custas, no caso de recurso, em razão do recolhimento integral pela parte autora.

P.I.

Documento eletrônico assinado por **GUILHERME CORREA DE ARAUJO, Juiz Federal Substituto**, 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.jfrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510006109099v55** e do código CRC **55d84d96**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUILHERME CORREA DE ARAUJO
Data e Hora: 29/9/2021, às 14:6:17

5023892-43.2021.4.02.5101

510006109099.V55