



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023892-43.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

APELANTE: BMW DO BRASIL LTDA (AUTOR)

ADVOGADO(A): ROBERTA MOREIRA DE MAGALHAES (OAB RJ133459)

APELANTE: BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (AUTOR)

ADVOGADO(A): ROBERTA MOREIRA DE MAGALHAES (OAB RJ133459)

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

APELADO: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. (RÉU)

ADVOGADO(A): NEWTON SILVEIRA (OAB RJ001584)

ADVOGADO(A): LYVIA CARVALHO DOMINGUES (OAB MG098757)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO REGISTROS MARCÁRIOS. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DISTINÇÃO ENTRE AS MARCAS MISTAS DAS APELANTES E DA APELADA. NÃO INCIDÊNCIA DAS VEDAÇÕES DO ARTIGO 124, XIX E XXIII DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-LPI. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E TEORIA DA DISTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONDENAÇÃO DAS APELANTES EM HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Rejeitada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, vez que analisou todos os pontos e questões necessários para o deslinde da causa. O fato de a sentença ter fundado seu convencimento nas conclusões da área técnica do INPI não representa ausência de fundamentação. Aplicação do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, EDcl no MS 21.315-DF).

2. Não se verificam todos os pressupostos necessários à incidência da vedação insculpida no artigo 124, XIX da Lei da Propriedade Industrial, seja pela falta de afinidade

mercadológica para alguns, seja pela ausência de similaridade dos signos para outros.

3. Os registros nºs 912.104.180, 912.104.309 e 912.104.392 não guardam afinidade mercadológica com os registros supostamente colidentes. Incidência do princípio da especialidade.

4. Com relação aos registros nºs 912104066, 912104694 e 912104619, muito embora guardem afinidade mercadológica com os registros dos apelantes, eventual colidência é afastada pela ausência de similaridade entre os signos. Conforme descrito na sentença, "*Analizando 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".*" Mesmo que se analise apenas o elemento figurativo das marcas mistas, ainda sim podemos constatar diferenças entre os elementos.

5. A pretensão recursal fundamentada na invocação do artigo 124, incisos XIX e XXIII não merece prosperar, sendo plenamente possível a convivência entre as marcas de titularidade das partes.

6. Aplicação da teoria da distância, em razão do uso comum de linhas inclinadas no segmento automobilístico.

7. O pedido indenizatório veiculado pelos apelantes não merece prosperar, diante da incompetência da Justiça Federal para apreciá-lo. Trata-se inclusive de questão já decidida no âmbito do agravo de instrumento 5008892-77.2021.4.02.0000. Na ocasião, enfatizou-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça adotado no Recurso Repetitivo nº 1.527.232-SP, julgado em 13/12/2017.

8. Apelação desprovida. Majorados os honorários advocatícios em desfavor da apelante em 1% (um por cento) do valor fixado na sentença, *pro rata*, de acordo com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 09 de março de 2023.

Documento eletrônico assinado por **MARCELO DA ROCHA ROSADO, Juiz Federal Convocado**, 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 **20001292793v14** e do código CRC **71849f67**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELO DA ROCHA ROSADO
Data e Hora: 13/3/2023, às 21:29:54

5023892-43.2021.4.02.5101

20001292793 .V14