



**Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO**

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001410-04.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL WANDERLEY SANAN DANTAS

APELANTE: ---- EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR)

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

APELADO: ---- (RÉU)

VOTO

A Apelante objetiva a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro de marca n. 912102942, para a marca mista "YOUW", com base no art. 124, XIX, da LPI, em razão de seu conflito com a marca nominativa "YOO", da empresa Apelada.

Preliminarmente, suscita irregularidade na representação processual da empresa Apelada por ausência de legalização consular ou apostilamento, o que deveria levar à sua revelia.

Nota que a própria inicial apontou os representantes judiciais da empresa Apelada (processo 5001410-04.2021.4.02.5101/RJ, evento 1, INIC1, pg. 1), causando estranheza que posteriormente a própria Apelante, então autora, tenha colocado em dúvida a representação da parte.

Não obstante, a Apelante não aponta qual artigo legal determina que a procuração da parte adversa tenha que ser reconhecida por autoridade pública competente e/ou apostilada nos termos da Convenção de Haia (Decreto 8.660/16). Além disso, o art. 216, §1º, parte final, da LPI dispensa expressamente "a legalização consular e o reconhecimento de firma".

Observo, por fim, que eventual decretação de revelia da empresa Apelada não levaria necessariamente à vitória da Apelante. Além de o INPI integrar o polo passivo da demanda, o que já afasta a aplicação dos efeitos da revelia (art. 345, I, do CPC), a presente ação discute matéria majoritariamente de direito, na qual a presunção de veracidade das alegações de fato (art. 344 do CPC) teria pouco, ou nenhum, efeito.

Nessa esteira, voto pela rejeição da preliminar de irregularidade na representação processual da empresa Apelada.

No mérito, entendo que a sentença deve ser reformada.

O art. 124, XIX, da LPI disciplina que *não são registráveis como marca 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.*

Os núcleos da proibição, que devem estar presentes cumulativamente para impedimento do registro, são: (i) reprodução ou imitação de marca alheia, (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim e (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia. Esses serão os elementos a serem analisados no confronto das marcas.

Inicialmente, observa-se que os elementos nominativos das marcas, ainda que guardem semelhanças, são distintos: "YOUW" x "YOO". Sendo "you" palavra em inglês que significa "você" e que está presente em marcas de diferentes segmentos mercadológicos, na cultura e no entretenimento, fica fragilizada a ideia aventada pelo INPI de possibilidade de confusão entre as marcas já quanto ao elemento nominativo, em especial considerando a estilização própria de cada uma das marcas em conflito - uma com um "w" e outra utilizando duas letras "o".

Ademais, sendo a marca da Apelante mista, protege-se tanto o elemento nominativo quanto o elemento gráfico. Portanto, não basta analisar somente a semelhança entre os nomes das marcas, mas também a composição dos elementos gráficos da marca da Apelante em conflito com a marca nominativa da Apelada. Assim, no concernente à distinção visualmente perceptível (art. 122 da LPI), é fácil notar que a marca anulanda conta com desenhos e disposição gráfica dos elementos visuais específicos, que lhe dão identidade própria:



Entendo, portanto, pela ausência do núcleo (i) *reprodução ou imitação de marca alheia*, considerando as diferenças entre os elementos nominativos das marcas e a distintividade própria da marca da Apelante.

Outrossim, menciono julgamento da Primeira Turma Especializada no conflito entre a marca "YOU, INC" e a mesma anterioridade do presente caso, a marca "YOO", que também admitiu a convivência dos registros:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE INDEFERIRAM REGISTROS PARA MARCAS DE APRESENTAÇÃO MISTA "YOU, INC". MARCAS SUFICIENTEMENTE DISTINTAS. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX, DA LPI. DADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

1. *A demanda trata da validade dos atos administrativos praticados pelo INPI que indeferiram os pedidos de registros nºs 901.739.936, 902.847.260 e 916.250.539, para as marcas de apresentação mista "YOU, INC" e variantes, com fundamento no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96. A autora ajuizou a ação objetivando a declaração de nulidade dos referidos atos administrativos. Sustenta ser titular de diversos registros de marcas para o signo "YOU, INC" e variantes, em diferentes classes, e que as anterioridades apontadas pelo INPI como impeditivas à concessão do registro e os pedidos de registro assinalam serviços distintos, o que afastaria a incidência do art. 124, XIX, da LPI. Alega ainda a ausência de identidade entre as marcas, ante a presença de distinções nos aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos, o que afastaria o risco de confusão/associação indevida pelo público consumidor, tornando possível a convivência entre os signos. Por fim, argumenta que a partícula "yo" já se encontraria diluída na classe 36, e que o consumidor médio de serviços do ramo imobiliário possui elevado nível de atenção, de modo que as marcas "YOU, INC" e "YOO" já convivem no mercado há mais de 11 (onze) anos, sem que haja notícia de confusão ou associação indevida.*
2. *O INPI manifestou-se pela improcedência do pedido.*
3. *Os conjuntos marcários, considerados como um todo, causam uma impressão geral distinta, dado que a pronúncia dos elementos nominativos em língua portuguesa é distinta e as apresentações gráficas empregam elementos visuais que os diferenciam.*
4. *A diluição da partícula "YO"/"YOU", tornando-a comum e vulgar no segmento de mercado em questão, faz com que não haja possibilidade de apropriação exclusiva por parte de apenas um titular, permitindo a convivência de marcas semelhantes, ainda que no mesmo segmento mercadológico. É assim que os titulares de sinais considerados "desgastados" no segmento em análise devem suportar o ônus da convivência.*
5. *Merce atenção ainda o fato de que os registros pretendidos são idênticos a diversos outros registros de titularidade da apelante e depositados nas mais variadas classes, inclusive para designar produtos do mesmo gênero, a partir do ano 2009, não havendo nos autos notícia de confusão ou associação indevida pelo público consumidor, o que afasta qualquer presunção de risco de confusão/associação e revela a possibilidade de coexistência entre as marcas.*
6. *Ponderadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, incorreto o ato da autarquia que concluiu pelo indeferimento dos pedidos de registro marcário da empresa autora, por não constatada a infringência ao inciso XIX do art. 124, da LPI, devendo ser acolhida a pretensão autoral e reformada a r. sentença*
7. *Dado provimento à apelação.*

(Apelação cível n. 5042723-76.2020.4.02.5101, Primeira Turma Especializada, Relatora Desembargadora Federal Simone Schreiber, julgamento em 05 mar. 2024)

Por conseguinte, entendo que não há suscetibilidade de a convivência das marcas no mercado causar confusão ou associação indevida, pelo que entendo que o registro de marca da Apelante deve ser concedido.

Inversão dos ônus sucumbenciais em favor da Apelante, no patamar fixado em sentença.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a r. sentença de primeiro grau e decretar a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro de marca n. 912102942, para a marca mista "YOUW", com a concessão do registro.

Documento eletrônico assinado por **WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal**, 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 **20001927231v9** e do código CRC **302a93f3**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): **WANDERLEY SANAN DANTAS**
Data e Hora: 30/6/2024, às 11:29:32

5001410-04.2021.4.02.5101

20001927231 .V9