



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5114895-79.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

APELANTE: PERSEGUE CONSULTORIA LTDA. (RÉU)

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA (AUTOR)

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

EMENTA

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. EXPRESSÃO "LOCALIZA". TERMO EVOCATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE SIGNOS. REGISTRO DA MARCA MISTA "DR. LOCALIZA" MANTIDO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por Localiza Rent a Car S/A objetivando a nulidade do registro nº 917.663.357, referente à marca mista "dr. localiza" (classe NCL(11) 45), de titularidade da ré Persegue Consultoria Ltda., alegando imitação de sua marca e risco de confusão no mercado. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do registro e impor à ré a obrigação de abstenção do uso da marca, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se a marca "dr. localiza" reproduz ou imita a marca "Localiza", de titularidade da autora, causando confusão ou associação indevida; (ii) estabelecer se os serviços oferecidos pelas partes possuem afinidade mercadológica apta a configurar colidência de marcas; e (iii) analisar se o termo "Localiza", como elemento marcário, detém distintividade suficiente para exclusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra "LOCALIZA", quando empregada em marcas que visam assinalar aluguel de veículos ou rastreamento/monitoramento de bens, guarda um caráter essencialmente evocativo/sugestivo, pois transmite ideias no sentido de "encontrar" ou "localizar" soluções de mobilidade (no caso de veículos para aluguel) e de segurança/vigilância de bens, benefício central dos serviços de monitoramento/rastreamento.

4. As marcas denominadas evocativas, ao contrário das palavras criadas arbitrariamente, carecem de originalidade, sendo possível a coexistência no mercado, sem que haja confusão entre elas, desde que elas estejam revestidas de suficiente distinguibilidade.

5. A análise das marcas em cotejo indica diferenças fonéticas, visuais e ideológicas significativas, incluindo a adição do termo "Dr." e elementos gráficos no signo da ré, afastando risco de confusão.

6. As atividades desempenhadas pelas partes, embora relacionadas ao setor automotivo, inserem-se em nichos mercadológicos distintos: locação de veículos pela autora e monitoramento e rastreamento de veículos pela ré, não configurando afinidade mercadológica capaz de induzir o consumidor a erro.

7. A coexistência das marcas "Localiza" e "Dr. Localiza" é viável, considerando a mitigação da exclusividade conferida a marcas evocativas e a ausência de prova de prejuízo à distintividade da marca anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação e remessa oficial providas. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, mantendo-se válido o registro nº 917.663.357, referente à marca "dr. Localiza", classe NCL(11) 45, de titularidade da ré.

Tese de julgamento:

1. O termo evocativo "Localiza", como elemento marcário, não confere exclusividade ampla e irrestrita.

2. A coexistência de marcas com elementos comuns é admitida quando diferenças suficientes afastam risco de confusão ou associação indevida.

3. A análise de colidência de marcas deve considerar distintividade, afinidade mercadológica e impressões de conjunto dos signos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; LPI, arts. 124, V, XIX e XXIII; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.845.508/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 13/06/2022; TRF-3, AC nº 5000355-35.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, DJEN 13/04/2023.

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, DAR PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL E À APELAÇÃO DA EMPRESA RÉ PERSEGUE CONSULTORIA LTDA. para reformar a sentença com o fim de julgar improcedente o pedido formulado pela parte autora, determinando a manutenção da validade do registro nº 917.663.357, relativo à marca mista "dr. localiza", para a classe NCL(11) 45, de titularidade da empresa ré, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

Documento eletrônico assinado por **MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator**, 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 **20002188060v3** e do código CRC **33ac68ad**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO
Data e Hora: 17/2/2025, às 11:7:45

5114895-79.2021.4.02.5101

20002188060 .V3