



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

---

Nº CNJ : 0011483-38.2012.4.02.5101  
RELATOR : ANDRÉ FONTES  
APELANTE : R.D LAY CONFECÇÃO E COMERCIO DE ROUPAS  
LTDA  
ADVOGADO : SABRINA MARIELLA BONINI E OUTRO  
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL - INPI  
PROCURADOR : ROSA MARIA RODRIGUES MOTTA  
APELADO : WESTERN BRANDS LLC E OUTRO  
ADVOGADO : MARCELO GOYANES E OUTRO  
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ  
ORIGEM : VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE  
JANEIRO (201251010114830)

## RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta de r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Guilherme Bollorini Pereira, cuja parte dispositiva é a que segue:

"Pelo exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 264, IV, do Código de Processo Civil, em relação ao pedido de abstenção de uso de "qualquer outra que se assemelhe a REDLEY"; julgo extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, o pedido de alteração do nome comercial (ou dos nomes comerciais) da 1ª ré, tendo em vista a incompetência da Justiça Federal; julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, por falta de interesse superveniente, em relação ao pedido de declaração de nulidade do registro de marca nº 824.084.926 (fls. 194).

Julgo procedente o pedido, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade do registro de marca nº 828.588.856. Deverá o INPI efetuar as anotações nos termos do



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

§2o do art. 175 da Lei nº 9279/96; julgo procedente o pedido de abstenção de uso do registro de marca nº 828.588.856, fixando multa diária de R\$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de uso da referida marca a partir do trigésimo dia contado da intimação do trânsito em julgado desta sentença ou da decisão da instância superior que a confirmar."

Na sua fundamentação, após (i) extinguir o feito sem a apreciação do mérito no tocante aos pedidos genéricos de abstenção do uso e de alteração do nome empresarial (art. 267, IV do Código de Processo Civil); e (ii) reconhecer a conexão e, conseqüentemente, a competência da Justiça Federal para a apreciar os pedidos de anulação de registro de marca e a respectiva abstenção do seu uso; relativamente ao pedido de anulação da marca mista R.D.LAY (nº 828.588.856) destacou inicialmente que "ambas as partes privadas neste processo atuam no mesmo mercado consumidor, isto é, de vestuário, e tem a mesma área de concorrência, isto é, o a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, como tal definida no art. 19 da Lei Complementar nº 20/1974, verbis: (...) Portanto, afirmar, como faz a 1ª ré, que as partes privadas neste processo exercem atividade econômica em mercados distintos não condiz com a realidade, tanto mais que a 1ª ré, como demonstraram as autoras às fls. 367 e ela mesma às fls. 270, 294/307, e também pelo número de empresas já constituídas de seu grupo (fls. 283/292), já atua na cidade do Rio de Janeiro, como também comprovam os documentos de fls. 294/307 (publicidade). Isso está explícito nos documentos de fls. 40/54 e 174/179 (contratos sociais e documentos de licença). Por isso, pode-se afirmar com convicção que as partes privadas neste processo são concorrentes."

Destacou, outrossim, ante o disposto no art. 124, XIX e XXIII da Lei 9.279-96, que "não podem ser registrados como marca os sinais que não apresentem as características da distintividade, veracidade e novidade relativa (Rubens Requião cita quatro requisitos: originalidade, novidade, licitude e veracidade). A distintividade assinala-se pelo fato do signo não ter, objetivamente considerado, características próprias, de forma a desempenhar a função marcária (identificar a origem do produto e incitar ao consumo) e,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

não estando no domínio comum, poder ser apropriada singularmente. A novidade relativa (também chamada disponibilidade) diz respeito à apropriação da marca sem infringir direitos de terceiros. Por outro lado, o princípio da veracidade está expresso no inciso X do art. 124 da Lei 9279/96, ou seja, não será registrada marca que indique falsa procedência ou qualidade."

Para concluir que "no caso concreto, embora não haja provas de que a marca REDLEY das autoras fosse notoriamente conhecida quando do registro do nome comercial da 1ª ré, em abril de 1998 (fls. 96), sem dúvida já era uma marca conhecida, especialmente dos sócios fundadores da 1ª ré, que desde cedo queriam atuar no ramo de mercado em que já atuavam com certo as autoras, podendo-se concluir desse modo pelo número de registros depositados antes de 1998 (fls. 4/5), ou seja, oito pedidos, concedidos posteriormente (811.437.833, 811.986.535, 812.039.645, 814.970.494, 814.970.478, 817.699.120, 820.325.767 e 200.072.269); se forem incluídos pedidos de registros depositados antes do pedido da 1ª ré em julho de 2001 (fls. 194, já anulado), ainda constam os registros nºs 821.906.127 e 821.906.135. Pode-se, por outro lado, estabelecer, desde já, que motivos determinantes para se criar um logotipo de marca, em princípio, não são considerados para se aferir a possibilidade ou não de confusão. Se os fundadores da 1ª ré, como ela afirmou, se valeram de iniciais de seus prenomes para fazer nascer a expressão R.D.LAY, isso, por si só, não as exime de perquirir posteriormente se já não existe outra marca que com essa expressão possa se confundir. Não é a boa-fé que está em jogo nesse momento da fundamentação e sim se as marcas, tal como se apresentam no caso concreto, devidamente registradas no INPI, podem ser confundidas entre si."

Na mesma perspectiva, aduziu que, quando do depósito do registro invalidando (R.D.LAY - nº 828.588.856), nos idos de 2006, existiam registros anteriores, titularizados por WESTERN BRANDS LLC e outro, da marca mista REDLEY; sendo certo que a comparação entre aquele registro, da ora apelante, e o de nº 821.906.135 do segundo apelado, ambos para designar produtos da classe NCL(8) 25, faz correta a assertiva de que "é



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

inegável que existe uma forte semelhança fonética entre as marcas das autoras e a da 1ª ré (nº 828.588.856). Pode-se até afirmar que a escolha da letra “Y” no lugar da letra “T” foi um passo infeliz da 1ª ré, já que marca REDLEY já era conhecida no mercado, e a intenção de dar uma conotação chique foi direto ao encontro da marca das autoras, justamente voltadas para um público de maior poder aquisitivo. Sem dúvida que colocação da letra “Y” desfez qualquer veio de distintividade que pudesse justificar a adoção de um nome que, sem dúvida, lembra o nome REDLEY. (...) Pode-se até afirmar ausência de má-fé da 1ª ré, e o conhecimento que adquiriu no mercado está devidamente comprovado nos autos (fls. 211/282), com grande número de empregados, demonstra sua capacidade empresarial, mas isso não é motivo suficiente para impedir o reconhecimento da possibilidade de confusão entre sua marca e a marca das autoras, tanto mais, que, embora mistas, é na parte nominativa que afere a distintividade e, nesse ponto, quem pediu primeiro registro foram as autoras.”

Interpostos embargos de declaração pela parte autora, foram eles providos, passando a parte dispositiva da r. sentença a constar com os seguintes termos:

“Julgo procedente o pedido, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade do registro de marca nº 828.588.856. Deverá o INPI efetuar as anotações nos termos do §2º do art. 175 da Lei nº 9279/96; julgo procedente o pedido de abstenção de uso do registro de marca nº 828.588.856, tanto em relação à parte figurativa quanto nominativa (R.D.LAY), fixando multa diária de R\$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de uso da referida marca a partir do trigésimo dia contado da intimação do trânsito em julgado desta sentença ou da decisão da instância superior que a confirmar”.

Irresignada, apela R. D. LAY CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA., em cujas razões se argumenta que "o processo de criação da marca R. D. LAY, nos idos de 1988, teve como única fonte de inspiração as iniciais dos prenomes dos seus sócios e irmãos, em ordem cronológica de



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

nascimento Roberto, Débora e Laila. Portanto, quando da definição de sua marca e nome empresarial, não teve a intenção de se locupletar do esforço alheio, mas tão somente de desenvolver um sinal com vida e luz própria, capaz de conquistar o público consumidor pela qualidade dos seus produtos e serviços. Com efeito, desde a sua constituição, a Apelante desenvolve linhas de produtos de alta qualidade e valor agregado, voltado especificamente para o mercado consumidor feminino (v. doc 07 da contestação). Para divulgar sua marca, constantemente desenvolve campanhas publicitárias que são veiculadas no rádio, na TV, nos jornais e revistas, em outdoors e em painéis. Além disso, a Apelante, em conjunto com as demais empresas do grupo, TODAS COM A MARCA R. D. LAY EM SEU NOME COMERCIAL (há quase 15 anos), empregam atualmente cerca de 300 funcionários diretos e possuem mais de 1500 revendedores (v. doc. 10 da contestação), sendo inclusive uma referência na região da Baixada Fluminense."

Também é sustentado que "somente em 2011, investiu mais de meio milhão de reais na divulgação da marca R. D. LAY em campanhas publicitárias veiculadas na REDE GLOBO. Investe também anualmente em campanhas publicitárias na Revista Canal Extra Baixada, encartada no Jornal O GLOBO e na revista Tudo de Bom TV!, encartada no Jornal O DIA (doc. 11 da contestação). Como se vê, não se trata de uma empresa de "fundo de quintal", que almeja "pegar carona" na fama alheia, mas sim de uma empresa séria, idônea, de grande influência e importância para a região da Baixada Fluminense, com identidade própria construída ao longo de quase 15 anos de existência, cuja marca R. D. LAY é objeto de substanciais investimentos, estando devidamente posicionada no mercado de moda casual feminina. Deste modo, a eventual manutenção da sentença, que declarou nulo o registro da marca nº 828.588.856, bem como a abstenção do seu uso, tanto com relação a parte figurativa quanto nominativa, decerto causará danos irreparáveis à Apelante, inclusive o encerramento do seu negócio, com a conseqüentemente necessidade de desligamento o seu quadro de funcionários, haja vista que a marca R. D. LAY, fruto de mais de 15 anos de investimentos da Apelante, representa o seu maior ativo."



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

Noutro enfoque, afirma que "no caso concreto, o registro de titularidade da Apelante atende a todos os requisitos legais, não havendo justificativa, sob qualquer prisma, para a declaração judicial de sua nulidade, quando mais com base numa anterioridade impeditiva de uma marca que não guarda qualquer relação de identidade com aquele fabricado e comercializado pela Apelante. Em outros termos, a r. sentença recorrida contraria frontalmente o disposto no art. 122, da Lei 9.279/96, além de uma séria de princípios consagrados na Constituição da República."

Nesse passo, salienta que (i) "embora atuem no ramo de vestuário, enquanto as Apeladas atuam no mercado de varejo do Grande Rio, comercializando suas peças para o consumidor final, a Apelante atua no mercado atacadista da Baixada Fluminense, comercializando quantidades mínimas de 20 peças de modelos variados."; (ii) "as marcas são suficientemente distintas, gráfica, visual e foneticamente (sic); REDLEY em hipótese alguma se confunde com R. D. LAY. A marca R. D. LAY, por evocar as iniciais dos prenomes dos sócios da empresa, tratando-se, portanto, de uma SIGLA, é escrita com pontos entre as letras, sendo pronunciada de forma pausada. A leitura em voz alta das marcas se dá da seguinte forma: R. D. LAY pronuncia-se "ÉRRE DÊ LÁI" X REDLEY pronuncia-se RÉDLEI."; (iii) "a prova dos autos afasta de plano a referida tese, porquanto todas as campanhas publicitárias veiculadas ao longo dos 15 anos de existência da marca R. D. LAY são extremamente claras: a marca pronuncia-se "ÉRRE DÊ LÁI". Não é crível que algum consumidor, por mais desavisado, seja capaz de confundir ou associar as marcas, pensando se tratar de empresas do mesmo grupo econômico, como tenta fazer crer as Apeladas. (...) Ou seja, a identidade visual das marcas em litígio e dos estabelecimentos comerciais mantidos pelas partes são absolutamente distintos, o que a toda evidência expõe as diferenças de valores, missão, filosofia e posicionamento das marcas diante do mercado. Portanto, quanto ao risco de confusão - expresso nas diretrizes e na LPI - não é crível que um dado consumidor que entre em um dos estabelecimentos da Apelante à procura de uma blusa feminina seja capaz de se confundir e tomar aquele estabelecimento como sendo algum dos mantidos pelas Apeladas." (iv) "com relação à possibilidade de associação, também patente sua inexistência,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

porquanto as marcas em litígio atendem a consumidores finais diversos, pois enquanto as Apeladas atuam no mercado de varejo do Grande Rio, comercializando suas peças para o consumidor final, a Apelante atua no mercado atacadista da Baixada Fluminense, comercializando quantidades mínimas de 20 peças de modelos variados. Nesse passo, o público-alvo das marcas é distinto; enquanto a marca R. D. LAY tem como único foco o público feminino da Baixada Fluminense interessado em moda casual, a marca REDLEY tem como foco o público masculino em moda para surfista."

Por último, pontua que "ainda que a Apelante não tivesse sua marca devidamente registrada, o registro de seu nome empresaria na Junta /comercial do Rio de Janeiro, seria suficiente para assegurar publicidade, autenticidade, segurança, legalidade e eficácia aos atos jurídicos da empresa. A regra para a preservação do direito de uso de nome empresarial é a anterioridade no uso, bem como a inexistência de confusão ou associação. Tal proteção se encontra amparada em consistente arcabouço legal pátrio, bem como em tratados internacionais dos quais Brasil é signatário. Além disso, a proteção aos direitos da propriedade industrial está insculpida no art. 5º, caput e inciso XXIX, da Constituição da República. A orientação legislativa pátria não se distanciou do tratado internacional que regula a matéria, de nominado Convenção da União de Paris - CUP, ao qual o Brasil acolheu por homologação parlamentar e promulgação presidencial, e que prevê não somente a proteção ao nome comercial independentemente de registro, como também meios de repressão ao uso indevido de tal distinção."

Ao fim, faz menção à decisões desta Corte Regional em que se reconhece a incompetência da Justiça Federal para apreciar eventual pedido de abstenção do uso de marca, pugnando pelo provimento do apelo "de modo que a ação seja in totum julgada improcedente."

Foram apresentadas contrarrazões por WESTERN BRANDS LLC e outro e pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

No parecer de fls. 4-9, a Procuradora Regional da República, Denise Lorena Duque Estrada, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Dispensada a revisão, na forma regimental.

Em 26 - 11 - 2013.

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF - 2ª Região

V O T O

I - A Justiça Federal é competente para apreciar, em cumulação sucessiva, os pedidos de anulação e de abstenção do uso de marca, devendo o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI participar da relação processual na condição de réu.

II - Apesar da semelhança gráfica entre o registro invalidando - R.D.LAY e o caracterizado de afirmada anterioridade impeditiva - REDLEY - , uma vez que se tratam de marcas mistas, a análise deverá considerar também o conjunto marcário, que no caso vertente apresentam-se evidentemente distintos.

III - Demonstrada a suficiente originalidade do registro impugnado - patronímico surgido com as iniciais dos co-fundadores da pessoa jurídica que o explora comercialmente -, em sentido diverso do daquele utilizado pelo registro invalidando, a partir do advérbio "redly" da língua inglesa, não há que falar em possibilidade de confusão ou prática indevida entre os agentes econômicos do mercado, devendo ambas as marcas conviver.

O primeiro ponto a ser apreciado no presente recurso é atinente à possibilidade da cumulação entre os pedidos de invalidação de registro de



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

marca e o de abstenção de uso, como marca ou elemento característico de nome empresarial, da respectiva insígnia protegida. Sobre o tema, já tive oportunidade de me pronunciar no sentido de ser ela admissível, em cuja demanda é necessária a presença do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, firmado-se, assim, a competência da Justiça Federal (verbi gratia: Apelação Cível nº 200651015049632 - Decisão Unânime em 01.04.2009 - DJU de 27.04.2009; Apelação Cível nº 200451015191907 - Decisão Unânime em 26.02.2008 - DJU de 01.07.2008).

Isso porque, sendo premissa de tais pedidos de abstenção de uso a ilegalidade do registro da marca, cuja atribuição para exarar ou mesmo retirar os efeitos incumbe ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que goza de foro privilegiado (art. 109, da CRFB), é atraída a competência desta Justiça Federal em razão da conexão por prejudicialidade (art. 105 do Código de Processo Civil). Nesse sentido, são ilustrativos os seguintes julgados desta Corte Regional e também do Tribunal Regional Federal da 3ª Região:

APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE MARCA - IMPOSSIBILIDADE - SEMELHANÇA EXTREMA DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS À MARCA JÁ REGISTRADA - PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA COMO NOME COMERCIAL, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO OU NOME DE DOMÍNIO E CANCELAMENTO DE NOME DE DOMÍNIO - POSSIBILIDADE - CAUSA DE PEDIR CONEXA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1- Ausência de boa-fé por parte da empresa-ré ao depositar o pedido de registro anulando. Restou caracterizada a incidência do art. 124 XXIII da LPI, no caso vertente, tendo em vista que a empresa PALENSKE & CIA. LTDA., ré/apelada/apelante, tinha conhecimento da existência da empresa TRUCKTECHNIC S.A. autora/apelante, quando da data do depósito do pedido de registro nº 820.964.034, ocorrido em 23/07/1998. 2- Evidenciado que os pedidos de nulidade da marca, de abstenção de uso de marca como nome



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

comercial, título de estabelecimento, nome de domínio e cancelamento de nome de domínio são conexos, sendo que o acolhimento de um acarretará conseqüências em relação ao outro, devem ser apreciados pelo mesmo julgador, a fim de evitar decisões conflitantes. Presente o INPI no pólo passivo da demanda, a competência é da Justiça Federal. 3- Os pedidos da inicial são conseqüências lógicas do pedido de nulidade do registro da marca, concedido indevidamente, devendo ser apreciados pelo mesmo julgador, a fim de evitar decisões conflitantes. 4- O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a competência da Justiça Federal para conhecer de matérias deduzidas em feitos de interesse de entes federais, desde que haja conexão de pedidos e causa de pedir. 5- Recurso da empresa TRUCKTECHNIC S.A conhecido e provido. 6- Recurso da empresa PALENSKE & CIA. LTDA. conhecido e não provido. 7- Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. (TRF da 2ª Região, 1ª Turma, APELREEX 574186-RJ, Rel. Juiz Convocado Marcello Granado, E-DJF2R 15.02.2013)

**APELAÇÃO - RECURSO ADESIVO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA – PEDIDO DE NULIDADE DE MARCA - ARGUIÇÃO DE COLIDÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENICAÇÃO POR PERDAS E DANOS – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA**

I - Com razão o juízo a quo ao decretar a nulidade da marca “VALE-KOMBI”, propositalmente engendrada para aderir a marca notoriamente conhecida, “KOMBI”, designativa de veículo com maior longevidade na história automotiva mundial, amplamente conhecido e o mais utilizado pelo transporte alternativo por ser o mais barato, robusto e simples na manutenção.

II - De sorte que, filio-me ao entendimento da douta sentença, visualizando, no caso, reprodução indevida da marca da autora,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

que merece a proteção prevista no artigo 126 da Lei 9.276/96, sendo de se rechaçar os argumentos que (1) a expressão “VALE” confere distinção à marca da ré; (2) e que a expressão “KOMBI” é vulgar e de uso comum, muito bem refutados no decisum.

III – No que diz respeito aos demais pedidos, de abstenção de uso e de indenização, dirijo do Juízo a quo, entendendo que a Justiça Federal é competente para conhecê-los, com base em inúmeros precedentes desta Corte, AC 2003.51.01.5306565-1; 2007.51.01.808102-6; 2008.51.01.523559-0

IV - Levando-se em conta que o art. 175 da LPI determina que o foro competente para ajuizar a ação de nulidade do registro é o da Justiça Federal, entendo perfeitamente cabível a pretensão do Autor, ora Apelante, de cumular o pedido de nulidade do registro da marca com o de abstenção de uso da expressão, julgando-o, portanto, procedente.

IV - Julgando, de outro lado, improcedente o pedido de indenização, face à presunção de validade de registros concedidos pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI.

V- Apelação provida para reformar a sentença no capítulo que extinguiu o processo sem julgamento de mérito. Apelação Adesiva e Remessa Necessária improvidas.

(TRF da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.519973-0, Rel. Desembargador Messod Azulay Neto, E-DJF2R 10.12.2012)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MARCA REGISTRADA POSTERIORMENTE AO REGISTRO DO NOME COMERCIAL NA JUNTA RESPECTIVA. PREVALENCIA DO ATO MAIS ANTIGO. ARTIGO 65 DA LEI 5772/71. 1. De primeiro, afastar a alegação de incompetência absoluta. Primeiro por que o INPI é autarquia federal e sua presença no polo passivo da ação atrai a competência da justiça Federal. Outrossim, a apelante não tem razão ao afirmar



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

que estamos diante de dois pedidos distintos, um deles que seria de competência da justiça federal (anulação) e outro (obrigação de não fazer por parte da ré), pois, em casos que tais, "a abstenção do uso da marca decorre da própria declaração de nulidade (TRF3-AC 1435184Relator(a) DESEMBARGADOR FEDERAL HENRIQUE HERKENHOFF, 2ª Turma, DO 22/10/2009) 2. O registro de marcas é regido pelo princípio da especialidade, o qual somente autoriza que duas marcas idênticas convivam simultaneamente quando em segmentos diversos do mercado. No caso dos autos, umas das partes tem como objeto social atividade de farmácia (fls. 22) e a outra "farmácia de manipulação" (fls. 36). Impossível a convivência das duas. Alias, existe na verdade uma marca, a da ré, e um nome comercial, da parte autora. Mas esta diferença não pode ser considerada na forma pretendida pela apelante, de modo a permitir a convivência das duas denominações, uma como marca outra como nome comercial, pois, na prática, para o público consumidor, importa saber com qual estabelecimento afinal está lidando, e, como já se disse, em se tratando de atuação em mesmo ramo do comércio, apenas uma das denominações poderá prevalecer. 3. De acordo com o artigo 65 da lei 5772/71, não era possível o registro de nome comercial, com o que não se pode exigir da parte autora este registro. Quando da constituição da empresa da parte autora, não existia, pois, obrigação de se "garantir" o nome comercial com um registro. Mais que isto: era proibido registrar o nome comercial. Dentro deste ambiente normativo que a jurisprudência tem conferido o direito de detenção do título do estabelecimento à da empresa que primeiro registrara o nome comercial da junta comercial, colocando a originalidade como vetor interpretativo determinante para a solução da questão 4. Preliminar rejeitada. Apelação improvida.

(TRF da 3ª Região, Judiciário em Dia - Turma Z, AC 1010837, Rel, Juiz Convocado Leonel Ferreira, e-DJF3 06.06.2011, p. 201)



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

A esse respeito, entretanto, firmou recentemente o Superior Tribunal de Justiça que dita cumulação não alcança eventual pedido de abstenção de uso no campo do nome empresarial ou mesmo de indenização por danos, já que trata-se de res inter alios, particulares, sem qualquer relação direta com a autarquia federal (o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI). Veja-se a ementa do referido julgamento:

DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAR PEDIDO DE PERDAS E DANOS DECORRENTES DO USO DA MARCA, CUJO REGISTRO PRETENDE-SE A ANULAÇÃO. LIDE QUE NÃO ENVOLVE A UNIÃO, AUTARQUIA, FUNDAÇÃO OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REGISTRO DA MARCA "CHEESE.KI.TOS", EM QUE PESE A PREEXISTÊNCIA DO REGISTRO DA MARCA "CHEE.TOS", AMBAS ASSINALANDO SALGADINHOS "SNACKS", COMERCIALIZADOS NO MESMO MERCADO. IMPOSSIBILIDADE, VISTO QUE A COEXISTÊNCIA DAS MARCAS TEM O CONDÃO DE PROPICIAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO AO CONSUMIDOR.

1. A autora pretende cumular duas ações: a primeira a envolver a nulidade do registro marcário, obtido pela empresa ré e efetuado pelo INPI, e a segunda buscando a reparação dos danos alegadamente causados pela sociedade ré, isto é, lide que não envolve a autarquia. Destarte, como o artigo 292, § 1º, II, do CPC restringe a possibilidade de cumulação de pedidos, admitindo-a apenas quando o mesmo Juízo é competente para conhecer de todos e o artigo 109, I, da Constituição Federal prevê que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, é descabida a cumulação, sob pena de usurpação da competência residual da Justiça Estadual.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

2. Em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial vedar a reprodução ou imitação da marca, suscetível de causar confusão ou associação com outra, para a recusa de registro, por haver anterior de marca assemelhada, deve a autoridade administrativa tomar em conta se há identidade dos produtos e se pertencem ao mesmo gênero de indústria e comércio, consistindo a novidade marcária, sobretudo, na impossibilidade de confundir-se com qualquer outra empregada para produtos ou serviços semelhantes.
3. No caso, a recorrente tem registro de marca que, apesar da conclusão da Corte de origem de que evoca ao termo comum anglo-saxão "cheese" (queijo), é incontroverso que ambas assinalam salgadinhos "snacks", exploram o mesmo mercado consumidor e têm grafia e pronúncia bastante assemelhadas - hábeis a propiciar confusão ou associação entre as marcas no mercado consumidor.
4. "A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)". (REsp 1105422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011)
5. A possibilidade de confusão ou associação entre as marcas fica nítida no caso, pois, como é notório e as próprias embalagens dos produtos da marca "CHEE.TOS" e "CHEESE.KI.TOS" reproduzidas no corpo do acórdão recorrido demonstram, o público consumidor alvo do produto assinalado pelas marcas titularizadas pelas sociedades empresárias em litígio são as crianças, que têm inegável maior vulnerabilidade, por isso denominadas pela doutrina - o que encontra supedâneo na inteligência do 37, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor - como consumidores hipervulneráveis.
6. O registro da marca "CHEESE.KI.TOS" violou o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial e não atende aos objetivos



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

da Política Nacional de Relações de Consumo, consoante disposto no artigo 4º, incisos I, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo de rigor a sua anulação.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ, 4ª Turma, REsp. 1188105-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12.04.2013)

Dessa feita, e revendo o posicionamento outrora externado, fixo o entendimento de que apenas será possível a cumulação, in casu, entre o pedido de anulação do registro e conseqüente abstenção do uso, como marca, afastada da apreciação no mérito, portanto, o pedido de abstenção de uso referente ao nome empresarial. No ponto, a Lei 9.279-96, é expressa, no parágrafo único do art. 173, no sentido de que, "o juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios."

De fato, a competência da Justiça Federal em matéria cível está prevista no artigo 109 da Constituição da República e ostenta natureza absoluta, notadamente informada por critérios de ordem pública; o que, diante da previsão acima (art. 173, parágrafo único, da Lei 9.279-96), faz correta a conclusão de que é possível à Justiça Federal apreciar, em cumulação sucessiva, os pedidos de invalidação de registro e abstenção de uso da marca.

Isso visto, a controvérsia de fundo versada nos presentes autos centra-se na afirmada colidência entre a marca mista da apelante, R. D. LAY, e registros anteriores, do segundo apelado, para a marca mista REDLEY, em ambos os casos para designar produtos da classe NCL(8) 25. E, o fundamento da sentença, em uma breve síntese, fundou-se na ideia da concorrência entre as partes, porque atuantes na mesma região metropolitana e da semelhança dos signos marcários protegidos, a tornar patente a possibilidade de confusão pelos consumidores.

De fato, a análise da semelhança entre os termos e expressões que identificam os produtos perante o mercado consumidor sempre traz



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

considerações em torno do conteúdo econômico das normas que regem a propriedade industrial. O Professor Gabriel di Blasi, com percuciência, observa que, se a marca atua por essência no plano comercial, a sua função é “do ponto de vista público, na defesa do consumidor, evitando confusão; e do ponto de vista privado, auxiliando o titular no combate à concorrência desleal.” (in, A Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 333)

Comentando a semelhança capaz de induzir a erro o consumidor, eis o escólio de José Carlos Tinoco Soares, in verbis:

“ A imitação consiste no artifício empregado na composição de uma marca, cuja finalidade é iludir a justiça e o consumidor desatento.

Pelo artifício é que o requerente assaz precavido, ao formar a sua marca, procura deixar transparecer determinados elementos que facilmente poderão ser empregados na própria defesa, mas que no fundo, jamais deverão ser levados em consideração.

O público não percebe, por isso será iludido e levado a erro e confusão, enquanto o requerente tem alcançado o fim desejado. Esses elementos e artifícios são realçados de tal maneira que poderão até confundir os examinadores e a imitação tão perfeita se consubstancia em registro definitivo, com reais prejuízos para os legítimos titulares.

(...)

Nesta figura os usuários ou requerentes de pedidos de registro suprimem ou acrescentam letras ou sílabas às marcas registradas, de modo que o consumidor tenha uma variação da marca principal. Este é levado a erro, pensando adquirir novo produto ou da mesma origem daquele que já está habituado a comprar. A reprodução, algumas vezes, é flagrante, noutras é preciso exame apurado por parte dos examinadores para chegar a comprovar a malícia com que foi levado o pretendente. A sua punição deverá ser feita com mais severidade, não se admitindo a coincidência anteriormente registrada.”.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

(in Comentários ao Código de Propriedade Industrial. São Paulo: Editora Resenha Universitária, 1981, pp.176-178)

No caso dos autos, as marcas em discussão são as abaixo identificadas, a primeira da autora e a segunda da ré, ora apelante:

 redley

 RDLAY

Sob esse viés, e conquanto em primeira análise seja correta a assertiva de que, no aspecto nominativo, há similitude entre os signos, no conjunto (termos e signos) a constatação que sobressai é a de suficiente distinção entre as marcas.

Quanto ao primeiro aspecto, aliás, convém destacar que a semelhança de letras utilizadas para identificar a marca decorre de verdadeira coincidência, na medida em que, desde a sua constituição como pessoa jurídica, que remonta ao ano de 1998, a ora apelante utiliza-se do formato abreviado dos nomes de seus co-fundadores, Roberto, Débora e Laila, conforme amplamente demonstrado nos autos, o que é verdadeiramente original. Não há espaço, na discussão, para uma suposição lastreada na semelhança, pura e simples, para se afirmar a intenção de um aproveitamento parasitário e indevido, pelas apelantes, das marcas anteriores, do segundo apelado. Na própria sentença, o d. magistrado a quo reconheceu a inexistência de má-fé da apelante na obtenção do registro invalidando, na consecução do seu objeto social.

No aspecto fonético, igualmente, a distinção afigura-se evidente, na medida em que a marca da ora apelante é pronunciada ÉRRE DÊ LÁI; enquanto que a marca do ora segundo apelado RÉDLÊI.

E mesmo que atuantes na mesma região metropolitana, a do Rio de Janeiro, de grande proporção territorial e populacional, o afirmado nos dois parágrafos antecedentes não perde força. Os mercados relevantes são evidentemente distintos, já que a apelante atua no mercado de atacado,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

voltado ao vestuário feminino; enquanto que o segundo apelado atua no mercado de varejo, voltado amplamente ao público masculino. Fato esse não contestado pelas partes.

Como isso se quer dizer que, conquanto estejam identificadas na mesma classe de produtos, tal fato não quer significar, necessariamente, que há colidência capaz de, por tal circunstância, gerar dúvidas entre os consumidores. A dúvida no mercado consumidor deverá estar comprovada nos autos, muito embora, concretamente, na situação ora apreciada, não há qualquer elemento nos autos que está a indicá-la; sendo certo que as marcas em comento são exploradas, continuamente, há mais de 15 (quinze) anos.

O festejado autor Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial (São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 780) já observava que "o princípio da especialidade, entretanto, não é absoluto, nem neste assunto podem firmar-se regras absolutas, pois se trata sempre de questões de fato, cujas circunstâncias não podem ser desatendidas quando se tem de decidir sobre a novidade das marcas e as possibilidades de confusão." A corroborar o entendimento ora externado, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO MARCÁRIO - ART. 131, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - ART. 460, DO CPC - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DO JULGADOR - OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE - MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL INDEPENDENTE DE REGISTRO NO BRASIL NO SEU RAMO DE ATIVIDADE - MARCA DE ALTO RENOME - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL EM TODOS OS RAMOS DE ATIVIDADE DESDE QUE TENHA REGISTRO NO BRASIL E SEJA DECLARADA PELO INPI - NOTORIEDADE DA



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

MARCA "SKECHERS" - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE PROVAS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - MARCAS "SKETCH" E "SKECHERS" - POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA - ATUAÇÃO EM RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS, AINDA QUE DA MESMA CLASSE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I - O v. acórdão regional explicitou de forma clara e fundamentada suas razões de decidir. Assim, a prestação jurisdicional, ainda que contrária à expectativa da parte, foi completa, restando inatacada, portanto, a liberalidade do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do art. 131 do Código de Processo Civil.

II - Na hipótese, a decisão do Tribunal Regional observa estritamente os limites do pedido, ou seja, a legalidade da concessão do registro da marca "SKECHERS" em favor da ora recorrida, afastando-se, por conseguinte, eventual alegação de violação ao art. 460 do Código de Processo Civil.

III - O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira - notoriamente conhecida - é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

IV - A discussão acerca da notoriedade ou não da marca "SKECHERS" deve ser observada tendo em conta a fixação dada pelo Tribunal de origem, com base no exame acurado dos elementos fáticos probatórios. Assim, qualquer conclusão que contrarie tal entendimento, posta como está a questão, demandaria o reexame de provas, atraindo, por consequência, a incidência do enunciado n. 7/STJ.

V - Nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, observa-se que seu objetivo é o de exclusivamente impedir a



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

prática de atos de concorrência desleal, mediante captação indevida de clientela, ou que provoquem confusão perante os próprios consumidores por meio da reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

VI - No caso dos autos, não se observa, de plano, a possibilidade de confusão dos consumidores pelo que viável a convivência das duas marcas registradas "SKETCH", de propriedade da ora recorrente e, "SKECHERS", da titularidade da ora recorrida, empresa norte-americana.

VII - Enquanto a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., titular da marca "SKETCH", comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive calçados, a ora recorrida, SKECHERS USA INC II", atua, especificamente, na comercialização de roupas e acessórios de uso comum, para a prática de esportes, de uso profissional. De maneira que, é possível observar que, embora os consumidores possam encontrar em um ou em outro, pontos de interesse comum, não há porque não se reconhecer a possibilidade de convivência pacífica entre ambos.

VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(3ª Turma, REsp. 1114745-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Julgado em 02.09.2010)

Não é demais registrar, por fim, que em recente julgamento, esta 2ª Turma Especializada, analisando a colidência da mesma marca REDLEY com registro posterior, da marca mista BRADLEY, firmou posicionamento de que partilho, no sentido de que a própria marca REDLEY é originada de corruptela da o advérbio da língua inglesa "redly", que no vernáculo significa "de maneira rubra"; o que está a caracterizar a total divergência entre os significados emprestados aos signos sobre os quais recai a controvérsia destes autos:

" APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - PEDIDO DE NULIDADE COM BASE EM COLIDÊNCIA DE



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

NOME COMERCIAL E MARCA - DENOMINAÇÃO COMERCIAL SEM PROVA DE REGISTRO - EXISTÊNCIA DE OUTRAS MARCAS COM A MESMA SONORIDADE NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO - RECURSO IMPROVIDO.

I - Não havendo nos autos prova de registro do termo "REDLEY" a título de denominação comercial, não há que falar em aplicação do artigo 124, V, da LPI, por inexistência de bem passível de tutela.

II - No caso em apreço, a despeito de se admitir alguma semelhança gráfica entre as palavras BRADLEY e REDLEY, por força da utilização do mesmo sufixo "DLEY", é evidente que as acepções não se confundem, compostas por radicais nitidamente distintos, constituindo-se o primeiro em indiscutível patronímico, e o segundo, em termo fantasia, possivelmente derivado da corruptela da expressão inglesa "redly".

III - Constatando-se, ainda, a existência de outras marcas igualmente semelhantes, no mesmo segmento de mercado, que fazem uso da mesma terminação, como "MADLEY" e "YARDLEY", convivendo pacificamente com a da Apelada, sem risco de confusão.

IV - Apelação improvida.

(APELREEX 580600-RJ, Rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto, EDJF2R 05.06.2013)

De todo o exposto, uma vez descaracterizada a ilegalidade do registro de marca mista da ora apelante, voto pelo PROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA, para julgar improcedente o pedido. Invertidos os ônus sucumbenciais.

Em 26 - 11 - 2013.

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF - 2ª Região



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. ABSTENÇÃO DE USO. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MARCAS MISTAS. CONJUNTO EVIDENTEMENTE DISTINGUÍVEL. CONFUSÃO NO MERCADO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA.

I - A Justiça Federal é competente para apreciar, em cumulação sucessiva, os pedidos de anulação e de abstenção do uso de marca, devendo o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI participar da relação processual na condição de réu.

II - A despeito da semelhança gráfica entre o registro invalidando - R.D.LAY e o caracterizado de afirmada anterioridade impeditiva - REDLEY - , uma vez que se tratam de marcas mistas, a análise deverá considerar também o conjunto marcário, que no caso vertente apresentam-se evidentemente distintos.

III - Demonstrada a suficiente originalidade do registro impugnado - patronímico surgido com as iniciais dos co-fundadores da pessoa jurídica que o explora comercialmente -, em sentido diverso do daquele utilizado pelo registro invalidando, a partir do advérbio "redly" da língua inglesa, não há que falar em possibilidade de confusão ou prática indevida entre os agentes econômicos do mercado, devendo ambas as marcas conviver.

IV - Recurso e remessa necessária providos.

A C Ó R D Ã O

Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, dar provimento ao recurso e à remessa necessária, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Votaram ainda os Desembargadores Marcelo Pereira da Silva e Messod Azulay Neto. Os Procuradores Regionais da República, Magnus Albuquerque e Adriana de Farias Pereira,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.011483-0

---

respectivamente, no parecer e em sessão de julgamento, apresentaram o Ministério Público.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2013. (data do julgamento)

ANDRÉ FONTES  
Relator  
Desembargador do TRF - 2ª Região