



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5090975-76.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO LEONARDO TAVARES

APELANTE: GARIMPO SOUVENIRS LTDA (AUTOR)

APELADO: GARIMPO DAS JOIAS TRIBST & TRIBST LTDA (RÉU)

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

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. NULIDADE DE REGISTRO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO SUSCETÍVEL DE CAUSAR CONFUSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por GARIMPO SOUVENIRS LTDA contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação dos registros nº 909.641.420 e nº 916.771.628, de titularidade da apelada GARIMPO DAS JÓIAS TRIBST & TRIBST LTDA, referentes à marca mista "GARIMPO DAS JÓIAS". O pedido baseia-se na alegação de violação ao direito de precedência e na vedação à reprodução ou imitação de nome empresarial, prevista no artigo 124, V, da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apelante possui direito de precedência sobre a marca em virtude de uso anterior, conforme artigo 129, §1º, da LPI; (ii) verificar se os registros da apelada violam o artigo 124, V, da LPI, por configurarem reprodução ou imitação suscetível de causar confusão ou associação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de precedência previsto no artigo 129, §1º, da LPI não se aplica ao caso, pois a apelante já obteve e perdeu registros

anteriores da marca "GARIMPO", além de ter deixado de concluir pedido de registro posterior, configurando preclusão do direito.

4. O artigo 124, V, da LPI impede o registro de marca que reproduza ou imite nome empresarial de terceiro, desde que isso possa causar confusão ou associação. No caso, a expressão "GARIMPO DAS JÓIAS" é substancialmente similar ao nome empresarial da apelante, "GARIMPO SOUVENIRS LTDA", e ambas as empresas atuam no mesmo segmento mercadológico, no Estado de São Paulo, tornando provável a confusão por parte do consumidor.

5. A presença do termo "DAS JÓIAS" na marca da apelada não confere distintividade suficiente, pois a palavra "GARIMPO" é o elemento distintivo predominante, enquanto "DAS JÓIAS" é descritivo da atividade empresarial.

6. A jurisprudência confirma que marcas que imitam ou reproduzem nome empresarial de terceiro, causando confusão no mercado, devem ter seus registros anulados, conforme precedentes citados.

7. Diante da violação ao artigo 124, V, da LPI, impõe-se a anulação dos registros nº 909.641.420 e nº 916.771.628, da apelada, e a validade dos registros nº 923.705.635 e nº 923.705.910, da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O direito de precedência ao registro de marca exige que o interessado não tenha tido registros anteriores extintos ou pedidos arquivados, sob pena de preclusão.

2. O artigo 124, V, da LPI impede o registro de marca que reproduza ou imite nome empresarial de terceiro, se isso puder causar confusão ou associação indevida no mercado.

3. A presença de elementos descritivos na marca impugnada não afasta a possibilidade de confusão quando o elemento distintivo principal é idêntico ou semelhante ao nome empresarial do oponente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96 (LPI), arts. 124, V, e 129, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-2, Apelação Cível nº 0047337-54.2016.4.02.5101, Rel. Des. Federal Antonio Ivan Athié.

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, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por **GARIMPO SOUVENIRS LTDA** em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o pedido de nulidade dos registros nºs **909.641.420** e **916.771.628**, para a marca “GARIMPO DAS JÓIAS”, de titularidade da empresa ré, bem como a nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu os seus registros nºs 923.705.635 e 923.705.910 (processo 5090975-76.2021.4.02.5101/RJ, evento 32, SENT1).

Em suas razões recursais (processo 5090975-76.2021.4.02.5101/RJ, evento 39, APELACAO1), a apelante sustenta que os argumentos no sentido de que ambas as empresas possuem o mesmo nome empresarial, e de que não se aplica a proibição do inciso V do artigo 124 da LPI, revela uma interpretação totalmente distorcida da Lei e princípios da Propriedade Industrial, favorecendo práticas de concorrência desleal, como da apelada ao requerer o registro das marcas combatidas sabidamente utilizadas anteriormente por terceiro, no mesmo segmento.

Ademais, alega que não há qualquer outra ressalva na Lei que atenua ou afaste a aplicação da proibição legal e o entendimento do Juízo de origem no sentido de que ambas possuem a marca em seu nome empresarial, devendo prevalecer nesse caso a regra geral do sistema atributivo, torna a proibição legal totalmente sem efeito, já que a simples constituição de empresa utilizando elemento de nome empresarial de terceiro bastaria para “validar” a reprodução e a imitação para fins de registro de marca no INPI.

Sustenta, ainda, que o STJ vem afastando a interpretação extensiva ao inciso V do artigo 124 da LPI, na forma apresentada na sentença, levando em consideração, principalmente, que a apelada tem sede no mesmo Estado que a apelante detentora do nome empresarial anterior e atua exatamente na mesma atividade - comércio de Jóias, ensejando a ocorrência de confusão e associação conforme pretendeu a Lei afastar.

Defende que resta demonstrado que o Tribunal a quo não deu a melhor e adequada aplicação ao inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, validando a concessão de registro com reprodução e imitação de elemento característico e diferenciador da apelante, e de ato de concorrência pela apelada.

Aduz que a concessão das marcas à apelada desatendeu o princípio da repressão à concorrência desleal previsto no artigo 2º da LPI e, consequentemente, de proteção ao consumidor.

Ademais, alega a apelante que utiliza o nome GARIMPO JÓIAS como MARCA DE FATO há mais de 40 anos para a atividade de comércio de jóias, obtendo amplo reconhecimento junto aos consumidores com uma marca consolidada em seu segmento, fato este que não pode ser excluído na análise desta contenda.

Argumenta que a apelada foi constituída em 31/03/2015 – mais de 40 anos depois da apelante, e passou a utilizar o termo GARIMPO DAS JÓIAS em redes sociais, fachadas, vindo a registrar o domínio www.garimpodasjoias.com.br, de forma a conflitar diretamente com a apelante já presente no mercado sob o endereço eletrônico www.garimpojoias.com.br, o que por si só, configura a conduta de concorrência desleal expressa prevista da Lei de Propriedade Industrial.

Sustenta, ainda, que é evidente que a apelada tinha conhecimento da existência da apelante e do uso do nome GARIMPO JÓIAS como marca para o mesmo segmento, há muito mais tempo, vindo a se apossar indevidamente do nome já consolidado e assentado no mercado.

Aduz que as marcas concedidas a favor da apelada devem ser anuladas por incorrer em proibição expressa do artigo 124 da LPI bem como o princípio da repressão à concorrência desleal previsto no artigo 2º, inciso V da Lei.

Também defende a aplicação do direito de precedência do artigo 129, §1º, da LPI, argumentando que utiliza a marca desde 1978, enquanto a apelada foi constituída em 31/03/2015, ou seja, menos de 6 meses antes do depósito do primeiro registro de marca para a classe 35.

Aduz que a sentença acolheu uma regra infralegal imposta pela LPI: que o utente anterior não tenha nenhum pedido anterior de registro de marca arquivado ou extinto (Parecer INPI/PROC/DIRAD ° 23/07), ou seja, uma nova exigência atribuída ao dispositivo ordinário, o que não lhe compete por total falta de competência legislativa e hierárquica, o INPI definiu que a existência de pedido de registro anterior presume a má-fé, por ser considerado ato de “*negligência e falta de interesse em ver seu direito devidamente protegido pelo Estado*”. Por quaisquer óticas que se analise, trata-se de ato totalmente ilegal.

Sustenta que o INPI, ao dispor de forma adicional à Lei, gerando novas definições, exigências ou limitações ao exercício de direito estabelecido em Lei ordinária, deixa de observar, além da repressão à Concorrência Desleal, o princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal.

Aduz que requereu e obteve a propriedade da marca no INPI em 1984, cuja proteção acabou interrompida em 1993 por força de Pedido de Caducidade do qual não tomou conhecimento e não se manifestou, nos termos do parágrafo único do artigo 947 do então vigente Código da Propriedade Industrial – Lei 5772/1971.

Ressalta que a marca foi extinta por falta de contestação ao Pedido de Caducidade e não em razão do desuso da marca e já quanto a outra marca que teve seu pedido deferido, porém, não concedido por falta de pagamento, houve responsabilidade do procurador que a assistia, demonstrando assim que não houve má-fé.

Requereu, pois, o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de nulidade dos registros nºs 909641420 e 916771628, de titularidade da ré/apelada, bem como a nulidade do ato do INPI que indeferiu os registros 923.705.635 e 923.705.910.

Em suas contrarrazões (processo 5090975-76.2021.4.02.5101/RJ, evento 47, CONTRAZAP1), o apelado GARIMPO DAS JOIAS TRIBST & TRIBST LTDA. alega que a sentença está corretíssima ao acompanhar o PARECER NORMATIVO AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI 05/2012 que tem por finalidade contribuir na harmonização do entendimento administrativo e, também judicial.

Sustenta que a Procuradoria Federal especializada do INPI encaminhou tal parecer à aprovação da Presidência da Autarquia Ré, que aprovou e deu força normativa, visando harmonizar as decisões que tratem da colidência de NOME EMPRESARIAL X MARCA.

Aduz que a alegação da apelante de que os dois procuradores se omitiram e agiram com negligência não importa, uma vez que o que importa é que este comportamento da apelante frente ao INPI a impede de invocar a proteção conferida ao nome empresarial pelo inciso V do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial, bem como Direito de precedência previsto no artigo 129, parágrafo 1º da LPI, posto que ausente a boa-fé, conforme previsto no Manual de Marcas do INPI, normas e jurisprudência.

Por fim, alega que a sentença está absolutamente correta ao determinar que os registros da marca GARIMPO DAS JÓIAS nas classes 14 e 35 sejam mantidos, por não haver qualquer violação à Lei da Propriedade Industrial.

Em resposta ao recurso (processo 5090975-76.2021.4.02.5101/RJ, evento 48, CONTRAZ1), o INPI requer genericamente o desprovimento do recurso da apelante.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer de evento 4, PARECER1.

É o relatório. Peço dia.

VOTO

Conheço da apelação porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Como relatado, a apelante **GARIMPO SOUVENIRS LTDA** busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação dos registros 909641420 e n. 916771628, para a marca mista GARIMPO DAS JOIAS, de titularidade da apelada, bem como a nulidade do ato do INPI que indeferiu os registros nºs 923.705.635 e 923.705.910.

Extraí-se do texto legal o conceito de marca como sinal distintivo que tem a função de identificar a origem de produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa (arts. 122 e 123 da LPI).

Ainda, há que se assegurar que a marca registranda não incida em nenhuma das vedações constantes do art. 124 da LPI.

O deslinde de causas envolvendo colidência de marcas perpassa por uma análise comparativa das particularidades dos signos em confronto, que exige o exame do todo compreensivo das marcas mistas e do segmento mercadológico, não se cingindo apenas aos elementos nominativos (AgInt no REsp n. 1.745.412/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020).

Referida análise tem como escopo determinar se as marcas - aquelas cuja nulidade de registro se pretende - possuem ou não suficiente distintividade para subsistir, não havendo risco de que o público consumidor seja levado a erro quanto à sua origem, associando-as equivocadamente, o que impediria a concessão dos registros.

Ademais, para a recusa de registro, por haver anterioridade de marca assemelhada, deve-se 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 (STJ, Quarta Turma, REsp. 1188105/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/04/2013).

A propósito, vale citar a lição de **João da Gama Cerqueira** (in Tratado de Propriedade Industrial, Ed. Forense, 1956, vol. II), *verbis*:

“A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual.”

Sobre o tema, importa considerar, ainda, a orientação do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o registro de marcas semelhantes, ainda que em classe distintas, porém destinadas a identificar produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, inseridos no mesmo segmento mercadológico, devem ser obstados. O princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência" (REsp n. 1.258.662/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/2/2016, DJe de 5/2/2016).

No ponto, frise-se que não basta a semelhança dos sinais para configurar reprodução proibida. É imprescindível que a similitude entre as marcas **seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor entre produtos afins de diferentes origens**, bem como prejuízo para a reputação da marca original. Caso contrário, as marcas poderão conviver, consoante farta jurisprudência da Corte Superior, a exemplo dos seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS. CONVIVÊNCIA DE MARCAS. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA. 07/STJ. 1 - O registro concedido, pelo INPI, à marca "DECOLAR VIAGENS E TURISMO", sem uso exclusivo dos elementos nominativos, não proíbe, portanto, a utilização da expressão "decolar" na composição da marca "DECOLAR. COM". 2 - Com base nos elementos fático-probatórios dos autos o Tribunal local assevera que "o público alvo de ambas não é o mesmo, o que afasta a possibilidade de confusão entre os serviços oferecidos pelas duas empresas, a induzir em erro o consumidor, com prejuízos para a autora". A revisão dessa conclusão atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. 3 - "Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros" (REsp 333.105/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO). Assim afastada a possibilidade de confusão, sobeja a possibilidade de convivência das marcas. 4 - Recurso especial não conhecido. (REsp n. 773.126/SP, relator Ministro

Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 21/5/2009, DJe de 8/6/2009.) - g.n.

*RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. DORFLEX / DORALFLEX / NEODORALFLEX. IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. Ação ajuizada em 8/7/2013. Recurso especial interposto em 3/12/2018. Autos conclusos à Relatora em 4/10/2019. 2. O propósito recursal é verificar a higidez dos atos administrativos que concederam as marcas DORALFLEX e NEODORALFLEX à recorrente. 3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida. Precedentes. 4. De acordo com as disposições técnicas consolidadas no Manual de Marcas do INPI, "termos que, isoladamente, não possuem distintividade para assinalar os produtos ou serviços reivindicados podem ser combinados de modo a formar conjuntos passíveis de registro em vista do caráter distintivo da combinação resultante". 5. **Diante do contexto dos autos, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada desta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas da hipótese - grau de semelhança entre as expressões confrontadas, possibilidade de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de existência da marca violada, utilização das expressões para designação de produtos afins - impõem o decreto de nulidade dos registros da recorrente.** 6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1848648/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 08/06/2020) - g.n.*

*RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MARCA EXTINTA PELO INPI. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO REGISTRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. **NOME EMPRESARIAL.** REGISTRO ANTERIOR AO DEPÓSITO DA MARCA ANULADA. PRODUTOS INSERIDOS NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A LEI 9.279/96 E COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. Ação ajuizada em 25/9/2009. Recurso especial interposto em 13/1/2014 e concluso ao Gabinete em 12/4/2018. 2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo do INPI que decretou a nulidade do registro marcário n. 814980627. 3. O entendimento consolidado do STJ acerca da interpretação do conteúdo normativo dos arts. 130 e 131 do CPC/73 aponta no sentido que compete ao juiz a direção da instrução probatória, apreciando livremente as provas produzidas a fim de formar a sua convicção, não havendo que se falar na violação desses dispositivos legais quando o juiz, sopesando todo o conjunto probatório produzido e carreado aos autos, julga a causa em sentido oposto ao*

*pretendido pela parte, como no particular. Precedente. 4. Tanto o **nome empresarial** quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, **busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado**. 5. O art. 124, V, da Lei de Propriedade Industrial estabelece situação que enseja a recusa da concessão do registro marcário pelo órgão competente: quando se constatar que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou **nome empresarial** previamente registrado por terceiros possa causar confusão ou associação indevida no público consumidor (hipótese dos autos). 6. Para a tutela da Lei 9.279/96, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedente. 7. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, no sentido de que as empresas litigantes atuam no mesmo ramo de atividades e que o uso da expressão LEADER pela recorrente é suscetível de causar confusão e associação indevida nos consumidores, exigiria revolvimento do acervo probatório do processo, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.867.230/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021.)*

Ademais, na esteira da jurisprudência daquela Corte Superior, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes (REsp n. 1.924.788/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021).

Quanto à convivência entre marcas, tem-se considerado a Teoria da Distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento de mercado não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si (TRF2, Segunda Turma Especializada, AC 0225697-74.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ANDRÉ FONTES, E-DJF2R 15.07.2019), não se podendo, portanto, exigir que uma nova marca guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas já semelhantes e aceitas no mercado, de modo que a comparação é feita não somente entre as marcas em disputa, mas também quanto ao mercado pertinente (Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Voto-vista no REsp 1.773.244, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 05.04.2019).

Feitas essas considerações, **passa-se a analisar o caso concreto**.

No caso vertente, a controvérsia se resume à avaliação de violação ao artigo 124, V, da LPI e se a apelante possui o direito de precedência do artigo 129, §1º da LPI.

Vejamos abaixo os supostos registros colidentes:

Apelante:

1) Registro nº 923.705.635



Marca: GARIMPO JÓIAS (mista)

Depósito: 23/07/2021

Concessão: Aguardando fim de sobrestamento

Classe: 14

Especificação: Ágatas; Alexandrita [pedra preciosa]; Ametista; Amuletos [joias e bijuterias]; Anéis [joias e bijuterias]; Argola de uso pessoal [bijuteria]; Argolas de metal precioso para chaveiros; Artigos de joalheria / bijuteria; Berloques para joias e bijuterias; Bracelete de qualquer material [joia ou bijuteria]; Brilhante [diamante]; Brincos; Broches [joias e bijuterias]; Colares [joias e bijuterias]; Correntes [joias e bijuterias]; Ouro, não trabalhado ou batido; Pedras preciosas; Pedras semipreciosas; Pérolas [joias e bijuterias]; Pingentes para joias e bijuterias; Pulseiras [joias e bijuterias]; Tornozeleira [joia/bijuteria].

2) Registro nº 923.705.910



Marca: GARIMPO JÓIAS (mista)

Depósito: 23/07/2021

Concessão: Aguardando fim de sobrestamento

Classe: 35

Especificação: Comércio (através de qualquer meio) de artigos de joalheria; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de relojoaria; Comércio (através de qualquer meio) de bijuteria; Comércio (através de qualquer meio) de pedras preciosas.

Apelada:

1) Registro nº 909.641.420



Marca: GARIMPO DAS Jóias (mista)

Depósito: 07/07/2015

Concessão: 16/04/2019

Classe: 35

Especificação: Comércio (através de qualquer meio) de artigos de joalheria; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de relojoaria; Comércio (através de qualquer meio) de bijuteria; Comércio (através de qualquer meio) de pedras preciosas.

2) Registro nº 916.771.628



Marca: GARIMPO DAS Jóias (mista)

Depósito: 19/02/2019

Concessão: 04/02/2020

Classe: 14

Especificação: Alfinetes de adereço; Amuletos [joias e bijuterias]; Anéis [joias e bijuterias]; Artigos de joalheria / bijuteria; Brincos; Broches [joias e bijuterias]; Fios de metal precioso [joias e bijuterias]; Correntes [joias e bijuterias]; Diamantes; Fios de ouro [joalheria]; Fios de prata [joias e bijuterias]; Medalhas; Medalhões [joias e bijuterias]; Pedras preciosas; Pedras semipreciosas; Prata semitrabalhada ou batida; Pulseiras de relógios; Pingentes; Colares [joias e bijuterias]; Pérolas [joias e bijuterias]; Pulseiras [joias e bijuterias]; Berloques [joias e bijuterias]; Alexandrita [pedra preciosa]; Ametista; Argola de uso pessoal [bijuteria]; Boton [ing.]; Esmeralda; Rubi; Safira; Tiara [joia]; Tornozeleira [joia/bijuteria]; Turmalina [pedra preciosa]; Turquesa [pedra preciosa].

Do direito de precedência

Quanto ao direito de precedência do artigo 129, §1º, da LPI, comungo do entendimento da sentença, abaixo transcrita:

Direito de Precedência ao Registro (aplicação do art. 129 da LPI).

Ao longo da demanda, a autora sustenta, também, que seria usuária anterior da expressão “GARIMPO”, desde 06/10/1981 (Evento 1 e Anexo 4), com base no que invoca o direito de precedência ao registro de tal expressão como marca, na forma do artigo 129, §1º da LPI, transcrito a seguir:

“Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Com efeito, de acordo com o item 4 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 002/2015, utilizada pela autarquia ré para aplicar o direito de precedência:

“4. São considerados utentes de boa-fé somente os usuários anteriores que nunca vieram ao INPI para registrar o sinal em disputa. Assim, caso o impugnante já tenha tido pedido arquivado ou registro extinto, as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI serão consideradas improcedentes, ainda que a oposição tenha sido acompanhada de documentação comprobatória do uso anterior”.

A previsão contida no § 1º do art. 129 da LPI, que garante direito de precedência ao registro, ao usuário de boa-fé, não se aplica ao caso dos autos, pois como bem assinalado pelo INPI:

"o autor já possuiu, anteriormente, o registro para a marca "GARIMPO", de nº 811732363, concedido no ano de 1986 e extinto pela caducidade no ano de 1994, ou seja, o registro é extinto pela caducidade quando o autor não consegue comprovar o uso do seu registro marcário. Além deste citado registro, o autor também depositou o pedido de registro de nº 900486244, no ano de 2007, também para a marca "GARIMPO", porém, mesmo após o deferimento, o autor deixou de recolher as custas necessárias para a concessão e o pedido de registro foi arquivado no ano de 2016" (Evento 20, Anexo 2 pág. 3).

Diante disto, não há como a autora, em momento posterior, buscar se valer de uma exceção à ordem de precedência a registro, quando já utilizou a regra geral de precedência. Por esta situação, não se aplica o § 1º do art. 129 da LPI no caso concreto.

Portanto, inaplicável no presente caso o direito de precedência, sendo a improcedência do pedido medida de rigor.

Da aplicação do inciso V do artigo 124 da LPI.

O **artigo 124, V**, da Lei de Propriedade Industrial (LPI) é uma disposição importante, que estabelece que **não são registráveis como marca** aqueles sinais que **reproduzam ou imitem** elementos característicos ou diferenciadores de **nome de empresa** ou **título de estabelecimento de terceiros**, se isso puder **causar confusão ou associação** com esses sinais distintivos. Esse artigo tem como objetivo proteger as marcas e nomeações comerciais, evitando que empresas possam registrar marcas que sejam muito semelhantes às de empresas já existentes, o que poderia gerar **confusão no mercado** e prejudicar a livre concorrência.

No caso dos autos, a apelante argumenta que o **nome empresarial da empresa concorrente é semelhante demais** ao seu nome empresarial, o que geraria **confusão** e violaria a disposição do **artigo 124, V da LPI**. A apelante também sustenta que a apelada não deveria ser autorizada a registrar a marca, já que isso representaria uma **imitação do seu nome** empresarial e violaria a regra de **concorrência desleal**.

A aplicação do **artigo 124, V, da LPI**, depende de dois fatores principais:

1. Imitação ou Reprodução: O primeiro critério é se a marca registrada por uma das empresas **reproduz ou imita** elementos característicos do nome empresarial da outra. A LPI não exige uma cópia exata, mas apenas que

o elemento **distintivo** do nome empresarial seja claramente **imitado ou reproduzido**.

2. Suscetibilidade de Causar Confusão ou Associação: O segundo ponto é que a imitação ou reprodução tenha o potencial de **causar confusão ou associação indevida** no público consumidor. Ou seja, se o nome ou marca registrada puder **confundir o consumidor sobre a origem** dos produtos ou serviços, isso constitui uma violação da LPI.

O direito ao seu uso exclusivo, à luz da legislação vigente, circunscreve-se somente ao estado da federação que possua o registro em sua Junta Comercial.

Da análise dos autos, depreende-se que ambas as empresas atuam no Estado do São Paulo e no mesmo segmento de mercado (comércio de jóias).

No presente caso, verifica-se violação ao artigo 124, V, da LPI, uma vez que a marca “GARIMPO DAS JÓIAS”, registrada pela apelada, configura “*reprodução ou imitação de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos*”. Com efeito, o nome empresarial da apelante é atualmente GARIMPO SOUVENIRS LTDA. (EVENTO 01 - CONTRSOCIAL4) e o da apelada GARIMPO DAS JÓIAS TRIBST & TRIBST LTDA (EVENTO 14 – CONTRSOCIAL3), além de ambas as empresas litigantes estarem situadas no Estado de São Paulo.

Ademais, não pode ser levado em consideração que a apelada também tem sinal constante da marca em seu nome empresarial, porquanto, ao contrário de GARIMPO, que é sinal distintivo, DAS JÓIAS é sinal descritivo do produto que pretende assinalar, não merecendo proteção.

Além disso, o fato de a apelante ter requerido o registro nº 811.732.363 em 08/10/1984, para a marca nominativa “GARIMPO”, na classe nacional 14, para especificar “pedras preciosas e jóias”, que foi concedido em 11/03/1986 e extinto em 11/03/1996 por falta de contestação ao pedido de caducidade, conforme consulta ao site do INPI, demonstra seu interesse na marca antes mesmo da própria constituição da apelada, em 30/03/2015, cerca de 36 anos depois da constituição da apelante, que se deu em 06/10/1981.

Importante consignar também que, além do pedido de registro mencionado acima, a apelante tentou novamente o depósito através do processo 900.486.244, que não foi concedido em razão da falta de pagamento, mas demonstra novamente o seu interesse na marca.

Como é cediça, a marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto,

distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado. Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência.

Portanto, dentre os requisitos exigidos para o registro da marca, destacam-se a sua distintividade e disponibilidade. Dessa forma, o sinal através do qual a marca se apresenta deve ser diverso dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim, atentando-se para o fato de que os objetivos principais do legislador são a proteção do consumidor e do empresário titular da marca anterior, de modo a livrá-lo da concorrência desleal.

No caso, os elementos nominativos das marcas em exame são praticamente idênticos, “GARIMPO JÓIAS” e “GARIMPO DAS JÓIAS”, e as empresas litigantes atuam no mesmo segmento mercadológico, qual seja, no ramo de jóias. Ademais, os registros nºs 909641420 e 916771628 da apelada e os registros nºs 923.705.635 e 923.705.910 da apelante foram depositados para designar produtos muito semelhantes: “comércios de artigos de joalheria”, respectivamente, sendo evidente o risco de confusão e associação indevida pelo consumidor.

A jurisprudência deste Tribunal entende o seguinte sobre esses casos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL – EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DE REFORMA – ATENDIMENTO AO ARTIGO 1.010, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONHECIMENTO DO RECURSO - ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI – ASSISTENTE SIMPLES – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA AO PROCESSO CONCESSÓRIO DO REGISTRO DA APELADA – PRECLUSÃO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 129, §1º, DA LEI Nº 9.279/96-LPI- INCIDÊNCIA DO ARTIGO 124, V, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DO REGISTRO DA APELADA – VALIDADE DO REGISTRO DA APELANTE - CONDENAÇÃO DA APELADA NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - APELAÇÃO PROVIDA. I - Ao contrário do alegado pela apelada, a apelante expôs as razões de reforma do pedido em seu recurso, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, reunindo os pressupostos legais para que seja conhecido. II - A Justiça Federal é competente para apreciar pedido de abstenção de uso de marca, que é consectário lógico da apreciação do pedido de sua nulidade, por força do artigo 109, I, da Constituição Federal, diante da presença do - INPI na demanda. III - Nas ações de nulidade de registros em que o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI não figure como autor, sua atuação se limitará à mera intervenção no feito, conforme os artigos 57, 118 e 175 da Lei de Propriedade

*Industrial, na condição de assistente simples. IV - É sabido que o processo administrativo interrompe o prazo prescricional, que volta a correr pela metade do tempo a partir do último ato ou termo do respectivo processo, conforme dispõe o artigo 9º do Decreto nº 20.910/32, de acordo com o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial 1270439/PR). Assim, tendo em vista que a presente ação foi proposta em 11/04/2016 e a decisão desfavorável no processo administrativo de nulidade foi publicada na Revista da Propriedade Industrial nº 2243, de 31/12/2013, não transcorreu o prazo total de 5 anos descrito no artigo 174 da LPI, além de não ter se configurado inércia da apelante, apesar de o registro ter sido concedido em 16/06/2009. V - Não é de se aplicar o direito de precedência disposto no artigo 129, §1º, da Lei nº 9.279/96. A jurisprudência está cristalizada no sentido de que o pré-utente de boa-fé pode se valer do direito de precedência a que alude o artigo 129, §1º, da Lei nº 9.279/96 tão-somente até a data da concessão do registro marcário. Como o direito de precedência não foi exercido durante a tramitação do processo concessório do registro na esfera administrativa, ocorreu a preclusão para se tentar invalidar a marca registrada, depois, sob esse fundamento. VI - **Verifica-se violação ao artigo 124, V, da LPI, vez que a marca “BARBANTES PIRATININGA”, registrada pela apelada, configura “reprodução ou imitação de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”.** Com efeito, o nome empresarial da apelante é **TEXTIL PIRATININGA LTDA. EPP.** e da apelada **R J C INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BARBANTES LTDA – EPP**, além de ambas as empresas litigantes estarem situadas no Município de Piratininga no Estado de São Paulo. Não pode ser acolhido o argumento da apelada de que também tem sinal constante da marca em seu nome empresarial, porquanto, ao contrário de “PIRATININGA”, que é sinal distintivo, “BARBANTES” é sinal descritivo do produto que pretende assinalar, não merecendo a mesma proteção. VII - É de se concluir que a marca da apelada incide na hipótese impeditiva de registro descrita no inciso V do artigo 124 da Lei nº 9.279/96, devendo ser anulado o registro nº 822.790.076, da apelada, e concedido o registro nº 823.918.181, da apelante. VIII - Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça entende que, inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial (Recurso Especial 1378699/PR, Diário de Justiça eletrônico 10/06/2016). No caso, não houve resistência direta do INPI à pretensão, eis que a Autarquia perfilhou a mesma tese da apelada, não devendo ser condenada nas verbas de sucumbência. IX – Apelação provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, declarando a nulidade do registro nº 822.790.076, por infringência ao artigo 124, V, da Lei de Propriedade Industrial, e a validade do registro nº 823.918.181, condenando a empresa apelada a abster-se do uso da marca anulanda, a qualquer título, em quaisquer meios de divulgação. Condenação da empresa apelada em honorários advocatícios de 15% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em favor da apelante, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como ao reembolso das*

custas. (Apelação cível 0047337-54.2016.4.02.5101 (2016.51.01.047337-8))
RELATOR: Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ. (grifei).

É de se concluir que a marca da apelada incide na hipótese impeditiva de registro descrita no inciso V do artigo 124 da Lei nº 9.279/96, devendo ser anulado os registros nºs 909.641.420 e 916.771.628, da apelada, e concedido os registros nºs **923.705.635** e **923.705.910**, da apelante.

Logo, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido, declarando a nulidade dos registros nºs 909.641.420 e 916.771.628, por infringência ao artigo 124, V, da Lei de Propriedade Industrial, e a validade dos registros nº **923.705.635** e **923.705.910**, condenando a empresa apelada a abster-se do uso da marca anulanda, a qualquer título, em quaisquer meios de divulgação.

Inverto o ônus da sucumbência fixado na sentença em favor do apelante.

O INPI anotará em seus registros e publicará na Revista de Propriedade Industrial - RPI e em seu site oficial o presente acórdão.

Ante o exposto, voto no sentido de **DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO**, nos termos da fundamentação *supra*.

Documento eletrônico assinado por **MARCELO LEONARDO TAVARES, 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 **2000227776v14** e do código CRC **62d40c0c**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCELO LEONARDO TAVARES
Data e Hora: 15/05/2025, às 11:53:37

5090975-76.2021.4.02.5101

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO NOVA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A 23/05/2025

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5090975-76.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO LEONARDO TAVARES

PRESIDENTE: DESEMBARGADORA FEDERAL SIMONE SCHREIBER

PROCURADOR(A): JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS

APELANTE: GARIMPO SOUVENIRS LTDA (AUTOR)

ADVOGADO(A): DEBORA ARAUJO LOPES (OAB SP224870)

APELADO: GARIMPO DAS JOIAS TRIBST & TRIBST LTDA (RÉU)

ADVOGADO(A): CINTIA APARECIDA TORRES TAMBOR (OAB SP136792)

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

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Nova Sessão virtual, realizada no período de 12/05/2025, às 13:00, a 23/05/2025, às 12:59, na sequência 35, disponibilizada no DE de 14/04/2025.

Certifico que a 1ª TURMA ESPECIALIZADA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

A 1ª TURMA ESPECIALIZADA DECIDIU, POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: JUIZ FEDERAL MARCELO LEONARDO TAVARES

VOTANTE: JUIZ FEDERAL MARCELO LEONARDO TAVARES

VOTANTE: DESEMBARGADORA FEDERAL CLAUDIA FRANCO CORREA

VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL MACARIO RAMOS JUDICE NETO

FLAVIA JANOT DE MATTOS BURKE

Secretária