



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300, Gab. Des. Federal Roger Raupp Rios - 6º andar - Bairro:
Praia de Belas - CEP: 90010-395 - Fone: (51)3213-3277 - Email: groger@trf4.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005980-09.2020.4.04.7204/SC

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGER RAUPP RIOS

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

APELADO: GAIVOTA IMOVEIS LTDA. (AUTOR)

EMENTA

ADMINISTRATIVO. INPI. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI Nº 9.279/96. REGISTRO DE MARCA. CRITÉRIOS. DISTINTIVIDADE. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DE FORMA HARMÔNICA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PARA O CONSUMIDOR E/OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. DESPROVIMENTO.

1. Consoante dispõe o art. 124 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), para uma marca ser passível de registro, não pode representar imitação ou reprodução de elemento característico de título de estabelecimento, nome de empresa de terceiros ou marca alheia já registrada ou que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, suscetível de causar confusão ou associação com sinal ou marca alheios.

2. A distintividade é, pois, condição fundamental para o registro de uma marca. No entanto, a análise da distinção entre os sinais de marca deve envolver todos os fatores atinentes à própria função da marca, inclusive elementos gráficos, fonográficos e semânticos.

3. No caso dos autos, há evidente distinção entre a marca cujo registro se pretende e aquela apontada como impeditiva do registro. Além disso, as empresas possuem públicos-alvo diversos, inexistindo prejuízo ao consumidor ou possibilidade de causar confusão; razão pela qual não há óbice ao registro da marca pretendida pela parte autora.

4. Apelo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 05 de dezembro de 2023.

RELATÓRIO

GAIVOTA IMOVEIS LTDA. ajuizou ação de procedimento comum contra GAIVOTA CORRETORA DE SEGUROS E LOCACOES LTDA e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, visando à anulação do ato administrativo denegatório do pedido de registro da marca "GAIVOTA IMÓVEIS CRECI 4425-J" (processo nº 912752220), indeferido com base no art. 124, XIX da Lei 9.279/96.

Processado o feito, sobreveio sentença que, integrada pela decisão dos embargos de declaração, restou exarada com o seguinte dispositivo (evento 64, SENT1 e evento 83, SENT1):

*Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de determinar que o INPI proceda ao registro da marca mista "GAIVOTA IMÓVEIS" em favor da empresa Gaivota Imóveis Ltda. Me, no processo administrativo nº 912752220.*

Condeno os réus, em rateio, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor da autora que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizável pelo IPCA-E desde o ajuizamento, considerando a importância da demanda, a relativa complexidade da causa, o zelo e a boa qualidade do trabalho profissional dos patronos da autora, atendido o disposto no art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC.

Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intimem-se.

Havendo interposição de recurso e observadas as formalidades dos §§1º e 2º do art. 1.010 do CPC, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (art. 1.010, § 3º, do CPC).

Oportunamente, arquivem-se.

Apela o INPI.

Nas suas razões recursais (evento 81, APELAÇÃO1), ratificadas no evento 88, sustenta que a sentença fere o estabelecido nos arts. 124 e 129 da LPI, uma vez que a afinidade entre os produtos e/ou serviços é suficiente para impedir o registro da marca e que o registro confere ao titular propriedade em todo o território nacional. Aponta que a exclusividade sobre a utilização da marca pertence a quem efetuar primeiro o registro, no caso, a empresa ré; e que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. Assevera a afinidade entre o ramo securitário e o ramo imobiliário, tendo em vista a convivência em um mesmo ambiente de comércio; e discorre sobre os critérios para se identificar a possibilidade de exploração indevida e confusão do consumidor.

Com contrarrazões (evento 96, CONTRAZAP1), vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Recebo o apelo do INPI, pois cabível, tempestivo e dispensado de preparo.

Mérito

A autora ajuizou a presente demanda objetivando anular o ato administrativo praticado pelo INPI que indeferiu o pedido de registro da marca mista "GAIVOTA IMÓVEIS CRECI 4425-J" na Classe NCL (11) 36 (nº 9127552220), em razão da anterioridade do registro nº 824314654 ("Gaivota", de titularidade de Gaivota Corretora de Seguros Ltda. - ME), fulcro no art. 124, XIX da Lei nº 9.279/96.

O dispositivo citado estabelece o seguinte, *verbis*:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XIX - 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;

Segundo o princípio da atributividade, específico do direito **marcário**, a propriedade e o uso exclusivo da marca são adquiridos pelo registro (art. 129, *caput*, Lei nº 9.279/96).

Assim, em regra, o registro de marca será conferido àquele que primeiro depositou o perante INPI, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica, conforme menciona o art. 129 da Lei nº 9.279/96. O mesmo artigo, porém, no seu § 1º abarca exceção, qual seja, quando restar demonstrado o pré-uso do sinal:

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.

(...)

Também é de conhecimento que a proteção exclusiva é limitada ao segmento de mercado para o qual a marca foi registrada, essencialmente a especificação da atividade exercida pelo titular da marca. Neste ponto, para a delimitação das atividades e a verificação da disponibilidade de determinado sinal distintivo para determinada atividade, o INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL), sistema de 45 classes divididas entre produtos e serviços, as quais são subdivididas em especificações que, por sua vez, desdobram-se em diversas atividades.

Nesse ponto, urge salientar que prevalece o entendimento de que não existe qualquer impedimento ao registro de duas marcas iguais ou semelhantes na mesma classe desde que ausente a possibilidade de confusão ao consumidor:

"Destaco que duas marcas iguais ou semelhantes até podem ser registradas na mesma classe, desde que não se verifique a possibilidade de confusão entre os produtos ou serviços a que se referem. É respeitado o princípio da especificidade, em suma, sempre que o consumidor, diante de certo produto ou serviço, não possa minimamente confundi-lo com outro identificado com marca igual ou semelhante. Afastada essa possibilidade, será indiferente se as marcas em questão estão registradas na mesma classe ou em classes diferentes." (COELHO, Fábio Ulhoa. Direito Comercial, vol. 1, 16 ed, São Paulo, Saraiva, 2012, p. 221).

No caso dos autos, é incontroversa a anterioridade do registro da marca de titularidade de Gaivota Corretora de Seguros Ltda. - ME, depositada em 25/02/2002 e concedida em 24/04/2007, com vigência até 24/04/2027 (evento 1, OUT4).

Entretanto, ponto crucial na presente análise é a distintividade dos sinais marcários em questão. Com efeito, a distintividade é condição fundamental para o registro de uma marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo.

A *contrario sensu*, é possível concluir que para uma marca ser passível de registro, não pode representar imitação ou reprodução de elemento característico de título de estabelecimento, nome de empresa de terceiros ou marca alheia já registrada ou que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, suscetível de causar confusão ou associação com sinal ou marca alheios.

No caso dos autos, observo que o sinal marcário cujo registro pretende a parte autora apresenta necessária distintividade com relação àquela objeto do registro nº 824314654. Isso porque, embora haja reprodução da palavra "gaivota", há vinculação a elementos figurativos totalmente diversos:

Marca a ser registrada:



Marca paradigma:



Convém mencionar, ainda, que a finalidade da proteção do uso das marcas, prevista no art. 129 da Lei de Propriedade Industrial – LPI é a de impedir “(...) a usurpação proveito econômico parasitário e o desvio de clientela alheia e, por outro lado, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto(...)”, conforme mencionado pela Ministra Nancy Andrighi, no REsp 1.105-422 – MG.

Nesse ponto, é de se salientar que, a despeito do registro na classe 36 da NCL, os interessados atuam em segmentos de mercado totalmente distintos, como salientado pela sentença (evento 64, SENT1):

(...)

A questão posta em juízo envolve duas sociedades empresárias e marcas:

a) "**GAIVOTA IMÓVEIS**" (Gaivota Imóveis Ltda. Me.), com sede no Município de Balneário Gaivota/SC e o seguinte objeto (evento 1 - CONTRSOCIAL3):

- Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios;
- Compra e Venda de Imóveis Próprios;
- Corretagem na Compra, venda e Avaliação de Imóveis.

b) "**GAIVOTA**" (Gaivota Corretora de Seguros Ltda Me.), com sede no Município de Araras/SP e o seguinte objeto (evento 45 - CONTRSOCIAL2):

[..] a corretagem de seguro de ramos elementares; seguro do ramo de vida, capitalização, planos previdenciários, saúde, consórcios e financiamentos, e a locação de automóveis sem condutor.

(...)

A própria especificação da Classe 36 apontada no registro nº 824314654 explicita a diferença do serviço fornecido pela empresa Gaivota Corretora de Seguros Ltda. - ME. em relação ao serviço prestado pela autora, uma vez que indica "seguros, seguros de vida; planos previdenciários". O serviço da autora apresenta a seguinte especificação "*Avaliação financeira [seguros, bancos, imóveis] - [Informação em]; Avaliação financeira [seguros, bancos, imóveis] - [Consultoria em]; Avaliação financeira [seguros, bancos, imóveis] - [Assessoria em]; Avaliação financeira [seguros, bancos, imóveis]; Avaliação imobiliária - [Informação em]; Avaliação imobiliária - [Consultoria em]; Avaliação imobiliária - [Assessoria em]; Avaliação imobiliária; Corretagem imobiliária - [Informação em]; Corretagem imobiliária - [Consultoria em]; Corretagem imobiliária - [Assessoria em]; Corretagem imobiliária; Comércio de imóveis - [Informação em]; Comércio de imóveis - [Consultoria em]; Comércio de imóveis - [Assessoria em]; Comércio de imóveis; Imóveis [compra e venda de -] - [Informação em]; Imóveis [compra e venda de -] - [Consultoria em]; Imóveis [compra e venda de -] - [Assessoria em]; Imóveis [compra e venda de -]*".

São serviços diversos, especificados de maneira diferente pela própria Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL), embora dentro da mesma classe; e destinados a públicos totalmente distintos. Além disso, os elementos são suficientemente distintos, a permitir a convivência harmônica entre as marcas e afastando o risco de confusão ou associação indevida pelo consumidor.

Por fim, observo que, no exercício do controle de ato praticado pela autoridade administrativa, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, sendo-lhe defeso imiscuir-se no exercício discricionário de atuação da Administração Pública.

No caso dos autos, não se está, portanto, diante de indevida incursão no mérito administrativo. Uma vez verificado que o motivo indicado pela autoridade administrativa (violação ao art. 124, XIX da LPI) é inválido, está-se diante de ato nulo, eivado de ilegalidade.

Destarte, deve ser mantida a sentença de procedência, com determinação para que o INPI efetue o registro da marca mista ""GAIVOTA IMÓVEIS CRECI 4425-J" na classe NCL(11) 36 em favor da autora no processo nº 912752220.

Honorários recursais

Considerando o disposto no art. 85, § 11, CPC, e que está sendo negado provimento ao recurso, majoro em 20% os honorários fixados na sentença em desfavor do INPI, respeitados os limites máximos das faixas de incidência previstas no § 3º do art. 85.

Ressalto que a majoração aqui estipulada incide sobre o valor dos honorários e não sobre os percentuais previstos no § 3º do mesmo dispositivo.

Conclusão

Apelo desprovido.

Majorados os honorários na forma do art. 85, § 11 do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

Documento eletrônico assinado por **ROGER RAUPP RIOS, Desembargador Federal Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **40004207454v11** e do código CRC **5bfc8719**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ROGER RAUPP RIOS
Data e Hora: 5/12/2023, às 14:29:6

5005980-09.2020.4.04.7204
40004207454.V11

Conferência de autenticidade emitida em 05/03/2024 21:52:41.

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO PRESENCIAL DE 05/12/2023

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005980-09.2020.4.04.7204/SC

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGER RAUPP RIOS

PRESIDENTE: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGER RAUPP RIOS

PROCURADOR(A): JOSE OSMAR PUMES

SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA: AULUS EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA POR GAIVOTA IMOVEIS LTDA.

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

APELADO: GAIVOTA IMOVEIS LTDA. (AUTOR)

ADVOGADO(A): RODRIGO MARTINS ELIAS (OAB SC035995)

ADVOGADO(A): AULUS EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA (OAB SC041386)

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Presencial do dia 05/12/2023, na sequência 89, disponibilizada no DE de 23/11/2023.

Certifico que a 3ª Turma, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

A 3ª TURMA DECIDIU, POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGER RAUPP RIOS

VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGER RAUPP RIOS

VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGERIO FAVRETO

VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR

GILBERTO FLORES DO NASCIMENTO
Secretário

Conferência de autenticidade emitida em 05/03/2024 21:57:48.