



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
2ª Vara Federal de Florianópolis

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5000106-26.2018.4.04.7200/SC

AUTOR: TCCS CONFECÇOES LTDA

RÉU: S R BRASIL & CIA LTDA

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

RÉU: TOK COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA.

SENTENÇA

TCCS CONFECÇÕES LTDA. ajuizou ação, originariamente em face do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI -, na qual pede:

D) Seja, ao final, julgada procedente a presente ação, declarando nula a decisão de manutenção do indeferimento da marca "THE TOCCS" da Autora, proferida administrativamente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI em 10/10/2017, determinando que Autarquia Ré DEFIRA o pedido de registro da marca em apreço, prosseguindo-se o processo administrativo na forma da lei, abrindo-se o prazo para pagamento das retribuições devidas pelo 1º. decênio de vigência e expedição do certificado, com a conseqüente concessão do Certificado de Registro da marca "THE TOCCS" (processo n. 900656042);

A autora alega que: **(a)** "A Autora é empresa atuante no segmento de vestuário, dedicando-se há mais de 20 anos, à confecção e comercialização de artigos do vestuário, mas especificamente peças em jeans, conforme se observa através do documento ora juntado, que atesta sua fundação em 19/04/1995"; **(b)** "Para assegurar o uso de sua marca, em 12 de dezembro de 2007, a Autora efetuou junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, o depósito do pedido de registro da marca "THE TOCCS" identificado pelo processo n. 900656042, que tramitou junto a Autarquia Federal ora Ré, na classe 25 (identificando bermudas; coletes; jaquetas; pijamas; roupas de banho; camisetas; roupa íntima; uniformes; artigos de malha [vestuário]; capotes; saias; camisas; roupa para ginástica; vestuário incluído nesta classe; malhas [vestuário]; blazers [vestuário]; calças;);"; **(c)** "Decorre, porém, que em 06/08/2013, depois de longos 6 (seis) anos de tramitação, a marca "THE TOCCS" fora indeferida pelo INPI, sendo apontados como impeditivos os seguintes processos anteriores: 1) "TOK" (processo n. 006977502), de

titularidade da empresa TOK COMERCIO DO VESTUARIO LTDA, para identificar “roupas e acessórios do vestuário de uso comum. roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes, artigos de viagem, roupas e acessórios do vestuário de uso comum, roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes, artigos de viagem, roupas e acessórios do vestuário de uso comum, roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes, artigos de viagem”; 2) “TOC TOC” (processo n. 819129682); de titularidade da empresa S R BRASIL & CIA LTDA., para identificar “roupas e acessórios do vestuário em geral e artigos de viagem, roupas e acessórios do vestuário de uso comum, roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes, roupas e acessórios do vestuário de uso profissional”; **(d)** "Não podendo se conformar, a Autora protocolou, em 04/10/2013, recurso contra o indeferimento, ora acostado, demonstrando os motivos (ainda que óbvios) pelos quais deveria ser reformada a decisão, através de todos os argumentos cabíveis ao caso"; **(e)** "Ocorre que, após mais longos 4 (quatro) anos de tramitação, o referido recurso, apesar de possuir os argumentos necessários para reverter a decisão de indeferimento, NÃO FOI PROVIDO, sendo mantido o indeferimento da marca, através de decisão publicada na RPI n.º 2440 em 10/10/2017"; **(f)** "No dia 18 de maio de 2012, a Autora firmou um acordo através de Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças (documento em anexo), com a empresa TOK COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA, titular da marca “TOK” n. 006977502, apontada como um dos motivos de indeferimento da marca da Autora, onde fora acordada a coexistência da marca “THE TOCCS” com a marca “TOK”, reconhecendo-se não haver colidência entre essas que pudessem causar confusão ao público consumidor, notadamente face ao grande número de marcas registradas que utilizam os radicais “TOK”, “TOC”, “TOQUE” e outros, no mercado de artigos do vestuário e afins”; **(g)** "O que a Autora busca demonstrar é a DILUIÇÃO da expressão “TOQUE” e seus derivados “TOK/TOC/TOQ” no segmento de vestuário, posto que diversas marcas já a utilizam para identificar seus produtos, distanciando-se umas das outras através do conjunto, exatamente como determina a TEORIA DA DISTÂNCIA".

O INPI contestou (evento 7), com os seguintes argumentos: **(a)** existência de litisconsórcio passivo necessário com as empresas Tok Comércio do Vestuário Ltda. e S R Brasil & Cia Ltda; **(b)** "No caso concreto, não se pode ignorar o fato de que a similaridade entre as marcas é flagrante"; **(c)** "as marcas são apresentadas de forma nominativa, ou seja, possuem apenas elementos nominativos, escritos de forma banal. Vê-se também, que seus elementos nominativos são, por óbvio, os principais componentes do conjunto marcário. O fato é que os termos "the toccs", "tok" e "toc toc" são muito similares entre si, dada sua igualdade gráfica, fonética e ideológica, afastando, de plano, a distintividade alegada pela autora"; **(d)** "O elemento principal de ambas as marcas, qual seja, a expressão "TOC/TOK/TOCCS" é considerado arbitrária por não possuir qualquer relação conceitual com os produtos em questão, trazendo grande distintividade para a marca registrada. Este termo é, com efeito, o elemento principal de ambos os sinais, exercendo

papel dominante na expressão da anterioridade. Considerando que o componente figurativo não é distintivo o suficiente para diferenciar as marcas, fica configurada a imitação da marca da empresa Ré"; (e) "o sinal marcário da Autora possui a expressão "the" como um elemento nominativo secundário, porém, este artigo não é capaz de gerar distintividade a ponto de não confundir o público consumidor. Nem ao menos a letra "s" ao final do elemento principal do referido sinal é capaz de criar uma diferenciação suficiente para que as marcas possam conviver harmonicamente"; (f) "Existem em todo Brasil apenas 6 (seis) marcas registradas com a expressão "TOK" sendo que 3 (três) marcas são da empresa que possui a marca considerada anterior e as outras 3 (três) marcas são para segmentos diferentes"; (g) "em que pese exista sim uma certa diluição em relação aos termos, se utilizados com alguma outra expressão distintiva, o mesmo não ocorre quando os referidos vocábulos encontram-se isolados ou praticamente isolados"; (h) "Importante notar que os casos trazidos à baila pelo autor em sua peça vestibular, quais sejam, ARMAZÉM TOK, TOK & STOK, TOK SENSUAL, TOK COLLEGE, TOK DE SONHO, TOK FATAL, TOK FEMININO, TO LOK, TOK STAR e TOK TRICOT, possuem um outro elemento nominativo que traz certa distintividade à marca"; (i) em relação ao "acordo de convivência", "a decisão final cabe ao INPI, que não fica vinculado ao referido acordo, isto acontece porque o bem maior que está sendo tutelado é o consumidor e a possibilidade do mesmo ser confundido com marcas tão semelhantes, não cabendo aos particulares decidirem pelo INPI".

Houve réplica (evento 10).

Determinada a citação das empresas Tok Comércio do Vestuário Ltda. e S R Brasil & Cia. Ltda (evento 26).

Juntado aos autos o comprovante de citação de S R Brasil & Cia. Ltda (evento 33).

W29 Comércio do Vestuário Ltda., atual denominação de Tok Comércio do Vestuário Ltda., afirmou não se opor ao registro, ressalvando o disposto no § 4º da Cláusula Primeira do acordo entre as partes (evento 35).

Decido.

O cerne da presente questão é verificar se houve nulidade ou não no procedimento administrativo junto ao INPI que negou registro da marca "THE TOCCS" da autora, em razão possibilidade de confusão com as marcas "TOK" e "TOC TOC".

Importante destacar que sobre o tema em questão a CF/88, em seu art.5º, XXIX, enumerou, entre os direitos e as garantias fundamentais, a proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Assim como definido pela Lei 9.279/96, a marca é sinal distintivo visualmente perceptível (tal como palavra, letra, numeral, figura) ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Cuida-se de bem imaterial, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

Atualmente, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas visa, sobretudo, a proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço. Ademais, tem por escopo evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico desleal.

No tocante ao registro da marca, a distintividade é sua condição fundamental, razão pela qual a Lei 9.279/96, em seu art.124, 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.

As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas). Sobre tal classificação, colhe-se o seguinte excerto da obra intitulada "Propriedade Industrial Aplicada: Reflexões para o Magistrado":

4.10.1. Marcas de fantasia

Marcas de fantasia são signos que foram criados exatamente para o propósito de serem utilizados como marcas. São expressões cunhadas, inventadas, que, como tais, não existem no vocabulário de qualquer idioma. A criação de uma marca de fantasia, portanto, exige um processo pelo qual o empresário pensa em uma nova combinação de letras ou símbolos e tem como resultado um signo único, totalmente desconhecido e que não está presente nos dicionários. O exemplo clássico de uma marca de fantasia é a Kodak. Note-se que tal expressão não está presente nos dicionários, não faz parte do vocabulário de qualquer língua e não tem qualquer significado, servindo unicamente como signo que distingue e identifica os produtos da conhecida fabricante de máquinas e filmes fotográficos. Inúmeros são os exemplos de marcas de fantasia, valendo citar, a título ilustrativo: Nokia, Sony, Nikon, Nike, Adidas, Exxon, Polaroid, entre outras. Sob o ponto de vista jurídico, as marcas de fantasia são as marcas merecedoras de maior escopo de proteção, pois possuem o mais alto grau de distintividade e, conseqüentemente, exercem o maior poder de atrair o público consumidor. Em decorrência disso, quando se trata de reprodução ou imitação dessas marcas, a possibilidade de o consumidor ser induzido em erro, confusão ou errônea associação atinge o

mais alto nível, devendo os aplicadores do direito de plano reprimir tal violação.

4.10.2. Marcas arbitrárias

Marcas arbitrárias são palavras e expressões que já existem no vocabulário de determinado idioma, mas que são arbitrariamente escolhidas para identificar e distinguir produtos ou serviços com os quais elas não guardam qualquer relação. São, portanto, expressões já existentes, mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não sugerem, nem muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele produto ou serviço. Apple, marca da gigante norte-americana de computadores, e Camel, famosa marca de cigarros, são exemplos de marcas arbitrárias. Como se vê, trata-se de palavras que existem no vocabulário da língua inglesa, mas que foram arbitrariamente escolhidas para distinguir produtos com os quais não se relacionam. Outros exemplos de marcas arbitrárias são Pão de Açúcar (supermercados), Garoto (chocolates), Estrela (brinquedos), Terra (provedor de acesso à internet), Veja (revista), Torcida (salgadinhos), Forum (roupas), SUN (hardware e software), Time (revista), BLACK&WHITE (uísques), entre outras. Sob a perspectiva jurídica, tais marcas também gozam de um alto escopo de proteção, pois não guardam qualquer relação com os produtos e serviços que identificam.

4.10.3. Marcas sugestivas ou evocativas

As marcas sugestivas, também chamadas de evocativas, são aquelas expressões que sugerem determinada característica do produto ou do serviço que distinguem. As marcas sugestivas são as preferidas dos empresários e dos profissionais do marketing, eis que, sob o ponto de vista comercial, são as mais fáceis de serem "vendidas". Afinal, é muito mais simples e barato divulgar um signo que, pelo próprio significado, sugere alguma característica ou qualidade do produto - e que, portanto, ajuda a vendê-lo -, do que introduzir e divulgar um signo sem qualquer significado, que nada diz sobre o respectivo produto ou serviço. Exemplos de marcas sugestivas são Redecard (cartões de crédito), NET (TV a cabo e serviços de acesso à internet), Clear (shampoo), Qualy (margarina), 7-Eleven (lojas de conveniência abertas da 7 da manhã até 11 da noite), Extra (supermercados), entre outras. Em termos jurídicos, as marcas sugestivas são perfeitamente registráveis e passíveis de serem apropriadas, no entanto são marcas que possuem um limitado escopo de proteção. Afinal, ao adotar signos que evocam determinada característica do produto ou serviço, o empresário nada pode fazer contra concorrentes que façam o mesmo. Como resultado, deve arcar com o ônus de coexistir com marcas relativamente semelhantes. Cerqueira assim discorre sobre a questão: Se o titular adotar marcas desse gênero, por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou sua composição, deve suportar, como ônus correspondente à essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com a sua (1952, p. 819).

No caso concreto, há inegável semelhança entre a marca da autora, "THE TOCCS", e as marcas "TOK" e "TOC TOC". A existência do artigo "THE", oriundo da língua inglesa, não modifica a possibilidade de confusão para o consumidor, uma vez que não se trata de palavra ou signo que traga algum acréscimo distintivo à marca (ao contrário de outras marcas mencionadas na petição inicial, como "TOK & STOCK" e "TOK SENSUAL").

Ainda que se possa afirmar que os signos "TOK"/"TOC" remetem ao vocábulo "toque" e, por conseguinte, confirmam limitado escopo de proteção, não se está aqui diante de relativa semelhança, mas de quase total igualdade entre as marcas, que se distinguem, foneticamente, apenas por um artigo e um "s" ao final.

Referida conclusão não é infirmada pela existência de autorização para o registro de ambas as marcas das empresas réis, uma vez que referidas autorizações não são objetos desta ação, e eventual equívoco em alguma das concessões não justifica o registro de marcas idênticas.

Por fim, o acordo firmado entre a autora e a empresa detentora da marca "TOK", homologado em ação entre as empresas, não vincula o INPI e muito menos este Juízo, uma vez que a homologação faz coisa julgada apenas entre as partes e, como mencionado anteriormente, o INPI zela pela defesa do consumidor, que poderia ser induzido a erro pela existência de marcas completamente idênticas.

Logo, não há falar em nulidade no indeferimento do registro de marca da autora.

Ante o exposto:

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, forte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios ao INPI, que fixo em 10% do valor atribuído à causa, atualizado pelo IPCA-E, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC.

Custas pela autora.

Sem reexame. Interposta apelação, colham-se as contrarrazões, e, após, remetam-se os autos ao e. TRF4.

A Secretaria oportunamente archive.

P.R.I.

Documento eletrônico assinado por **LEONARDO CACAU SANTOS LA BRADBURY, Juiz Federal Substituto**, 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 **720004576515v19** e do código CRC **39a27792**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LEONARDO CACAU SANTOS LA BRADBURY

Data e Hora: 1/4/2019, às 14:52:16