

MANDADO DE SEGURANÇA

DIREITO LÍQUIDO E CERTO

Recurso APELAÇÃO CÍVEL -
Tribunal TRF
Relator Federal PAULO ESPÍRITO SANTO ADMINISTRATIVO

PROPRIEDADE INDUSTRIAL — MARCA - DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DE REGISTRO

EMENTA

2ª Seção Embargos Infringentes na Apelação Cível Processo: 90.02.13637-4 Publicação: DJ de 01/11/2001 - pág. 44 Relator: Desembargador Federal PAULO ESPÍRITO SANTO ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO REGISTRO. - Embargos infringentes interpostos em face de acórdão que confirmou integralmente sentença que declarou a nulidade do registro da marca FRIT-OS junto ao INPI, por entender que constituía imitação da marca FRITEX. - O radical FRIT está presente em inúmeras marcas relativas à comercialização de gêneros alimentícios semelhantes, não sendo ele suficiente para induzir em erro o consumidor, nem visualmente, nem foneticamente - Ambas as marcas são evocativas, sendo viável o registro e a convivência entre elas. (POR MAIORIA, DEU-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES) PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DE REGISTRO Embargos infringentes foram interpostos visando a reforma de acórdão da 2ª Turma desta Corte que, em sede de apelação, por maioria, negou provimento ao apelo da ora embargante para confirmar, integralmente, a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do registro da marca FRIT-OS junto ao INPI. A Turma, julgando procedente ação proposta por Fritex Ind. Alimentícia Lisboense Ltda., em face do INPI e da ora embargante, entendeu que a referida marca constituía imitação da marca FRITEX, de titularidade da autora, o que seria vedado pelo antigo Código de Propriedade Industrial, em seu art. 65. O voto vencido, ensejador dos presentes Embargos, da lavra do Des. Fed. Alberto Nogueira, dava provimento ao recurso da apelante para manter o registro, afastando a afirmada imitação. Em seu voto, maioria na Seção, o Relator acolheu o recurso da embargante. Considerou que as marcas pertencentes às partes possuem em comum o radical "FRIT" e são destinadas à comercialização de gêneros alimentícios semelhantes, cessando aí as coincidências. Ressaltou que o exame dos logotipos evidenciou a diferença entre o design das marcas, impedindo qualquer confusão entre os consumidores, mesmo sendo os produtos pertencentes ao mesmo segmento de mercado. Salientou ainda que "aquele que opta pela composição de sua marca com um radical de uso comum não pode desejar a mesma proteção devida àqueles "inventores" de marcas originais, sem qualquer similar no aspecto ortográfico. As chamadas marcas evocativas trazem a vantagem de, logo de plano, demonstrar ao consumidor a natureza do produto ofertado mas, em compensação, deverão conviver com outras de grafia assemelhada, também possuidoras do mesmo radical indicativo." A seguir, transcreveu julgado recente desta Corte sobre a matéria: "APELAÇÃO CÍVEL - REGISTRO DE MARCA - ANULAÇÃO DE INDEFERIMENTO DO REGISTRO. I - O RADICAL PRIMA, REFERENTE À MARCA PRIMASOL, PODE COEXISTIR EM TODAS AS FORMAS DE COMPOSIÇÕES E JUSTAPOSIÇÕES, NÃO SENDO NENHUM REGISTRO IMPEDITIVO DO OUTRO, POSTO QUE ALGUMAS MARCAS E SEUS RESPECTIVOS RADICAIS, CONHECIDAS COMO MARCAS FRACAS, ADMITEM COEXISTÊNCIA NO MERCADO. II - DADO PROVIMENTO AO RECURSO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL PARA ANULAR O INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE MARCA E, ADMITIDA SUA VIABILIDADE, CONDENAR O INPI A DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEFERIDO DA INICIAL, CONDENANDO OS APELADOS NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, MONETARIAMENTE CORRIGIDO. (TRF - 2ª REGIÃO,

APELAÇÃO CÍVEL Nº 92.02.20623-6, Relator Juiz André Koslowski, publicada em 09/09/99)." E concluiu informando que o INPI já admitiu o registro de inúmeras outras marcas com radical idêntico (FRITZBRO, FRITOCREK, FRITSHHH, FRITOPAN, entre outros), o que torna difícil a compensação dos motivos que levaram o inconformismo da embargada tão-somente em relação à marca da embargante. Na pesquisa de jurisprudência, foram encontrados os seguintes acórdãos sobre anulação de registro por semelhança de nome ou logotipo: - STJ: - RESP 128136/RS (DJ de 09/10/2000, pg. 141) - TRF-2ªRG: - AC 98.02.07813-1 (DJ de 03/07/2001) - 1ª Turma - AC 94.02.12573-6 (DJ de 19/12/95, pg. 88314) - 2ª Turma - AC 89.02.04172-7 (DJ de 20/08/98) - 3ª Turma - AC 94.02.22597-8 (DJ de 04/06/96, pg. 37563) - 4ª Turma - TRF-3ªRG: - AC 91.03.002528-4 (DJ de 26/07/95, pg. 46074) - TRF-4ªRG: - AC 1999.04.104499-4 (DJ de 06/09/2000, pg. 285) EMENTÁRIO FORENSE. Junho, 2004. Ano LVI. Nº 667