



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Blumenau

Rua 7 de Setembro, 1574, 4º andar - Bairro: Centro - CEP: 89010-204 - Fone: (47) 3231-6821 -
www.jfsc.jus.br - Email: scblu01@jfsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5022099-71.2022.4.04.7205/SC

AUTOR: SOCHI PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO(A): SYLVIO JOSÉ DE OLIVEIRA RAMOS (OAB SC005793)

ADVOGADO(A): Andrea Fausto de Oliveira Ramos Reichow (OAB SC005842)

ADVOGADO(A): JULIA GEVAERD DE OLIVEIRA RAMOS (OAB SC054980)

ADVOGADO(A): MARIA EDUARDA LIMA (OAB SC056567)

ADVOGADO(A): VALERIO VALTER DE OLIVEIRA RAMOS (OAB rs006758)

RÉU: TEX NEW INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

SENTENÇA

Relatório

Pretende-se, a declaração de nulidade do ato administrativo que indeferiu o registro nº 922323780.

Afirma que é titular do registro da marca mista TEXNEO, na classe 25, concedido sob o nº 912928506, de *indiscutível distintividade* por sua identidade visual. Referida marca também encontra-se registrada internacionalmente para proteger produtos na classe internacional 24 (tecidos) na Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru e Estados Unidos. No Brasil também obteve o registro, na classe 24, de marca mista contendo a expressão EXNEO. Solicitou, então, o registro na classe 24 da marca mista já registrada na classe 25, TEXNEO, o que foi indeferido pelo INPI com fundamento no inciso IXI do art. 124 da LPI, por entender que a marca "*reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros*". Recorreu administrativamente, mas foi negado provimento ao recurso. O registro apontado pelo INPI como anterioridade impeditiva é o da marca mista TEX NEW. Aduz que o registro

indeferido apresenta a mesma configuração da marca TEXNEO, já registrada na classe 25 e com a mesma especificação, sem nenhuma objeção no sentido de eventual semelhança com a alegada anterioridade impeditiva.

Contestando, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI argui, preliminarmente, a ausência nos autos do contrato social e suas alterações, devidamente registrado. Requer o reconhecimento de *sua posição processual de Assistente Especial da Corré TEX NEW INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA. , e não como parte*. No mérito sustenta a regularidade da não concessão do registro da marca da autora.

Com réplica.

A ré Tex New Indústria e Comércio Têxtil Ltda, apesar de regularmente citada, deixou decorrer *in albis* o prazo para apresentar contestação.

Os autos foram anotados para sentença.

Fundamentação

Preliminares

Posição do Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI como Assistente Especial

O réu INPI requer seja posicionado no feito como assistente, em virtude do disposto nos arts. 57 e 175 da Lei n. 9.279/96:

Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

(...)

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

Entretanto, não se está diante de pedido de anulação de patente/registro de marca, mas de pedido de anulação de decisão do INPI que indeferiu o registro de marca pleiteado parte autora.

Logo, detém a autarquia legitimidade para figurar no polo passivo da demanda por ser a responsável pelo deferimento ou indeferimento de registro de marcas e patentes no país, não cabendo falar em mera posição de assistente, seja simples ou litisconsorcial.

Ausência de contrato social

Prejudicada a arguição, dada a juntada do contrato e alterações no ev. 23:2.

Mérito

A autora requereu o registro da marca mista "TEXNEO" perante o INPI, processo nº 920131450, na NCL (11) 24.

O INPI resume a classe 24 da seguinte forma: *Tecidos e substitutos de tecidos; Roupas de cama, mesa e banho; Cortinas têxteis ou de plástico.*

A parte autora teve seu pedido de registro indeferido, nos seguintes termos (ev. 19:2):

Indeferimento de pedido de registro

Como parte do exame de mérito do pedido de registro de marca, foram analisadas a liceidade, a distintividade, a veracidade e a disponibilidade do sinal requerido como marca, inclusive por meio de buscas de anterioridade e do exame de eventuais oposições, manifestação do requerente e demais documentos apresentados.

Concluído o exame, indefere-se o pedido de registro com base nos seguintes fundamentos legais: A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 820559407 (TEX NEW).

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;

O sinal marcário em análise imita foneticamente a anterioridade apontada, na classe, de titularidade de terceiro, visando assinalar produtos de mesmo segmento mercadológico.

OBS.: Segue-se o mesmo entendimento do processo n° 912928808.

A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constatar *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* (art. 124, XIX).

O Manual de Marcas

([http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709 An%C3%A1lise do requisito de distintividade do sinal marc%C3%A1rio](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709%20An%C3%A1lise%20do%20requisito%20de%20distintividade%20do%20sinal%20marc%C3%A1rio)) traz as seguintes considerações sobre o inciso XIX do art. 124 da LPI:

Considerações sobre o exame de registrabilidade quanto à possibilidade de aplicação do inciso XIX do art. 124 da LPI

Os exemplos a seguir visam indicar a extensão da proteção concedida pelo registro de uma marca que contenha, dentre seus elementos de composição, uma letra ou algarismo. Consideramos, nos exemplos a seguir, que os produtos e serviços assinalados pelos sinais são afins.

Registro anterior	Pedido em exame	Observações
LINE T		Irregistrável à luz do inciso II o art. 124 da LPI, pois a letra "T" não está revestida de suficiente forma distintiva.
LINE T		Registrável, uma vez que o titular do registro anterior não possui direito exclusivo à letra "T" isolada.
LINE T	LINHA T	Irregistrável à luz do inciso XIX do art. 124 da LPI, pois se trata de imitação de marca anterior de terceiro.
LINE T	LINE K	Registrável. A combinação do termo "LINE" e da letra "K" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.

A marca que a autora pretende registrar é:



E a marca de registro anterior que foi considerada para o indeferimento em razão de imitação é:



De acordo com as informações que constam no Manual de Marcas do INPI, supracitado, o registro da marca contendo a expressão TEXNEO, foneticamente idêntica a TEX NEW, pela parte autora deveria estar revestido de suficiente forma distintiva, de forma a não configurar imitação ou reprodução, ainda que parcial, de marca anterior.

As expressões TEXNEO e TEX NEW são os elementos principais das duas marcas. O despacho no processo administrativo ainda consigna (ev.19:2, p. 2):

O sinal sob exame infringe o disposto no inciso XIX do artigo 124 da LPI, na medida em que os sinais em cotejo são semelhantes entre si e se destinam a segmentos mercadológicos afins ou idênticos, havendo, portanto, possibilidade de confusão ou associação indevida entre eles. Ante o exposto, submetemos o presente parecer à consideração superior

No que diz respeito ao elemento secundário, o elemento figurativo, presente em ambas as marcas, ambos representam a letra T, e ainda que possuam cores e tipologia diversas, não trazem suficiente distintividade para que as marcas possam conviver.

A título ilustrativo, segue explicação do manual de marcas do INPI em seu item 5.9.1, acerca do elemento principal:

Elementos principais São considerados principais os termos, expressões ou imagens que exercem papel dominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público-alvo e fixando-se em sua memória. Tais elementos são comumente usados pelo consumidor para se referir à marca em questão, em detrimento dos demais componentes nominativos e figurativos do sinal marcário.

O caráter preponderante desses elementos pode ser caracterizado por sua dimensão no conjunto, por sua posição relativa, pelo emprego de recursos que busquem ressaltá-los, tais como tipologias, ornamentos, molduras ou cores diferenciadas, entre outros. Outro fator importante na definição do caráter dominante de um elemento é a relação conceitual que o mesmo estabelece com os demais componentes do sinal marcário, bem como com o escopo de proteção requerido.

Desta forma, não há elementos que justifiquem a convivência das marcas, posto que a pequena diferença gráfica não suplanta a grande igualdade dos elementos que formam o conjunto marcário.

No contexto de aferição da imitação ou reprodução, no todo ou em parte, de marca alheia registrada, deve-se atentar especialmente para a sua função comercial, tanto do ponto de vista público - servindo para distinguir produtos que, destinados ao público consumidor, evita que este se confunda ao escolher produto de determinada marca e não outro de marca diversa - quanto sob o prisma do direito privado - protegendo o titular da marca legalmente registrada da concorrência desleal.

Constituindo-se a marca sinal distintivo que viabiliza a identificação de produtos ou serviços disponíveis no mercado, a relevância de sua proteção é, subjetivamente, dúplice: de um lado, beneficia o titular, que tem seu produto ou serviço diferenciado dos demais no ambiente concorrencial; de outro, favorece o público consumidor, pois certifica a origem do produto ou serviço adquirido, evitando equívocos sobre sua procedência. (STJ, REsp 1630290 /RS, DJe 02/03/2018).

Em outros termos, para o consumidor a marca tem a função de orientá-lo na compra de um produto, ao passo que para o titular da marca esta atua como veículo de divulgação dos produtos por ela distinguidos, além de conferir o direito de exclusividade de uso ao seu titular. A marca deve servir para distinguir o produto, mercadoria ou serviço, de tal forma que o consumidor não se engane, comprando produto de determinada marca crendo ter adquirido outro de marca diversa.

De fato, a marca que a autora pretende registrar, além de ser constituída das expressão TEXNEO como elemento principal, foneticamente idêntica a marca já registrada, está acompanhada de elementos figurativos que não acrescem ao sinal a potencialidade de se distinguir da marca registrada pela ré, TEX NEW.

Oportuna a seguinte decisão do TRF da 4ª Região:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INPI. NULIDADE DO REGISTRO DE MARCA. ARTS. 124, XIX, LPI.. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. De acordo com o art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, não são registráveis como marca "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". 2. In casu, ainda que em uma análise perfunctória, o registro da marca nº 903113031, concedido pelo INPI à empresa Indústria e Comércio de Bebidas Bordaleza Ltda., viola o disposto nos arts. 124, XIX da LPI, estando presente a probabilidade do direito alegado. 3. Outrossim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica evidenciado pelo potencial de causar danos à atividade econômica das autoras, dificilmente reparáveis em eventual ação indenizatória. 4. A possibilidade de gerar confusão e/ou associação indevida pelo público consumidor, enseja a necessidade de suspensão dos efeitos do registro concedido, com anotação pelo INPI no extrato do processo. Agravo parcialmente provido. (TRF4, AG 5024156-12.2023.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relator MARCELO CARDOZO DA SILVA, juntado aos autos em 18/10/2023)

Argumenta ainda a parte autora que já efetuou o registro da mesma marca mista TEXNEO na classe 25 e com a mesma especificação, sem nenhuma objeção no sentido de eventual semelhança com a alegada anterioridade impeditiva.

A classe 25 está relacionada a vestuário, calçados e chapalaria, ou seja, identifica produtos bem diferentes dos comercializados pela empresa ré, que registrou sua marca na classe 24 e comercializa *tecidos; mantas para bebê, infantil, solteiro e casal; colchas e cobertores; lençol; toalhas* (ev. 19:2, p. 2).

Não há a contradição entrevista pela autora, porque as classes 24 e 25 não possuem, efetivamente, qualquer afinidade mercadológica, por estar em ramos comerciais diferentes.

Quanto às marcas registradas citadas na petição inicial (ev.1:1, p. 10/11), nenhuma delas é foneticamente igual às marcas da autora ou da ré, todas elas têm expressões diversas, cujas letras TEX ou NEW compõem parte da grafia.

Visualizando-se a hipótese de confusão, levando em consideração o consumidor sob a perspectiva do homem médio, há de prevalecer, sobre o princípio da especialidade (ou especificidade), o propósito geral e essencial da lei de proteger os adquirentes evitando-se confusões. Cumpre aferir, portanto, se as marcas em questão são suscetíveis ou não de causar erro a respeito da origem do produto ou serviço a distinguir, induzindo o público a engano sobre a procedência dos produtos que adquirem.

O que se observa no caso dos autos é que o elemento principal que compõem a marca da parte autora, nominativo, é foneticamente idêntico ao elemento principal nominativo da marca da ré e, ainda que combinado com elementos gráficos, não resultam em sinal que apresente a distintividade e/ou individualidade suficiente de modo a não induzir o consumidor a erro.

Por fim, saliento que, muito embora LPI assegure proteção ao nome empresarial, prevendo a impossibilidade do registro como marca *de reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos* (art. 124, V da Lei 9.279/96), o simples fato de a requerente utilizar determinada expressão como nome empresarial, título de estabelecimento, ter um domínio na internet, instagram, investir em publicidade e divulgação, etc., não lhe garante o registro desse como marca, especialmente quando esbarra em alguma outra hipótese impeditiva do art. 124, como é o caso.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. INPI. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI Nº 9.279/96. REGISTRO DE MARCA. CRITÉRIOS. TERMO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Consoante dispõe o art. 124 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), não é registrável como marca "sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva". 2. No caso dos autos, todos os elementos que compõem a marca da parte autora, sejam eles nominativos ou figurativos, são genéricos e/ou de uso comum no ramo em questão e, mesmo combinados, não resultam em sinal que apresente a

mínima distintividade e/ou individualidade de modo a não induzir o consumidor a erro. 3. O simples fato de a requerente utilizar determinada expressão como nome empresarial ou título de estabelecimento não lhe garante o registro desse como marca, especialmente quando esbarra em alguma outra hipótese impeditiva do art. 124, como é o caso. 4. Apelo desprovido. (TRF4, AC 5011147-85.2021.4.04.7102, TERCEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 21/11/2023)

Desmerece guarida, portanto, a postulação exordial.

Dispositivo

Ante o exposto, afasto as preliminares, decreto à revelia da ré Tex New Indústria e Comércio Têxtil Ltda. e, no mérito, arrimado no art. 487, I, do CPC, julgo improcedente o pedido inicial.

Custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa na inicial, atualizado desde o ajuizamento desta, segundo o INPC (art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil), pela demandante.

Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Apresentada (s) apelação (ões), intime (s) o (s) apelado (s) para apresentar contrarrazões, em 15 dias. Não suscitada (s) questão(ões) referida (s) no § 1º do art. 1.009 do CPC, subam. Suscitada (s), intime(m)-se o (s) recorrentes (s) para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas (§ 2º, art. 1.009, CPC), após, remetam-se os autos à Superior Instância.

Documento eletrônico assinado por **LEANDRO PAULO CYPRIANI, 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 **720011617231v12** e do código CRC **34b2cca2**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LEANDRO PAULO CYPRIANI

Data e Hora: 23/7/2024, às 14:52:52

5022099-71.2022.4.04.7205