



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
4ª Vara Federal de Florianópolis

Rua Paschoal Apóstolo Pitsica, 4810, 3º andar - Bairro: Agronômica - CEP: 88025-255 - Fone: (48)
3251-2545 - Horário de atendimento: das 13h às 18h - Email: scflp04@jfsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5023910-47.2023.4.04.7200/SC

AUTOR: VITOR FERNANDES MARQUES

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

RÉU: PRONTOATENDIMENTO DA PELE PROFESSOR SERGIO PAULO LTDA

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por VITOR FERNANDES MARQUES contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e PRONTOATENDIMENTO DA PELE PROFESSOR SERGIO PAULO LTDA em que postula "a *TOTAL PROCEDÊNCIA dos pedidos exordiais, a fim de anular o indeferimento administrativo do registro de marca referente ao processo nº 919586732, determinando-se, conseqüentemente, o retorno do curso do processo administrativo, com o respectivo registro da marca "Pronta Pele" sem a necessidade de nova análise do pedido, haja vista a ausência de enquadramento em qualquer das hipóteses do art. 124 da Lei nº 9.279/96 e especialmente no inciso XIX*".

Narra:

O Requerente, visando criar franquias no ramo de estética (depilação à laser e serviços correlatos), ingressou com pedido de registro de marca perante o Réu, que foi autuado sob o n. 919586732.

Dito pedido de registro se referia à marca nominativa "Pronta Pele", sob a classe NCL(11) 44 (Serviços médicos; serviços veterinários; serviços de higiene e beleza para seres humanos ou animais; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura).

No entanto, a solicitação em questão foi indeferida, sob a seguinte justificativa:

“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 828292655 (PRONTOPELE). 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”.

De tal decisão, recorreu o Requerente, mas o comando foi mantido pelo Requerido.

Registre-se que a mencionada marca de terceiros, que, supostamente é reproduzida, possui nome diferente; classe diferente e especificação de produto/serviço diverso daquele prestado pelo Requerente, além da distância geográfica, o que será melhor explorado adiante.

Frisa-se, outrossim, que foi publicada em Diário Oficial a intimação para que qualquer interessado apresentasse oposição quanto ao pedido em comento, no entanto, ninguém se manifestou, transcorrendo-se o prazo sem qualquer objeção, inclusive pelo titular da marca que deu ensejo à negativa do Requerido.

Assim, considerando-se que houve o esgotamento da via administrativa, não restou alternativa ao Requerente, senão o ajuizamento da presente para ter declarado o seu direito de uso da marca “Pronta Pele”, com a declaração de nulidade da decisão proferida pelo Réu, conforme será demonstrado adiante.

Alega, em suma, que as marcas não se confundem, posto que possuem produtos e serviços em classes *“absolutamente distintas”*, havendo clara distinção mercadológica, além de os nomes *“Pronto Pele”* e *“Pronta Pele”* serem diferentes. Ainda, sustenta que as empresas estão localizadas *“a mais de mil quilômetros uma da outra, o que as torna inconfundíveis comercialmente, inclusive porque não são marcas conhecidas nacionalmente”*.

Juntou documentos. Recolheu custas.

Citado, o INPI apresentou resposta no evento 7, em que impugna o valor da causa e invoca a preliminar de inclusão da empresa detentora da marca *“Prontopele”* no polo passivo. No mérito, defende a legalidade do ato combatido, pugnando pela improcedência da ação.

Houve réplica (evento 10).

Decisão do evento 12 determinou a inclusão no polo passivo da empresa detentora da marca *“Prontopele”*.

Citada, a empresa PRONTOATENDIMENTO DA PELE PROFESSOR SERGIO PAULO LTDA. apresentou contestação no evento 27 em que pugna pela improcedência da ação em virtude da colidência entre as marcas.

Houve réplica (evento 34).

Vieram-me conclusos.

Relatado, decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Considerando tratar-se de matéria de direito cujos fatos são provados documentalmete, nesta fase de julgamento conforme o estado do processo, não há necessidade de produção de novas provas e os pedidos devem ser julgados antecipadamente (CPC, art. 355, I).

Preliminar. Impugnação ao valor da causa.

Afasto a impugnação ao valor da causa, estabelecido em R\$ 1.000,00, em virtude da dificuldade na atribuição de tal valor, considerando que a matéria controvertida versa sobre o registro de marca, propriedade intelectual de difícil mensuração.

Trata-se, portanto, de causa de valor inestimável, motivo porque vai indeferida a impugnação.

Mérito.

Trata-se de demanda objetivando, em síntese, a declaração de nulidade da decisão do INPI que indeferiu o pedido de registro de marca nº 919586732 Pronta Pele, requerida na classe NCL(11)44 (evento 1 - ANEXO5):

Dados da Marca

Apresentação: Nominativa

Natureza: Produto e/ou serviço

Elemento Nominativo: Pronta Pele

Marca possui elementos em idioma estrangeiro? Não

Especificação de Produtos ou Serviços, segundo a Classificação de NICE e listas auxiliares

Classe escolhida: NCL(11) 44

Descrição da Especificação:

- Assessoria, consultoria e informação em estética capilar
- Assessoria, consultoria e informação em estética pessoal [tratamento de pele e cabelo]
- Assessoria, consultoria e informação em massagem
- Assessoria, consultoria e informação em nutrição
- Assessoria, consultoria e informação sobre beleza
- Bronzeamento artificial
- Corte de cabelo masculino, feminino e infantil
- Depilação
- Depilação com cera
- Estética [tratamento da pele e cabelo]
- Estética facial e corporal
- Implante de cabelos
- Manicure
- Manicure e pedicure
- Massagem
- Orientação nutricional
- SPA [serviços médicos ou estéticos]
- Serviço de nutricionista
- Serviços de cabeleireiro
- Serviços de salões de beleza
- Serviços de saúde em spa
- Serviços de sauna
- serviços de barbeiro

O pedido de registro foi indeferido em razão da colidência com a marca "PRONTOPELE", anteriormente registrada sob o nº 828292655, para assinalar serviços pertencentes à classe NCL (8)44 ("*Clínicas médicas na área de dermatologia em geral*"), conforme evento 1 - ANEXO7/8.

Assim, o pedido de registro da autora foi indeferido com base no art. 124, inciso XIX, da Lei nº 9.279/96 (LPI):

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;

Por seu turno, a autora alega que as marcas são distintas e não se confundem, havendo clara distinção mercadológica, além de as empresas atuarem em cidades muito distantes.

Não cabe razão à autora.

Vejamos.

O direito à proteção das marcas tem previsão expressa no art. 5º, XXIX, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, 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;

A tutela da propriedade industrial visa não somente o interesse particular de propriedade do criador do bem imaterial (função de propriedade e comercial), mas também, e principalmente, a proteção do consumidor (*para que não se confunda na escolha de produto/serviço em razão da similitude da marca*) e do próprio desenvolvimento econômico decorrente do incentivo à inovação pela proteção contra o uso indevido e contra a concorrência desleal.

O referido dispositivo foi regulamentado pela Lei 9279/1996 – Lei da Propriedade Industrial (LPI) - que, dentre outros dispositivos, prevê:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas,

notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Art. 124. Não são registráveis como marca: [...]

V - 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; [...]

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia [...]

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;

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. [...]

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro. [...]

Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável. [...]

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Como se vê, do texto legal surgem as claras regras de que [a] a propriedade da marca se dá pelo registro (LPI, art. 129), [b] desde que observado o procedimento legal (LPI, art. 165) - com publicidade para oposição dentro do prazo (LPI, art. 158), e [c] existe o direito de precedência de quem já usava a marca há mais de seis meses antes do pedido de registro (LPI, art. 129, §1º), [d] não é passível de registro a marca que possa causar confusão ou associação com marca alheia (LPI, art. 124, inciso XIX).

A regra geral é de que a marca que se pretende registrar deve possuir grau suficiente de distinção em relação às marcas já registradas, conforme se extrai dos arts. 122 e 123 da LPI - gerando o chamado **princípio da distinguibilidade**.

Na aplicação da referida lei, a jurisprudência fixou que a aferição de identidade ou semelhança pressupõe um estudo da composição integral do nome conferido às marcas, ou seja, deve ser observada a composição marcária como um todo.

Eis a lição paradigmática sobre concurso de três pressupostos fundamentais para que se negue o registro de marca:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE. REGISTRO DE MARCA. INPI. VEDAÇÃO CONSIGNADA NO ART. 124, XIX, DA LEI 9.279/96. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA GRÁFICA E FONÉTICA CAPAZ DE INDUZIR EM ERRO O MERCADO CONSUMIDOR.

1. Para que incida a vedação do artigo 124, inciso XIX, da Lei n.º 9.279/96, faz-se necessário o concurso de três pressupostos fundamentais, quais sejam: a reprodução ou imitação, total ou parcial, mesmo que com acréscimo, de marca alheia que já possua registro; a identidade ou semelhança entre o produto/serviço da marca já existente e do produto/serviço da marca a ser registrada; e, ainda, a possível confusão do consumidor em face da coexistência das marcas.

2. A aferição da identidade ou semelhança entre marcas pressupõe a análise de ambas em seus conjuntos, avaliando-se todos os seus componentes gráficos e sonoros, nos termos em que registradas. E, nesse exercício, deve-se atentar sobretudo para a sua função comercial, tanto sob o prisma público - que envolve a distinção de produtos/serviços, orientando o público consumidor na sua aquisição - quanto sob a ótica do direito privado - que resguarda o titular da marca legalmente registrada da concorrência desleal. [...]

(TRF4, AC 5009549-45.2011.404.7200, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Sebastião Ogê Muniz, D.E. 10/06/2012)

E, mais recentemente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIÇÃO DETERMINADA PELO STJ. EFEITO INFRINGENTE RECONHECIDO. LEI 9.279/96. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. EXPLORAÇÃO DE RAMOS DISTINTOS DE ATIVIDADE ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. 1. Nos termos do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, para que uma marca não seja passível de registro exigem-se três requisitos cumulativos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) utilização das marcas para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim; c) possibilidade de causação de erro, confusão ou dúvida no consumidor pela convivência das duas marcas. Precedentes do STJ. 2. Imprescindível, para a existência da possibilidade de geração de confusão entre marcas, que haja certo grau de identidade de natureza entre os produtos por elas identificados. (TRF4, AC 5022380-69.2018.4.04.7107, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 07/05/2020)

Assim, tutela-se o registro anterior da marca, prevenindo-se o uso de identidade semelhante que possa causar confusão aos consumidores - ou seja, a chamada "colidência de marcas".

Contudo, há exceções amplas a esta regra geral de vedação de registro de marca semelhante: [1] a primeira, decorrente da operação em mercados

distintos; [2] casos de justaposição ou aglutinação de nomes; e, por fim, [3] o caso das "marcas fracas".

Vejamos.

Tocante a [1], entende-se que, não se tratando de marca de alto renome, a proteção conferida ao signo registrado é restrita ao segmento eleito - **princípio da especificidade** .

De fato, 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).

O STJ já assentou que "*Consoante o princípio da especificidade, o INPI agrupa produtos e serviços em classes e itens, segundo o critério da afinidade, limitando-se a tutela da marca registrada a produtos e serviços de idênticas classe e item*" (STJSTJ, RESP 658702, 4ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezini, DJ de 21/08/2006)

Do TRF4, colho, dentre outros, permitindo o registro de marcas semelhantes desde que para segmentos de mercados distintos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INPI. MARCAS. CECLOR E ACICLOR. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE. MERCADOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO entre os CONSUMIDORES. 1. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "susceptível de causar confusão ou associação com marca alheia". 2. Para se configurar a ocorrência de violação ao art. 124, inciso XIX, da Lei n.º 9.279/96 é necessária a caracterização de três elementos essenciais: a) a reprodução ou imitação, total ou parcial, mesmo que com acréscimo, de marca alheia que já possua registro; b) a identidade ou semelhança entre o produto/serviço da marca já existente e do produto/serviço da marca a ser registrada e c) a possível confusão do consumidor em face da coexistência das marcas. 3. Verificada a inexistência de similaridade entre as marcas CECLOR e ACICLOR, seja gráfica, fonética ou de layouts, não há qualquer irregularidade quanto aos seus registros no INPI, podendo ambas atuar nos seus respectivos mercados. 4. Existe clara distinção da patologia combatida pelos medicamentos, porquanto o medicamento

CECLOR é um antibiótico e o medicamento ACICLOR é utilizado para o tratamento do vírus da Herpes, não havendo que se falar em disputa de mercado entre os dois produtos. 5. A potencialidade de confusão ao consumidor é diminuta, já que os medicamentos em questão são a eles repassados por farmacêuticos e técnicos qualificados, profissionais que dificilmente confundiriam as marcas. Ademais, soma-se o fato de que o medicamento CECLOR, por ser um antibiótico, somente pode ser adquirido em farmácias por meio da entrega da receita médica, que fica retida no estabelecimento. 6. Dessa forma, sendo as marcas suficientemente distintas e referentes a produtos que possuem mercados distintos, o ato do INPI que não concede o registro de marca deve ser anulado, visto a flagrante ilegalidade. 7. Sentença reformada. Recurso provido. (TRF4, AC 5043672-10.2013.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 14/05/2015)

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REGISTRO DE MARCA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO NO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. A Lei n.º 9.279/96 dispõe que, nas ações de nulidade de marca, é impositiva a participação do INPI (art. 175, caput), na condição de litisconsorte ou assistente. Se a autarquia deferiu o registro de marca e não adotou providências administrativas para corrigir eventual ilegalidade ou nulidade, deve figurar como réu, a fim de que a sentença produza efeitos contra si. A teor do disposto no art. 124, V, da Lei n.º 9.279/96, "não são registráveis como marca a 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". A proteção da marca tem por objetivo a repressão a concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço pensando ser outro, bem como o locupletamento com esforço alheio. Inexistindo risco de confusão entre as marcas/nomes, ou mesmo a prática de concorrência desleal, é infundada a pretensão da autora de impedir a ré de utilizá-la em sua denominação social. . (TRF4, AC 5003164-88.2010.4.04.7112, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 09/07/2014).

Com relação à segunda exceção [2], entende-se que marcas registradas não impedem o uso de parte de seu nome quando houver acréscimos, por aglutinação ou justaposição de outros elementos gráficos ou de nomes, que não permitam a confusão com a marca anterior.

Nesse sentido, o STJ, por ocasião do REsp 862.067/RJ, afirmou o entendimento de que a "[...] proteção da marca é limitada à sua forma de composição, porquanto as partes e/ou afixos de dado signo - ainda mais quando essencialmente nominativo - podem ser destacados e combinados com outros sinais, resultando em um outro conjunto simbólico essencialmente distinto". É o fenômeno denominado pela jurisprudência de "justaposição de afixos" em nomes que vão constituindo novas marcas válidas, ainda que no mesmo ramo de

atividade" (STJ, 3ª Turma, REsp 862.067/RJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado), j. 26/04/2011, DJe 10/05/2011).

Nessa mesma linha, do TRF4:

EMBARGOS INFRINGENTES. REGISTRO DE MARCA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Muito embora as marcas em confronto identifiquem produtos pertencentes ao mesmo segmento mercadológico, qual seja, o de roupas e acessórios em geral, não vejo como a convivência entre elas possa possibilitar erro, dúvida ou confusão no público-alvo, considerando a nítida distintividade entre os signos, tanto no aspecto gráfico quanto no fonético. Não há sentido em subtrair-se da liberdade de expressão de terceiros, inclusive na ordem econômica, a utilização da linguagem quando este privilégio e esta exclusividade não cumpre função social e econômica. (TRF4, EINF 2004.71.00.012107-0, Segunda Seção, Relatora Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 08/07/2009)

E, ainda:

ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCAS. INPI. VEDAÇÃO CONSIGNADA NO ART. 124, XIX, DA LEI 9.279/96. JUSTAPOSIÇÃO OU AGLUTINAÇÃO DE NOMES. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE MARCAS. Para que incida a vedação do artigo 124, inciso XIX, da Lei n.º 9.279/96, faz-se necessário o concurso de três pressupostos fundamentais, quais sejam: a reprodução ou imitação, total ou parcial, mesmo que com acréscimo, de marca alheia que já possua registro; a identidade ou semelhança entre o produto/serviço da marca já existente e do produto/serviço da marca a ser registrada; e, ainda, a possível confusão do consumidor em face da coexistência das marcas. A aferição da identidade ou semelhança entre marcas pressupõe a análise de ambas em seus conjuntos, avaliando-se todos os seus componentes gráficos e sonoros, nos termos em que registradas. E, nesse exercício, deve-se atentar sobretudo para a sua função comercial, tanto sob o prisma público - que envolve a distinção de produtos/serviços, orientando o público consumidor na sua aquisição - quanto sob a ótica do direito privado - que resguarda o titular da marca legalmente registrada da concorrência desleal. In casu, as duas marcas são - em razão de seu conjunto - suficientemente distintas para gerar alguma confusão entre seus consumidores. (TRF4, AC 5020361-15.2012.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 01/08/2013)

A terceira exceção [3] é o caso das chamadas "marcas fracas", isto é, quando ambas se utilizam na sua (quase) integralidade de expressões de uso comum sem cunho distintivo por si próprio, tais como as já apreciadas pelos Tribunais Regionais Federais: "kitchen", "max", "fórmulas farmácia", "folha", "ação", etc.

Sendo marcas evocativas, não possuem uma proteção exclusiva, por não cogitar que possa um termo não original, mas sim ordinário e evocativo, ser 'apropriado' como de exclusivo direito de uso por uma empresa.

A respeito, o entendimento jurisprudencial nesse sentido:

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - COLIDÊNCIA - EXPRESSÃO DE USO COMUM- MARCA FRACA - POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA PACÍFICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Gira a controvérsia em torno da expressão 'KITCHENWARE', que no sentir da autora colide com expressão a 'KITCHEN', anteriormente registrada, para designar suas marcas e denominação social. II - salta aos olhos que a expressão KITCHEN - para designar produtos concernentes à cozinha - nada tem de original ou distintiva, apresentando-se, ao contrário, sem nenhuma inovação, claramente evocativa dos produtos que enuncia. III - A garantia de uso exclusivo de um vocábulo, ainda que retirado de uma língua estrangeira, deflui da capacidade de ganhar nova acepção de modo a distinguir-se daquela de domínio comum e uso corriqueiros, por não poder a lei admitir que expressões de uso comum, evocativas de produtos (ou suas qualidades) sejam apropriadas em caráter singular, sob pena de restrição indevida do uso da língua. IV - Cabendo reconhecer, por fim, que o morfema 'WARE' junto com a palavra 'KITCHEN' formando 'KITCHENWARE' - é suficientemente distintivo para evitar risco de confusão no mercado ou atração de clientela indevida, não se justificando, assim, a nulidade dos registros, sob pena de desapropriação inaceitável do direito de uso de palavras de significação popular e corrente. V - De sorte que não havendo nos autos nenhuma evidência de que a expressão KITCHEN sirva para designar serviços que não se relacionem com 'cozinha', não há como acolher a tese da sentença. VI - Apelação e Remessa Necessária parcialmente providas. (TRF2, APELRE nº 2011.51.01.801177-5, 2ª Turma Especializada, Relator Des. Federal Messod Azulay Neto, E-DJF2R de 05/10/2012, pp. 39/40).

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - NULIDADE DE REGISTRO - ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO - COLIDÊNCIA - ANTECEDÊNCIA DE NOME COMERCIAL E MARCA - DENOMINAÇÃO DE USO COMUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] III - É possível a coexistência pacífica de marcas evocativas ou fracas que guardem certa similaridade, pois, ao contrário das marcas criativas, constituídas por palavras inéditas, carecem de originalidade, por resultarem da combinação de termos comuns do léxico. Por este motivo é que o critério de apreciação da colidência das chamadas marcas fracas, dado seu caráter evocativo, é menos rígido do que o empregado nas hipóteses em que a anterioridade se reveste de suficiente cunho de originalidade. IV - Cumprindo, ainda, anotar que a proteção ao nome comercial, nos termos das leis em vigor, circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que foram registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas Comerciais. V - Desse modo, conclui-se que, à frente do risco de ocorrência de associação de ideias ou confusão no mercado, o art. 124, V, da LPI tem âmbito de tutela circunscrita ao território do registro e de denominações que contenham elementos característicos, não sendo essa incontestavelmente a hipótese dos autos. VI - Forçoso notar, por fim, que o registro antecedente da autora, intitulado -AÇÃO INFORMÁTICA- (nº 813.889.537) tem registro na classe 09: 55-80 - destinada

a produtos - e o da ré, denominado -AÇÃO- (828.428.042) tem registro na classe de serviços, NCL (8) 42, fato que por si só permite a convivência pacífica, consoante o princípio da especificidade. VII - Remessa Necessária e Apelação parcialmente providas para reformar parcialmente a sentença e manter a vigência do registro nº 828.428.042.(TRF2, AC 200951018113231, Rel. Des. Federal MESSOD AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R, 05/07/2012, p. 91).

E, do TRF4:

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TERMO "MAXI". POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA HARMÔNICA ENTRE MARCAS. DISTINÇÃO EVIDENTE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PARA O CONSUMIDOR. 1. Marcas compostas por expressões comumente usadas para evocar uma característica do produto que assinalam são desprovidas de apropriação exclusiva, devendo os titulares de tais sinais suportar o ônus da convivência de suas marcas com outras semelhantes. Precedentes do STJ. 2. Apelação improvida. (TRF4, AC 5012323-32.2012.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 23/04/2014)

Portanto, **conclui-se** que [a] em regra, há vedação de registro de marca similar, resolvendo-se a colisão de marcas pela anterioridade do registro; porém, excepcionalmente, admite-se o registro posterior quando [b] as marcas operam em mercados distintos e inconfundíveis entre si ou [c] houver acréscimos relevantes a ponto de evitar a confusão delas, ou, ainda, [d] se ambas se utilizam das mesmas expressões de uso comum ("marcas fracas").

No caso concreto, a empresa autora pretende o registro da marca nominativa "Pronta Pele" (nº 99586732), requerida na classe NCL(11)44 (*Assessoria, consultoria e informação em estética capilar; Assessoria, consultoria e informação em estética pessoal [tratamento de pele e cabelo]; Assessoria, consultoria e informação em massagem; Assessoria, consultoria e informação em nutrição; Assessoria, consultoria e informação sobre beleza; Bronzeamento artificial; Corte de cabelo masculino, feminino e infantil; Depilação; Depilação com cera; Estética [tratamento da pele e cabelo]; Estética facial e corporal; Implante de cabelos; Manicure; Manicure e pedicure; Massagem; Orientação nutricional; SPA [serviços médicos ou estéticos]; Serviço de nutricionista; Serviços de cabeleireiro; Serviços de salões de beleza; Serviços de saúde em spa; Serviços de sauna; serviços de barbeiro*), conforme (evento 1 - ANEXO7):

BRASIL	Acesso à informação	Participe	Serviços	Legislação	Canais
--------	---------------------	-----------	----------	------------	--------

Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI [Início | Ajuda?]

» Consultar por: No.Processo | Marca | Titular | Cód. Figura] 1/0

Marca

Nº do Processo: **919586732**
 Marca: Pronta Pele
 Situação: Pedido de registro de marca indeferido (mantido em grau de recurso)
 Apresentação: Nominativa
 Natureza: Produtos e/ou Serviço

Classificação de Produtos / Serviços

Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação
NCL(11) 44	Vide Situação do Processo	Assessoria, consultoria e informação em estética capilar;Ass...

Titulares

Nome
Titular(1): VITOR FERNANDES MARQUES

Representante Legal

Nome
Procurador: Fernando Roberto Telini Franco de Paula

Datas

Data de Depósito	Data de Concessão	Data de Vigência ?
22/04/2020		

Petições ?

Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery	Data
✓	850200451696	22/12/2020	-	333	VITOR FERNANDES MARQUES	-	-
✓	850200111176	22/04/2020	-	389	VITOR FERNANDES MARQUES	-	-

Publicações ?

RPI	Data RPI	Despacho	Certificado	Inteiro Teor	Complemento do Despacho
2677	26/04/2022	Recurso não provido (decisão mantida)	-	-	Protocolo: 850200451696 (22/12/2020) Petição (tipo): Recurso contra decisão em processo de registro (333.17) Requerente: VITOR FERNANDES MARQUES Procurador: Fernando Roberto Telini Franco de Paula
2612	26/01/2021	Notificação de recurso	-	-	Protocolo: 850200451696 (22/12/2020) Petição (tipo): Recurso contra decisão em processo de registro (333.17) Titular(es): VITOR FERNANDES MARQUES Procurador: Fernando Roberto Telini Franco de Paula Detalhes do despacho: Recurso contra indeferimento
2603	24/11/2020	Indeferimento do pedido	-	-	Detalhes do despacho: 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 828292655 (PRONTOPELE). 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;
2575	12/05/2020	Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído)	-	-	

Entrevejo colidência entre a marca acima com a marca mista PRONTOPELE (registro nº 828292655), depositado em 14/02/2006 (evento 1 - ANEXO8):

BRASIL	Acesso à informação	Participe	Serviços	Legislação	Canais		
Instituto Nacional da Propriedade Industrial Ministério da Economia		Consulta à Base de Dados do INPI					
[Início Ajuda?]					1/0		
» Consultar por: No.Processo Marca Titular Cód. Figura							
Marca							
Nº do Processo:	828292655						
Marca:	PRONTOPELE						
							
Situação:	Registro de marca em vigor						
Apresentação:	Mista						
Natureza:	De Serviço						
Classificação de Produtos / Serviços							
Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação					
NCL(8) 44	Vide Situação do Processo	CLÍNICAS MÉDICAS NA ÁREA DE DERMATOLOGIA EM GERAL, INCLUSIVE...					
Classificação Internacional de Viena							
Edição	Código	Descrição					
4	27.5.1	Letras apresentando um grafismo especial					
Titulares							
Titular(1):	Nome CLINICA DE PELE PROFESSOR SERGIO PAULO LTDA						
Representante Legal							
Procurador:	Nome GERALDO MAYRINCK MONTEIRO DE ANDRADE						
Datas							
	Data de Depósito	Data de Concessão	Data de Vigência [?]				
	14/02/2006	26/02/2008	26/02/2028				
Prazos para prorrogação de registro de marca							
		Prazo Ordinário	Prazo Extraordinário				
	Início	27/02/2027	27/02/2028				
	Fim	26/02/2028	26/08/2028				
Petições [?]							
Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery	Data
✓	800180307676	21/08/2018	-	375	CLÍNICA DE PELE PROFESSOR SÉRGIO PAULO LTDA	-	-
✓	800080019480	12/02/2008	-	334	CLÍNICA DE PELE PROFESSOR SÉRGIO PAULO LTDA	-	-
✓	800080019480	12/02/2008	-	310	CLÍNICA DE PELE PROFESSOR SÉRGIO PAULO LTDA	-	-
✓	019060000202	14/02/2006	-	302	CLÍNICA DE PELE PROFESSOR SÉRGIO PAULO LTDA	-	-
Publicações [?]							
RPI	Data RPI	Despacho	Certificado	Inteiro Teor	Complemento do Despacho		
2487	04/09/2018	Deferimento da petição	-	-	Protocolo: 800180307676 (21/08/2018) Petição (tipo): Prorrogação de registro de marca e expedição de certificado no prazo extraordinário (375.5) Titular(es): CLÍNICA DE PELE PROFESSOR SÉRGIO PAULO LTDA Procurador: JOSÉ CARLOS MAYRINCK DE ANDRADE E SILVA.		
1938	26/02/2008	400	-	-			
1934	29/01/2008	351	-	-			
1850	20/06/2006	003	-	-			

Conforme ofício anexado no evento 7 - OFICIO_C2, há possibilidade de associação entre as marcas PRONTA PELE e PRONTOPELE,

pois possuem afinidade mercadológica, porquanto possuem identidade dos ramos de prestação de serviços.

Ainda que as classes dos registros não sejam idênticas, as empresas atuam em ramo de prestação de serviços ligados à estética da pele, beleza e cabelos; logo, guardam entre si características semelhantes e com estreita relação.

Igualmente, esclarece o INPI que:

"As marcas em conflito têm por núcleo distintivo e principal os termos "PRONTO" e "PRONTA", os quais se destinam a identificar serviços semelhantes ou afins, com conteúdos abrangentes de especificação. Além disso, o termo "PELE" é igualmente utilizado e compõe os sinais examinados, formando conjuntos marcários praticamente idênticos.

Tratam-se de marcas fonética e graficamente semelhantes para identificar serviços de mesmo gênero, ou seja, ambas prestam serviços médicos e de estética como atividades principais.

Isso pode induzir o consumidor à falsa percepção de que os conjuntos marcários possuem origem comum e são parte de um mesmo grupo de empresas, o que atrai a incidência da norma prevista no artigo 124, XIX, da LPI. Assim, seria temerário autorizar a convivência simultânea de marcas que prestam serviços no mesmo segmento de mercado."

Portanto, as marcas possuem a mesma designação e as empresas atuam em segmento que visa à saúde/embelezamento de pele e cabelos, havendo plena aptidão de causarem associação indevida e confusão no consumidor.

Por fim, acerca da territorialidade, nada impede que a ré venha expandir seu ramo de atuação, caso em que deverá estar resguardado o direito de propriedade da marca anteriormente registrada e que possui abrangência nacional, nos termos do art. 129 da LPI:

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.

Logo, porque o registro pretendido pela autora se enquadra na vedação expressa no art. 124, inciso XIX da LPI, tal como decidido na instância administrativa, a improcedência dos pedidos se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, afasto a impugnação ao valor da causa, e julgo **improcedentes** os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em R\$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos réus, nos termos do art. 85, §§ 3º, 8º e 8º-A, do CPC.

Interposto recurso voluntário, intime-se a parte apelada para contrarrazões e, oportunamente, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §§ 1º e 3º do CPC/2015.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa.

Documento eletrônico assinado por **Eduardo Kahler Ribeiro, Juiz Federal Substituto na Titularidade Plena**, 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 **720011931784v7** e do código CRC **4d5ea988**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): Eduardo Kahler Ribeiro
Data e Hora: 26/9/2024, às 15:45:51

5023910-47.2023.4.04.7200