



Poder Judiciário
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 5029179-81.2020.4.04.7100/RS

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGER RAUPP RIOS

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

APELADO: RICARDO LUIZ WORTMANN (AUTOR)

RELATÓRIO

RICARDO LUIZ WORTMANN ajuizou ação de procedimento comum contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, visando à anulação dos atos administrativos denegatórios do pedido de registro da marca IVI - Imprensa Vermelha Isenta (processo nº 912249854), negado com base no art. 124, XIX da Lei 9.279/96; bem como a condenação do demandado a proceder ao respectivo registro.

Processado o feito, sobreveio sentença com o seguinte dispositivo (evento 36, SENT1):

*Pelo exposto, **julgo procedente o pedido para anular o ato administrativo que indeferiu o pedido de registro de marca mista depositado pelo autor (marca IVI - Imprensa Vermelha Isenta, processo administrativo n. 912249854) e para condenar o INPI a registrar a marca de serviço mista, conforme requerido, na classe desejada.***

Defiro o pedido de antecipação da tutela para determinar que o registro seja efetivado no prazo de 30 dias, a contar da intimação o INPI desta decisão, sob pena de fixação de multa cominatória.

Condeno o réu a ressarcir as custas antecipadas pelo autor e a pagar honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, atualizado pelo IPCA-E a contar da data do ajuizamento da demanda.

Publique-se e registre-se.

Interposta apelação por qualquer das partes, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, no prazo legal, e encaminhe-se o processo ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Transitada em julgado esta sentença e nada mais requerido no prazo de 15 dias, dê-se baixa.

Apela o INPI.



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Nas suas razões recursais (evento 44, APELAÇÃO1), a autarquia sustenta haver registro anterior da parcela de marca IVI para entretenimento, atividades esportivas, culturais e publicação de textos, sendo vedado novo registro pelo art. 124, XIX da LPI. Afirma que não é o efetivo exercício da atividade, mas o registro anterior de determinada marca que lhe concede propriedade e torna-a paradigma para fins de aferição de colidência; bem como que determinação de registro representa indevido ingresso no mérito administrativo. Outrossim, assevera que o registro de marca é ato administrativo complexo que demanda não só a atuação da Administração como também do administrado, pois depende do pagamento da retribuição relativa ao primeiro decênio do registro e emissão da efetivação conforme Manual de Marcas (Resolução INPI 249/2019), sendo absolutamente inviável o prazo de 30 dias assinalado na sentença.

Com contrarrazões (evento 55, CONTRAZ1), vieram os autos a esta Corte.

Neste grau de jurisdição, o INPI apresentou Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação dirigido à Turma com fundamento no art. 1.012, § 4º do CPC (nº 5024994-23.2021.4.04.0000), que foi indeferido.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

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

Mérito

O autor ajuizou a presente demanda objetivando anular o ato administrativo praticado pelo INPI que indeferiu o pedido de registro da marca mista "IVI - Imprensa Vermelha Isenta" na Classe NCL (10) 41 (nº 912249854), em razão da anterioridade do registro nº 830518924, de titularidade da empresa espanhola Equipo IVI, S.L., 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:

(...)



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

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.

No caso dos autos, o INPI indeferiu o pedido de registro depositado pela parte autora em 02/02/2017 (evento 1, PROCADM7) para registro da marca na classe 41 da NCL(10), que compreende "educação; provimento de treinamento; entretenimento; atividades desportivas e culturais", por entender que a marca reproduz ou imita registro de terceiro (nº 830518924 - evento 1, PROCADM14).

De fato, é incontroversa a anterioridade do registro da marca de titularidade da Equipe IVI, S.L., depositada em 26/06/2010 e concedida em 23/10/2012 (evento 1, PROCADM14), com vigência até 05/03/2023 e prazo



Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

extraordinário para prorrogação até 05/09/2023 (conforme consulta ao site do INPI¹).

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.

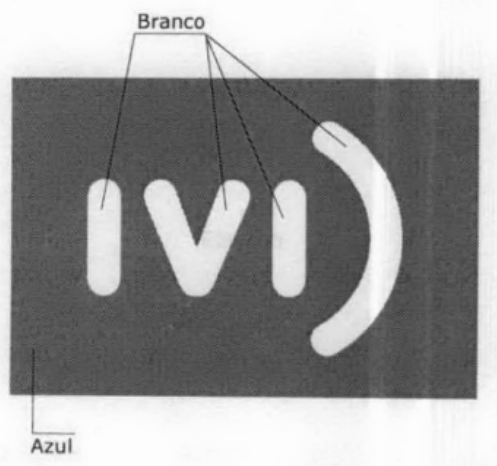
A contrario sensu, é possível concluir que para uma marca ser passível de registro, não pode representar imitação ou reprodução de elemento característico de título de estabelecimento, nome de empresa de terceiros ou marca alheia já registrada ou que o requerente evidentemente não poderia desconhecer 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 830518924. Isso porque, embora haja a colidência de letras (IVI), essas estão escritas em fontes diferentes e, além disso, estão vinculadas 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



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

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 41 da NCL, os interessados atuam em segmentos de mercado totalmente distintos. O autor possui site/blog que se dedica a fatos esportivos (futebol) e a respectiva cobertura pela mídia especializada do Estado do Rio Grande do Sul (evento 1, OUT5); enquanto que a proprietária da marca paradigma é empresa espanhola, com uma única filial no Brasil (em Salvador/BA), que tem por objeto a saúde humana, notadamente a reprodução assistida (evento 1, OUT15).

A própria especificação da Classe 41 apontada no registro nº 830518924 explicita a diferença do serviço fornecido pela empresa Equipo IVI, S.L. em relação ao serviço prestado pelo autor, uma vez que indica *"treinamento, educação, entretenimento, atividades esportivas e culturais, publicação de textos, publicação de livros e de ensino, escolas de enfermagem, organização e apresentação de colóquios, conferências, seminários e congressos, especialmente na área de saúde"*. O serviço do autor foi especificado apresenta a seguinte especificação *"Informações sobre entretenimento [lazer]; Serviços de entretenimento; Redação de textos*"*

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 "IVI - Imprensa Vermelha Isenta" na Classe 41 NCL(10) em favor do autor no processo nº 912249854.

Prazo para cumprimento da determinação

5029179-81.2020.4.04.7100

40003861990.V23



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Alega o INPI que o prazo de 30 dias assinalado na sentença para que o registro seja efetivado, sob pena de fixação de multa cominatória, é absolutamente inviável, considerando que o registro é ato administrativo complexo, que depende tanto da atuação da Administração como também da do administrado, mediante o pagamento da retribuição relativa ao primeiro decênio do registro.

De fato, o registro *definitivo* da marca depende do pagamento tempestivo da retribuição relativa à concessão e ao primeiro decênio de sua vigência, nos prazos estabelecidos no art. 162 da LPI:

Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Observo, entretanto, que a determinação constante da sentença, decorrente da concessão de tutela provisória de urgência, tem natureza precária e poderia ser revertida neste julgamento. Portanto, a decisão deveria ser cumprida no prazo razoável assinalado (30 dias), independentemente do recolhimento da retribuição, postergado para o final da demanda, caso confirmada a decisão.

Não havia, portanto, qualquer óbice ao cumprimento da decisão antecipatória no prazo estipulado.

De qualquer modo, observo que o autor **já efetuou o pagamento da retribuição**, conforme valores previstos na Tabela estabelecida pela Resolução INPI nº 251/2019², acostando às contrarrazões o respectivo comprovante (evento 55, COMP3).

Honorários recursais

Considerando o disposto no art. 85, § 11, CPC, e que está sendo negado provimento ao recurso, majoro os honorários fixados na sentença em 20%, 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.



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
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 **40003861990v23** e do código CRC **f3aab815**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ROGER RAUPP RIOS
Data e Hora: 18/7/2023, às 18:12:57

-
1. <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login>
 2. <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-marcas.pdf>

5029179-81.2020.4.04.7100

40003861990 .V23



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/07/2023
A 18/07/2023

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029179-81.2020.4.04.7100/RS

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGER RAUPP RIOS

PRESIDENTE: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGER RAUPP RIOS

PROCURADOR(A): PAULO GILBERTO COGO LEIVAS

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

APELADO: RICARDO LUIZ WORTMANN (AUTOR)

ADVOGADO(A): JULIO VOGT (OAB RS103086)

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período de 10/07/2023, às 00:00, a 18/07/2023, às 16:00, na sequência 361, disponibilizada no DE de 29/06/2023.

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: JUIZ FEDERAL SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA

GILBERTO FLORES DO NASCIMENTO
Secretário



Poder Judiciário
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 5029179-81.2020.4.04.7100/RS

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGER RAUPP RIOS

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

APELADO: RICARDO LUIZ WORTMANN (AUTOR)

EMENTA

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, trata-se de serviços diversos, especificados de maneira diferente pela própria Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL) e destinados a públicos totalmente distintos, inexistindo prejuízo ao consumidor ou possibilidade de causar confusão; razão pela qual não há óbice ao registro da marca como pretendido pela parte autora.

4. Apelo desprovido.

ACÓRDÃO



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

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, 18 de julho de 2023.

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 **40003861991v4** e do código CRC **5926bbb6**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ROGER RAUPP RIOS
Data e Hora: 18/7/2023, às 18:12:57

5029179-81.2020.4.04.7100

40003861991 .V4