



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0009893-55.2014.4.02.5101 (2014.51.01.009893-5)

RELATOR : JF CONVOCADO ANTONIO HENRIQUE CORREA DA SILVA em substituição
ao Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO

APELANTE : POWER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA E OUTRO

ADVOGADO : LUCAS GEBAILI DE ANDRADE E OUTRO

APELADO : POWER SECURITY SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA E OUTRO

ADVOGADO : DICICLEIDE FERREIRA DE SOUZA

ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00098935520144025101)

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA – NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA - ANTERIORIDADE IMPEDITIVA. ART. 124, XIX, DA LPI - COLIDÊNCIA CONFIGURADA.

- Apelações interpostas pela autora POWER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA e pelo réu INPI contra a sentença que julgou improcedente o pedido em face de POWER SECURITY SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA e do Instituto apelante, objetivando a declaração da nulidade do registro nº 902517279, relativo à marca mista POWER SECURITY, na classe NCL(9)45, de titularidade da empresa ré, sob alegação de infringência do artigo 124, XIX da Lei de Propriedade Industrial.

- A função principal das marcas é distinguir os produtos de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origens diversas, nos termos do artigo 123, I, da Lei nº 9279/96, bem como de identificação da origem dos produtos.

- Considerando o princípio da especialidade, o que conta é uma eventual estreita afinidade entre os produtos e seus respectivos segmentos de mercado.

- Configurado o risco de confusão entre as marcas mistas POWER SEGURANÇA e POWER SECURITY quando consideradas como serviços que se originam do mesmo segmento de mercado, uma vez que as marcas apresentam o mesmo elemento nominativo POWER aliado ao termo SEGURANÇA/SECURITY, este irregistrável a título exclusivo, configurando a colidência entre as marcas, implicando, assim, na impossibilidade de convivência, ainda que possuam ambas elementos figurativos, por incidir na vedação do artigo 124, XIX, da LPI, em virtude de que tal semelhança possibilita erro, dúvida ou confusão junto aos consumidores.

- Precedentes jurisprudenciais.

- Apelações providas para julgar procedente o pedido de nulidade do registro. Invertido o ônus da sucumbência, em desfavor da empresa apelada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento às apelações, nos termos do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2016.

ANTÔNIO HENRIQUE CORREA DA SILVA

Juiz Federal Convocado



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0009893-55.2014.4.02.5101 (2014.51.01.009893-5)

RELATOR : JF CONVOCADO ANTONIO HENRIQUE CORREA DA SILVA em substituição
ao Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO

APELANTE : POWER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA E OUTRO

ADVOGADO : LUCAS GEBAILI DE ANDRADE E OUTRO

APELADO : POWER SECURITY SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA E OUTRO

ADVOGADO : DICICLEIDE FERREIRA DE SOUZA

ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00098935520144025101)

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por **POWER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA** (fls. 182/198) e pelo **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL** (fls.201/204), contra a sentença (fls. 168/179) proferida pela MM Juiz Federal da 31ª Vara Federal/RJ, Dra. Caroline Somesom Tauk, nos autos da ação ordinária movida pela empresa apelante em face de **POWER SECURITY SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA** e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, objetivando a declaração da nulidade do registro nº 902517279, relativo à marca mista POWER SECURITY, na classe NCL(9)45, de titularidade da empresa ré, sob alegação de infringência do artigo 124, XIX da Lei de Propriedade Industrial.

A MM. Juíza *a quo* julgou improcedente o pedido de decretação da nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu à empresa-ré o registro 902517279, relativo à marca mista POWER SECURITY, para assinalar "serviços de segurança para proteção de bens e pessoas; monitorização de alarmes anti-roubo e de segurança".

Condenou ainda a empresa autora nas custas e em honorários advocatícios de sucumbência, em favor dos réus, *pro rata*, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC/2015.

Nas suas razões recursais, a Autora/apelante alega, em suma, não se aplicar ao caso, a hipótese prevista no artigo 124, VI, da LPI, eis que o termo POWER não pode ser considerado genérico para o seu ramo de atividade, qual seja, o serviço de vigilância e monitoramento patrimonial, não sendo, desta forma, descritivo ou comum, eis que o termo "força" não pode ser encarado como uma qualificação óbvia, intimamente ligada ao referido serviço.

Sustenta que suas marcas foram legalmente registradas pelo INPI, atribuindo-se exclusividade de uso da expressão "POWER" em seu ramo de atividade ou em ramos de atividade afins, suscetíveis de causar confusão no mercado, o que alega ocorrer no presente caso, em virtude da marca da apelada ser muito semelhante à sua, depositada e concedida anteriormente, devendo ser aplicada a previsão do artigo 124, XIX, da LPI, reconhecendo-se a nulidade do registro da apelada.

Afirma, assim, que o termo "POWER" para identificar serviços de vigilância, não se adequando



à hipótese prevista no artigo 124, VI, da LPI, uma vez não se tratar de termo genérico para o segmento que visa assinalar, ao contrário dos termos que guardariam estreita ligação com a atividade, como, por exemplo, os vocábulos "guarda", "seguro", "salvo" ou "defesa".

Alega ainda que apesar das classes pertencentes às marcas em litígio serem diferentes, atuam ambas nos mesmos ramos de atuação, não afastando a possibilidade de confusão junto aos consumidores, bem como de reprodução indevida da marca da apelante, que está há três décadas no mercado, sendo reconhecida pelo seu alto padrão de qualidade.

O INPI, em suas razões recursais, alega que a expressão POWER está intrinsecamente relacionado a natureza dos itens identificados pelas marcas em litígio. Ocorre que não se trata de termo irregistrável a título exclusivo, como considerado pela sentença.

Destaca, ainda, que marcas com elementos nominativos iguais, sendo um deles "fraco" ou largamente utilizado em diversos conjuntos, junto a outro irregistrável a título exclusivo, não são passíveis de convivência em segmentos de mercado afins e correlatos, ainda que aliados a elementos figurativos diversos e distintos.

Desta forma, alega que a marca da autora, depositada em 07/02/2001 e concedida em 03/05/2005, caracteriza-se como anterioridade impeditiva ao registro da marca da apelada POWER SECURITY, que foi depositado em 20/04/2010 e concedido em 05/03/2013, devendo ser declarada a nulidade do registro, ante a constatação da existência da anterioridade impeditiva.

Requer a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido autoral, isentando a autarquia dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões de POWER SECURITY aos recursos, às fls. 210/227 e 229/234.

O Ministério Público Federal opinou, em parecer, às fls. 531/543, no sentido do provimento parcial da apelação da autora e provimento do recurso do INPI.

É o relatório. Sem revisão.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2016.

ANTÔNIO HENRIQUE CORREA DA SILVA
Juiz Federal Convocado



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0009893-55.2014.4.02.5101 (2014.51.01.009893-5)

RELATOR : JF CONVOCADO ANTONIO HENRIQUE CORREA DA SILVA em substituição
ao Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO

APELANTE : POWER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA E OUTRO

ADVOGADO : LUCAS GEBAILI DE ANDRADE E OUTRO

APELADO : POWER SECURITY SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA E OUTRO

ADVOGADO : DICLEIDE FERREIRA DE SOUZA

ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00098935520144025101)

VOTO

O Juiz Federal Convocado ANTÔNIO HENRIQUE CORREA DA SILVA:

Sobre o tema em análise, a Lei de Propriedade Industrial assim dispõe:

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;

A proteção da marca objetiva primordialmente afastar a concorrência desleal, que gera efeitos negativos no mercado, levando-se em conta que prejudica tanto o proprietário da marca legítima, permitindo que outros se aproveitem do seu trabalho e investimento, assim como induz a erro o consumidor comum, que acredita estar se utilizando de um produto/serviço que não corresponde à realidade.

O registro das marcas distintivas junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial é realizado por classe de produtos, possibilitando a verificação da colidência de marcas pelo critério da especialidade.

Considerando o princípio da especialidade, o que conta é uma eventual estreita afinidade entre os produtos, e seus respectivos segmentos de mercado, não importando tanto, a classe em que se encontram efetivamente registrados.

Este critério, não só se constitui como um instrumento formal de aferição, como também serve de base para se aferir o fim para o qual se destina a marca que se pretende registrar, de forma a garantir a concorrência leal entre as empresas e afastar a possibilidade de engano entre os consumidores.



Assim, as questões relativas às marcas devem ser examinadas dentro de um contexto de mercado.

Verifica-se, primeiramente, que o registro mais antigo, para a marca mista POWER SEGURANÇA, de titularidade da empresa autora, sob o n.º 822992736, foi depositado em 07/02/2001 e concedido em 27/07/2010, para especificar "equipamentos elétricos e eletrônicos (incluídos nesta classe), circuito interno de tv, equipamentos de vigilância eletrônica", com apostila "sem direito ao uso exclusivo da palavra 'segurança'", e para a marca P POWER SEGURANÇA, sob os n.ºs 824821157, 824821149, 82421130, depositados em 10/09/2002 e concedidos em 02/05/2007, sendo todos assim representados:



Quanto ao registro da apelada/ré para a marca mista POWER SECURITY, este foi depositado sob o n.º 902517279, em 20/04/2010 e concedido em 05/03/2013, sendo assim representada:



Constata-se que as marcas são de fato semelhantes, uma vez que o elemento nominativo principal da marca vem a ser o termo POWER. E, apesar de as marcas estarem registradas em classes diferentes, depreende-se pelos documentos juntados aos autos, que as empresas litigantes atuam no mesmo segmento de mercado de segurança pessoal e de bens.

Ademais, verifica-se que o vocábulo POWER ("força" na língua inglesa) não se mostra diretamente ligado ao segmento de mercado de segurança, não se fazendo possível afirmar que o signo constitua a denominada "marca fraca", o que implicaria na tolerância entre marcas semelhantes no mercado, diferentemente do que ocorre com o segundo termo da marca "SEGURANÇA", o qual, inclusive, foi devidamente apostilado pela autarquia.

Desta forma, os sinais das empresas litigantes visam assinalar serviços pertencentes ao mesmo segmento mercadológico, restando evidente, portanto, a concorrência entre as empresas, não sendo, por isto, aplicável o princípio da especialidade.

Logo, considerando que os serviços em questão se destinam aos mesmos consumidores, evidencia-se a possibilidade de ser o público alvo induzido em erro, ante a semelhança



existente entre as marcas, implicando, assim, na impossibilidade de convivência, incidindo na vedação do artigo 124, XIX, da LPI, em razão de tal semelhança possibilitar a indução do consumidor em erro, dúvida ou confusão.

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA. MARCA CONDOR. REPRODUÇÃO INDEVIDA. PERDAS E DANOS. 1. Seguindo a melhor doutrina na matéria, a colidência entre marcas se afere por suas semelhanças, e não por suas diferenças e, no caso em tela, as semelhanças entre ambas, de fato, têm força suficiente para impossibilitar a coexistência harmônica entre elas, induzindo a erro, dúvida ou confusão o consumidor. 2. Atuam ambas em ramos extremamente afins, eis que a autora - cuja constituição remonta ao ano de 1929 -, tem por objeto a exploração da indústria e comércio de pentes, escovas, pincéis e artigos congêneres, enquanto que a ora apelante, constituída em 1989, dedicando-se à importação e exportação e ao comércio de, entre outros elementos, material para pintura artística e papeleria. A aproximação mercadológica entre as marcas se torna ainda mais nítida ao constataremos que os produtos da autora já foram comercializados no estabelecimento comercial da empresa ré, conforme admitido pela própria, em suas razões de apelação, ao afirmar que •não mais comercializa nem pretende comercializar os pincéis da empresa Autora– e, ainda, que •até fazia propaganda dos produtos da autora–. 3. Sob o ponto de vista gráfico e fonético, é possível verificar que as marcas em confronto ostentam o mesmo elemento característico, qual seja, o termo •CONDOR–, ressaltando-se que, ainda que a marca da empresa ré apresente também a expressão •ART SHOP–, essa se reveste de natureza comum, razão pela qual a marca foi concedida com uma restrição no que se refere ao uso exclusivo da mesma. Observa-se, ainda, que, no conjunto marcário da ré, todo o destaque visual é dado ao termo •CONDOR–, o que demonstra, ao lado dos outros aspectos analisados, a nulidade na concessão do registro, o que levou, inclusive, a própria autarquia marcária a reconhecer o pedido autoral. 4. A responsabilidade civil submete-se à comprovação de elementos próprios e bem definidos, quais sejam: 1) o dano; 2) a conduta; e 3) o nexo de causalidade. 5. O dano presumido pode ser reconhecido no caso específico de ato ilícito de contrafação de marca registrada, pois este lesa forçosamente o patrimônio usurpado, constituindo-se - nos dizeres de Gama Cerqueira - •uma das formas mais perigosas da concorrência desleal–, não sendo possível conceber que •provada a existência do ato ilícito, o réu se livre da condenação–. 6. Inexistindo qualquer ato ilícito de concorrência desleal, o dano há que ser efetivamente comprovado, e não meramente presumido, o que não foi feito nos presentes autos. 7. Apelação e Remessa necessária parcialmente providas. (AC 200651015047507, Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::14/03/2012 - Página::35/36)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS “IMPRIMAX” E “IMPRIMAX AUTO-ADESIVOS”. COLIDÊNCIA. CLASSES DIFERENTES. 1. O art. 124, XIX, da Lei de



Propriedade Industrial consigna que não é registrável como marca a “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. A colidência de marcas deve ser aferida não só em virtude da similaridade gráfica e fonética, como também da natureza idêntica ou afim dos produtos e serviços que elas visam a distinguir. 3. Apesar de insertas em classes diferentes, há uma afinidade, uma semelhança, no que concerne ao segmento mercadológico das duas marcas, visto que. Tanto a marca da autora, quanto a da ré, referem-se a produtos e serviços pertencentes a segmentos mercadológicos de extrema afinidade, considerando que a primeira se destina a assinalar “material auto-adesivo em folhas, fitas, rolos, e etiquetas para uso doméstico, escolar e em escritórios” (classe NCL 7(16)), e a segunda designa “serviços de composição gráfica e de encadernação” (classe 37.70), ou seja, ambos relacionados, em última instância, à impressão gráfica. 4. Agravo retido e apelação desprovidos.

(AC 200651015308169, Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, DJU - Data::09/10/2009 - Página::203)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. ANTERIORIDADE. COLIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIREITO DE PRECEDÊNCIA. AUSÊNCIA. - As marcas BANDA CORPO E ALMA e MUSICAL CORPO E ALMA são aptas a provocar confusão, erro ou dúvida no público consumidor, diante da afinidade mercadológica entre os serviços da classe 41.40 e os produtos da classe 9.40, possuindo identidade fonética e gráfica. - Inexiste, no caso concreto, o direito de precedência quanto à marca BANDA CORPO E ALMA, com base no art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96, vez que o registro nº 814.460.003, marca MUSICAL CORPO E ALMA foi concedido à empresa ré em 1990, na vigência da revogada Lei nº 5.772/71, a qual não previa o direito de precedência. O artigo 123, do CPI previa apenas a proteção ao usuário anterior de marca ainda não registrada, desde que o utente da marca requeresse o registro no prazo de noventa dias contados da vigência da referida lei. - A autora deixou transcorrer in albis os prazos estabelecidos no artigo 79, §§ 4º e 5º, da Lei 5.772/71, vindo a depositar o pedido de registro da marca BANDA CORPO E ALMA apenas em 16/07/1996, seis anos após o deferimento do pedido de registro da marca MUSICAL CORPO E ALMA em favor da empresa ré. Apelação da Autora não provida. Sentença confirmada.

(AC 200451015189974, Desembargadora Federal MARCIA HELENA NUNES/no afast. Relator, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, DJU - Data::31/10/2008 - Página::155.)

Diante do exposto, dou provimento às apelações da empresa autora e do INPI, para reformar a sentença, no sentido de julgar procedente o pedido da autora e declarar a nulidade do registro nº 902517279, relativo à marca mista POWER SECURITY. Invertido o ônus da sucumbência, que deverá ser suportado pela empresa ré/apelada, em favor da empresa autora/apelante. É como voto.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2016.

Juiz Federal Convocado ANTÔNIO HENRIQUE CORREA DA SILVA