



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0014067-78.2012.4.02.5101 (2012.51.01.014067-0)
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

APELANTE : TINTAS 1000 ARARUAMA LTDA ME
ADVOGADO : MARCELO HENRIQUE ZANONI
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00140677820124025101)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE A MARCA NOMINATIVA “MILTINTAS” (IMPUGNADA) E “TINTAS 1000”, EXPRESSÃO UTILIZADA COMO ELEMENTO CARACTERÍSTICO DO NOME EMPRESARIAL E DO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO DA SOCIEDADE APELANTE. NÃO VERIFICADO DIREITO DE PRECEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 124, V, DA LPI. A MARCA IMPUGNADA FOI DEPOSITADA NO PERÍODO DENTRO DO QUAL A SOCIEDADE APELANTE PERMANECEU INATIVA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – A demanda tem por objeto a suposta violação ao art. 124, V, da LPI, no segmento de venda de tintas e materiais de construção. Especificamente, trata do conflito entre a marca nominativa “MILTINTAS” (impugnada) e a expressão “TINTAS 1000”, utilizada como elemento característico do título de estabelecimento e do nome empresarial da apelante (TINTAS 1000 ARARUAMA LTDA ME).

II – Direito de precedência não verificado. A jurisprudência deste Tribunal Regional Federal é firme no sentido de que o direito de precedência constitui exceção à regra geral e, como tal, deve ser interpretado restritivamente, podendo ser arguido apenas até a expedição do registro de marca, durante o prazo para oferecimento de oposição administrativa.

III – Ausência de violação ao art. 124, V, da LPI. O registro impugnado 824.628.586 foi depositado em 01.07.2002, justamente dentro do período no qual a sociedade apelante permaneceu inativa, entre 18.07.2001 e 06.04.2011, conforme se depreende da leitura da terceira alteração de seu contrato social.

IV – Apelação a que se nega provimento.

ACORDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto da Relatora, constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2016.

SIMONE SCHREIBER



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

**DESEMBARGADORA FEDERAL
RELATORA**



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0014067-78.2012.4.02.5101 (2012.51.01.014067-0)
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

APELANTE : TINTAS 1000 ARARUAMA LTDA ME
ADVOGADO : MARCELO HENRIQUE ZANONI
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00140677820124025101)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por **TINTAS 1000 ARARUAMA LTDA ME** (fls. 294/306) em face de sentença (fls. 280/291) que: **(i)** extinguiu, sem julgamento do mérito, a reconvenção movida pela 2ª apelada (MILTINTAS COMERCIAL RIO CLARO LTDA.) em face da apelante; e **(ii)** julgou improcedente o pedido de nulidade do registro 824.628.586 para a marca nominativa “MILTINTAS”, de titularidade da 2ª apelada.

A demanda tem por objeto a suposta violação ao art. 124, V, da LPI, no segmento de venda de tintas e materiais de construção. Especificamente, trata do conflito entre a marca nominativa “MILTINTAS” (impugnada) e a expressão “TINTAS 1000”, utilizada como elemento característico do título de estabelecimento e do nome empresarial da apelante (TINTAS 1000 ARARUAMA LTDA ME).

A sentença (fls. 280/291) entendeu que a apelante não possuía direito de precedência ao registro impugnado, porquanto deixou de invocá-lo na seara administrativa. Observou que a 2ª apelada (MILTINTAS COMERCIAL RIO CLARO LTDA.) foi constituída em 1995, depositou o primeiro pedido para a marca “MILTINTAS” (821.291.777) em 1999 e o registro impugnado (824.628.586) em 2002. Ponderou que a sociedade ora apelante (TINTAS 1000 ARARUAMA LTDA ME), embora tivesse sido constituída em 1991, permaneceu inativa no período compreendido entre 18.07.2001 e 06.04.2011. Ressaltou que, apenas em 2007, depositou o pedido de registro para a marca “TINTAS 1000”, o que evidenciaria a falta de diligência necessária para a proteção de seu signo marcário.

Nesse passo, concluiu que *“que a empresa ré utiliza a mesma marca desde 1999, sendo o registro anulando, depositado em 2002, mera variação do registro anterior, bem como que o sinal integra seu nome empresarial desde 1995. Embora o nome empresarial da autora seja composto por nome em muito semelhante (TINTAS 1000) e a constituição seja anterior, isto é, desde 1991, esta não demonstrou qualquer diligência para proteger seu sinal – ao revés, esteve inativa por mais de 10 anos. Assim, não é razoável que venha agora, depois da consolidação da marca da empresa ré no mercado, requerer privilégio de anterioridade do nome empresarial”* (fl. 290, grifos adicionados).

Apelação de TINTAS 1000 ARARUAMA LTDA ME em fls. 294/306. Sustenta que a retomada de suas atividades importou na reaquisição de seus direitos, que datariam da data de sua constituição - 18.07.1991. Argumenta que, para a ocorrência da hipótese de irregistrabilidade prevista no art. 124, V, da LPI, basta que a marca impugnada seja semelhante ao nome empresarial já existente, pouco importando a eventual má-fé no momento do depósito. Aduz que a LPI não condicionaria o direito de precedência ao seu exercício em sede administrativa, antes da concessão do registro impugnado. Afirma fazer uso da expressão “TINTAS 1000” desde 1995, anteriormente ao depósito do registro impugnado, ocorrido em



2002.

Contrarrazões da 2ª apelada (MILTINTAS COMERCIAL RIO CLARO LTDA.) em fls. 310/318.

O INPI deixou de oferecer contrarrazões (certidão em fl. 323).

Em fls. 331/333, o MPF informa não ser hipótese de sua atuação.

Rio de Janeiro, 1º de dezembro de 2016.

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL
RELATORA



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0014067-78.2012.4.02.5101 (2012.51.01.014067-0)
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

APELANTE : TINTAS 1000 ARARUAMA LTDA ME
ADVOGADO : MARCELO HENRIQUE ZANONI
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00140677820124025101)

VOTO

Inicialmente, observo que a sentença foi proferida em 26.05.2016, já sob a vigência do CPC/2015, de maneira que a sua admissibilidade é feita pelo Tribunal (art. 1.010, §3º, do CPC/2015). Em razão disso, **conheço** do recurso de apelação, eis que presentes os seus requisitos, e **o recebo no duplo efeito** (art. 1.012 do CPC/2015).

A demanda tem por objeto a suposta violação ao art. 124, V, da LPI, no segmento de venda de tintas e materiais de construção. Especificamente, trata do conflito entre a **marca nominativa “MILTINTAS”** (impugnada) e a expressão **“TINTAS 1000”**, utilizada como **elemento característico do título de estabelecimento e do nome empresarial** da apelante (TINTAS 1000 ARARUAMA LTDA ME).

A apelante afirma possuir direito de precedência ao registro da marca impugnada. Sustenta também fazer uso desde a data de sua constituição - 18.07.1991 – da expressão “TINTAS 1000” como elemento característico de seu título de estabelecimento e nome empresarial. Aduz que a marca impugnada “MILTINTAS” constitui imitação, suscetível de causar confusão, da referida expressão “TINTAS 1000”, em violação ao disposto no art. 124, V, da LPI.

De outro lado, a sentença entendeu que a apelante não possuía o alegado direito de precedência, na medida em que deixara de oferecer oposição administrativa ao registro impugnado. Também ponderou que, embora a constituição da sociedade apelante tivesse ocorrido em 18.07.1991, na prática, permaneceu inativa por quase 10 anos – entre 18.07.2001 e 06.04.2011 -, o que, na visão da Magistrada de Primeiro Grau, evidencia a ausência de diligência na proteção do signo “TINTAS 1000”. Em razão disso, a MM. Juíza entendeu que *“não é razoável que venha agora, depois da consolidação da marca da empresa ré no mercado, requerer privilégio de anterioridade do nome empresarial”* (fl. 290).

A sentença deve ser mantida.

Em se tratando de registro de marcas, vige no ordenamento jurídico brasileiro sistema predominantemente atributivo, em que a titularidade de uma marca é adquirida pelo seu registro no INPI. Esse modelo se contrapõe ao sistema declaratório, não adotado no Brasil, por meio do qual a titularidade de uma marca é adquirida pelo uso e no âmbito do qual o registro possuiria efeitos puramente declaratórios.

Contudo, a legislação marcária admite algumas exceções ao sistema atributivo, como na hipótese do direito de precedência. Nesse caso, o terceiro de boa-fé que, 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.

É o que dispõe o artigo 129 da LPI, nos seguintes termos:

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.

Apesar de a LPI não prever a forma e o prazo para o exercício do direito de precedência, a jurisprudência deste Tribunal Regional Federal é firme no sentido de que o direito de precedência constitui exceção à regra geral e, como tal, deve ser interpretado restritivamente, podendo ser arguido apenas até a expedição do registro de marca, durante o prazo para oferecimento de oposição administrativa.

Nesse sentido, assim dispôs a Exma. Desembargadora Federal Liliane Roriz no julgamento da apelação cível 0810852-66.2009.4.02.5101:

Observe-se que foi assegurado o direito de precedência ao registro e não o direito ao registro.

A meu ver, o legislador, ao fazer tal distinção, teve uma intenção clara e expressa, qual seja, a de que o direito somente pudesse ser exercido antes de haver registro, o que significa dizer que se trata de um direito a ser exercido no âmbito do processo administrativo instaurado perante o INPI.

Em outras palavras, com a conclusão do procedimento administrativo, não cabe invocá-lo para anular judicialmente o registro de outrem, ante a ocorrência de preclusão.

A mens legis é a de que se o direito de precedência não for exercido administrativamente, o INPI não tem efetivamente como saber se há alguém se utilizando do signo antes do pedido de registro.

(TRF2. Apelação Cível 0810852-66.2009.4.02.5101. Relatora Desembargadora Federal Liliane Roriz. DJe 01.06.2012. Grifos adicionados).

Em razão disso, como corretamente entendeu a sentença recorrida, a apelante não possui direito de precedência ao registro impugnado, na medida em que não ofereceu oposição administrativa, no bojo da



qual deveria ter invocado a proteção ao usuário de boa-fé.

Em relação à alegação de violação ao art. 124, V, da LPI, melhor sorte não assiste à apelante.

A referida hipótese de irregistrabilidade dispõe que:

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; (grifos não constantes no original).

De sua leitura, percebe-se que o objetivo é proteger o elemento característico do nome empresarial ou do título de estabelecimento de uma sociedade. Contudo, para que esse elemento característico possa obstar o registro de uma marca supostamente semelhante, é necessário que **esteja válido no momento do depósito** do signo impugnado.

No caso concreto, contudo, **o registro impugnado 824.628.586 foi depositado em 01.07.2002**, justamente **dentro do período no qual a sociedade apelante permaneceu inativa**, entre 18.07.2001 e 06.04.2011, conforme se depreende da leitura da terceira alteração de seu contrato social (fls. 26/29).

Conclui-se, portanto, que inexistia qualquer óbice no momento do depósito da marca impugnada “MILTINTAS”, sendo irrelevante o fato de a sociedade apelante ter sido posteriormente reativada. Em via de consequência, também não há violação ao art. 124, V, da LPI.

Pelo exposto, **NEGO PROVIMENTO** à apelação.

Considerando que a sentença recorrida foi proferida em 26.05.2016, já sob a vigência do CPC/2015, e em atenção ao disposto no art. 85, §2º, §3º e §11º, do referido diploma legal, **majoro os honorários** fixados anteriormente pela sentença em **15% para 20% (vinte por cento)** sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL
RELATORA