



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0811540-57.2011.4.02.5101 (2011.51.01.811540-4)  
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ  
APELANTE : RENTAL PART'S DO BRASIL LTDA  
ADVOGADO : RENATA NUNES TEIXEIRA  
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL  
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08115405720114025101)

**E M E N T A**

APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – REGISTRO DE MARCA - ALTERAÇÃO DE APOSTILA – EXPRESSÃO COMPOSTA POR PALAVRAS ESTRANGEIRAS – DISTINTIVIDADE – ART. 124, VI, DA LEI Nº 9.279/96 - RECURSO PROVIDO.

I – Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido de modificação do apostilamento conferidos aos registros da apelante, todos referentes à marca “RENTAL PARTS”, para que a aludida restrição não recaia sobre o conjunto da referida expressão, mas tão-somente sobre o uso isolado de seus elementos nominativos;

II - Ainda que os termos utilizados na aludida marca, quando traduzidos para o vernáculo, sejam reconhecidos como descritivos dos serviços e produtos oferecidos pela autora, os signos RENTAL e PARTS, mormente por se tratarem de palavras estrangeiras, não podem ser consideradas como de caráter genérico, necessário, comum ou vulgar, mas ao contrario, daí defluindo o cunho fantasioso da expressão sob exame, tornando-a passível de ser apropriada com exclusividade. Precedente deste Tribunal (AC 9702274737);

III - O apostilamento imposto pelo INPI aos registros marcários em tela mostra-se incoerente, uma vez que deixa absolutamente exposta a marca para que terceiros dela se utilizem, e não equânime, na medida em que já foram concedidos pela Autarquia diversos registros de marcas apresentadas na forma exclusivamente nominativa, contendo sinais da língua portuguesa de caráter genérico e descritivo, as quais foram devidamente apostiladas “no conjunto” de seus elementos;

IV - Apelação provida.

**A C Ó R D ã O**

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, **por maioria, dar provimento ao recurso**, na forma do voto do Relator, vencido o Desembargador Federal Abel Gomes.

Rio de Janeiro, 10 / 03 / 2016 (data do julgamento).

**ANTONIO IVAN ATHIÉ**  
Desembargador Federal - Relator



---

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0811540-57.2011.4.02.5101 (2011.51.01.811540-4)  
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ  
APELANTE : RENTAL PART'S DO BRASIL LTDA  
ADVOGADO : RENATA NUNES TEIXEIRA  
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL  
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08115405720114025101)

### **RELATÓRIO**

Trata-se de apelação cível interposta por **RENTAL PART'S DO BRASIL LTDA.** contra sentença proferida nos autos da ação de rito ordinário por ela proposta, em face do **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, S/A**, objetivando a alteração do apostilamento conferido aos registros nº 901.312.142, nº 901.315.176 e nº 901.315.982, todos referentes à marca "RENTAL PARTS", com a consequente concessão da exclusividade de uso da referida expressão como um todo.

Alegou a autora, na petição inicial, que a expressão "RENTAL PARTS" forma conjunto marcário que se reveste de suficiente distintividade, afastando a hipótese impeditiva de registro contida no inciso VI, do art. 124, da LPI.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença de fls. 71/78, que julgou improcedente o pedido, acolhendo os fundamentos expostos pela Autarquia Marcária e condenando a autora nas verbas da sucumbência.

Em suas razões recursais, de fls. 81/89, a autora reitera os mesmos argumentos trazidos na exordial, sustentando, em resumo, que a expressão "RENTAL PARTS" possui distintividade suficiente e que, por não ter a mesma caráter descritivo, não se enquadra na hipótese do art. 124, VI, da LPI, sendo injusto, portanto, o apostilamento conferido aos seus registros, que lhe retira o direito de exclusividade sobre a referida expressão, que é parte, inclusive, de seu nome empresarial.

Aduz que a união de dois sinais, mesmo quando considerados descritivos isoladamente, confere ao conjunto marcário unitário a distintividade requerida pela lei, não podendo, desta forma, ser apostilado, citando, como exemplo, várias marcas na mesma situação e que foram merecedoras de registro sem qualquer apostila. Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgado procedentes os pedidos da inicial.

Recebido o recurso no duplo efeito e com contrarrazões do INPI, às fls. 92/101, foram os autos remetidos para este Tribunal, com vista à Procuradoria Regional da República, que opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 107/113).

É o relatório. Peço dia.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

---

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2015.

**Antonio Ivan Athié**  
Desembargador Federal – Relator



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0811540-57.2011.4.02.5101 (2011.51.01.811540-4)  
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ  
APELANTE : RENTAL PART'S DO BRASIL LTDA  
ADVOGADO : RENATA NUNES TEIXEIRA  
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL  
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08115405720114025101)

### VOTO

Conheço do recurso de apelação, uma vez presentes seus pressupostos legais.

Como já relatado, trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido de modificação do apostilamento feito nos registros da apelante, todos referentes à marca “RENTAL PARTS”, para que a aludida restrição não recaia sobre o conjunto da referida expressão, mas tão-somente sobre o uso isolado de seus elementos nominativos.

Em que pesem os fundamentos da sentença, entendo que razão assiste à empresa apelante, senão vejamos.

Inicialmente, há que se ressaltar que a expressão “RENTAL PARTS”, a qual faz parte do nome empresarial da autora, vem sendo por ela utilizada como marca há vários anos e que inexistente nos autos notícia de que a concorrência nela tenha interesse.

Por outro lado, ainda que os termos utilizados na aludida marca, quando traduzidos para o vernáculo, sejam reconhecidos como descritivos dos serviços e produtos oferecidos pela autora, os signos RENTAL e PARTS, ambos emprestados da língua inglesa, ao meu sentir, mormente por se tratarem de palavras estrangeiras, não podem ser consideradas como de caráter genérico, necessário, comum ou vulgar, mas ao contrário, daí defluindo o cunho fantasioso da expressão sob exame, tornando-a passível de ser apropriada com exclusividade.

Nesta linha de entendimento, cito a seguinte jurisprudência deste Tribunal:

*“COMERCIAL - REGISTRO DE MARCA - INPI - ANTERIORIDADE - DENOMINAÇÃO GENÉRICA (ART. 124, VI, DA LEI Nº 9.279/96)*

*I - A anterioridade impeditiva esvaiu-se com a renúncia da marca BRISK pela empresa Colgate Palmolive Company ao direito de exclusividade da marca BRISK.*

*II - A marca terá denominação genérica, quando a designação, o nome, o vocábulo for de conhecimento ou uso geral, escrito com letras do nosso alfabeto. Não é a tradução de uma palavra de língua inglesa - BRISK - que terá o caráter de generalidade. Outro impeditivo legal que não se sustenta no caso em tela.*

*III - Apelação a que se nega provimento.”*

*(AC 9702274737, 3ª Turma, Unanimidade, DJU de 27/02/2004)*

Por fim, há que se ressaltar que o apostilamento imposto aos registros marcários em



tela pelo INPI mostra-se incoerente, uma vez que deixa absolutamente exposta a marca da apelante para que terceiros dela se utilizem, e não equânime, na medida em que já foram concedidos pela Autarquia diversos registros de marcas apresentadas na forma exclusivamente nominativa, contendo sinais da língua portuguesa de caráter genérico e descritivo, as quais foram devidamente apostiladas “no conjunto” de seus elementos, como é o caso das marcas "ÓTICA VISÃO" (registro nº 822.247.720); "CASA & VIDEO" (registro nº 817.876.260); "CASA & CIA" (registro nº 816.542.538) e "CENTER CASA" (registro nº 820.361.925), todas citadas pela recorrente.

Em assim sendo, pedindo vênica para discordar do entendimento técnico adotado pela Autarquia e acolhido pelo Juízo, julgo que a expressão "RENTAL PARTS" se reveste de suficiente caráter distintivo a merecer o seu registro na forma pretendida pela Autora, ainda mais em se tratando do nome de fantasia da referida empresa, por sinal bastante conhecida no seu ramo mercadológico, comportando assim, o caso em questão, a aplicação da ressalva contida no inciso VI, do art. 124, da Lei nº 9.279/96.

Ante o exposto, **dou provimento** ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido da inicial, determinando que o INPI altere as apostilas conferidas aos registros em tela, todos referentes à marca "RENTAL PARTS", para que delas passem a constar a expressão "**sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos isoladamente**", devendo a Autarquia proceder às anotações pertinentes, bem como publicá-las na próxima edição da RPI. Outrossim, inverte os ônus da sucumbência, condenando a autarquia a reembolsar as custas adiantadas pela autora e a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

**Antonio Ivan Athié**  
Desembargador Federal — Relator



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

---

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0811540-57.2011.4.02.5101 (2011.51.01.811540-4)  
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ  
APELANTE : RENTAL PART'S DO BRASIL LTDA  
ADVOGADO : RENATA NUNES TEIXEIRA  
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL  
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08115405720114025101)

**APELAÇÃO CÍVEL: 0811540-57.2011.4.02.5101**

**VOTO VISTA**

**O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES:**

Trata-se de apelação cível interposta às fls. 81/89 pela empresa RENTAL PARTS DO BRASIL LTDA em face da sentença proferida às fls. 71/78 pela MM. Juíza da 13ª Vara Federal/RJ, Márcia Maria Nunes de Barros, nos autos da ação ajuizada pela apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

A ação foi ajuizada pela RENTAL PARTS DO BRASIL LTDA objetivando que seja determinado ao INPI que proceda a alteração nos registros marcários 901.312.142, 901.315.982 e 901.315.176, todos relativos à marca mista “RENTAL PARTS”, para que passe a constar: “sem exclusividade dos elementos nominativos isoladamente” ou “no conjunto”.

**Às fls. 71/78 foi proferida sentença, tendo o juiz a quo julgando improcedente o pedido da autora,** tendo entendido que a marca “RENTAL PARTS” é um sinal de caráter genérico e simplesmente descritivo, caracterizando uma marca fraca, nos termos do art. 124, VI da LPI.

**Apelação da RENTAL PARTS DO BRASIL LTDA às fls. 81/89** sustentando, em síntese, que nos termos do art. 124, VI da Lei 9.279/96 somente será considerado irregistrável o sinal genérico que possui relação direta com o produto ou serviço a ser registrado. Afirma que a união de dois elementos diversos em uma única marca confere a essa a distintividade requerida pela Lei, sendo conseqüentemente registrável a título exclusivo.

Alega que a união de dois sinais que possam ser considerados descritivos em um conjunto marcário unitário não deve ser apostilado, pois confere ao signo marcário a distintividade necessária. Afirma que a marca da apelante é formada pela união de elementos nominativos na língua inglesa, fato que lhe confere distintividade maior ainda no mercado nacional, ressaltando, ainda, ser a única empresa que requereu no INPI o registro da marca “RENTAL PARTS”.

**Contrarrazões do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL às fls. 92/101**



aduzindo que o termo “RENTAL PARTS” atende a requisitos mínimos de originalidade que permitem a sua registrabilidade, porém, a fim de não se tornar um monopólio indevido, faz-se necessário o apostilamento, com vistas a garantir direitos dos demais competidores.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL às fls. 107/113 manifestou-se pelo não provimento do recurso.

**Na sessão de 10/9/2015 foi proferido voto pelo Exmo. Desembargador Federal Antonio Ivan Athié (Relator) dando provimento à apelação.**

**Nos termos da certidão de julgamento de fl. 123, pedi vista dos autos, razão pela qual trago hoje o processo a julgamento.**

**Passo a votar:**

O cerne da presente questão consiste em decidir sobre a legalidade do apostilamento efetivado nos registros marcários 901.312.142, 901.315.982 e 901.315.176, todos relativos à marca mista “RENTAL PARTS” no seguinte sentido: “SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “RENTAL PARTS”.

No presente caso, as marcas da apelante são todas mistas e constituídas pelo termo “RENTAL PARTS”, especificando as seguintes classes:

- 901.312.142: classe NCL (9) 37 - *"Construção civil; reparos; serviços de instalação"*.

- 901.315.982: classe NCL (9) 35 - *"Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório"*.

- 901.315.176: classe NCL (9) 07 - *"Máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); e engates de máquinas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não manuais; chocadeiras"*.

A apelante, conforme se verifica às fls. 20 tem como denominação social “Aluguel de máquina e equipamentos para construção e engenharia civil, assistência técnica e manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos.”

As marcas da apelante, por sua vez, são formadas pelos termos RENTAL + PARTS (“RENTAL PARTS”), cuja tradução dos mesmos da língua inglesa para a língua portuguesa é a seguinte (<https://translate.google.com.br/>): RENTAL ( "aluguel" ) – PART ( "parte" ).

Com efeito, o termo “RENTAL PARTS” é evocativo no segmento de mercado da apelante, ou seja, relativo à aluguel de máquina e equipamentos para construção e engenharia civil, razão pela qual correto foi o apostilamento efetuado pelo INPI quando da concessão dos registros em tela, ante a impossibilidade de apropriação exclusiva do referido termo, situação que constituiria um monopólio ilegal, consoante preceito estabelecido no inciso VI do art. 124 da Lei 9.279/96, *in verbis*:



**VI- 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 prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;(…)** (grifo nosso).

Releve-se que as marcas da apelante adquiram distintividade na medida em que foram registradas na forma mista, situação que, no entanto, não afasta a necessidade do apostilamento pelos motivos já expostos. Destaque-se que o apostilamento nesses casos tem por finalidade impedir a exclusividade do termo ressalvado (“RENTAL PARTS”), afigurando-se como legal o ato administrativo que deferiu as marcas em cotejo com apostilamento.

Nesse sentido são os seguintes julgados *mutatis mutandis*:

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE REGISTRO DE MARCAS PELO INPI COM APOSTILAMENTO – LEGALIDADE - REGISTRO DE MARCA FORMADA POR TERMO DESCRITIVO – IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA - FINALIDADE DE IMPEDIR QUE SE PERPETUE UM MONOPÓLIO DE UM SINAL QUE DEVE SER FRANQUEADO A TODOS**

1- Recurso que consiste em decidir se é cabível a restrição determinada pelo INPI no sentido de constar a ressalva da não exclusividade do uso da expressão “SOMARCA” no registro nº 819.522.767, referente à marca “SM SOMARCA”, de titularidade da apelante;

2- A natureza descritiva e também evocativa do termo “SOMARCA” é extraída da análise em conjunto do tipo de serviço prestado pela apelante com o próprio termo em si, ou seja, em se tratando de empresa que atua diretamente na prestação de assistência profissional a terceiros, relativa à obtenção e defesa administrativa junto ao INPI de marcas e patentes, resta claro que a expressão “SOMARCA” atuará na mente do consumidor de forma a identificar e fixar de pronto a natureza do serviço prestado pela apelante, razão pela qual correto foi o apostilamento efetuado pelo INPI;

3- O apostilamento nesses casos tem por finalidade impedir apropriação exclusiva do termo ressalvado, afigurando-se como legal o ato administrativo que deferiu a marca em cotejo com apostilamento;

4- Recurso conhecido e improvido.

(TRF/2ª Região – Primeira Turma Especializada – Apelação Cível: 2009.51.01.803396-0 – DJE: 07/1/2011 – Fls. 97/108 – Relator: DES.FED. ABEL GOMES)

**APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – REGISTRO DE MARCAS – POSSIBILIDADE – CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR - NÃO OCORRÊNCIA – MARCAS CONTENDO EXPRESSÃO EVOCATIVA - MARCAS DOTADAS DE SUFICIENTE DISTINTIVIDADE – CONCESSÃO DOS REGISTROS DENTRO DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 124, VI DA LPI.**

1- As marcas das empresas-apelantes, UNILEVER BRASIL LTDA. e UNILEVER N.V., foram formadas pelo termo “ESKI” (“ESKI-BON” e “ESKI-BON-KIBON”), e as marcas das empresas-apeladas, SKIOBA INDÚSTRIA DE SORVETES LTDA foram formadas pelo termo “SKI” (“SKIOBA” e “SKIOBA SORVETES”);

2- Traduzindo o termo SKI da língua inglesa para a língua portuguesa, tem-se o seguinte significado: “esqui” - que é um substantivo que significa o seguinte: “Longo patim de madeira, metal ou material sintético, para andar ou deslizar sobre a neve.” Por sua vez, o radical “ESKI” é retirado da palavra inglesa “ESKIMO” que traduzida para a língua portuguesa significa: “esquimó” - que é um tipo de povo que habita as regiões mais frias do círculo polar ártico;

3- As empresas em litígio, portanto, associaram as suas marcas a termos que de certa forma lembrem locais





---

frios, gelados, trazendo na mente do consumidor a idéia de que aquele produto, o sorvete, tem o poder refrescante, principalmente em se tratando do Brasil que é um país cujo clima predominante é o tropical;

4- A proibição prevista no artigo 124, VI da LPI não é absoluta. Consoante os termos do referido dispositivo, nada impede que se registrem expressões comuns, ou genéricas, desde que as mesmas sejam revestidas de suficiente forma distintiva. Tal preceito visa a impedir que se perpetue um monopólio de um sinal que deve ser franqueado a todos;

5- As marcas da empresa-apelada encontram-se dentro dos parâmetros legais do artigo 124, inciso VI da LPI, uma vez que se revestiram de suficiente distintividade na medida em que foram formadas pela composição dos termos "SKI" + "OBA", resultando na marca "SKIOBA" e "SKI" + "OBA" + "SORVETES", resultando na marca "SKIOBA SORVETES". Destaque-se, ainda, o fato das marcas serem mistas e as embalagens dos produtos, de fls. de fls. 240/266, serem completamente diversas, evidenciando ainda mais a distintividade dos símbolos marcários em análise;

6- Recurso conhecido e improvido.

(TRF/2ª Região - Primeira Turma Especializada - Apelação Cível: 2007.51.01.808813-6 - DJ: 24/8/2009 - Fls. 122/127 - Relator: DES. FED. ABEL GOMES )

Por fim, saliente-se que o fato do registro marcário em análise ser formado por termos da língua inglesa não lhe garante o registro desprovido do apostilamento feito pelo INPI, conforme entende a apelante, na medida em que na atualidade os meios de comunicação são os mais diversos possíveis (*internet*, televisão, etc.), fato que torna simples a constatação de milhares de sinais na língua estrangeira passíveis de entendimento e compreensão pela população através da publicidade habitual utilizada pelas empresas com o fim de projetar o mundo suas marcas e serviços.

No que se refere à alegação no sentido de que é a única empresa que registrou a marca "RENTAL PARTS", observe-se que tal dado não lhe favorece. Sob esse aspecto, releve-se que o apostilamento objetiva justamente impedir o monopólio de expressões deste gênero, conforme já exposto.

Ante o exposto, **discordando do entendimento do eminente Relator, nego provimento ao recurso de apelação.**

É como voto.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2015.

**ABEL GOMES**  
Desembargador Federal



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0811540-57.2011.4.02.5101 (2011.51.01.811540-4)  
RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ  
APELANTE : RENTAL PART'S DO BRASIL LTDA  
ADVOGADO : RENATA NUNES TEIXEIRA  
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL  
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08115405720114025101)

VOTO VISTA

Iniciado o julgamento, após o voto do Exmo. Sr. Relator Desembargador Federal Antonio Ivan Athié, dando provimento ao recurso da parte autora, e o voto do Exmo. Sr. Desembargador Federal Abel Gomes, negando provimento ao recurso, pedi vista dos autos para melhor apreciar as questões trazidas no presente feito.

Trata-se de apelação cível interposta por RENTAL PARTS DO BRASIL LTDA, contra sentença que julgou improcedente o pedido da ora apelante, visando a alteração da apostila conferida pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI "sem direito exclusivo da expressão RENTAL PARTS" para "sem exclusividade dos elementos nominativos isoladamente" ou "no conjunto", quanto aos registros marcários n.ºs 901.312.142, na classe NCL(9)37 para designar "construção civil; reparos; serviços de instalação"; 901.315.982, na classe NCL(9)35, para designar "propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório" e 901.315.176, na classe NCL(9) 07, para designar "máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); engates de máquinas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não manuais; chocadeiras".

O artigo 124, da Lei nº 9.279/96, em seu inciso VI, assim prevê:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

VI - 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;(…)

É certo também que as marcas são sinais utilizados para se fazer a distinção entre os produtos/serviços oferecidos por uma empresa e aqueles oferecidos por uma outra empresa, portanto, a marca é um sinal que individualiza os produtos/serviços de uma determinada empresa e os distingue dos produtos de seus concorrentes.

Como se depreende do dispositivo transcrito, para que o sinal seja irregistrável é preciso que o



mesmo tenha caráter necessário (essencial, indispensável), comum (habitual, normal, usual, geral) ou vulgar (comum, ordinário, trivial, usual), sendo necessário também que o sinal tenha relação com o produto ou serviço a distinguir.

A norma em questão, portanto, visa proteger os sinais considerados genéricos, uma vez pertencerem ao patrimônio comum.

Seu escopo é obstaculizar o surgimento de monopólio sobre denominações genéricas, eis que ao se utilizar de uma marca de caráter genérico, o produto é veiculado através da própria concorrência, gerando confusão ao consumidor e concorrência desleal.

Assim, o artigo 124, VI, da Lei 9.279/96, não autoriza o registro como marca de sinais com caráter genérico ou comum, normalmente empregados para designar uma característica do produto ou serviço quanto à natureza, nacionalidade, peso, qualidade etc. Todavia, determinadas marcas, são perfeitamente registráveis, embora não contenham grande criatividade, são as chamadas marcas fracas ou evocativas.

Logo, *in casu*, ainda que a expressão "RENTAL PARTS" traduzida da língua inglesa para a língua pátria contenha, dentre outros, o significado de "peças de aluguel" e, portanto, descrever, de certa forma, os serviços da marca que os designa, não implica em termo ou expressão de uso comum para a maioria dos consumidores deste País.

Logo, inobstante a expressão em tela, ao ser traduzida, evocar ou sugerir a natureza dos serviços oferecidos naquela(s) classe(s), guarda a mesma, ainda, fraca distintividade, cumprindo, deste modo, o seu papel de distinguir seus serviços perante às outras empresas.

Nestes casos, deve constar a apostila "SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS NOMINATIVOS" a fim de não ser inviabilizado o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, em conjunto com outros elementos identificadores, apesar de possuírem o sentido comum da palavra.

Neste sentido, vale transcrever, ainda, julgados exarados por esta E. Corte Regional em casos análogos ao presente:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - REGISTRO DE MARCA - POSSIBILIDADE - TERMO DOTADO DE SUFICIENTE DISTINTIVIDADE - CONCESSÃO DO REGISTRO DENTRO DOS PARÂMETROS DA EXCEÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 124, VI DA LPI. 1- A marca da empresa-apelada, "MICROBRUSH", é formada pela aglutinação de dois termos: MICRO + BRUSH. O termo MICRO é um termo comum empregado com o fim de gerar na mente do consumidor a idéia de que o produto ou serviço lançado no mercado é pequeno, de menor proporção. Já o termo BRUSH, cuja tradução significa "escova", é descritivo do tipo de produto, razão pela qual ambos os termos são irregistráveis isoladamente, nos termos do artigo 124, VI da LPI; 2- A proibição prevista no artigo 124, VI da LPI não é absoluta. Consoante os termos do referido dispositivo, nada impede que se registrem expressões comuns, genéricas ou



vulgares, desde que as mesmas sejam revestidas de suficiente forma distintiva. Tal preceito visa a impedir que se perpetue um monopólio de um sinal que deve ser franqueado a todos; 3- A marca da apelante foi formada pela aglutinação do termo MICRO + BRUSH (MICROBRUSH), razão pela qual revestiu-se de suficiente forma distintiva capaz de torná-la efetivamente registrável nos termos da legislação marcária, tendo em vista que forma signo diverso e sem significação própria no vernáculo, razão pela qual a concessão do signo marcário ocorreu dentro dos parâmetros legais da exceção contida no artigo 124, inciso VI da LPI; 4- Recurso conhecido e improvido.

(AC 200651015113504, Desembargador Federal ABEL GOMES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, DJU - Data::28/02/2008 - Página::663.)

Ademais, como mencionado pela Apelante, verificam-se exemplos, análogos ao presente, de concessão de registros a outras marcas conhecidas pelo público em geral, tais como "CASA & VÍDEO" e "ÓTICA VISÃO", as quais, apesar de os termos serem, isoladamente, não passíveis de exclusividade, no conjunto, possuem suficiente distintividade para distinguir seus produtos ou serviços, não se justificando a negativa de seus registros.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, para reformar a r. sentença de primeiro grau, no sentido de determinar ao INPI a alteração do apostilamento dos registros referentes à marcas RENTAL PARTS, para "sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos isoladamente", acompanhando o voto do Exmo. Relator Desembargador Federal Antonio Ivan Athié.

É como voto.

**Rio de Janeiro, 10 de março de 2016.**

**DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO**  
**Relator**