



**Poder Judiciário TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 2ª REGIÃO**

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5058874-83.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

APELANTE: TCM - ----- (AUTOR) **ADVOGADO(A):** DANIEL GONCALVES DELATORRE (OAB RJ216572)

APELADO: ----- (RÉU)

ADVOGADO(A): WANIA SOCORRO FELIPE RIBEIRO (OAB CE006957D) **ADVOGADO(A):** SAMILLA GOMES DA CRUZ (OAB CE026789)

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

VOTO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO – Relator) Conheço do recurso interposto, uma vez que restam presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade, recebendo-os no duplo efeito, nos termos dos art. 1.012 e 1.013, do CPC.

A apelação deve ser recebida, em regra, no efeito devolutivo e suspensivo. Será recebida, porém, somente no efeito devolutivo se presentes uma das hipóteses previstas no art. 1.012, §1º, do CPC, quando ocorrerá a produção de efeitos do julgado imediatamente após a sua publicação. Nesses casos, é possível deferir o efeito suspensivo somente se houver requerimento exposto nesse sentido, demonstrando-se a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, §§ 3º e 4º do CPC.

À ausência de quaisquer hipóteses do §1º, do art. 1.012, do CPC, a apelação deve ser recebida no efeito suspensivo, além do efeito devolutivo.

- ----- ajuizou esta ação em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e da empresa -----, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo do INPI, que anulou o registro da sua marca de nº 906370337. Informou que a anulação do registro deu-se em razão da suposta anterioridade do registro da empresa -----, não obstante a autora utilizar o elemento nominativo “TCM” desde 2007 (há mais de 13 anos), e, há mais de 25 anos é reconhecida como TCM (Transportadora -----) perante o seu público consumidor. Também argumentou que o referido registro não incide em quaisquer proibições legais. Aduz que não há semelhança entre a conformação visual do conjunto dos signos da autora e da 2ª ré, sendo suficientemente distintivas entre si. Informou, ainda, que o público consumidor/clientes que contratam os serviços das empresas litigantes são distintos e com intensa capacidade de diferenciar as discrepantes modalidades de serviços. Acrescenta que acrônimo ‘TCM’ é utilizado nas marcas de diversas empresas de transporte de carga e logística, evidenciando um padrão de mercado.

A autora também relatou que: a) iniciou suas atividades no começo do ano de 1996, trazendo ao mercado serviços logísticos desde o transporte da matéria prima até a entrega ao cliente final; b) foi fundada em 1996 com o objetivo de oferecer um novo conceito em serviços, foi pioneira em logística integrada no segmento automotivo na região de Betim, sendo responsável pelo abastecimento direto da linha de produção dos seus clientes; e c) possui matriz instalada estrategicamente na cidade de Guarulhos-SP e filiais nas cidades de Contagem-MG, Pinhais-PR e Gravataí-RS, e conta ainda com base de postos avançados nas cidades paulistas de Atibaia, Cruzeiro e Jundiaí.

A autora informou, ainda, que se especializou no processo de *Supply Chain Management*, provendo serviços como operador logístico. Alegou que, em que pese a empresa ré atenda a segmentos como o setor químico, de higiene e pessoal, aços e tubos e muitos outros, a empresa autora é especializada em transporte de autopeças para famosas montadoras, onde passou a ser reconhecida.

Após o trâmite regular do processo, a sentença julgou improcedente o pedido, considerando



anterioridade impeditiva do registro marcário nº 902979957. Fundamentou o d. juízo de primeiro que, embora nos requerimentos de registros as empresas descrevessem serviços com alguma distinção, há um núcleo comum, consistente na realização de serviços de entregas e transportes de cargas variadas. Acrescentou o d. magistrado que tem a questão geográfica, haja vista que as marcas são deferidas para todo o território nacional. Escreveu também que, no campo da análise de marcas, o importante é o conjunto e não termos isolados; e que as marcas são formadas pelas expressões “logística&transporte” e “express”, que são expressões de caráter descritivo, que guardam direta relação com os produtos e/ou serviços assinalados, não possuindo, portanto, suficiente distintividade para afastar a possibilidade de confusão. Fundamentou, ainda, que, apesar de as letras TCM serem as iniciais da antiga denominação Transportadora Cardoso Minas, essa denominação não confere titularidade à empresa, até porque muitas outras diversas denominações de empresas podem ter essas iniciais.

Os registros apresentam-se da seguinte forma:

Registro da autora/apelante (- -----)

Número	Depósito	Marca	Situação	Classe e Especificação
906370337	12/06/2013		Registro de marca nulo	NCL(10) 39 "Depósito; Locação de automóveis; Mercadorias (Armazenagem de -); Serviços de logística em matéria de transporte; Transporte por caminhão; Logística referente ao transporte de carga"

Registro da empresa apelada (-----)

Número	Depósito	Marca	Situação	Classe e Especificação
902979957	23/10/2010		Registro de marca em vigor	NCL(11)39 "Entrega de malote ;Entrega de malote [Informação, Assessoria, Consultoria];Transporte (Corretagem de -);Transportes (Informações sobre -);Transporte por carro;Transporte por carro[Informação, Assessoria, Consultoria];Transporte de móveis;Transporte de móveis[Informação, Assessoria, Consultoria];Mensagens (Entrega de -);Transporte (Reservas para -);Transporte por caminhão;Transporte por caminhão[Informação, Assessoria, Consultoria];Entrega de correspondência ;Mensageiros (Serviços de -) [mensagens ou mercadorias];Mensageiros (Serviços de -) [mensagens ou mercadorias][Informação, Assessoria, Consultoria];Transporte;Transporte[Informação, Assessoria, Consultoria];Assessoria, consultoria e informação em transportes;Assessoria, consultoria e informação em transportes[Informação, Assessoria, Consultoria];Assessoria, consultoria e informações sobre transportes."

É finalidade do INPI, nos termos do art. 2º da Lei 5.648/70, executar as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

O registro da marca mista compreende exclusividade de uso conjunto dos elementos nominativos e gráficos que a compõem, não o emprego isolado desses elementos. No entanto, para caracterizar a infringência de determinada marca, é necessário comprovar que a coexistência dessas marcas possa causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca que registrou primeiro.

Na hipótese, o ato administrativo do INPI deu provimento ao recurso administrativo de nulidade instaurado pela empresa ----- (2ª Ré), anulando o registro de marca----- – marca da apelante, de nº 906370337, na classe 39, depositado em 12/06/2013.

A decisão administrativa do INPI decorreu da anterioridade do depósito do registro da marca de nº 902979957, da ----- que se deu em 23/10/2010.

Observa-se que a marca da empresa apelante possui aspectos gráficos e visuais diferentes da empresa apelada, embora possua o mesmo elemento principal “TCM”, o que, em um primeiro momento, poderia se acreditar tratarem-se de marcas relacionadas.

Dispõe o art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/96, *in verbis*:

“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” (grifos nossos).

Todavia, como é possível verificar a seguir, as marcas apresentam-se bem diferentes uma da outra:

A apelante pretende manter o registro da sua marca mista, que foi registrado e, posteriormente, anulado pelo INPI:

A anterioridade do registro da marca da empresa ré foi apontada como impeditiva para o registro da marca da autora:

Ocorre que há distinções entre as duas empresas, que merecem ser destacadas:

1 - as marcas em discussão foram depositadas para assinalar serviços de transporte de carga, o que, em princípio, caracteriza a afinidade mercadológica. No entanto, os registros das empresas em questão descrevem serviços diversos;

2 - a empresa apelante tem sede em Guarulhos – SP, e filiais nas cidades de Contagem-MG, Pinhais-PR e Gravataí-RS, conta ainda com base de postos avançados nas cidades paulistas de Atibaia, Cruzeiro e Jundiaí. Informou que nos primórdios, a sede da empresa era em Betim – MG; enquanto que a empresa ré tem sede em Fortaleza – CE, possuindo filiais nas cidades de Guarulhos/SP, Salvador/BA, Recife/PE, João Pessoa/PB, Natal/RN e Centros de Distribuição nas cidades de São Luiz/MA, Teresina/PI, Mossoró/RN, Maceió/AL, Aracaju/SE e Vitória da Conquista/BA;

3 – a marca da apelante é utilizada no transporte direcionada quase que exclusivamente ao setor de autopeças para indústrias automotivas/montadoras, diferentemente, a marca da empresa ré oferece serviços de transporte de carga fracionada de mercadorias variadas;

Na hipótese, considero que tais distinções se mostram suficientes para afastar eventual afinidade mercadológica, não se podendo impedir um registro baseado tão somente na suposição de que as mesmas empresas futuramente poderiam realizar as mesmas atividades.

A alegação da ----- de que recebeu cobranças fiscais indevidamente do Município de CRUZEIRO/SP, em virtude da similaridade com o nome da empresa autora, não é motivo suficiente para impedir o registro da autora.

Observa-se, ainda, que as marcas da apelante e da apelada já convivem no mercado há mais de 10 anos. Inclusive, a apelante alega que se utiliza, de fato, do elemento nominativo TCM há mais de vinte anos; e há 27 anos é reconhecida perante o seu público como TCM – -----.

Assim, embora o elemento de maior destaque em ambas as marcas seja o termo “TCM”, as marcas são formadas pelas expressões “logística&transporte” e “express”. Trata-se de expressões de caráter descritivo, que guardam direta relação com os produtos e/ou serviços assinalados, mas que produz suficiente distintividade entre as marcas para afastar a possibilidade de confusão.

No que tange à condenação em honorários advocatícios, o princípio da causalidade diz que o ônus da sucumbência deve ser suportado pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Desse modo, a empresa ré deve arcar com o ônus da sucumbência, mas também deve o INPI.

Condeno os réus nas despesas processuais e em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da empresa autora *pro rata*.

CONCLUSÃO.

VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO para julgar procedente o pedido para decretar a nulidade do ato administrativo, que anulou o registro marcário nº 906370337.

Documento eletrônico assinado por **MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **20002122928v10** e do código CRC **73a6b2c5**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Data e Hora: 26/11/2024, às 11:22:5

5058874-83.2021.4.02.5101

20002122928.V10