



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.803363-9

RELATOR : JUÍZA FEDERAL MARCIA HELENA NUNES,
CONVOCADA EM SUBST. À DES. FED. MARIA
HELENA
APELANTE : MANUFACTURAS FIGOLES S.L.
ADVOGADO : MARCELLO DO NASCIMENTO
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : MARIA APARECIDA MONSORES RODRIGUES
APELADO : KITCHENS COM/ DE APARELHOS
DOMESTICOS LTDA E OUTRO
ADVOGADO : CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO SOUZA E
OUTROS
REMETENTE : TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO (200751018033639)

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário dado por interposto e apelação interposta em face de sentença que, em sede de ação ordinária, julgou procedente pedido de decretação de nulidade da marca MISTER KITCHENS (processo n. 819.751.804, a distinguir eletrodomésticos).

Em 27/12/63, Kitchens Cozinhas e Decorações Ltda. apresentou a registro a marca nominativa KITCHENS, a distinguir artigos de mobiliário em geral, acolchoados, utensílios domésticos, recipientes e embalagens, vidros, espelhos, cristais, pincéis e espetos (processo n. 003.989.100).

Em 28/12/72, Kitchens Comércio de Aparelhos Domésticos Ltda., integrante do mesmo grupo econômico da empresa anterior, apresentou a registro também a marca nominativa KITCHENS, agora a distinguir aparelhos elétricos, eletrônicos, científicos e de uso comum, de precisão ou não, de uso pessoal e aparelhos eletrodomésticos (processo n. 006.977.847).

Até 10/02/99, as empresas acima mencionadas depositaram junto ao



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.803363-9

INPI e lograram a titularidade de 20 (vinte) registros marcários com o signo



Kitchens

KITCHENS, ora na forma nominativa, ora mista - .

Em 26/03/97, a empresa MANUFACTURAS FIGOLÉS apresentou a registro a marca MISTER KITCHEN, a distinguir batedeiras elétricas, liquidificadores e processadores de alimentos (processo n. 819.751.8047), ao que se opôs KITCHENS COMÉRCIO DE APARELHOS DOMÉSTICOS, tendo sido deferido, todavia, o registro, conforme publicação em RPI n. 1608, de 30/10/2001. Em 24/12/2002, foi publicado o requerimento administrativo de nulidade formulado pela opoente (RPI n. 1668), ao que se seguiu o ajuizamento da presente demanda com vistas à decretação de nulidade do ato administrativo que concedeu o mencionado registro.

Alegam as requerentes que são titulares da marca KITCHENS, tradicional no mercado de mobiliário e eletrodomésticos dedicados a cozinhas e que a concessão da marca MISTER KITCHEN à empresa ré vem a pegar carona na sua fama e diluir a força de sua marca. Alega que a marca KITCHENS, a par de consistir em elemento integrante de seus nomes comerciais, é evocativa dos produtos que distingue e que passou a ter significado secundário no mercado, assumindo verdadeira distintividade como marca, apesar de consistir em termo genérico relacionado aos produtos que assinala.

Citado, o INPI sustentou a improcedência do pleito inicial, ao argumento de que o elemento nominativo KITCHEN, ainda que seja parte característica dos nomes comerciais das autoras, “*não se reveste de suficiente forma distintiva como marca*”. Afirmo o INPI que “*o princípio da distintividade é o requisito obrigatório para que uma marca seja registrada (...) e nesse sentido, a “marca” das autoras (...) tem relação direta com os produtos que assinala, estando condicionada a conviver com outras assemelhadas, como de fato convive, haja vista a existência de outros*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.803363-9

conjuntos marcários mistos e nominativos, também compostos com a palavra KITCHEN, de titularidade de terceiros, registrados para assinalar produtos idênticos ou afins àqueles comercializados pelas autoras” (fls. 134/140).

Contestação da empresa ré às fls. 171/181, sustentando que:

- A) a teoria do significado secundário da marca não foi adotada pelo sistema jurídico brasileiro;
- B) a contestante existe há 40 anos no mercado, tenho angariado fama suficiente a não necessitar pegar carona na reputação de ninguém;
- C) *“se as autoras optaram por adotar uma expressão fraca, comum, evocativa e descritiva para assinalar produtos que guardam relação direta com os que a marca visa distinguir (...) assumiu o ônus de ter que conviver com outras marcas compostas pelo mesmo elemento KITCHENS, ou simplesmente KITCHEN, em ramo de atividade idêntico ou semelhante, o que de fato já ocorre”;*
- D) *“o emprego de expressão que compõe marca anterior em um novo contexto, modificador, tem o condão de conferir suficiente distintividade ao conjunto da marca complexa, afastando, inclusive, o risco de confusão com a marca anterior”.*

Sentença proferida às fls. 328/336, assim fundamentada:

“No caso em tela, observa-se que ambas as marcas são nominativas e atuam no mesmo segmento mercadológico, sendo que foi acrescentado na marca da empresa ré a expressão “Mister”.

*Naturalmente o acréscimo da expressão “MISTER” à expressão “KITCHEN” não traz um novo significado à marca da empresa ré, não agregando à marca a distintividade que lhe é essencial.
(...)*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.803363-9

Assim, diante da fundamentação acima, e da constatação da confusão gerada entre as marcas registradas, verifica-se a existência de marca já registrada, configurando anterioridade impeditiva, de modo a anular o registro nº 819.751.804, de titularidade da empresa ré.

Do exposto, julgo procedente o pedido autoral (...).”

Apelação da empresa ré às fls. 343/352, reiterando, em síntese, os argumentos expendidos na contestação.

Apelação do INPI às fls. 358/363, sustentando haver distância suficiente entre as marcas em litígio, de molde a possibilitar a sua convivência.

Contrarrazões das autoras às fls. 365/390

Manifestação do d. órgão do Ministério Público Federal às fls. 395/397, sustentando a ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada

VOTO

Entendo perfeitamente a alegação da empresa ré quando afirma que o nosso sistema jurídico não abraçou a teoria do significado secundário da marca, posto que adotou o sistema atributivo de registro. É dizer, se uma marca genérica é irregistrável, no sistema atributivo, quando então haveria a possibilidade de ela assumir esse significado junto ao consumidor, já que a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.803363-9

legitimação da titularidade da marca pelo uso só se dá, no nosso sistema jurídico, por excepcionalidade, nos termos do art. 129 da LPI?

A uma primeira análise, poderia mesmo parecer que a empresa apelante tivesse razão. Entretanto, a realidade fática não corrobora essa conclusão.

Lembro aqui um caso julgado por esta Egrégia Primeira Turma Especializada, da marca “LEITE DE ROSAS”, cuja alegação da parte adversária era de consistir em termos genéricos relacionados com o produto. Todavia, naquele julgamento, se reconheceu a fama que tal produto angariou ao longo do tempo junto a sua clientela, razão pela qual, entre outras, não se permitiu o registro da marca CREME DE ROSAS. Seria a marca LEITE DE ROSAS registrável? Isso não era objeto daquele julgamento, mas a questão era que ela já se encontrava registrada durante décadas e, sem dúvida nenhuma, possuía fama consolidada junto ao mercado consumidor.

Então pode acontecer que o INPI, por um lapso – não digo aqui que fosse o caso de nenhuma marca específica – registrasse alguma marca, em princípio, irregistrável, como o fez algumas vezes com vistas a distinguir bebidas destiladas, com algarismos numéricos e que essa fama alçasse uma reputação no mercado depois de 30, 40 anos, como é o caso de algumas marcas. A pergunta é: se os signos marcários existem para ensejar o desenvolvimento comercial do país e se esses signos, ainda que, inicialmente irregistráveis, alcançam inclusive notoriedade em alguns segmentos do mercado e convivem pacificamente com outras marcas, qual seria o sentido de se os excluïrem do mercado?

Já o caso dos presentes autos é diferente e entendo que seja a segunda hipótese de quando pode o nosso sistema abrigar a teoria do significado secundário da marca.

A marca das autoras foi depositada em 1963, quando ainda sequer se imaginava o fenômeno da globalização e ainda quando a língua inglesa não era difundida assim no mercado. Assim, que temos até hoje marcas advindas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.803363-9

do inglês, francês, alemão, como é o caso, por exemplo, da VOLKSWAGEN (veículo popular) e que seriam irregistráveis atualmente, mas que à época eram inteiramente desconhecidas do consumidor brasileiro.

Tais marcas, lançadas no mercado quando não significavam para o consumidor coisa nenhuma, agora, sobretudo após o fenômeno da globalização, têm tido registro recusado pelo INPI, justamente ao argumento da difusão lingüística no seio social, o que não se pensava à época do depósito. A realidade social deve ser considerada pelo aplicador do direito quando da indagação sobre o que pode, ou não, confundir o consumidor.

Sendo KITCHENS, a marca ora em litígio, um vocábulo comum da língua inglesa, significando “COZINHA”, tal signo, hoje, não poderia mais ser registrado, tendo em vista o fenômeno, como se viu acima, da difusão lingüística após a globalização mundial.

Entretanto, uma vez registrado há décadas (desde 1963), não há como infirmar-lhe o registro, sobretudo quando se deu por ato legal e legítimo do INPI à época e sem nenhuma má fé de nenhuma parte que pudesse afastar o prazo prescricional para ação de nulidade previsto na LPI.

Sendo assim, há que se lhe respeitar os efeitos desse registro. A diluição natural da marca que, pelo fenômeno da globalização, vem a tornar-se expressão comum no segmento mercadológico, isso é problema das autoras. Obviamente que nesse passo, como bem salienta o INPI, tal fenômeno vai fazer com que as concorrentes estejam obrigadas, na eleição de seus signos marcários, a uma distância menor do que teriam 50 anos atrás, quando ainda não havia essa difusão lingüística no país. Todavia, não pode ser feita de forma a anular-lhe os efeitos do registro, tal como proíbe a lei ao afirmar que um signo marcário tem que ser distinto de um outro já existente.

Nessa questão específica, entendo, como bem salientou a d. sentenciante, que a expressão também comum MISTER não chega a atribuir



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.803363-9

nenhum caráter de novidade à marca, de forma a emprestar-lhe distintividade em relação à marca KITCHENS já existente das autoras. A experiência tem demonstrado que marcas evocativas, ditas fracas, precisam de elementos mais fortes a emprestar-lhes distintividade. A agregação de elementos também comuns, fracos, não chega a resolver-lhes o problema da novidade.

Do exposto, conheço do apelo e da remessa necessária e nego-lhes provimento.

É como voto.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS EVOCATIVAS. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE SUFICIENTE A EMPRESTAR REGISTRABILIDADE. TEORIA DO SIGNIFICADO SECUNDÁRIO DA MARCA. SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO. ADEQUAÇÃO.

Apesar de o legislador brasileiro ter eleito o sistema atributivo para signos marcários, é possível que uma marca que, à data do depósito, tinha significado singular, venha a tornar-se vocábulo comum no segmento mercadológico em que se insere, tendo em vista sobretudo o fenômeno da globalização que provocou farta difusão linguística no Brasil, sem contudo, perder sua expressão como marca, explorada comercialmente por décadas.

Ainda que a marca, ao tornar-se vocábulo comum, não tenha o significado secundário enunciado por essa teoria, inexistindo má fé a afastar o prazo prescricional da ação de nulidade, e sobretudo considerando-se que à época do depósito tal registro era perfeitamente legal e legítimo à vista da realidade social que o informava, há que se lhe respeitar os efeitos, exigindo-se, contudo, atualmente, distância menor entre os signos concorrentes do que aquela que se exigiria à data do depósito, quando seu significado não era ainda tão difundido no seio social.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2007.51.01.803363-9

O acréscimo de vocábulo comum, amplamente difundido no meio dos consumidores não chega a atribuir distintividade a uma marca evocativa, fraca, cujo único elemento nominativo que a integra também veio a tornar-se vocábulo comum.

Apelo e remessa necessária a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima epigrafadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao reexame necessário e ao apelo, nos termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2009.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada