



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.804347-9

RELATOR	: DESEMBARGADORA FEDERAL LILIANE RORIZ
APELANTE	: AIR MINAS LINHAS AEREAS LTDA
ADVOGADO	: SONIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA E OUTRO
APELADO	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO	: LENY MACHADO
APELADO	: MINAS AIR CARGO LTDA
ADVOGADO	: PATRICIA ANA HYGINO BARBIER PEREIRA E OUTROS
ORIGEM	: TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200851018043479)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral, que objetivava a nulidade do ato administrativo que indeferiu os pedidos de registro nºs 828.042.829 e 828.042.780, relativos à marca nominativa “*AIR MINAS*”, para as classes NCL(8)35 E NCL(8)39, respectivamente, bem como o apostilamento dos registros impeditivos nºs 822.629.828 e 822.629.836, de titularidade da empresa-ré.

Baseou-se o douto Juízo *a quo* no fundamento de que nada impede que um nome comum, como AIR, ou geográfico, como MINAS, possam ser registrados como marca, desde que acompanhados de outros elementos que lhe imprimam distintividade, como no caso dos registros nº 822.629.828 e 822.629.836.

Nesse sentido, analisando-se a questão dos indeferimentos dos pedidos de registro da autora, com base apenas na violação aos arts. 124, VI e IX, da LPI, considerou que tal pedido não procede, não havendo que se falar na necessidade de apostilamento das expressões AIR e MINAS.

Ressaltou que, mesmo se a autora possuísse a precedência do arquivamento de sua razão social, o que não ocorre, o exame de eventual colidência não poderia ser dirimido com base, apenas, no critério da anterioridade do nome, subordinando-se, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, estatuído no art. 124, XIX, da LPI.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.804347-9

Em suas razões de apelação (fls. 235/248), a empresa AIR MINAS LINHAS AÉREAS LTDA. sustenta que o fato de o INPI ter concedido a diversas empresas registros de marcas com as expressões “MINAS” e “AIR” demonstra que não há possibilidade de confusão ou ambiguidade no público consumidor, uma vez que já coexistem no mercado.

Aduz, ainda, que os serviços prestados pelas empresas litigantes, apesar de correlatos, são distintos, considerando que a autora transporta passageiros, enquanto a 2ª ré transporta tão-somente cargas.

Acrescenta que não há como se conceder às marcas fracas a mesma proteção que a lei confere às denominações tidas como arbitrárias, viabilizando, pois, a coexistência pacífica com sinal idêntico, desde que combinado com outros elementos distintivos, o que é o caso dos presentes.

Alternativamente, sugere a possibilidade de um acordo de coexistência entre autora e ré, no qual ambas se comprometeriam a se utilizar das mesmas conforme requerido e registrado, já que são visualmente distintas.

Contrarrazões da MINAS AIR CARGO LTDA. e do INPI às fls. 249/270 e 271/274, respectivamente, ambas pelo desprovemento da apelação.

O Ministério Público, em seu parecer de fls. 191/196, pela não-intervenção no feito.

É o relatório.

LILIANE RORIZ
Relatora

VOTO

Como relatado, a autora – AIR MINAS LINHAS AÉREAS LTDA. – ingressou com ação ordinária objetivando a nulidade do ato administrativo que indeferiu os pedidos de registro nº 828.042.829 e 828.042.780, para as classes NCL(8)35 e NCL(8)39, respectivamente, ambos referentes à marca nominativa “AIR MINAS”.

Fundamentando o seu pleito aduz que inúmeros foram os registros concedidos a outras empresas com as mesmas expressões, ressaltando, ainda, que as expressões “AIR” e “MINAS” são de caráter comum e genérico, razão pela qual a sua marca (“AIR MINAS”) não seria suscetível de causar confusão



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.804347-9

ou associação indevida com os registros ditos impeditivos (nºs 822.629.836 e 822.629.828), relativos à marca mista “*MINAS AIR CARGO AGENCIAMENTO DE CARGAS PARA TODO O MUNDO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO*”, para as classes NCL(7)35 e NCL(7)39, respectivamente, concedidos com o seguinte apostilamento: “*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO ‘AGENCIAMENTO DE CARGAS PARA TODO O MUNDO’ e das palavras ‘EXPORTAÇÃO’ e ‘IMPORTAÇÃO’*”.

Afirma, ainda, possuir direito assegurado ao uso exclusivo seu nome comercial, na forma do art. 8º da CUP.

Feitos tais esclarecimentos, passo ao exame da lide.

Preceitua o art. 124, inciso VI, que não é passível de registro como marca “*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*”.

Inicialmente, é necessário definir os exatos contornos da vedação, até mesmo por ser princípio geral de direito que as normas de caráter restritivo de direitos devem ser interpretadas restritivamente.

Assim, para que o sinal seja irregistrável, nos termos do dispositivo transcrito, 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.

O próprio dispositivo ressalva que o sinal será registrável, caso esteja revestido de suficiente forma distintiva, o que confere um caráter não absoluto à vedação, diferentemente do que ocorre com o preceito inserto no inciso IX do mesmo dispositivo, também alegado pela autora, ora apelante, como fundamento a sua pretensão:

“IX – *indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;*”



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.804347-9

A indicação geográfica pode ser conceituada como a identificação de um produto ou serviço como originário de um local, região ou país, quando determinada reputação, característica e/ou qualidade possam ser vinculadas essencialmente a esta sua origem particular.

Partindo de tais premissas, verifica-se que, não obstante se possa dizer que o termo “AIR” (AR) se relaciona com o ramo de transporte aéreo, sobretudo das cargas aéreas, este é passível de registro ao se apresentar sob a forma mista, que se compõe a partir de elementos nominativos e figurativos em conjunto – como no caso dos registros 822.629.828 e 822.629.836, da empresa-ré, tidos como impeditivos do registro da autora – ou de elementos nominativos com grafia estilizada.

Já quanto ao termo “MINAS”, não há como enquadrá-lo no conceito técnico de indicação geográfica, eis que o segmento a que se dedicam as empresas litigantes (transporte de cargas) não se revela uma atividade típica de uma determinada área geográfica.

Ademais, não é qualquer nome geográfico que é considerado indicação geográfica para efeitos de vedação de registro.

Nesse sentido, transcrevo a relevante observação feita pelo INPI, no bojo de sua contestação:

*“(…) a proibição contida no inciso IX do art. 124 da LPI se aplica às verdadeiras “indicações geográficas”, que abrangem as “indicações de origem” e as “denominações de procedência” e não ressalva de cunho distintivo, isto é, a proibição do registro das indicações geográficas como marca é absoluta e não se aplica a ressalva “sem exclusividade de uso”.
As “indicações geográficas” não são o mesmo que “nomes geográficos”, estes sim, perfeitamente registráveis como marca, como a própria Autora verificou nos diversos registros concedidos pelo INPI.”
(fls. 43/44)*

Ainda que a autora pudesse estar se referindo, na verdade, à possibilidade de incidência da vedação inserta no inciso X do art. 124 da LPI



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.804347-9

(*“sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”*), não há como acolher os seus argumentos, na medida em que a empresa-ré tem sua sede em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Dessa forma, verifica-se que os termos “AIR” e “MINAS” são passíveis de registro, desde que estejam acompanhados de elementos que lhe confirmem uma perceptibilidade visual distinta e individualizadora, capaz de sustentar a concessão de um registro, tal como no caso dos privilégios titularizados pela empresa-ré, pelos fundamentos anteriormente expostos.

Já os pedidos de registro pleiteados pela autora (“AIR MINAS”) não se revestem de tais peculiaridades por se apresentarem simplesmente sob a forma nominativa, sem nenhum outro elemento de destaque visual, confrontando diretamente com os registros impeditivos da empresa-ré, de acordo com a regra proibitória do art. 124, XIX, da LPI:

“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;”

Da simples leitura do dispositivo legal conclui-se que são três os requisitos para que a marca não seja registrável com tal fundamento, quais sejam:

1) que a marca registranda imite ou reproduza, no todo, em parte ou com acréscimo, marca alheia já registrada;

2) que sirvam ambas para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim ao ramo de atividade de ambas as pessoas jurídicas interessadas; e

3) que a convivência das duas marcas possibilite erro, dúvida ou confusão no consumidor.

Portanto, dentre os requisitos exigidos para a registrabilidade da marca destacam-se a sua distintividade e disponibilidade, de forma que o sinal



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.804347-9

pelo qual se apresenta a marca deve ser distinto dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa, pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim.

No caso em tela, é possível notar *prima facie* que o conjunto marcário submetido a registro pela autora (“AIR MINAS”) é composto simplesmente pela inversão dos elementos característicos da marca mista da empresa-ré (“MINAS AIR CARGO AGENCIAMENTO DE CARGAS PARA TODO O MUNDO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO”), não apresentando, como bem observado pelo magistrado sentenciante, “*estrutura semântica própria passível de afastar o risco de confusão ou ambiguidade ao público consumidor*” (fls. 229).

Além disso, ambas atuam em segmentos mercadológicos extremamente afins, eis que a autora atua no “*transporte aéreo regular de pessoas e cargas*” (fls. 20), enquanto que a empresa-ré se dedica à “*exploração do ramo de consolidação de cargas nacionais e internacionais, isto é, o agrupamento, em um só volume, de cargas com o mesmo destino, inclusive embalagens e acondicionamentos, agenciamento de cargas aéreas e marítimas, auxílio e assessoria nos assuntos relacionados com a importação e exportação, comissaria de despachos aduaneiros junto aos Órgãos Federais, Banco Central do Brasil e demais Órgãos pertinentes, inclusive Banco do Brasil e DECEX, transportes rodoviários de cargas e encomendas intermunicipais e interestaduais, em qualquer parte do país, com veículo próprio e contratados*” (fls. 77).

Por derradeiro, cabe analisar a questão sob a ótica do art. 8º da CUP, tendo em vista que a autora afirma que possui direito assegurado ao uso exclusivo de seu nome comercial, com fundamento no dispositivo mencionado, que prevê que “*o nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio*”.

A LPI, por sua vez, em seu art. 124, inciso V, impede o registro como marca de:

“V – reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.804347-9

empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;”

No caso em tela, os termos “AIR” e “MINAS” integram o nome comercial de ambas as partes litigantes, razão pela qual o dilema há de ser resolvido pela análise da antiguidade dos seus atos constitutivos, de forma que seja declarado o direito em favor daquela que utiliza a expressão em sua denominação há mais tempo.

Da leitura de fls. 20/22, verifica-se que a empresa autora – AIR-MINAS LINHAS AÉREAS LTDA. -, ora apelante, foi constituída no ano de 2002, enquanto que os atos constitutivos da ré (MINAS AIR CARGO LTDA.) datam de 1991 (fls. 76/83), o que permite concluir que milita em favor desta o privilégio da anterioridade.

Dessa forma, evidencia-se – também sob o aspecto no nome comercial - a existência de nulidade sobre os pedidos de registro pleiteados pela autora, na medida em que reproduzem elementos característicos insertos no nome empresarial de outra empresa, cuja constituição é bem anterior à sua.

Pelo exposto, NEGOU PROVIMENTO ao apelo, para manter integralmente a sentença.

É como voto.

LILIANE RORIZ
Relatora

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO COMUM. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA. NOME EMPRESARIAL. MARCA. COLIDÊNCIA.

1. Preceitua o art. 124, inciso VI, que não é passível de registro como marca “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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.804347-9

forma distintiva". O próprio dispositivo ressalva que o sinal será registrável, caso esteja revestido de suficiente forma distintiva, o que confere um caráter não absoluto à vedação, diferentemente do que ocorre com o preceito inserto no inciso IX do mesmo dispositivo, que proíbe o registro como marca de *"indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica"*.

2. Não obstante se possa dizer que o termo *"AIR"* se relaciona com o ramo de transporte de cargas, sobretudo das cargas aéreas, este é passível de registro ao se apresentar sob a forma mista, que se compõe a partir de elementos nominativos e figurativos em conjunto – como no caso dos registros da empresa-ré, tidos como impeditivos do registro da autora – ou de elementos nominativos com grafia estilizada. Já quanto ao termo *"MINAS"*, não há como enquadrá-lo no conceito técnico de indicação geográfica, eis que o segmento a que se dedicam as empresas litigantes (transporte de cargas) não se revela uma atividade típica de uma determinada área geográfica.

3. É possível notar *prima facie* que o conjunto marcário submetido a registro pela autora (*"AIR MINAS"*) é composto simplesmente pela inversão dos elementos característicos da marca mista da empresa-ré (*"MINAS AIR CARGO AGENCIAMENTO DE CARGAS PARA TODO O MUNDO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO"*), não apresentando estrutura semântica própria passível de afastar o risco de confusão ou ambiguidade ao público consumidor.

4. No caso em tela, os termos *"AIR"* e *"MINAS"* integram o nome comercial de ambas as partes litigantes, razão pela qual o dilema há de ser resolvido pela análise da antiguidade dos seus atos constitutivos, de forma que seja declarado o direito em favor daquela que utiliza a expressão em sua denominação há mais tempo, evidenciando-se – também sob o aspecto no nome comercial - a existência de nulidade sobre os pedidos de registro pleiteados pela autora, na medida em que reproduzem elementos característicos insertos no nome empresarial de outra empresa, cuja constituição é bem anterior à sua.

5. Apelação desprovida.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2008.51.01.804347-9

A C Ó R D ã O

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas:

Decidem os Membros da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2010 (data do julgamento).

LILIANE RORIZ

Relatora