

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002000-08.2012.404.7213/SC

RELATOR : LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE
ANAPREVIS - ASSOCIACAO NACIONAL DOS
APELANTE : APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA
SOCIAL
ADVOGADO : CARLOS BERKENBROCK
: SAYLES RODRIGO SCHÜTZ
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação sob o rito ordinário ajuizada pelo **INPI** e pelo **INSS** em face da ANAPREVIS, objetivando a declaração de nulidade do registro procedido pelo INPI sob o nº 900492104, e, já em antecipação de tutela, a vedação do uso, pela parte ré, da marca objeto do mencionado registro.

O pleito antecipatório foi deferido (evento 3).

A proferir sentença, o MM. Juízo *a quo* confirmou a decisão que antecipou a tutela e julgou procedentes os pedidos, para 'declarar nulo o registro de marca mista n. 900492104 e condenar a demandada a se abster de utilizar a referida marca em seus materiais e mídias, sejam eles de divulgação ou de expediente (como, por exemplo, placas de identificação, *homepage* e banners - em que o aludido símbolo deve ser imediatamente suprimido - e folhas timbradas)'.
'

Irresignada, a ANAPREVIS interpôs o presente recurso de apelação, no qual aduz, em síntese, que a marca por ela registrada 'não tem semelhanças com aquela utilizada pelo INSS'. Com base nisso, pede a reforma da sentença, para que seja julgada totalmente improcedente a pretensão da inicial.

Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.
Peço dia.

VOTO

A irresignação não encontra guarida.

Após análise detida dos autos, verifico que as questões suscitadas no presente recurso foram corretamente apreciadas e afastadas pela sentença *a quo*, da lavra do Juiz Federal *Marcelo Roberto de Oliveira*, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:

Como ficou demonstrado que o quadro fático em questão neste processo é realmente aquele já delineado na propositura da demanda, adoto, como fundamentos para decidir, os argumentos já lançados na decisão que deferiu a antecipação de tutela, que passo a transcrever:

[...]

Em um primeiro momento, registro não haver dúvida quanto à competência deste Juízo Federal e à legitimidade ativa dos demandantes, que decorrem do art. 109 da Constituição e do art. 175 da Lei n. 9.279/1996. Esse último dispõe que 'a ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.'

A teor do art. 273 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional invocada pressupõe a existência de prova inequívoca que permita convencimento acerca da verossimilhança alegação; atendido esse pressuposto, o deferimento do requerimento de tutela antecipada pode dar-se quando fique caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte adversa, ou quando haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao direito da parte requerente.

No presente caso, ficou demonstrada a presença desses requisitos.

É que, já nesta fase da cognição, pode-se constatar que a parte autora logrou proceder ao registro de marca mista inegavelmente parecida com o emblema oficial do INSS. Como se infere das figuras inseridas na petição inicial (evento 1, INIC1, pág. 2), ambos os desenhos guardam estreita semelhança, tanto em relação à forma (elíptica) quanto às cores (verde e amarelo) e sua disposição; somente há alguma diferença na parte central das figuras, já que a da Previdência Social consiste em um quadriculado azul e a da ré em um aperto de mãos. Tal detalhe, contudo, parece-me, em princípio, insuficiente para evitar que haja confusão entre elas, principalmente ao se levar em consideração que boa parte do público a quem a ré se dirige - do seu público-alvo, pode-se dizer - são pessoas de idade avançada e com pouca instrução e, em muitos casos, até mesmo com o sentido da visão um tanto prejudicado.

É bem verdade que milita em favor da ré a presunção de que a utilização da marca não ofende a norma jurídica, uma vez que, como dito, obteve seu registro no INPI.

Contudo, ante a constatação da clamorosa - e, ao que tudo indica, acintosa - semelhança, tenho que mais se amolda à norma em vigor a imediata vedação da utilização do aludido símbolo pela demandada, inclusive porque o próprio INPI, que concedeu o registro, é autor da presente demanda e, por meio de sua Diretoria de Marcas, emitiu parecer no sentido de que esse registro afronta o art. 124, inciso I, da Lei n. 9.279/1996 (evento 1, PROCADM3, págs. 7-8).

A propósito, tal dispositivo é claro ao estabelecer que 'Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação:'.

Assim, está suficientemente demonstrada nos autos eletrônicos a verossimilhança das alegações dos demandantes.

E, da mesma forma, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação também está presente. A referida marca, por sua semelhança com o distintivo do INSS, tem o potencial induzir as pessoas a erro, de gerar nelas a ideia de estarem tratando com um órgão público e, pois, de que as informações que recebem da ré tenham caráter oficial, o que torna fundado o receio de que a comunidade venha a sofrer prejuízo.

Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela para determinar à demandada que, no prazo de 5 dias a contar da intimação desta decisão, se abstenha de utilizar a marca objeto do Registro n. 900492104 em todos os seus materiais e mídias, sejam eles de divulgação ou de expediente (como, por exemplo, placas de identificação e banners - em que o aludido símbolo deve ser imediatamente suprimido - e folhas timbradas).

Com base no art. 461, § 5º, do CPC, fixo desde já multa diária de R\$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de descumprimento desta decisão. Tal astreinte incidirá em relação a cada item em referência ao qual ficar provada eventual utilização, pela ré, do símbolo em questão a partir do sexto dia (inclusive) contado da data de intimação acerca desta decisão.

[...] (evento 3).

Cabe acrescentar a esses fundamentos o de que, na peculiar situação deste processo, é desnecessária a realização de prova pericial, haja vista ser notória a semelhança entre a marca da ré e o emblema oficial do INSS. Também orienta nesse sentido o parecer da diretoria de marcas do INPI acostado à petição inicial, em que a coordenadora geral assenta que o registro obtido pela ré infringe o art. 124, inciso I, da Lei de Propriedade Industrial, porque, ao se comparar ambos os símbolos, percebe-se a intenção da demandada de criar uma ligação entre ela e o Ministério da Previdência e Assistência Social (evento 1, PROCADM3, pág. 7).

Ademais, no tocante à ausência de intimação da ré na via administrativa, entendo que sua ausência não tem qualquer repercussão para a solução do processo. A ostensiva e abrangente utilização da marca pela ré e o acentuado potencial dessa marca de induzir a erro o público que a entidade ou empresa ré visa a alcançar recomendam que, no caso, a solução seja desde logo dotada da definitividade característica da intervenção do Poder Judiciário. Além disso, de acordo com o art. 169 da Lei n. 9.729/1996, o processo administrativo de nulidade pode ser deflagrado em até 180 dias contados da expedição do certificado de registro. No caso, como o registro foi concedido em 2009, esse prazo já se esgotou, de modo que a via adequada para o questionamento de sua legalidade é a judicial.

Assim, carecem de respaldo fático e jurídico as alegações da parte apelante, devendo ser integralmente mantida a sentença, por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por *negar provimento à apelação*.

Desembargador Federal Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle
Relator