

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL Nº 5001435-25.2013.404.7208/SC

RELATOR : CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR

PARTE AUTORA : NEWPOWER SISTEMAS DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : THIAGO ROBERTO DIAS

PARTE RÉ : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MPF : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EMENTA

ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA. INPI. SEMELHANÇA GRÁFICA. INDUÇÃO EM ERRO O MERCADO CONSUMIDOR.

Havendo reprodução quase total de marca, com similaridade confundível, possibilitando associação com marca alheia, correta a declaração de nulidade do leilão realizado pela Receita Federal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 4a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 17 de setembro de 2013.

Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
Relator

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **6097825v3** e, se solicitado, do código **CRCB79FC5AA**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Cândido Alfredo Silva Leal Junior

Data e Hora: 23/09/2013 12:24

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL Nº 5001435-25.2013.404.7208/SC

RELATOR : CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR

PARTE AUTORA : NEWPOWER SISTEMAS DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : THIAGO ROBERTO DIAS

PARTE RÉ : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MPF : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário da sentença que concedeu em parte a segurança para declarar a nulidade de leilão realizado pela Receita Federal por tratar-se de produtos com marca falsificada.

Opinou o Ministério Público Federal pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

VOTO

Mantenho e adoto como razão de decidir a sentença do Juiz Federal Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, que concedeu parcialmente a segurança, transcrevendo os seguintes trechos:

2. Fundamentação.

Dispõe o art. 198 da Lei nº 9.279/96:

'Art. 198. Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.'

Assim, nada impede que a autoridade aduaneira proceda à apreensão inicial de produtos com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas, ou mesmo o titular da marca requeira sua retenção, cabendo-lhe acionar o responsável cível e criminalmente, já que nesta hipótese a ação penal depende de queixa do particular (art. 199 da Lei nº 9.279/96). Cito os seguintes artigos pertinentes do Decreto nº 6.759/09:

Art. 605. Poderão ser retidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pela autoridade aduaneira, no curso da conferência aduaneira, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas, ou que apresentem falsa indicação de procedência (Lei n o 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 198).

(...)

Art. 608. O titular da marca, tendo elementos suficientes para suspeitar que a importação ou a exportação de mercadorias com marca contrafeita venha a ocorrer, poderá requerer sua retenção à autoridade aduaneira, apresentando os elementos que apontem para a suspeita (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, Artigos 51 e 52, aprovado pelo Decreto Legislativo n o 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto n o 1.355, de 1994).

Parágrafo único. A autoridade aduaneira poderá exigir que o requerente apresente garantia, em valor suficiente para proteger o requerido e evitar abuso (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, Artigo 53, parágrafo 1, aprovado pelo Decreto Legislativo n o 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto n o 1.355, de 1994).

No caso concreto, a impetrante tomou conhecimento da situação quando anunciado o leilão das mercadorias, uma vez que a autoridade coatora não procedeu às medidas acima comentadas.

No evento 17, a impetrante demonstra o direito líquido e certo da propriedade e uso exclusivo da marca 'NEWPOWER', para os produtos 'CAIXAS DE BATERIAS [ACUMULADORES]; ACUMULADORES ELÉTRICOS; ACUMULADORES ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS [BATERIAS]; E TANQUES DE ACUMULADORES (BATERIAS)'.

Nos detalhes do lote disponíveis no Portal da Receita (evento 1, OUT8), extrai-se tratar-se o produto leiloado de 'BATERIA DE CHUMBO, SELADA, RECARREGÁVEL, DE 12 VOLTS / NEW POWER', e, embora a impetrante admita não fabricar este tipo de bateria, não se pode olvidar integrarem o mesmo ramo de mercado, pois se tratam igualmente de baterias (evento 1, OUT13).

A jurisprudência consolidou a necessidade do concurso de três pressupostos fundamentais para que se negue o registro de marca, os quais trago à baila pela coerência com o caso concreto: ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE. REGISTRO DE MARCA. INPI. VEDAÇÃO CONSIGNADA NO ART. 124, XIX, DA LEI 9.279/96. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA GRÁFICA E FONÉTICA CAPAZ DE INDUZIR EM ERRO O MERCADO CONSUMIDOR. 1. Para que incida a vedação do artigo 124, inciso XIX, da Lei n.º 9.279/96, faz-se necessário o concurso de três pressupostos fundamentais, quais sejam: **a reprodução ou imitação, total ou parcial, mesmo que com acréscimo, de marca alheia que já possua registro; a identidade ou semelhança entre o produto/serviço da marca já existente e do produto/serviço da marca a ser registrada; e, ainda, a possível confusão do consumidor em face da coexistência das marcas.** 2. A aferição da identidade ou semelhança entre marcas pressupõe a análise de ambas em seus conjuntos, avaliando-se todos os seus componentes gráficos e sonoros, nos termos em que registradas. E, nesse exercício, deve-se atentar sobretudo para a sua função comercial, tanto sob o prisma público - que envolve a distinção de produtos/serviços, orientando o público consumidor na sua aquisição - quanto sob a ótica do direito privado - que resguarda o titular da marca legalmente registrada da concorrência desleal. 3. A despeito de as marcas em confronto atuarem no mesmo segmento mercadológico, a coexistência de ambas não gera confusão no público-alvo, dada a nítida distinção entre os signos, tanto no aspecto gráfico quanto no fonético. (TRF4, AC 5009549-45.2011.404.7200, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Sebastião Ogê Muniz, D.E. 10/06/2012)

Entendo pela presença dos três pressupostos, pois a mercadoria leiloada ostenta marca alheia, registrada em favor da impetrante; há semelhança com o produto por ela comercializado, pois se tratam de baterias de mesma constituição; e, ainda que nos produtos produzidos pela impetrante figure a marca 'FULGURIS', pelo fato de ela possuir a propriedade e exclusividade da marca 'NEWPOWER', é provável a existência de confusão no mercado consumidor.

Por outro lado, a grafia ininterrupta da marca registrada em favor da impetrante ('NEWPOWER'), e a espaçada, constante da mercadoria leiloada ('NEW POWER'), não é distinção suficiente, como estabelece a jurisprudência em casos semelhantes:

ACÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA NO INPI. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEMELHANÇA DE NOMES. EQUIVALÊNCIA SONORA. ANULAÇÃO. As denominações ENGEPEÇAS e INGEPEÇAS diferenciam-se entre si por apenas uma letra. Há definitivamente reprodução quase total de marca, com similaridade confundível, possibilitando associação com marca alheia. Apresentam ainda idêntica sonoridade, enquadrando-se na vedação do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, devendo ser anulado o registro da segunda, constante no Processo Administrativo nº 825104017 do INPI. (TRF4, AC 5017478-84.2010.404.7000, Terceira Turma, Relatora p/ Acórdão Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 09/11/2012).

Ademais, as grafias possuem idêntica fonética, tornando clara a probabilidade de confusão.

Quanto ao pleito da impetrante, a fim de obter informação acerca de outras importações do mesmo importador, relacionados ao mesmo produto, a fim de declará-las nulas, bem como a suspensão de todas as futuras importações de produtos similares aos acumuladores produzidos pela impetrante, com sua marca, entendo por não conceder a segurança, uma vez se tratando de pleito demasiadamente amplo para a estreita via do mandado de segurança, que exige a demonstração do direito líquido e certo ante o caso concreto. Ademais, como visto, a própria autora pode requerer tais providências administrativamente.

Isto posto, entendo pela concessão parcial da segurança, a fim de declarar a nulidade do leilão, devendo a autoridade coatora dar à mercadoria objeto dos autos a destinação adequada segundo as normas ambientais, informando à impetrante a identidade do importador para possibilitar-lhe o direito de queixa.

3. Dispositivo

*Ante o exposto, confirmo a medida liminar e **concedo parcialmente a segurança** para declarar a nulidade do leilão, devendo a autoridade coatora dar à mercadoria objeto dos autos a destinação adequada segundo as normas ambientais, e determinar que informe à impetrante a identidade do importador. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito e fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil.*

Sem honorários. Custas na forma da lei.

Sentença sujeita a reexame necessário.

Havendo suspeita de importação ou exportação de mercadoria com marca imitada, pode o titular da marca, requerer sua retenção à autoridade aduaneira, apresentando os elementos que apontem para a suspeita (art. 198 da Lei nº 9.279/96).

No caso, a impetrante demonstra o direito líquido e certo da propriedade e uso exclusivo da marca '**NEWPOWER**', para os produtos '**CAIXAS DE BATERIAS [ACUMULADORES]; ACUMULADORES ELÉTRICOS; ACUMULADORES ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS [BATERIAS]; E TANQUES DE ACUMULADORES (BATERIAS)**' (evento17)

O produto leilado pela Receita Federal é '**BATERIA DE CHUMBO, SELADA, RECARREGÁVEL, DE 12 VOLTS / NEW POWER**'.

Há definitivamente reprodução quase total de marca, com similaridade confundível, possibilitando associação com marca alheia. Assim, correta a declaração de nulidade do leilão.

Portanto, a sentença abordou apropriadamente as alegações das partes e as provas produzidas, não havendo reparo a ser feito.

Ante o exposto, voto por negar provimento à remessa oficial.

Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
Relator

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **6097824v3** e, se solicitado, do código **CRC712E9A6F**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Cândido Alfredo Silva Leal Junior

Data e Hora: 23/09/2013 12:24

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 17/09/2013
REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL Nº 5001435-25.2013.404.7208/SC
ORIGEM: SC 50014352520134047208

RELATOR : Des. Federal CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
PRESIDENTE : Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle
PROCURADOR : Dr. Carlos Eduardo Copetti Leite
PARTE AUTORA : NEWPOWER SISTEMAS DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO : THIAGO ROBERTO DIAS
PARTE RÉ : UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
MPF : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 17/09/2013, na seqüência 236, disponibilizada no DE de 04/09/2013, da qual foi intimado(a) UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a DEFENSORIA PÚBLICA e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 4ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL.

RELATOR : Des. Federal CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
ACÓRDÃO : Des. Federal CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
VOTANTE(S) : Des. Federal CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
: Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA
: Des. Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE

Luiz Felipe Oliveira dos Santos
Diretor de Secretaria

Documento eletrônico assinado por **Luiz Felipe Oliveira dos Santos, Diretor de Secretaria**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **6165268v1** e, se solicitado, do código CRC **3D19F9E0**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Luiz Felipe Oliveira dos Santos
Data e Hora: 17/09/2013 19:46
