



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

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 5076368-92.2020.4.02.5101/RJ**

**RELATOR:** DESEMBARGADOR FEDERAL WANDERLEY SANAN DANTAS

**APELANTE:** DEUS EX MACHINA MOTORCYCLES PTY LTD (AUTOR)

**APELADO:** SHIT FACE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (RÉU)

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

**VOTO**

A Apelante requer a adjudicação dos registros n.º 909.697.191, 909.697.272, 909.697.299, 909.697.370, 914.653.776 e 914.653.920, todos para a marca "DEUS EX MACHINA", nos termos do art. 124, XXIII e art. 166 da LPI e art. 6º *bis* da CUP, por serem imitação de sua própria marca, registrada na Austrália, Reino Unido e outros países, bem como a anulação dos registros n.º 916.773.531, 916.773.876, 916.795.624, 916.795.780, 916.796.612, 916.797.210, 916.797.953 e 916.798.348, para a marca "DEUS BRASIL EX MACHINA", por serem imitação das marcas que pretende adjudicadas, nos termos do 124, XIX, da LPI.

Considerando a diversidade das exigências legais para adjudicação e nulidade, cada pedido será analisado separadamente.

**Nulidade dos registros de marcas adjudicandos - "DEUS EX MACHINA"**

Para que seja decidida a adjudicação dos seis registros especificados pela Apelante, deve ser inicialmente feita a análise de sua nulidade. Explico.

A adjudicação de marca é pedido alternativo ao de nulidade, conforme claramente define o art. 166 da LPI: *o titular de uma marca registrada [...] poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro.* De fato, para prover a adjudicação, é necessário que o registro seja eivado de nulidade quanto à sua titularidade. Portanto, a adjudicação somente pode ser declarada se houver nulidade do registro, sendo inerente à análise da primeira a presença da segunda.

Isto também está definido no art. 6º *septies* da CUP, que garante ao titular *o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro.* A adjudicação, então, depende do registro nulo por irregularidade em sua titularidade.

Inclusive, a ora Apelante requereu na exordial primeiramente a nulidade de todos os registros, com a adjudicação somente daqueles que são idênticos aos que já possui no exterior, *ipsis literis*:

*Diante de todo o exposto, requer a Autora [...] ao final a ação ser julgada procedente para acolher as pretensões deduzidas e declarar e reconhecer:*

*a) a nulidade das decisões administrativas que deferiram os Registros marcários n.ºs 909697191, 909697272, 909697299, 909697370, 914653776, 914653920, 916773531, 916773876, 916795624, 916795780, 916796612, 916797210, 916797953 e 916798348;*

*b) o direito da Autora aos citados registros de Marca, determinando ao INPI que os transfira para a Autora ou conceda novos em nome dela, posto a declaração de nulidade dos existentes em nome da Ré Shit Face, e ainda para condenar as Rés, em virtude da procedência integral da ação, em todos os ônus decorrentes da sucumbência.*

Destarte, compete a esta Corte analisar, primeiramente, a validade dos registros n.º 909.697.191, 909.697.272, 909.697.299, 909.697.370, 914.653.776 e 914.653.920, para a marca "DEUS EX MACHINA", nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC. Caso seja constatada nulidade, aí sim poderá passar à análise do pedido de adjudicação.

Quanto a isto, a pretensão de nulidade das marcas está sustentada no art. 124, XXIII, da LPI e no art. 6º *bis* da CUP, que assim dispõem:

art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

art. 6º *bis*



(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Inicialmente, cabe corrigir equívoco na sentença: a Austrália é país signatário da Convenção da União de Paris, conforme informação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI: **Lista de Países Signatários da CUP**. Em consequência, estando a Apelante sediada na Austrália, a ela se estendem, no Brasil, todos os direitos previstos na LPI e na CUP, nos termos do art. 2º da Convenção.

Levando isto em consideração, o art. 124, XXIII, da LPI confere proteção mais abrangente que o art. 6º *bis* da CUP: enquanto este somente proíbe o registro de marcas notoriamente conhecidas, tendo seu conteúdo de proteção referenciado e repetido no art. 126 da LPI, aquele impede o registro de marca que *o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade*, sendo uma limitação ainda maior. Basta, portanto, a comprovação de que os representantes da Apelada conheciam ou deveriam conhecer a marca da Apelante para que seja declarada a nulidade dos registros, independentemente de a marca ser notoriamente conhecida no Brasil.

### Comprovação de prévio conhecimento da marca

A prova principal quanto ao prévio conhecimento da marca pela Apelada é a gravação de conversa na qual o irmão do sócio da Apelada, DIMITRIUS ANGELO NASSYRIOS, revela que informou ao empresário, ANTÔNIO NASSYRIOS, antes do pedido de registro das marcas em litígio no INPI, acerca da existência da marca internacional (**processo 5076368-92.2020.4.02.5101/RJ, evento 51, ÁUDIO1**). Em audiência em juízo, o Sr. DIMITRIUS confirma a veracidade do áudio acostado pela ora Apelante e as informações compartilhadas na reunião (**processo 5076368-92.2020.4.02.5101/RJ, evento 68, VÍDEO2**).

É relevante mencionar que a obtenção de provas por meio da gravação de conversas por um dos interlocutores é perfeitamente lícita mesmo sem o consentimento do outro. Tal questão já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de repercussão geral, tendo sido editado o Tema 237:

*Tema 237 - É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro.*

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo entendimento:

*RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA PROVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROFUNDO DOS FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.*

*1. O trancamento de ação penal pela via eleita é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de provas da existência do crime e de indícios de autoria.*

*2. O STJ entende que a gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores, é lícita, tendo como condição apenas causa legal de sigilo ou reserva de conversação (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.843.519/MA, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 7/6/2021).*

*3. A via estreita do habeas corpus não permite o aprofundado revolvimento do quadro fático-probatório dos autos originais.*

*4. Recurso improvido.*

*(RHC n. 127.477/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)*

Destarte, a gravação não pode ser descartada como meio de prova nos presentes autos; além de ter sido obtida por meios lícitos, revela informações relevantes para o esclarecimento de ponto nodal do feito.

Aos 12min29 do áudio **processo 5076368-92.2020.4.02.5101/RJ, evento 51, ÁUDIO1**, o Sr. DIMITRIUS afirma expressamente que, antes do registro da marca em litígio, informou a seu irmão, Sr. ANTÔNIO NASSYRIOS, que existia a marca internacional e que ela era uma grande marca fora do Brasil que ele já conhecia. Aos 21min do mesmo áudio, o Sr. DIMITRIUS ainda informa que alertou seu irmão de que o registro da marca em território nacional possuía complicações porque poderia ser considerada cópia da marca estrangeira.

Em juízo, o Sr. DIMITRIUS detalhou os eventos, informando que recebeu uma cerveja na qual o Sr. ANTÔNIO NASSYRIOS estava trabalhando, e que o produto ainda estava em fase de protótipo. O nome da cerveja que o Sr. DIMITRIUS conseguiu identificar no protótipo da garrafa de bebida que recebeu de seu irmão era "DEUS GRAÇAS A DEUS", e não "DEUS EX MACHINA". Foi no momento em que recebeu o protótipo da bebida que falou da marca em litígio para seu irmão, informando-lhe que era uma marca grande fora com um nome bom (a partir de 11min30 do arquivo **processo 5076368-92.2020.4.02.5101/RJ, evento 68, VÍDEO2**).

Portanto, o irmão do sócio da Apelada confirmou em juízo o que a gravação da conversa já demonstrava: que comunicou ao sócio da empresa Apelada a existência da marca "DEUS EX MACHINA" quando a bebida, em fase de protótipo, tinha outro nome. Isto demonstra que a Apelada tinha conhecimento da marca estrangeira antes de solicitar o registro da mesma marca em território nacional, suprindo o requisito de prévio conhecimento previsto no art. 124, XXIII, da LPI.

**Demais requisitos do art. 124, XXIII, da LPI**

Comprovado que a Austrália é país signatário da Convenção da União de Paris e que a Apelada conhecia a marca internacional antes do pedido de registro no Brasil, os demais requisitos do art. 124, XXIII, da LPI são os mesmos do art. 124, XIX, da LPI, frequente no conflito entre marcas: (i) reprodução ou imitação de marca alheia, (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim e (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia. Esses serão os elementos a serem analisados no confronto das marcas.

Quanto ao núcleo de proibição (i) *reprodução ou imitação de marca alheia*, observa-se total identidade entre as marcas, "DEUS EX MACHINA". É natural deduzir que o consumidor poderia imaginar que os produtos são de um mesmo grupo empresarial, ou adquirir um produto pensando estar adquirindo o outro, o que configura o núcleo de proibição (iii) *suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia*.

Neste ponto, chega-se ao núcleo de proibição (ii) *produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim*, uma vez que as marcas anuladas estão registradas nos mesmos segmentos nos quais a Apelante atua:

**Pedidos de registro da Apelante:**

Número	Depósito	Marca	Situação	Classe e Especificação
921091370	21/10/2020		Aguardando fim de sobrestamento	NCL(11)43 Assessoria, consultoria e informações sobre restaurante; Serviços de bar; Serviços de cafés [bares]; Serviços de restaurantes
921557795	09/12/2020		Aguardando fim de sobrestamento	NCL(11)12 Bicicleta a motor; Bicicletas; Bicicletas elétricas; Espelhos retrovisores; Estribos de bicicleta; Estribos de bicicletas, ciclos e ciclomotores [veículos]; Estribos para motocicletas; Motocicletas; Patinetes [veículos]; Veículos elétricos
921557892	09/12/2020		Aguardando fim de sobrestamento	NCL(11)32 Água gaseificada; Água mineral [bebida]; Bebida energética não alcoólica; Bebidas energéticas; Bebidas não-alcoólicas; Cerveja; Cerveja não fermentada [mosto de cerveja]; Refrigerante [bebida]; Refrigerantes; Vinho de cevada [cerveja]
921557973	09/12/2020		Aguardando fim de sobrestamento	NCL(11)33 Aguardente de cana; Aguardente destilada de vinho ou de suco de frutas; Bebida energética alcoólica; Bebida fermentada alcoólica; Bebidas alcoólicas à base de cana-de-açúcar; Bebidas alcoólicas prontas; Bebidas alcoólicas, exceto cerveja; Gim; Vinho; Vodca
921558040	09/12/2020		Aguardando fim de sobrestamento	NCL(11)35 Comércio (através de qualquer meio) de roupas; Comércio (através de qualquer meio) de veículos; Comércio [através de qualquer meio] de bebidas não alcoólicas; Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [sanduíches]
921558139	09/12/2020		Aguardando exame de mérito	NCL(11)28 Bolsa exclusiva para esqui; Bolsa exclusiva para prancha de surfe; Bolsa para raquete; Bolsas para esquis e pranchas de surfe; Cinto para exercício; Cotoveleiras [artigos esportivos]; Esquis aquáticos; Esquis de surfe; Fixadores de esquis [calços de segurança]; Halteres; Joelheiras [artigos desportivos]; Jogos exceto videogames e/ou jogos de computador *; Máscaras [brinquedos]; Patinetes; Pranchas de surfe
921558201	09/12/2020		Aguardando fim de sobrestamento	NCL(11)37 Assessoria, consultoria e informação em reparo e manutenção de veículos; Balanceamento de pneus; Lavagem; Lavagem de veículos; Limpeza de veículo; Manutenção de veículos; Manutenção e reparo de automóveis; Pintura, de interior e de exterior; Polimento de veículo; Serviços de pinturas viárias

**Registros anulados-adjudicandos da Apelada:**

Número	Depósito	Marca	Situação	Classe e Especificação
909697191	17/07/2015	DEUS EX MACHINA	Registro de marca em vigor	NCL(10)12 Bicicleta a motor; Bombas de bicicletas, triciclos, etc.; Buzinas para veículos; Campainhas para bicicleta, triciclo, etc; Coberturas de selim para bicicletas ou motocicletas; Embreagens para veículos terrestres; Espelhos retrovisores; Guidões de bicicletas, triciclos, etc; Motocicletas; Motores elétricos para veículos terrestres; Pára-brisas; Pastilhas de freio para veículos; Pneus de bicicletas, triciclos, etc; Scooters [veículos]; Side cars; Triciclos; Aro de roda; Breque (freio) [parte de veículo]; Câmara-de-ar para ciclo; Correia de transmissão para veículo; Escapamento para veículo;

				Farol e seta para veículo [interruptor para -]; Triciclo (veículo); Discos de freio para veículos; Molas amortecedoras para veículo; Luzes direcionais para veículos; Molas de suspensão para veículos; Aros de roda de bicicleta, triciclo, etc; Correntes de bicicletas, triciclos, etc; Selins de bicicletas, triciclos, etc.; Ciclos e ciclomotores [veículos]; Câmaras de ar para ciclos e ciclomotores [veículos]; Campanhas para ciclos e ciclomotores [veículos]; Cestas adaptadas para ciclos e ciclomotores [veículos]; Cestas para ciclos e ciclomotores [veículos]; Eixos de ciclos e ciclomotores [veículos]; Indicadores de ciclos e ciclomotores [veículos]; Manivelas para ciclos e ciclomotores [veículos]; Motores para ciclos e ciclomotores [veículos]; Pára-lamas de ciclos e ciclomotores [veículos]; Pedais para ciclos e ciclomotores [veículos]; Pneus sem câmara de ar para ciclos e ciclomotores [veículos]; Rodas para ciclos e ciclomotores [veículos]; Selins para motocicletas, bicicletas, triciclos, ciclos e ciclomotores; Aros de roda de ciclos e ciclomotores [veículos]; Guidões para ciclos e ciclomotores [veículos]; Bombas de ciclos e ciclomotores [veículos]; Bicicleta, triciclo, velocípede [ciclos e ciclomotores]; Correntes de ciclos e ciclomotores [veículos]; Freios de ciclos e ciclomotores [veículos]; Quadros de ciclos e ciclomotores [veículos]; Pneus para ciclos e ciclomotores [veículos]
909697272	17/07/2015	DEUS EX MACHINA	Registro de marca em vigor	NCL(10)32 Água gasosa; Água mineral [bebida]; Águas [bebidas]; Águas minerais engarrafadas; Aperitivos não-alcoólicos; Bebidas não alcoólicas à base de fruta; Bebidas não-alcoólicas; Cerveja; Extratos de fruta não alcoólicos; Limonadas; Néctares de fruta [não alcoólicos]; Suco de tomate [bebida]; Bebida em xarope; Bebida energética não alcoólica; Bebida fermentada não alcoólica; Polpa de fruta e de legume para bebida; Refrigerante [bebida]; Sucos de frutas; Bebidas isotônicas
909697299	17/07/2015	DEUS EX MACHINA	Registro de marca em vigor	NCL(10)33 Aguardente destilada de vinho ou de suco de frutas; Anis [licor]; Aperitivos *; Bebidas alcóolicas prontas; Coquetéis *; Destiladas [bebidas alcóolicas] [espirituosas]; Digestivos [licores e destilados]; Gim; Licores; Rum; Saquê; Sidra; Uísque; Vinho; Vodca; Absinto [bebida alcoólica]; Bebida energética alcoólica; Bebida fermentada alcoólica; Bebidas alcóolicas [exceto cerveja]; Bebidas destiladas; Bebidas alcóolicas contendo frutas
909697370	17/07/2015	DEUS EX MACHINA	Registro de marca em vigor	NCL(10)35 Comércio (através de qualquer meio) de água mineral engarrafada; comercialização de água bruta - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de água mineral engarrafada; comercialização de água bruta - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de água mineral engarrafada; comercialização de água bruta - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de água mineral engarrafada; comercialização de água bruta; Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de joalheria - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de joalheria - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de joalheria - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de joalheria; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de relojoaria - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de relojoaria - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de relojoaria - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de relojoaria; Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário; Comércio (através de qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados de couro e imitações de couro - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados de couro e imitações de couro - [Consultoria em];

				<p>Comércio (através de qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados de couro e imitações de couro - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados de couro e imitações de couro; Comércio (através de qualquer meio) de artigos para ginástica - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos para ginástica - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos para ginástica - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos para ginástica; Comércio (através de qualquer meio) de artigos para prática de esportes - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos para prática de esportes - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos para prática de esportes - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos para prática de esportes; Comércio (através de qualquer meio) de bijuteria - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de bijuteria - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de bijuteria - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de bijuteria; Comércio (através de qualquer meio) de cosméticos - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de cosméticos - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de cosméticos - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de cosméticos; Comércio (através de qualquer meio) de partes e componentes de veículos - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de partes e componentes de veículos - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de partes e componentes de veículos - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de partes e componentes de veículos; Comércio (através de qualquer meio) de produtos alimentícios - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de produtos alimentícios - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de produtos alimentícios - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de produtos alimentícios; Comércio (através de qualquer meio) de produtos têxteis - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de produtos têxteis - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de produtos têxteis - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de produtos têxteis; Comércio (através de qualquer meio) de roupas - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de roupas - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de roupas - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de roupas; Comércio (através de qualquer meio) de sapatos - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de sapatos - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de sapatos - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de sapatos; Comércio (através de qualquer meio) de veículos - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de veículos - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de veículos - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de veículos; Comércio (através de qualquer meio) de bebidas alcoólicas - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de bebidas alcoólicas - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de bebidas alcoólicas - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de bebidas alcoólicas; Comércio (através de qualquer meio) de bebidas não-alcoólicas - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de bebidas não-alcoólicas - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de bebidas não-alcoólicas - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de bebidas não-alcoólicas</p>
914653776	09/12/2020	DEUS EX MACHINA	Registro de marca em vigor	<p>NCL(11)28</p> <p>Bolsas para esquis e pranchas de surfe; Cotoveleiras [artigos esportivos]; Esquis de surfe; Joelheiras [artigos desportivos]; Miniaturas de veículos; Modelos de veículos [miniaturas]; Prancha de body-board; Pranchas à vela; Pranchas de surfe; Pranchas para stand up paddle; Pranchas skates; Snowboards [pranchas para surfar na neve]; Capa de tecido para prancha de surf e pé de pato; Parafina para uso em equipamento esportivo; Produto antiderrapante para prancha de surf (parafina, borracha)</p>
914653920	09/12/2020	DEUS EX MACHINA	Registro de marca em vigor	<p>NCL(11)37</p> <p>Balanceamento de pneus - [Informação em]; Balanceamento de pneus - [Consultoria em]; Balanceamento de pneus - [Assessoria em]; Balanceamento de pneus; Lavagem de veículos - [Informação em]; Lavagem de veículos - [Consultoria em]; Lavagem de veículos - [Assessoria em]; Lavagem de veículos; Limpeza de veículo - [Informação em]; Limpeza de veículo - [Consultoria em]; Limpeza de veículo - [Assessoria em]; Limpeza de veículo; Lubrificação de veículos - [Informação em];</p>

				Lubrificação de veículos - [Consultoria em]; Lubrificação de veículos - [Assessoria em]; Lubrificação de veículos; Manutenção de veículos - [Informação em]; Manutenção de veículos - [Consultoria em]; Manutenção de veículos - [Assessoria em]; Manutenção de veículos; Manutenção e reparo de automóveis - [Informação em]; Manutenção e reparo de automóveis - [Consultoria em]; Manutenção e reparo de automóveis - [Assessoria em]; Manutenção e reparo de automóveis; Polimento de veículo - [Informação em]; Polimento de veículo - [Consultoria em]; Polimento de veículo - [Assessoria em]; Polimento de veículo; Recondicionamento de motores desgastados ou parcialmente destruídos - [Informação em]; Recondicionamento de motores desgastados ou parcialmente destruídos - [Consultoria em]; Recondicionamento de motores desgastados ou parcialmente destruídos - [Assessoria em]; Recondicionamento de motores desgastados ou parcialmente destruídos; Serviço de reparo de panes em veículos - [Informação em]; Serviço de reparo de panes em veículos - [Consultoria em]; Serviço de reparo de panes em veículos - [Assessoria em]; Serviço de reparo de panes em veículos; serviços de centro de diagnóstico de veículo [serviços de manutenção/reparo de automóveis] - [Informação em]; serviços de centro de diagnóstico de veículo [serviços de manutenção/reparo de automóveis] - [Consultoria em]; serviços de centro de diagnóstico de veículo [serviços de manutenção/reparo de automóveis] - [Assessoria em]; serviços de centro de diagnóstico de veículo [serviços de manutenção/reparo de automóveis]; Aperfeiçoamento de equipamento automotivo [instalação, manutenção e reparo] [tuning] - [Informação em]; Aperfeiçoamento de equipamento automotivo [instalação, manutenção e reparo] [tuning] - [Consultoria em]; Aperfeiçoamento de equipamento automotivo [instalação, manutenção e reparo] [tuning] - [Assessoria em]; Aperfeiçoamento de equipamento automotivo [instalação, manutenção e reparo] [tuning]; Assessoria, consultoria e informação em reparo e manutenção de veículos - [Informação em]; Assessoria, consultoria e informação em reparo e manutenção de veículos - [Consultoria em]; Assessoria, consultoria e informação em reparo e manutenção de veículos - [Assessoria em]; Assessoria, consultoria e informação em reparo e manutenção de veículos; Concessionária de veículos [reparo/assistência técnica para veículos] - [Informação em]; Concessionária de veículos [reparo/assistência técnica para veículos] - [Consultoria em]; Concessionária de veículos [reparo/assistência técnica para veículos] - [Assessoria em]; Concessionária de veículos [reparo/assistência técnica para veículos]; Conversão de veículos a gasolina para gás natural - [Informação em]; Conversão de veículos a gasolina para gás natural - [Consultoria em]; Conversão de veículos a gasolina para gás natural - [Assessoria em]; Conversão de veículos a gasolina para gás natural; Instalação de aparelho de som para veículo - [Informação em]; Instalação de aparelho de som para veículo - [Consultoria em]; Instalação de aparelho de som para veículo - [Assessoria em]; Instalação de aparelho de som para veículo; Instalação e reparação de alarme para veículo - [Informação em]; Instalação e reparação de alarme para veículo - [Consultoria em]; Instalação e reparação de alarme para veículo - [Assessoria em]; Instalação e reparação de alarme para veículo
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Destarte, vê-se presentes todos os núcleos de proibição previstos no art. 124, XXIII, da LPI, o que impede a manutenção dos registros em favor da Apelada.

Neste diapasão, voto pela nulidade dos registros de marca nº 909.697.191, 909.697.272, 909.697.299, 909.697.370, 914.653.776 e 914.653.920, por ofensa ao art. 124, XXIII, da LPI.

#### **Nulidade dos registros "DEUS BRASIL EX MACHINA"**

Embora não requeira a adjudicação dos registros referentes à marca "DEUS BRASIL EX MACHINA", nº 916.773.531, 916.773.876, 916.795.624, 916.795.780, 916.796.612, 916.797.210, 916.797.953 e 916.798.348, a Apelante requer sua anulação por também se tratarem de imitação de seu registro.

Entendo que as considerações acima se aplicam a estes registros: havendo grande identidade gráfica e de segmentos comerciais, as marcas registradas pela Apelada são suscetíveis de confusão ou associação indevida com as marcas da Apelante. Também aplica-se ao caso o impedimento do art. 124, XXIII, da LPI, e não o inciso XIX, uma vez que a marca paradigma não está registrada no Brasil.

Ademais, a inserção de "BRASIL" no nome não garante distintividade suficiente à marca, uma vez que a legislação de propriedade industrial visa proteger mesmo o consumidor desatento, incapaz de distinguir detalhes pequenos nas etiquetas de produtos ou saber os detalhes das sociedades empresariais no mercado (REsp n. 698.855/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2007, DJ de 29/10/2007, p. 218).

A marca "DEUS BRASIL EX MACHINA" cria a impressão de se tratar de uma filial brasileira da empresa internacional, causando associação indevida, pelo que não pode ser permitida a coexistência de marcas semelhantes no mesmo segmento comercial, nos termos do art. 124, XXIII, da LPI.

### Adjudicação

Reconhecida a nulidade dos registros nº 909.697.191, 909.697.272, 909.697.299, 909.697.370, 914.653.776 e 914.653.920, para a marca "DEUS EX MACHINA", necessário analisar o pedido de sua adjudicação à Apelante.

A adjudicação de registros está prevista no art. 166 da LPI:

art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º *septies* (1) daquela Convenção.

art. 6º *septies*

(1) Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento.

Como se observa, são diversos os requisitos a serem considerados para a análise da pretensão autoral.

Não obstante possuir os direitos fixados na Convenção e na LPI, pois sediada em país signatário da CUP, existe impedimento para o deferimento da adjudicação em favor da Apelante: a Apelada não é, e jamais foi, sua agente ou representante, requisito essencial para a concessão da medida, nos termos do art. 6º *septies* da CUP, supracitado. Mesmo que seja constatada a imitação predatória da marca da Apelante pela Apelada, a legislação limita a possibilidade de adjudicação apenas ao caso de registro indevido por meio de representante da parte, o que impede a concessão da medida.

Observo que isto não é mero formalismo, havendo razões práticas para a existência do requisito. Eventual ausência de direito da Apelada em registrar as marcas em litígio não garante automaticamente à Apelante o direito de assumir a titularidade dos registros, existindo diversos requisitos legais e administrativos que devem ser apurados pela autoridade competente - no caso, o INPI - antes de os registros poderem ser concedidos à Apelante. O risco de não cumprimento dos requisitos de registro fica mitigado em caso de agente ou representante da empresa já ter obtido o registro, pelo que a Convenção prevê a possibilidade de adjudicação.

A jurisprudência desta Corte confirma a necessidade de demonstração da condição de agente ou representante da parte para deferir a adjudicação:

*PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 124, V, DA LEI 9.279/96. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. ART. 129, § 1º DA LEI 9.279/96. POSTULAÇÃO EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.*

[...]

*8. Uma vez que os sinais em questão possuem o mesmo elemento nominativo e foram depositados na mesma classe, para atuar no mesmo segmento mercadológico, impossível a convivência pacífica de ambos. Assim, irregistrável a marca da apelante, conforme decidido pelo INPI, tendo em vista a vedação do art. 124, XIX da LPI, em razão da anterioridade do depósito da marca da apelada;*

*9. Quanto ao pedido alternativo de adjudicação da marca "COPYGREEN" pertencente à ré/apelada, a apelante não traz nenhuma prova que aponte qualquer tipo de vinculação contratual ou comercial entre as empresas litigantes, de maneira que não há como ser acolhida a pretensão de adjudicação, por inaplicável o art.166 da LPI na hipótese vertente;*

[...]

*(Apelação 0171316-19.2017.4.02.5101/RJ, Primeira Turma Especializada, Relator Juiz Convocado Gustavo Arruda Macedo, julgamento em 11 nov. 2020)*

*APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE REGISTROS MARCÁRIOS PARA AS MARCAS "RUMEX", "AROMEX", "BIOSTRONG" E "FRESTA". NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 6 BIS (3) DA CUP. PRESENÇA DE MÁ-FÉ NO REGISTRO DAS MARCAS EM QUESTÃO. ART. 166 DA LPI. RECURSO JULGADO PROCEDENTE.*

*1. Trata-se de ação objetivando a adjudicação dos registros n.ºs 828.065.888, 828.065.896, 828.065.900, 828.065.918, 906.922.542, 906.922.550, 911.601.392 e 911.601.406, para as marcas "RUMEX", "AROMEX", "BIOSTRONG", "FRESTA", "ACTIFOR" e "DELACON", respectivamente, todos de titularidade da sociedade ré, em favor da autora, nos termos do artigo 166 da Lei nº 9.279/96 e do artigo 6º, septies, da Convenção da União de Paris; ou, alternativamente, a invalidação desses registros, nos moldes dos artigos 124, V, XIX e XXIII e 126 da Lei nº 9.279/96.*

2. Na origem, a magistrada sentenciante pronunciou a prescrição e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art.487, II, do CPC/2015, em relação aos registros n.ºs 828.065.888, 828.065.896, 828.065.900 e 828.065.918, para as marcas "RUMEX", "AROMEX", "BIOSTRONG" e "FRESTA", e julgou procedente o pedido de adjudicação dos registros n.ºs 906.922.542 e 906.922.550, para a marca "ACTIFOR", e 911.601.392 e 911.601.406, referentes à marca "DELACON", todos de titularidade da empresa ré.

3. No caso concreto, a documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca que a sociedade ré, ora apelada, manteve relação comercial de distribuição com a sociedade autora/apelante, atuando como distribuidora exclusiva dos produtos da DELACON BIOTECHNIK GMBH no Brasil no período de 2005 a 2017. Trata-se de ponto incontroverso, na medida em que a própria apelada PRONUTRA reconhece a existência da referida relação comercial.

4. Revela-se, portanto, inequívoca a má-fé imbuída nos pedidos de depósito que originaram os registros de n.ºs 828.065.888, 828.065.896, 828.065.900 e 828.065.918, para as marcas "RUMEX", "AROMEX", "BIOSTRONG" e "FRESTA", realizados sem o consentimento da sociedade apelante e irregularmente concedidos à apelada PRONUTRA, pois ficou demonstrado que a apelante e a apelada possuíam vínculo comercial antes dos depósitos dos registros referidos, e que a apelada não poderia desconhecer a anterioridade do uso das marcas pela DELACON, eis que registrada previamente por sua parceira comercial em diversos países.

[...]

(Apelação 5019719-78.2018.4.02.5101/RJ, Segunda Turma Especializada, Relator Desembargador Federal André Fontes, julgamento em 14 jun 2022)

Portanto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de adjudicação dos registros n.º 909.697.191, 909.697.272, 909.697.299, 909.697.370, 914.653.776 e 914.653.920, uma vez que não demonstrada a condição da Apelada de agente ou representante da Apelante em relação à marca em litígio.

### Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para DECLARAR A NULIDADE dos registros de marca n.º 909.697.191, 909.697.272, 909.697.299, 909.697.370, 914.653.776, 914.653.920, para a marca "DEUS EX MACHINA", e dos registros n.º 916.773.531, 916.773.876, 916.795.624, 916.795.780, 916.796.612, 916.797.210, 916.797.953 e 916.798.348, para a marca "DEUS BRASIL EX MACHINA", mas JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de adjudicação dos primeiros registros, consoante fundamentação. Verbas sucumbenciais a serem recolhidas pela empresa Apelada em favor da Apelante no patamar fixado em sentença.

---

Documento eletrônico assinado por **WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal**, 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 **20001517137v50** e do código CRC **4fd927b4**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): WANDERLEY SANAN DANTAS  
Data e Hora: 30/1/2024, às 15:2:29

---

5076368-92.2020.4.02.5101

20001517137.V50