



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5108227-92.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

APELANTE: PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (AUTOR)

ADVOGADO(A): ISABEL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO MILMAN (OAB RJ120198)

APELADO: CORES DE TINTAS FRANCA LTDA (RÉU)

ADVOGADO(A): EDUARDO ISPER NASSIF BALBIM (OAB SP154353)

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

VOTO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO – Relator) Conheço do recurso interposto, uma vez que restam presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade, recebendo-os no duplo efeito, nos termos dos art. 1.012 e 1.013, do CPC.

A apelação deve ser recebida, em regra, no efeito devolutivo e suspensivo. Será recebida, porém, somente no efeito devolutivo se presentes uma das hipóteses previstas no art. 1.012, §1º, do CPC, quando ocorrerá a produção de efeitos do julgado imediatamente após a sua publicação. Nesses casos, é possível deferir o efeito suspensivo somente se houver requerimento expresso nesse sentido, demonstrando-se a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, §§ 3º e 4º do CPC.

À ausência de quaisquer hipóteses do §1º, do art. 1.012, do CPC, a apelação deve ser recebida no efeito suspensivo, além do efeito devolutivo.

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL – TINTAS E VERNIZES – LTDA. ajuizou esta ação em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e de CORES DE TINTAS FRANCA LTDA., objetivando fosse declarada a nulidade do ato administrativo proferido pelo INPI que manteve o indeferimento do pedido de registro nº

908773390, para a marca , na classe internacional 02, concedendo o registro de marca ao sinal objeto do referido pedido.

Alegou que o INPI justificou a manutenção do indeferimento do pedido de registro da autora com base na anterioridade do Registro nº 904852156, para a marca mista “CONSTRUIR ACR”, abaixo reproduzida, também inserida na classe internacional 02, de titularidade da sociedade CORES DE TINTAS FRANCA LTDA.

A autora informou que, em 2008, o grupo PPG tornou-se a segunda maior referência no mercado global de tintas, após a aquisição do grupo holandês SigmaKalon, fortalecendo, assim, seus negócios em tintas arquitetônicas, revestimentos de proteção para embarcações marítimas e industriais, com expansão geográfica na Europa, Ásia e África. No mercado brasileiro, em especial, há 20 anos, a autora desenvolve serviços de repintura automotiva, além de oferecer, por exemplo, tintas voltadas para revestimentos de embalagens, e para as indústrias de construção civil e marítima.

Sustenta que a decisão de manutenção do indeferimento com fundamento na anterioridade do Registro de nº 904852156, desconsidera as circunstâncias específicas do caso em análise, dando superlativa importância ao aspecto formal do suposto conflito entre as marcas, em detrimento da realidade fática do mercado, no qual as mesmas estão inseridas. Reafirma que não existe a mínima possibilidade de o público-alvo do mercado relevante incidir em erro ou confusão quanto à origem dos produtos oferecidos pela autora e segunda ré. Também menciona que o registro marcário da segunda ré, utilizado pelo INPI, para justificar o indeferimento do pedido de registro de marca da autora, é objeto de processo administrativo de caducidade, instaurado em 24/03/2021, em razão da ausência de evidências de uso da marca.

Após o trâmite regular do processo, a sentença julgou improcedente o pedido, destacando que o risco de confusão entre as marcas é substancial, especialmente se forem usadas em produtos ou pontos de venda semelhantes. Concluiu que, como os consumidores podem não perceber as nuances gráficas (como o respingo de tinta ou as faixas onduladas), o uso de um mesmo elemento nominativo ("ACR") e a semelhança nas cores pode levar à associação indevida, levando o consumidor a acreditar que as marcas pertencem ao mesmo grupo empresarial ou que têm alguma relação comercial entre si.

Os registros apresentam-se da seguinte forma:

Registros da autora/apelante (PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA)

Número	Depósito	Marca	Situação	Classe e Especificação
9908773390	17/12/2014	Mista 	Pedido de registro de marca indeferido (mantido em grau de recurso)	NCL(10) 02 Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra oxidação e contra deterioração da madeira; corantes; mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas.

Registro da empresa ré (CORES DE TINTAS FRANCA LTDA)

Número	Depósito	Marca	Situação	Classe e Especificação
904852156	29/05/2012	Mista 	Registro em vigor	NCL(10) 02 Aglutinantes para tintas; Colorante (Madeira -); Esmaltes [vernizes]; Esmaltes para tintas; Madeira (Revestimento para -) [tintas]; Madeira (Tinturas para -); Óleos antiferrugem; Tintas (Esmaltes para -); Tintas *; Agente alisador para tinta; Conservante para tinta; Tinta anti-corrosiva; Tinta luminosa; Tinta para tecido

É finalidade do INPI, nos termos do art. 2º, da Lei 5.648/70, executar as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

De acordo com a LPI, a semelhança fonética e gráfica entre os sinais não são bastantes por si sós para configurar impossibilidade de registro. Para tanto, é necessário que as semelhanças sejam capazes de gerar confusão ou associação indevida.

Inicialmente, no que tange à alegação de que o registro nº 904852156 da apelada ("ACR CONSTRUIR"), apontado como anterioridade impeditiva, está em vias de ser extinto por procedimento de caducidade (quando a marca não é utilizada por mais de cinco anos), não é argumento para nulidade do ato administrativo, que indeferiu o pedido de registro nº 908.773.390 para a marca mista "Profissional ACR", na classe NCL (10)02.

A caducidade garante que as marcas sejam utilizadas e não fiquem apenas registradas, impedindo a ociosidade de direitos e facilitando a entrada de novos concorrentes.

No entanto, se declarada a caducidade, os efeitos serão *ex nunc*, ou seja, a perda do direito de registro ocorre a partir do momento em que a declaração de caducidade é efetivada.

No caso dos autos, sequer há notícia de que já foi declarada a caducidade da marca da empresa ré. Ressalta-se que, se por acaso for declarada a caducidade anunciada, essa não poderá retroagir à data do depósito da autora, que ocorreu anteriormente em 17/12/2014.

Portanto, a autora baseia-se o registro da sua marca em suposições, e não, na realidade dos fatos.

Quanto à alegação da autora de ser marca notoriamente conhecida, não merece prosperar.

Estabelece o art. 6 Bis da **Convenção da União de Paris (CUP)**:

Art. 6 Bis. 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 constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Por essa regra unionista, o Brasil compromete-se, na qualidade de signatário da Convenção, a recusar ou invalidar registro de sinal que constitua usurpação de marca regularmente protegida, via depósito ou registro, em outro país também membro da Convenção, quando esta for notoriamente conhecida no país, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil (art. 126 da LPI).

A aplicação dessa norma pode se dar de ofício ou a requerimento do interessado, ocorrendo de ofício quando se julgar que a notoriedade é suficiente a ponto de dispensar a produção de provas.

Os procedimentos para o exame de oposições com base nos artigos 126, da LPI, e 6º bis da CUP são detalhados no item **5.12.4 Oposição com base no art. 126 da LPI**.

(https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca)

A autora não juntou aos autos quaisquer documentos, comprovando tratar-se de marca notoriamente conhecida, portanto, deixo de conhecê-la como tal.

Na hipótese, as marcas são mistas. A marca da autora é composta por letras com um grafismo especial. A palavra "PROFISSIONAL" está em destaque, acompanhada do elemento "ACR", que também recebe destaque. A marca da ré também possui o elemento nominativo "ACR". A palavra "CONSTRUIR" está escrita em letras com um grafismo especial, semelhante ao da marca da autora.

O art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial (LPI), estabelece que não são registráveis como marca sinais que reproduzam ou imitem, no todo ou em parte, marcas alheias registradas, para distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, quando isso puder causar confusão ou associação indevida no público consumidor.

No caso, a sentença considerou que o risco de confusão entre as marcas seria substancial, especialmente se as marcas fossem usadas em produtos ou pontos de venda semelhantes; não sendo possível aos consumidores perceberem as nuances gráficas, uma vez que as empresas usam um mesmo elemento nominativo ("ACR").

No entanto, é importante considerar que a marca mista “ACR PROFISSIONAL TINTA ACRILICA” foi depositada junto ao INPI em 23/11/1999, tendo sido concedida à RENNER SAYERLACK S/A em 2005; e, conforme alegou a apelante, desde 2007, faz parte do grupo PPG. Essa marca teve vigência até 22/03/2015.

Por outro lado, a empresa CORES DE TINTAS FRANCA LTDA somente pleiteou o depósito da marca ACR CONSTRUIR em 29/05/2012, quando ainda vigente a marca ACR PROFISSIONAL.

Deve-se analisar, conforme destacou a apelante, que a utilização do termo “ACR”, possivelmente trata-se da redução linguística da palavra “ACRÍLICO” ou “ACRÍLICA”, e que a utilização do termo “ACR” não é novidade em marcas depositadas na classe internacional 2, que consiste nos produtos da indústria química – essencialmente, tintas, corantes e preparações de proteção contra a corrosão; evidenciando, portanto, que “ACR” não é um termo arbitrário, mas, evocativo de acrílico.

A apelante ressalta, ainda, que não há qualquer notícia de qualquer confusão ou associação indevida durante os mais de 13 anos de coexistência fática das marcas no mercado.

Conclui-se, nesse caso, que não há nem reprodução nem limitação, porque as marcas simplesmente compartilham o elemento comum do segmento ACR, que significa acrílico.

CONCLUSÃO.

VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO para declarar a nulidade do ato administrativo proferido pelo INPI, que manteve o indeferimento do pedido de registro nº 908773390 para a marca mista "Profissional ACR"; e condenar a empresa ré e o INPI em honorários advocatícios no percentual de 10% , sobre o valor atualizado da causa, *pro rata*.

5108227-92.2021.4.02.5101

20002341670.V6



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5108227-92.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

APELANTE: PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (AUTOR)

ADVOGADO(A): ISABEL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO MILMAN (OAB RJ120198)

APELADO: CORES DE TINTAS FRANCA LTDA (RÉU)

ADVOGADO(A): EDUARDO ISPER NASSIF BALBIM (OAB SP154353)

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

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA MISTA PELO INPI. ELEMENTO NOMINATIVO “ACR”. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por PPG Industrial do Brasil – Tintas e Vernizes – Ltda., visando à anulação do ato administrativo do INPI que manteve o indeferimento do pedido de registro da marca mista “Profissional ACR”, na classe internacional 02, com fundamento na anterioridade do registro da marca mista “Construir ACR”, de titularidade da empresa Cores de Tintas Franca Ltda. Alegou-se ausência de risco de confusão ou associação indevida entre as marcas, além da existência de processo administrativo de caducidade em trâmite contra o registro da empresa ré.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que indeferiu o pedido de registro da marca “Profissional ACR” é nulo por ausência de risco de confusão com marca anteriormente registrada; e (ii) estabelecer se a existência de processo de caducidade contra a marca anterior influencia na validade do indeferimento do pedido de registro da apelante.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3 - A existência de processo administrativo de caducidade contra a marca anterior não invalida, por si só, o ato administrativo do INPI, pois seus efeitos são ex nunc e não retroagem à data do depósito da marca da autora, não havendo notícia de sua conclusão com declaração de caducidade.

4 - A ausência de provas de que a marca da autora é notoriamente conhecida no Brasil impede o reconhecimento da proteção conferida pelo art. 6-Bis da Convenção da União de Paris e pelo art. 126 da LPI.

5 - A mera coincidência do elemento nominativo “ACR” não caracteriza, por si só, imitação ou reprodução indevida, especialmente quando se trata de sigla evocativa de “acrílico”, amplamente utilizada no setor de tintas da classe internacional 02.

6 - A análise dos sinais revela que ambos são marcas mistas, com elementos gráficos distintos, e que coexistem no mercado há mais de uma década sem comprovação de confusão ou associação indevida entre os consumidores.

7 - O risco de confusão alegado pela sentença de primeiro grau não se sustenta diante da convivência fática das marcas e da ausência de similaridade gráfica ou fonética substancial, não sendo razoável presumir a indução em erro apenas pela presença da sigla “ACR”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A simples coincidência do elemento nominativo “ACR” entre marcas mistas na classe internacional 02 não configura imitação ou reprodução vedada pelo art. 124, XIX, da LPI, quando demonstrada a natureza descritiva do termo e a ausência de confusão efetiva no mercado.

2 - A declaração de caducidade de marca anterior não possui efeitos retroativos e, enquanto não consumada, não pode ser fundamento para nulidade de indeferimento de pedido de registro.

3 - A nulidade de ato administrativo do INPI exige a demonstração de erro na análise dos requisitos legais para o registro, o que se configura quando a negativa se baseia em semelhança insuficiente para ensejar confusão ou associação indevida entre marcas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012 e 1.013; Lei nº 9.279/96 (LPI), arts. 124, XIX, e 126; Lei nº 5.648/70, art. 2º; Convenção da União de Paris (CUP), art. 6-Bis.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO para declarar a nulidade do ato administrativo proferido pelo INPI, que manteve o indeferimento do pedido de registro nº 908773390 para a marca mista "Profissional ACR"; e condenar a empresa ré e o INPI em honorários advocatícios no percentual de 10% , sobre o valor atualizado da causa, pro rata, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2025.

5108227-92.2021.4.02.5101

20002341671 .V4



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5108227-92.2021.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

APELANTE: PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (AUTOR)

ADVOGADO(A): ISABEL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO MILMAN (OAB RJ120198)

APELADO: CORES DE TINTAS FRANCA LTDA (RÉU)

ADVOGADO(A): EDUARDO ISPER NASSIF BALBIM (OAB SP154353)

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

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por **PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.** em face da sentença do juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (evento 46, SENT1), datada de 19/12/2024, que julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, no qual a empresa autora buscava a nulidade do ato administrativo do INPI que, em grau de recurso, indeferiu o pedido de registro nº 908.773.390, para a marca mista "Profissional ACR", na classe NCL (10)02.

O juízo *a quo* julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que “*considerando o mercado semelhante e a semelhança visual e nominativa entre as marcas, existe, de fato, um risco significativo de colidência, não se identificando, portanto, qualquer mácula no ato administrativo ora combatido.*”

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL – TINTAS E VERNIZES – LTDA. apelou (evento 53, REC1), alegando que não há reprodução ou imitação de marca alheia, mas sim a utilização simultânea de termo de uso comum, que remete à características técnicas dos produtos comercializados no segmento; e inexistente qualquer possibilidade de confusão consumerista ou associação indevida entre as marcas em questão, tal como exigido pelo art. 124, inc. XIX, da LPI, uma vez que os sinais já coexistem pacificamente há pelo menos 13 anos. Argumenta que o registro nº 904852156 da apelada, apontado como anterioridade impeditiva, está em vias de ser extinto por procedimento de caducidade.

A autora afirma ser sociedade integrante do grupo multinacional PPG INDUSTRIES, fundado em 1883, em Pittsburgh, Estados Unidos, com presença internacional em mais de 60 países, distribuídos pela América, Ásia, Europa e África. No mercado brasileiro, em especial, aduz que, há aproximadamente 25 anos, oferece diversos produtos e desenvolve serviços para indústrias de naturezas variadas.

A autora, ora apelante, também sustenta que *“a marca notoriamente conhecida não depende de declaração por parte do INPI, diferentemente do que ocorre com as marcas de alto renome. Na verdade, a constatação acerca da notoriedade da marca depende da demonstração de que o sinal é largamente conhecido em seu segmento de mercado. No caso, a notoriedade da marca da apelante está demonstrada fartamente pela documentação juntada aos autos, comprovando a influência da autora no segmento em que atua nacional e internacionalmente.”*

Contrarrazões do INPI no evento 59, CONTRAZ1, pelo não provimento do recurso, e a consequente manutenção da sentença.

Contrarrazões da empresa CORES DE TINTAS FRANCA LTDA. no evento 61, CONTRAZAP1. Argumenta que é proprietária da Marca Registrada CONSTRUIR ACR com data de depósito em 29/05/2012, concessão em 16/06/2015 e vigência até 16/06/2025, no Processo Administrativo nº 904852156. Sustenta que a marca mista “PROFISSIONAL ACR” não é marca notoriamente conhecida e nem mesmo reconhecida internacionalmente. Alega que, ao contrário do que alega a recorrente, sua marca não possui notoriedade reconhecida pelo INPI, órgão responsável por tal declaração, pois marcas notoriamente conhecidas são aquelas que obtêm fama no Brasil junto ao público consumidor específico, situação que não se verifica com a marca "PROFISSIONAL ACR". Requer seja negado provimento ao recurso.

O Ministério Público Federal, considerando a ausência, no caso concreto, de interesse público que demande a sua intervenção ministerial, restituiu os autos a esta Turma Especializada, sem manifestação sobre o mérito do recurso (evento 4, PROMOCAO1).

É o relatório. Peço dia.

5108227-92.2021.4.02.5101

20002341669 .V3