

Apelação Cível n. 0035627-30.2008.8.24.0038, de Joinville
Relator: Desembargador Ronaldo Moritz Martins da Silva

Apelação cível. Ação para cumprimento de obrigação de não fazer. Sentença de improcedência. Insurgência da requerente.

Alegada inviabilidade de declaração de nulidade incidental de registros marcários pela Justiça Estadual. Competência da Justiça Federal para o julgamento da matéria, com participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, consoante Recurso Repetitivo n. 15272332/SP. Menção acerca do tema realizada pelo magistrado singular que constituiu apenas acréscimo de fundamentação atinente à mitigação do uso indevido da exclusividade de marca quando tal fato restringir a livre concorrência. Ausência, inclusive, de ordem expressa na parte dispositiva sobre o suposto reconhecimento do ato nulo (inexistência de pedido formulado na exordial ou de providência determinada de ofício pelo julgador nesse sentido). Pleito afastado.

Suscitada prescrição da possibilidade de declaração de nulidade dos registros marcários, pois ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos entre a data das concessões e do ajuizamento desta demanda. Análise da matéria prejudicada, diante da falta de concreta determinação de nulidade dos referidos registros na origem.

Aduzida imprescindibilidade do uso exclusivo de uniformes, distintivos e insígnias do escotismo pela recorrente. Decretos n. 5.497/28 e n. 8.828/46 não aplicáveis ao caso, visto que não lhe conferem total e completa exclusividade para o exercício da atividade escoteira no Brasil. Tentativa de instituição de monopólio legal que se afigura descabida (artigos 5º, XVII e XVIII, da CRFB/1988) e ofende o princípio da livre concorrência.

Pretensa necessidade de vedação do uso das marcas "escoteiro", "UEB", "União dos Escoteiros do Brasil", "Scout", "Jamboree Nacional Escoteiro", "Sempre Alerta", "Flor de Liz Estilizada" e "Melhor Impossível", dos logotipos e das obras literárias de sua titularidade na identificação das requeridas. Contexto probatório que revela a utilização por parte das demandadas apenas das palavras "escoteiro" e "scout". Registros marcários efetuados perante o INPI que não concedem à apelante, *data venia*, exclusividade para o exercício/regulação/organização da atividade escoteira no país. Suposta colidência, *in casu*, que deve ser afastada, pois versa sobre expressões pouco originais e de uso comum. Observância do artigo 124, VI, da Lei n. 9.279/96 (Propriedade Industrial). Mitigação da regra da exclusividade

decorrente desses registros. Precedentes. Nomes das recorridas ao final de suas denominações (Grupo Escoteiro Ronaldo Dutra e Associação Escoteira Baden Powell - AEPB) que identificam claramente os grupos escotistas. Logotipo "flor de liz" que, por sua vez, difere razoavelmente das imagens de "flor de liz" usadas pelas suplicadas. Falta de demonstração, por parte da insurgente, de confusão ou eventual prejuízo financeiro. Inexistência de compatibilidade significativa, apta a causar conflito. Convivência das litigantes de forma harmônica e pleno exercício de suas atividades que se mostra possível.

Decisum de 1º grau mantido. Recurso conhecido e desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0035627-30.2008.8.24.0038, da comarca de Joinville (6ª Vara Cível) em que é Apelante União dos Escoteiros do Brasil (UEB) e Apeladas Associação Escoteira Baden Powell (AEPB) e outro:

A Terceira Câmara de Direito Comercial decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do relator. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Tulio Pinheiro e dele participaram os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Gilberto Gomes de Oliveira e Jaime Machado Júnior.

Florianópolis, 06 de junho de 2019.

Desembargador Ronaldo Moritz Martins da Silva
Relator

RELATÓRIO

Perante o Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da comarca de Joinville, União dos Escoteiros do Brasil - UEB propôs "ação para cumprimento de obrigação de não fazer c/c pedido de antecipação de tutela" (processo n. 039.08.035627-0) em face da Associação Escoteira Baden Powell (AEPB) e do Grupo Escoteiro Ronaldo Dutra, objetivando a proibição das requeridas de utilizarem as marcas ("escoteiro", "UEB", "União dos Escoteiros do Brasil", "Scout", "Jamboree Nacional Escoteiro", "Sempre Alerta", "Flor de Liz Estilizada" e "Melhor Impossível"), os logotipos (emblema da UEB, distintivo mundial do movimento escoteiro, emblema do centenário do escotismo mundial e distintivo da organização mundial do movimento escoteiro) e as obras literárias de sua titularidade na identificação dos estabelecimentos (fls. 02/16).

O pedido liminar foi indeferido (fl. 91).

O pleito de reconsideração formulado às fls. 93/95 foi acolhido para *"[...] determinar que as requeridas se abstenham imediatamente de utilizarem as marcas, logotipos e obras literárias da autora, incluindo sua divulgação em sites da internet ou outros meios de comunicação, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 limitada ao montante de R\$ 20.000,00, sem prejuízo da incidência de prática de ato atentatório ao exercício da jurisdição"* (fl. 106).

Citadas (fls. 111/113), as demandadas ofertaram contestação (fls. 120/124 e 189/193), resistindo à pretensão exordial.

O MM. Juiz de Direito, Dr. Roberto Lepper, prolatou sentença (fls. 296/303), cujo dispositivo foi assim redigido:

[...] À luz do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido veiculado nesta AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - UEB contra ASSOCIAÇÃO ESCOTEIRA BADEN POWELL - AEPB e GRUPO ESCOTEIRO RONALDO DUTRA.

Por ter sucumbido, condeno a autora no pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R\$ 1.200,00 para o patrono de cada um dos réus (CPC, art. 20, § 4º).

Revogo, por consequência, a medida liminar outrora deferida (fls. 107/108).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformada, a demandante apelou (fls. 308/334), alegando, em síntese, que 1) seu direito de *"[...] ver as apeladas impedidas de fazer uso de seus materiais impressos, obras literárias ou desenhos, está expressamente previsto nos arts. 28 e seguintes da Lei n. 9.610/98"* (fl. 320); 2) o deferimento do registro de suas marcas pelo INPI também lhe confere a proteção da Lei n. 9.279/96 (Propriedade Industrial); 3) o uso das marcas de sua titularidade para identificar associações com idêntico fim e ramo de atividade provoca evidente confusão perante terceiros e ofende os artigos 129 da Lei de Propriedade Industrial e 5º, XXIX, da CRFB/1988; 4) *"[...] a ação de nulidade do registro da marca está regulada, especificamente, nos artigos 173 a 175 da Lei n. 9.279/96 e deve ser ajuizada no foro da Justiça Federal, devendo necessariamente nela intervir o INPI, quando não seja ele o autor, com prazo de prescrição próprio [...]"* (fl. 326); 5) a declaração incidental de tal nulidade é vedada; 6) o reconhecimento de seu *"[...] direito exclusivo ao porte e uso de uniformes, distintivos e insígnias do escotismo no Brasil [...]"* (fl. 329) se mostra adequado, conforme Decretos n. 5.497 de 23.06.1928 e n. 8.828 de 24.01.1946; 7) a condenação das rés ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais se faz imprescindível.

As recorridas apresentaram contrarrazões (fls. 340/356 e 357/373).

Esse é o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo (fls. 305 e 308) e o preparo foi devidamente efetuado (fl. 336).

Como relatado, a postulante ajuizou, em 31.07.2008, "ação para cumprimento de obrigação de não fazer c/c pedido de antecipação de tutela", objetivando a proibição das requeridas de utilizarem as marcas ("escoteiro", "UEB", "União dos Escoteiros do Brasil", "Scout", "Jamboree Nacional Escoteiro", "Sempre Alerta", "Flor de Liz Estilizada" e "Melhor Impossível"), os logotipos (emblema, distintivo mundial do movimento escoteiro, emblema do centenário do

escotismo mundial e distintivo da organização mundial do movimento escoteiro) e as obras literárias de sua titularidade na identificação de seus estabelecimentos (fls. 02/16).

Da alegada impossibilidade de declaração de nulidade incidental de registro marcário pela Justiça Estadual

A apelante sustentou que a "ação de nulidade do registro da marca" é regulada pelos artigos 173, 174 e 175 da Lei n. 9.279/96 e deve ser ajuizada no foro da Justiça Federal, com a intervenção do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, observado o entendimento fixado no Recurso Repetitivo n. 1.527.232.

Registra-se, de fato, que, consoante pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a competência para julgar tal matéria é da Justiça Federal, com a participação do INPI.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. *TRADE DRESS*. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONSECUTÓRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL.

A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do *trade dress* (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A. (*in* STJ, REsp n. 15272332/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.12.2017). (grifou-se)

Observa-se, todavia, que a menção realizada pelo togado *a quo* de que os registros marcários de termos genéricos pelo INPI é ato nulo constituiu apenas acréscimo a fundamentação atinente à mitigação do uso indevido da exclusividade das marcas quando tal fato restringir a livre concorrência.

A propósito:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO.

Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo.

Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. [...]. (grifou-se)

RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (*in* STJ, REsp 1166498/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.03.2011).

Dessa forma, em razão, inclusive, da ausência de determinação expressa na parte dispositiva do *decisum* de 1º grau sobre a suposta decretação de nulidade (inexistência de pedido formulado na exordial ou de providência determinada de ofício pelo julgador nesse sentido), a aludida alegação deve ser afastada.

Da prescrição

A recorrente suscitou, às fls. 453/455, a apreciação de questão de ordem (matéria de ordem pública), qual seja, a prescrição da declaração de nulidade dos registros marcários, pois ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos entre a data das concessões e do ajuizamento desta demanda.

Salienta-se, como acima mencionado, que tal situação não foi verificada na decisão *a quo*, ficando a análise do tema prejudicada.

Da imprescindibilidade de reconhecimento de uso exclusivo de

uniformes, distintivos e insígnias do escotismo

A insurgente aduziu que o reconhecimento de seu direito exclusivo ao porte e uso de uniformes, distintivos e insígnias do escotismo no Brasil se mostra adequado, consoante se extrai dos Decretos n. 5.497 de 23.06.1928 e n. 8.828 de 24.01.1946:

Art. 1º do Decreto n. 5.497 de 23.06.1928. A União dos Escoteiros do Brasil, associação considerada de utilidade pública e a quem cabe a orientação e fiscalização do movimento escoteiro do Brasil, fica assegurado o direito de porte e uso de todos os uniformes, emblemas, distintivos, insígnias e lemas que forem adotados pelos seus regulamentos, aprovados pelo Governo da Republica, como é necessário para a realização dos seus fins.

Art. 1º do Decreto n. 8.828 de 24.01.1946. Fica reconhecida a União dos Escoteiros do Brasil no seu caráter de instituição destinada a educação extra-escolar, como órgão máximo de escotismo brasileiro.

Art. 2º do Decreto n. 8.828 de 24.01.1946. A União dos Escoteiros do Brasil manterá sua organização própria com direito exclusivo ao porte e uso dos uniformes, emblemas, distintivos, insígnias e terminologia adotados nos seus regimentos e necessários à metodologia escoteira.

Depreende-se, no entanto, que tais normas não se aplicam ao caso, tendo em vista que o que garantem é que a autora seja o "*órgão máximo do escotismo brasileiro*" e não de que possui total e completa exclusividade para o exercício da atividade escoteira no país.

Afigura-se descabida a tentativa da recorrente de instituir um monopólio legal quanto à prática da citada atividade, pois, além de configurar nítida afronta ao princípio da livre concorrência, não há exclusividade reservada a nenhuma associação para o exercício do escotismo no Brasil.

O artigo 5º, XVII e XVIII, da CRFB/1988, nessa direção, dispõe ser "*plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar*" e que "*a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento*".

O pleito da recorrente, assim, não merece ser acolhido nesse ponto.

Da proibição de utilização de materiais impressos, obras literárias, desenhos e marcas

No que concerne aos pleitos da recorrente de vedação de uso de materiais impressos, obras literárias, desenhos e das marcas "escoteiro", "UEB", "União dos Escoteiros do Brasil", "Scout", "Jamboree Nacional Escoteiro", "Sempre Alerta", "Flor de Liz Estilizada" e "Melhor Impossível", se deve frisar, prefacialmente, que a Lei n. 9.279 de 14.05.1996 (Propriedade Industrial) estabelece o seguinte conceito de marca no artigo 123, I:

Artigo 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; [...].

Ricardo Negrão leciona:

Considerada em sua tríplice aplicação exposta no art. 123 do Código de Propriedade Industrial, marca é o sinal distintivo visualmente perceptível usado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, bem como para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificação técnicas e, ainda, para identificar produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade. [...].

Carvalho de Mendonça, ao tratar da matéria em seu monumental *Tratado de Direito Comercial*, enfatizou o aspecto identificatório das marcas, afirmando que "o industrial e o comerciante têm o direito de assinalar os seus produtos ou as suas mercadorias por meio de marcas especiais e, mediante o cumprimento de certas formalidades de caráter administrativo, obter garantias excepcionais para a defesa dessa sua propriedade", para, em seguida, defini-las: "(...) consistem em sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer a sua origem ou providência, e atestando a atividade e o trabalho de que são o resultado".

O Professor Gama Cerqueira, igualmente, concentra sua definição na principal função das marcas, seu papel distintivo: "A marca de fábrica e de comércio pode ser definida como todo sinal distintivo apostado facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa".

Do ponto de vista do estabelecimento e identificando sua natureza jurídica, a marca pode ser conceituada como um direito de propriedade incorpóreo, integrante do estabelecimento, que tem como funções distinguir produtos e serviços e, em alguns casos, identificar sua origem e atestar o atendimento desses quanto a certas normas e especificações técnicas.

A noção essencial de marca, portanto, é, em resumo, tratar-se de um sinal visualmente perceptível, tendo como função principal seu papel distintivo. [...]. (*in* Manual de Direito Comercial e de empresa. 9 ed. São Paulo: Saraiva, volume 1, 2012, p.168/169).

A concessão da marca é condicionada ao cumprimento de três

requisitos, quais sejam, 1) a novidade, ainda que relativa; 2) a ausência de colisão com marca notoriamente conhecida; 3) o desimpedimento.

Fábio Ulhoa Coelho afirma:

A primeira - novidade relativa - é exigida para que a marca cumpra a sua finalidade, de identificar, direta ou indiretamente, produtos e serviços, destacando-os dos seus concorrentes. Se a marca não for nova, ela não atenderá essa finalidade. Note-se que não é exigida a novidade absoluta para a concessão do registro. Não é necessário que o requerente tenha criado o sinal, em sua expressão linguística, mas que lhe dê, ou ao signo não linguístico escolhido, uma nova utilização. [...].

Em razão do caráter relativo da novidade, a proteção da marca registrada é restrita ao segmento dos produtos ou serviços a que pertence o objeto marcado. A regra do direito marcário, que se conhece por "princípio da especificidade", tem o objetivo de impedir a confusão entre os consumidores acerca dos produtos ou serviços disponíveis no mercado. Se houver possibilidade de os consumidores os confundirem, as marcas adotadas para os identificar não podem ser iguais ou semelhantes. [...].

É respeitado o princípio da especificidade, em suma, sempre que o consumidor, diante de certo produto ou serviço, não possa minimamente confundi-lo com outro identificado com marca igual ou semelhante. Afastada essa possibilidade, será indiferente se as marcas em questão estão registradas na mesma classe ou em classes diferentes. [...].

O segundo requisito para o registro de marca é a não colidência com marca notoriamente conhecida. Seu fundamento legal se encontra no art. 126 da LPI, que atribui ao INPI poderes para indeferir de ofício pedido de registro de marca, que reproduza ou imite, ainda que de forma parcial, uma outra marca, que notoriamente não pertence ao solicitante. [...].

O principal objetivo do segundo requisito da registrabilidade é a repressão à contrafação de marcas (a chamada *pirataria*). Essa prática ilícita consiste em requerer o registro de marcas ainda não exploradas pelos seus criadores no Brasil, mas utilizadas noutros países. Quando o empresário, responsável pela criação e consolidação da marca no exterior, resolve expandir seus negócios para o mercado brasileiro, encontra-a registrada em nome de outra pessoa, em princípio o titular do direito de exclusividade. Demonstrada a notoriedade da marca, o empresário poderá requerer ao INPI a nulidade do registro anterior, bem como a concessão de direito industrial em seu nome.

O terceiro requisito é o desimpedimento. O art. 124 da LPI apresenta extensa lista de signos que não são registráveis como marca. Em alguns incisos (IV, XIII, XV, XVI), na verdade, o legislador estabelece condições especiais para alguns registros, e não propriamente impedimento. [...]. Em outros incisos (V, VII, XI, XII, XVII, XIX, XXII, XXIII), o legislador se refere à extensão da proteção de bens imateriais de natureza diversa, o que também não significa impedimento, mas definição dos signos suscetíveis de compor uma marca. Abstraídas estas hipóteses, restam as seguintes: a) brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais; b) letra, algarismo e data,

salvo se revestidos de suficiente forma distintiva; c) expressão, figura, desenho ou sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração; d) sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou suas qualidades, salvo quando revestido de suficiente forma distintiva; e) as cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; f) indicação geográfica; g) falsa indicação de origem; h) reprodução ou imitação de título ou apólice públicos, moeda ou célula; i) termo técnico usado para distinguir produto ou serviço; j) a forma necessária, comum ou vulgar, bem como a que não pode ser tecnicamente dissociada de um produto ou de seu acondicionamento (*in* Curso de Direito Comercial: direito de empresa. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 220/224) (grifou-se).

A propriedade da marca é adquirida pelo registro, ficando assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, sendo-lhe conferido o direito de *"zelar pela sua integridade material ou reputação"* (artigo 130, III, da Lei n. 9.279/1996).

In casu, a autora, consoante se extrai de seu estatuto datado de 21.04.2008, "[...] é uma associação de âmbito nacional, de direito privado e sem fins lucrativos, de caráter educacional, cultural, beneficente e filantrópico, e reconhecida de utilidade pública, que congrega todos quantos pratiquem escotismo no Brasil" (fls. 20/33).

As rés também são organizações que praticam o escotismo em todo o território brasileiro (fls. 38, 39/43 e 131v.).

Os documentos acostados às fls. 52/59 certificam a concessão pelo INPI, em favor da demandante, do registro das marcas 1) "escoteiro" (fl. 52); 2) "UEB" (fl. 53); 3) "União dos Escoteiros do Brasil" (fl. 54); 4) "Scout" (fl. 55); 5) "Jamboree Nacional Escoteiro" (fl. 56); 6) mista e figurativa de "flor de liz" e "sempre alerta" (fls. 57/58); 7) mista "melhor impossível" (fl. 59).

Às fls. 61/80, foram apresentados pela requerente 1) seus logotipos, devidamente registrados em 18.05.2005 e 28.03.2006, na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro; 2) seus certificados de registros de obras literárias (manuais, guias e livros de orientação) perante à Biblioteca Nacional.

A "consulta acerca do uso do signo escoteiro" (fls. 174/179) encaminhada à requerida Associação Escoteira Baden Powell esclarece:

[...] o termo Escoteiro é comumente utilizado para designar as pessoas que praticam o Escotismo no Brasil.

Assim, importante destacar que os signos considerados de uso comum, não podem ser apropriados a título exclusivo por um único titular.

Nesse sentido, considerando (i) que o signo Escoteiro é de uso comum quando associado a atividades relacionadas ao Escotismo e (ii) que o INPI admitiu a convivência dos registros de marcas de titularidade de UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL E SOCIEDADE DE GINÁSTICA PORTO ALEGRE 1867, todos compostos pelo signo Escoteiro, para assinalar atividades de Escotismo, acreditamos que sob o aspecto marcário, é defensável o registro de marcas compostas pelo signo Escoteiro quando relacionadas à prática do Escotismo.

Ademais, importante destacar que o próprio INPI já se posicionou neste sentido, ao conceder o registro para a marca GRUPO DE ESCOTEIROS GEORGE-BLACK 1913, n. 816.751.439, sem direito ao uso exclusivo do signo "Grupo de Escoteiros". [...].

Extrai-se do conjunto probatório que não foi evidenciado o uso indevido dos logotipos e das obras literárias da postulante por parte das rés (que, inclusive, acostaram aos autos seu próprio material - fls. 255/274v. e 283/285), tampouco das marcas "UEB", "União dos Escoteiros do Brasil", "Jamboree Nacional Escoteiro", "Sempre Alerta", "Flor de Liz Estilizada" e "Melhor Impossível", ônus que lhe competia (artigo 333, I, do CPC/1973 - vigente à época).

As expressões "escoteiro" e "scout", por sua vez, de fato foram registradas em nome da autora perante o INPI (fls. 52 e 55) e utilizadas pelas rés (fls. 130/139, 255/274v., 283/285, 290, 292 etc).

Denota-se, no entanto, ao contrário do que almeja a requerente, que a finalidade do registro de um termo como marca de produto ou serviço no INPI não objetiva a concessão da exclusividade para o exercício/regulação/organização de uma atividade.

Logo, a mitigação da regra de exclusividade decorrente desses registros ("escoteiro" e "scout") é medida que se impõe, pois se tratam de expressões de pouca originalidade e não autorizam a recorrente a ser a única

associação brasileira a praticar o escotismo e a usar tais palavras em suas atividades.

Eventual confusão entre as marcas também merece ser descartada, visto que 1) os nomes das rés ao final da denominação (Ronaldo Dutra e Baden Powell) possibilitam a correta identificação de cada grupo escotista; 2) a imagem "flor de liz" utilizada pelas requeridas diferem razoavelmente (fls. 57/58 e 457).

O artigo 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial estabelece:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

VI - 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;

Posiciona-se a jurisprudência:

1) STJ, AgInt no AREsp 1324413/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.11.2018:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO "FORNERIA". VOCÁBULO GENÉRICO. CARÁTER NÃO REGISTRÁVEL. ART. 124, VI, DA LPI. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...].

O termo "FORNERIA", corriqueiro no idioma italiano, é vocábulo genérico, que remete o público imediatamente ao ramo de gastronomia em que inserida a atuação da empresa. Vocábulos genéricos, de uso comum, que designam produtos ou serviços inseridos no segmento de atuação da empresa, não são registráveis, nos termos do art. 124, VI, da LPI.

Agravo interno não provido.

2) STJ, AgInt no REsp n. 1338834/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.02.2017:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE MARCA EVOCATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ.

Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes do STJ.

Na hipótese vertente, consoante a dicção do Tribunal *a quo*, o vocábulo *insalata*, em que pese o fato de não ser comum no vernáculo, é expressão corriqueira no idioma italiano, significando, simplesmente, "salada". Dessa forma, não é possível a apropriação exclusiva da marca, máxime ante o caráter corrente e habitual que permeia a expressão citada.

Ademais, consoante se observa na transcrição do acórdão proferido pela Corte de origem, a possibilidade de utilizar-se a expressão designativa da marca INSALATA ocorreu com fulcro no contexto fático-probatório acostado aos autos, razão pela qual incide o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

3) STJ, REsp n. 1315621/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.06.2013:

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca.

A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada.

Recurso especial a que se nega provimento.

4) TJSC, Apelação Cível n. 0056755-67.2012.8.24.0038, de Joinville, rel. Desa. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 14.06.2018:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

PRETENSÃO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, POR APLICAÇÃO DO ART. 341 DO CPC. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, NA CONTESTAÇÃO, DAS ALEGAÇÕES DA PETIÇÃO INICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, ADEMAIS, QUE SE RESTRINGE AOS FATOS, QUE SÃO INCONTROVERSOS NO CASO CONCRETO, MAS NÃO SE APLICA AO DIREITO. PRELIMINAR RECHAÇADA. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO "JAMBOREE NACIONAL AEBP-WFIS" PELA APELADA. APELANTE QUE É TITULAR DO REGISTRO DA MARCA "JAMBOREE

NACIONAL ESCOTEIRO" NO INPI. REGISTRO QUE NÃO LHE CONCEDE O DIREITO DE USO EXCLUSIVO DAS PALAVRAS "JAMBOREE" E "NACIONAL". VOCÁBULOS DE USO COMUM, RELACIONADOS À ATIVIDADE DE ESCOTISMO. INTELIGÊNCIA DO ART. 124, VI, DA LEI N. 9.279/96. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. MITIGAÇÃO DA REGRA DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO. PRECEDENTES DO STJ NESSE SENTIDO. EXPRESSÃO UTILIZADA PELA APELADA QUE É COMPOSTA POR TERMOS QUE SE RELACIONAM DIRETAMENTE AO TIPO DE EVENTO E À SUA ABRANGÊNCIA TERRITORIAL, POIS SE TRATA DE ENCONTRO DE ESCOTEIROS DE TODO O PAÍS. NOME DA APELADA AO FINAL DA DENOMINAÇÃO DO ACAMPAMENTO QUE DEIXA CLARO QUEM É A RESPONSÁVEL PELA SUA ORGANIZAÇÃO. INCAPACIDADE DE CAUSAR CONFUSÃO OU INDEVIDA ASSOCIAÇÃO COM A MARCA DA APELANTE ENTRE OS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DO ENCONTRO. JULGAMENTO QUE DISPENSA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dessa maneira, *data venia*, não se pode falar em uso exclusivo das expressões "escoteiro" e "scout" pela insurgente, pois são palavras genéricas, de domínio público e de ampla e comum difusão, tampouco da imagem "flor de liz" (que é consideravelmente diferente da usada pelas demandadas).

Assim, diante da ausência de demonstração da confusão entre os clientes praticantes ou da existência de prejuízos daí decorrentes, bem como da clara possibilidade de convivência harmônica e do exercício pleno das atividades das partes, a manutenção da improcedência da demanda é medida que se impõe.

Diante do exposto, a Câmara decidiu conhecer do recurso e negar provimento.

Esse é o voto.