



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5078156-44.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PARTE AUTORA: HERMÈS INTERNATIONAL (AUTOR)

PARTE RÉ: COMPANHIA BRASILEIRA HERMES DE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS - FALIDA (RÉU)

PARTE RÉ: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU)

VOTO

(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO- Relator)

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária, em face da sentença, a qual julgou procedente pretensão autoral para declarar a nulidade do ato administrativo que manteve o indeferimento dos pedidos de registro nº 909.010.439, nº 912.237.430, nº 826.654.983 e nº 821.761.552, respectivamente, para as marcas SLIM D'HERMÈS (mista), HERMÈS (nominativa), HERMÈS PARIS (nominativa) e HERMÈS (mista).

Inicialmente, cumpre consignar que o instituto da remessa necessária é obrigatório em matérias que envolvam a coisa pública, de repercussão coletiva. O reexame visa a conferir eficácia aos provimentos jurisdicionais finais e, conforme previsão legal indiscutível, depende do duplo grau de jurisdição para fazer coisa julgada material.

O instituto é aplicável ao presente caso porque a sentença julgou procedente ação ajuizada em face do INPI, declarando a nulidade de ato administrativo proferido pela Autarquia, não tendo sido apurado, no curso do feito, a expressão econômica da marca em análise.

Portanto, aplica-se à hipótese o Verbete 61 da Súmula do E. TRF2 (*"Há remessa necessária nos casos de sentenças ilíquidas e condenatórias, de obrigação de fazer ou de não fazer; nos termos do artigo 496, inciso I e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015."*).

Assim, conheço da remessa necessária, uma vez que presentes seus pressupostos legais.

Após analisar os autos, entendo que a sentença ora em reexame não merece reparo.

Desta forma, considerando entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença¹ ou do parecer² ministerial- motivação *per relationem*-, adoto os fundamentos da sentença apelada, dos quais extraio os seguintes excertos, *in verbis*:

Da reprodução de marca anterior (inciso XIX do Artigo 124 da LPI).

O cerne da questão consiste, portanto, em verificar se a marca nominativa HERMES (nº 770.301.223), considerada anterioridade impeditiva pelo INPI e de titularidade da sociedade Ré, pode impedir que os pedidos de registros objeto da presente ação, da Autora, para as marcas D'HERMÈS (mista), HERMÈS (nominativa), HERMÈS PARIS (nominativa) e HERMÈS (mista), sejam concedidos, sob o argumento de haver colidência suscetível de causar confusão ou associação indevida entre os signos em litígio, o que é vedado expressamente pelo art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/96, o qual merece reprodução:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (grifos nossos).

Convém destacar que para a aplicação do dispositivo legal em comento, necessário se faz a verificação dos seguintes pressupostos:

- a existência de registro marcário anterior;*
- afinidade, similaridade ou identidade entre produtos ou serviços assinalados pelas marcas;*
- a reprodução ou imitação da marca anterior; e*
- a suscetibilidade de confusão ou associação entre os sinais.*

Primeiramente, verifica-se que o princípio da anterioridade milita em favor da titular da marca considerada impeditiva nº 770.301.223 (depositada em 24/10/1977), visto que o referido registro é anterior ao depósito das marcas pretendidas pela Autora.

No que tange ao requisito de reprodução ou imitação de marca anterior, assiste razão ao INPI. Realmente é inegável que existe semelhança no que se refere ao elemento nominativo distintivo presente nas marcas em cotejo (HERMES X HERMÈS).

Com efeito, com salientado pelo INPI ainda que haja uma mínima distinção quanto ao aspecto fonético, visto que a marca da sociedade Ré (HERMES) pronuncia-se em português e a da Autora em francês, tal distinção só é perceptível para quem possui razoável fluência neste último idioma, o que não é o caso da maioria da população brasileira.

Contudo, a respeito do termo HERMÈS, presente nas marcas da Autora, é preciso considerar também dois argumentos relevantes, apresentados na inicial, quais sejam: (i) a origem da marca da Autora, visto que HERMÈS é o patronímico de seu fundador, THIERRY HERMÈS, renomado artesão francês; (ii) o termo HERMÈS constitui elemento característico e distintivo do nome empresarial de Autora desde 1837, quando foi fundada por THIERRY HERMÈS.

Diante de tais fatos, a Autora fundamenta sua pretensão na alegada anterioridade de seu nome empresarial, composto pelo patronímico HERMÈS, desde 1837, em relação ao depósito dos registros de marca de titularidade da sociedade Ré.

No que tange a anterioridade do nome empresarial da Autora, esta chama atenção para o fato de que já houve ação ordinária cível ((Processo N.º 104.448/80) proposta pela SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S/A. contra a HERMÈS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., perante a 29ª Vara Cível do Estado do Rio de Janeiro, visando obrigar esta última a modificar seu nome comercial para dele retirar a denominação HERMÈS, sob pena de pagamento de multa diária, a qual foi julgada procedente em 1ª instância e, posteriormente, reformada através de acórdão da lavra da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na Apelação Cível n.º 4.456/86 (documento juntado no anexo 26 do evento 1), cuja ementa há que se destacar:

“EMENTA – DENOMINAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO. PRIORIDADE DE REGISTRO. CONCORRÊNCIA DESLEAL – Tendo sido constituídas e registradas duas sociedade comerciais em cuja denominação social se expressa o mesmo patronímico, uma das quais com prioridade de registro e outra controlada por empresa estrangeira que há mais de cem anos explora, com reputação internacional, atividades com o mesmo nome, já desde muito antes consagrado, a cassação do segundo registro por exclusividade da primeira só poderia resultar de concorrência desleal ou competição dolosa, no caso não comprovada. Improcedência da ação ordinária com preceito cominatório promovida pela sociedade que teve sua denominação registrada com prioridade. Provimento da apelação.”

A Autora menciona, ainda, que o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário N° 115.820-4, por unanimidade de votos, não conheceu do recurso da SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S/A, confirmando o acórdão acima, dele havendo o seu relator transcrito, em seu voto, o seguinte trecho:

“(…)

O certo é que do exame técnico assim realizado resulta convicção no sentido de que não há, realmente, competição ou concorrência, menos ainda desleal, entre as duas litigantes, ambas empresas da mais alta idoneidade e de sólida reputação nos ramos de atividade comercial a que se dedicam. E não se deve olvidar que a doutrina e a jurisprudência não têm caracterizado como absoluto o direito de propriedade do nome comercial e industrial preocupando-se muito mais em coibir a possibilidade de real prejuízo que se demonstre resultante de competição ou concorrência, por semelhança ou identidade de patronímicos. Nem

resultou demonstrado da prova nestes autos qualquer possível prejuízo dos consumidores, cujo interesse é igualmente digno de proteção, a ser causado por possível ou eventual confusão decorrente de tal similaridade.”

Portanto, a questão não deve se restringir a simples análise da semelhança entre os termos nominativos distintivos das marcas, devendo-se esta ser ponderada pelos fatos de que o termo HERMÈS não compõe as marcas da Autora, por reproduzir ou imitar, o sinal da sociedade Ré, mas sim, porque constitui patronímico de seu fundador e elemento característico de seu nome empresarial, que já vinha sendo utilizado pela Autora muitos anos antes do depósito dos sinais marcários de titularidade da sociedade Ré.

Quanto à questão da afinidade mercadológica, importante esclarecer que uma análise superficial, considerando apenas as especificações das marcas, pode, de fato, levar à conclusão que chegou o examinador do INPI no sentido de que ambos os sinais marcários visam assinalar produtos afins relacionados a jóias e suas imitações.

No entanto, a Autora destaca que desde o início de suas atividades, dedica-se a produzir e comercializar artigos de luxo, sofisticados, por isso, caros e refinados vendidos somente em estabelecimentos exclusivos, ao passo que a sociedade Ré por sua vez, dedica-se ao comércio de artigos populares, a preços mais acessíveis, através do sistema de vendas por catálogo.

*No presente caso, em que pese os registros terem sido concedidos em classes idênticas (todos na classe internacional nº 14, exceto o registro nº 821.761.552, da Autora), que abrangem produtos, em tese, com afinidade mercadológica, especialmente no ramo de jóias e suas imitações, não resta dúvida de que **os produtos** identificados pelas marcas em questão são direcionados a públicos-alvo diversos o suficiente para não ensejar confusão ou associação indevida.*

Nesse sentido, ressalte-se que o perfil do público-alvo/consumidor dos produtos assinalados pelas marcas possui relevância decisiva para a conclusão de inexistência do risco de confusão.

Dito isto, é razoável pressupor que o consumidor de artigos de luxo da Autora possui entendimento sobre tais produtos, de modo que se tratam de consumidores atentos e que não seriam levados a erro no momento da compra de suas jóias e demais acessórios do vestuário, oferecidos pela Autora.

Na presente hipótese, o valor associado aos produtos, a especialização e o grau de atenção do público consumidor alvo seriam fatores que contribuiriam adicionalmente para afastar a confusão ou associação por parte do público consumidor.

Em resumo, no caso em apreço resta claro que, embora o elemento nominativo distintivo realmente seja semelhante entre as marcas em cotejo, não há risco de confusão entre os sinais marcários em cotejo, diante do grau de atenção do consumidor a que se destinam os produtos de luxo da Autora.

A Autora também menciona, na inicial, que procurando dirimir a situação, HERMÈS INTERNATIONAL submeteu ao Poder Judiciário (processo nº 2003.001.104659-9, que tramitou perante a 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro) o pleito visando constituir o entendimento de que as atividades de ambas as empresas não são conflitantes, pois não se comunicam, propondo ação judicial em face da SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A., empresa que na época era titular dos registros nº 002.096.951, nº 770.301.223, nº 810.073.412 e nº 810.073.420, citados pelo INPI como impeditivos ao registro dos pedidos discutidos na presente ação, tendo esta empresa cedido e transferido a titularidade dos mesmos à COMPANHIA BRASILEIRA HERMES DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO.

A Autora destaca ainda que a referida ação judicial buscou a declaração de não concorrência entre as partes e, portanto, a confirmação de que elas poderiam exercer o respectivo comércio com as suas marcas, sem qualquer conflito. Nesse contexto, aduz que a sentença do Juízo da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro (anexo 26 do evento 1) reconheceu que:

“... a marca HERMÈS é secular e provém do patronímico do seu fundador, Thierry Hermès, não havendo, pois, que se falar em intenção de clonar ou imitar o nome comercial da ré para aproveitamento parasitário. Aliás, em se tratando de patronímico, tem a autora direito de utilizá-lo plenamente, desde que não o faça em concorrência ilícita para locupletamento indevido, o que, no caso, é impensável, na medida em que a Hermès, ora autora, é empresa mundialmente conhecida, há muitas décadas ...”

Insta consignar que a questão chegou ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que confirmou o entendimento proferido na primeira instância no sentido de que o público-alvo da HERMÈS francesa era distinto e os produtos não se confundiam. Em suma, “Um consumidor da grife Hermès jamais adquirirá um produto da Hermes por engano, e vice-versa”. Confira-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. VIOLAÇÃO AO ART. 535. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA ANTE A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DAS MARCAS HERMES E HERMÈS. SUMULA 7/STJ. 1. Prevê o art. 535 do CPC a possibilidade de manejo dos embargos de declaração para apontar omissão, contradição ou obscuridade na sentença ou acórdão, não se prestando este recurso, portanto, para rediscutir a matéria apreciada. 2. A Corte a quo analisou o conjunto fático-probatório dos autos para concluir sobre a ausência de colidência ante a utilização concomitante das marcas HERMES e HERMÈS em produtos da mesma classe, pois as mercadorias se destinam a público diverso e deve ser reconhecida a notoriedade da marca HERMÈS, porque as empresas agravadas são mundialmente conhecidas, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame dos fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 7 deste Superior, como óbice ao conhecimento do recurso especial. 3. A agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. 4. Agravo regimental desprovido. ..EMEN:

(AGA - AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO DE INSTRUMENTO - 850487 2006.02.47420-6, HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:08/02/2010)

Portanto, nota-se que nos julgados mencionados pela Autora, na exordial, prevaleceu a tese de que não há concorrência entre as empresas em questão, o que corrobora a possibilidade de convivência entre as marcas.

Ademais, como salientado pela Autora o próprio INPI reconheceu em decisões administrativas, referentes a outros registros compostos pela expressão “HERMES”, que “resta evidenciado que as marcas já convivem pacificamente no mercado” e “as marcas em questão já são conhecidas do público consumidor afastando a possibilidade de confusão ou associação indevida” (anexo 28 do evento 1).

Dessa maneira, impõe-se a anulação do ato administrativo do INPI que indeferiu os pedidos de registro da Autora, devendo tais pedidos ser deferidos pela autarquia, possibilitando que esta pague a retribuição necessária para concessão do registro e expedição do respectivo certificado, nos termos dos artigos. 161 e 162 da LPI.

Da não aplicação do Artigo 126 da LPI - marca notoriamente conhecida.

Quanto à alegada notoriedade da marca HERMÈS da Autora, a norma fundamental é a do Art. 6º. Bis da CUP:

"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."

Exceção ao princípio da territorialidade, a proteção deferida à marca notoriamente conhecida resta disciplinada, no plano interno, no art. 126 da LPI, in verbis:

"Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida."

No ponto, cumpre reconhecer que, como regra, é da autarquia a atribuição legal para proclamar a notoriedade de marca, pois como já decidiu o E. STJ que "[Compete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI avaliar uma marca como notoriamente conhecida, ensejando malferimento ao princípio da separação dos poderes e invadindo a seara do mérito administrativo da autarquia digressão do Poder Judiciário a esse respeito." (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1190341 2010.00.69361-0, LUIS FELIPE SALOMÃO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:28/02/2014).

Recorde-se, como bem registrado em precedente do E. TRF2, que "[A] qualidade de marca notoriamente conhecida no respectivo ramo de atividade é de cariz mercadológico e, portanto, é matéria de fato que por ser objeto de controvérsia, dependerá de prova do reconhecimento de sua fama pela classe consumidora", sendo certo, ainda, que "[O] juiz não pode substituir o povo na outorga da fama de uma marca, e dizer por conhecimento próprio e pessoal que uma marca é ou não famosa, seja porque é a própria discussão integrante do thema decidendum submetido ao Judiciário mediante o devido processo legal a exigir fundamentação que não seja a vetusta 'verdade sabida', seja porque a fama não é fato notório." (AC - APELAÇÃO CÍVEL 0019483-68.1993.4.02.0000, ANDRÉ FONTES, TRF2.).

Na espécie, a autarquia se manifestou sobre a questão, no sentido de que "quanto à aventada notoriedade de sua marca, entendemos que a autora não carrou aos autos elementos inequívocos de que o seu sinal marcário goza de razoável conhecimento no Brasil, em ramo de mercado idêntico ou semelhante ao do que a corré atua, todavia a apresentação ou não torna-se irrelevante diante da flagrante infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI".

Verifica-se, entretanto, não haver sequer necessidade de aplicação da referida norma ao caso concreto, uma vez que a Autora pretende a nulidade dos atos administrativos que indeferiram seus pedidos de registro, com o deferimento de suas marcas, sob o argumento de afastamento do risco de confusão ou associação indevida e possibilidade de convivência pacífica entre as marcas, pelo contexto do caso concreto; o que permite concluir ser irrelevante o fato de ser ou não considerada as marcas da Autora como marca notoriamente conhecida, especialmente diante da não aplicação da norma prevista no inciso XIX do art. 124 da LPI.

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária.

1. STF- HC 69987/SP, Relator Min. Celso de Mello, j. 18/12/92, DJ 06/10/06, p. 32; HC 69438/SP, Relator Min. Celso de Mello, j. 16/03/1993, DJ 24/11/2006, p. 75; HC 94164/RS

2. STJ – Mais recentemente, em 04/10/2012, no julgamento do ERESP nº 1.021.851 - SP (2010/0143372-2), da Corte Especial, restou decidido que: "A reprodução de fundamentos declinados pelas partes ou pelo órgão do Ministério Público ou mesmo de outras decisões atendem ao comando normativo, e também constitucional, que impõe a necessidade de fundamentação das decisões judiciais. O que não se tolera é a ausência de fundamentação. Precedentes". Vide também os seguintes julgados: HC 40.874/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18.04.2006, DJ 15/05/2006 p.244; HC 32472/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezini, Quinta Turma,



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5078156-44.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PARTE AUTORA: HERMÈS INTERNATIONAL (AUTOR)

PARTE RÉ: COMPANHIA BRASILEIRA HERMES DE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS - FALIDA (RÉU)

PARTE RÉ: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU)

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA SUJEITA À REMESSA NECESSÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ARTIGO 124, XIX, DA LPI. NÃO INCIDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

1. **Caso concreto-** Trata-se de remessa necessária, em face da sentença, que julgou procedente pretensão autoral para declarar a nulidade do ato administrativo que manteve o indeferimento dos pedidos de registro nº 909.010.439, nº 912.237.430, nº 826.654.983 e nº 821.761.552, respectivamente, para as marcas SLIM D'HERMÈS (mista), HERMÈS (nominativa), HERMÈS PARIS (nominativa) e HERMÈS (mista).

2. **Sentença-** O juízo *a quo* julgou procedente a pretensão autoral por entender que: (i) "Primeiramente, verifica-se que o princípio da anterioridade milita em favor da titular da marca considerada impeditiva nº 770.301.223 (depositada em 24/10/1977), visto que o referido registro é anterior ao depósito das marcas pretendidas pela Autora"; (ii) "No que tange ao requisito de reprodução ou imitação de marca anterior, assiste razão ao INPI. Realmente é inegável que existe semelhança no que se refere ao elemento nominativo distintivo presente nas marcas em cotejo (HERMES X HERMÈS)"; (iii) "Com efeito, com salientado pelo INPI ainda que haja uma mínima distinção quanto ao aspecto fonético, visto que a marca da sociedade Ré (HERMES) pronuncia-se em português e a da Autora em

francês, tal distinção só é perceptível para quem possui razoável fluência neste último idioma, o que não é o caso da maioria da população brasileira"; (iv) "Contudo, a respeito do termo HERMÈS, presente nas marcas da Autora, é preciso considerar também dois argumentos relevantes, apresentados na inicial, quais sejam: (i) a origem da marca da Autora, visto que HERMÈS é o patronímico de seu fundador, THIERRY HERMÈS, renomado artesão francês; (ii) o termo HERMÈS constitui elemento característico e distintivo do nome empresarial de Autora desde 1837, quando foi fundada por THIERRY HERMÈS"; (v) "Portanto, a questão não deve se restringir a simples análise da semelhança entre os termos nominativos distintivos das marcas, devendo-se esta ser ponderada pelos fatos de que o termo HERMÈS não compõe as marcas da Autora, por reproduzir ou imitar, o sinal da sociedade Ré, mas sim, porque constitui patronímico de seu fundador e elemento característico de seu nome empresarial, que já vinha sendo utilizado pela Autora muitos anos antes do depósito dos sinais marcários de titularidade da sociedade Ré"; (vi) "Quanto à questão da afinidade mercadológica, importante esclarecer que uma análise superficial, considerando apenas as especificações das marcas, pode, de fato, levar à conclusão que chegou o examinador do INPI no sentido de que ambos os sinais marcários visam assinalar produtos afins relacionados a jóias e suas imitações"; (vii) "No entanto, a Autora destaca que desde o início de suas atividades, dedica-se a produzir e comercializar artigos de luxo, sofisticados, por isso, caros e refinados vendidos somente em estabelecimentos exclusivos, ao passo que a sociedade Ré por sua vez, dedica-se ao comércio de artigos populares, a preços mais acessíveis, através do sistema de vendas por catálogo"; (viii) "No presente caso, em que pese os registros terem sido concedidos em classes idênticas (todos na classe internacional nº 14, exceto o registro nº 821.761.552, da Autora), que abrangem produtos, em tese, com afinidade mercadológica, especialmente no ramo de jóias e suas imitações, não resta dúvida de que os produtos identificados pelas marcas em questão são direcionados a públicos-alvo diversos o suficiente para não ensejar confusão ou associação indevida"; (ix) "Em resumo, no caso em apreço resta claro que, embora o elemento nominativo distintivo realmente seja semelhante entre as marcas em cotejo, não há risco de confusão entre os sinais marcários em cotejo, diante do grau de atenção do consumidor a que se destinam os produtos de luxo da Autora"; (x) "A Autora destaca ainda que a referida ação judicial buscou a declaração de não concorrência entre as partes e, portanto, a confirmação de que elas poderiam exercer o respectivo comércio com as suas marcas, sem qualquer conflito. Nesse contexto, aduz que a sentença do Juízo da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro (anexo 26 do evento 1) reconheceu que: '... a marca HERMÈS é secular e provém do patronímico do seu fundador, Thierry Hermès, não havendo, pois, que se falar em intenção de clonar ou imitar o nome comercial da ré para aproveitamento parasitário. Aliás, em se tratando de patronímico, tem a autora direito de utilizá-lo plenamente, desde que não o faça em concorrência ilícita para locupletamento indevido, o que, no caso, é impensável, na medida em que a Hermès, ora autora, é empresa mundialmente conhecida, há muitas décadas ...'. Insta consignar que a questão chegou ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que confirmou o entendimento proferido na primeira instância no

sentido de que o público-alvo da HERMÈS francesa era distinto e os produtos não se confundiam. Em suma, *'Um consumidor da grife Hermès jamais adquirirá um produto da Hermes por engano, e vice-versa'*"; (xi) "Ademais, como salientado pela Autora o próprio INPI reconheceu em decisões administrativas, referentes a outros registros compostos pela expressão HERMES, que *'resta evidenciado que as marcas já convivem pacificamente no mercado'*" e *"as marcas em questão já são conhecidas do público consumidor afastando a possibilidade de confusão ou associação indevida"* (anexo 28 do evento 1); (xii) "Verifica-se, entretanto, não haver sequer necessidade de aplicação da referida norma ao caso concreto, uma vez que a Autora pretende a nulidade dos atos administrativos que indeferiram seus pedidos de registro, com o deferimento de suas marcas, sob o argumento de afastamento do risco de confusão ou associação indevida e possibilidade de convivência pacífica entre as marcas, pelo contexto do caso concreto; o que permite concluir ser irrelevante o fato de ser ou não considerada as marcas da Autora como marca notoriamente conhecida, especialmente diante da não aplicação da norma prevista no inciso XIX do art. 124 da LPI".

3. Ausentes recursos voluntários das partes, vieram os autos ao Tribunal.

4. **Sentença mantida-** Embora o elemento nominativo distintivo realmente seja semelhante entre as marcas em cotejo, não há risco de confusão entre os sinais marcários em cotejo, diante do grau de atenção do consumidor a que se destinam os produtos de luxo da Autora.

5. Remessa necessária desprovida.

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 maioria, vencido o Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2022.



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5078156-44.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

PARTE AUTORA: HERMÈS INTERNATIONAL (AUTOR)

PARTE RÉ: COMPANHIA BRASILEIRA HERMES DE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS - FALIDA (RÉU)

PARTE RÉ: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária em face da sentença do juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (evento 58/JFRJ), datada de 10/03/2022, que julgou procedente, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, pretensão autoral para declarar a nulidade do ato administrativo que manteve o indeferimento dos pedidos de registro nº **909.010.439**, nº **912.237.430**, nº **826.654.983** e nº **821.761.552**, respectivamente, para as marcas **SLIM D'HERMÈS** (mista), **HERMÈS** (nominativa), **HERMÈS PARIS** (nominativa) e **HERMÈS** (mista), condenando, o INPI, em custas e honorários advocatícios de sucumbências, em favor da apelada no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante art. 85, §2º, do CPC/2015.

O juízo *a quo* julgou procedente a pretensão autoral por entender que: (i) "Primeiramente, verifica-se que o princípio da anterioridade milita em favor da titular da marca considerada impeditiva nº 770.301.223 (depositada em 24/10/1977), visto que o referido registro é anterior ao depósito das marcas pretendidas pela Autora"; (ii) "No que tange ao requisito de reprodução ou imitação de marca anterior, assiste razão ao INPI. Realmente é inegável que existe semelhança no que se refere ao elemento nominativo distintivo presente nas marcas em cotejo (HERMES X HERMÈS)"; (iii) "Com efeito, com salientado pelo INPI ainda que haja uma mínima distinção quanto ao aspecto fonético, visto que a marca da sociedade Ré (HERMES) pronuncia-se em português e a da Autora em francês, tal distinção só é perceptível para quem possui razoável fluência neste último idioma, o que não é o caso da maioria da população brasileira"; (iv) "Contudo, a respeito do termo HERMÈS, presente nas marcas da Autora, é preciso considerar também dois argumentos relevantes, apresentados na inicial, quais sejam: (i) a origem da marca da Autora, visto que HERMÈS é o patronímico de seu fundador, THIERRY HERMÈS, renomado artesão francês; (ii) o termo HERMÈS constitui elemento característico e distintivo do nome empresarial de Autora desde 1837, quando foi fundada por THIERRY HERMÈS"; (v) "Portanto, a questão não

deve se restringir a simples análise da semelhança entre os termos nominativos distintivos das marcas, devendo-se esta ser ponderada pelos fatos de que o termo HERMÈS não compõe as marcas da Autora, por reproduzir ou imitar, o sinal da sociedade Ré, mas sim, porque constitui patronímico de seu fundador e elemento característico de seu nome empresarial, que já vinha sendo utilizado pela Autora muitos anos antes do depósito dos sinais marcários de titularidade da sociedade Ré"; (vi) "Quanto à questão da afinidade mercadológica, importante esclarecer que uma análise superficial, considerando apenas as especificações das marcas, pode, de fato, levar à conclusão que chegou o examinador do INPI no sentido de que ambos os sinais marcários visam assinalar produtos afins relacionados a jóias e suas imitações"; (vii) "No entanto, a Autora destaca que desde o início de suas atividades, dedica-se a produzir e comercializar artigos de luxo, sofisticados, por isso, caros e refinados vendidos somente em estabelecimentos exclusivos, ao passo que a sociedade Ré por sua vez, dedica-se ao comércio de artigos populares, a preços mais acessíveis, através do sistema de vendas por catálogo"; (viii) "No presente caso, em que pese os registros terem sido concedidos em classes idênticas (todos na classe internacional nº 14, exceto o registro nº 821.761.552, da Autora), que abrangem produtos, em tese, com afinidade mercadológica, especialmente no ramo de jóias e suas imitações, não resta dúvida de que os produtos identificados pelas marcas em questão são direcionados a públicos-alvo diversos o suficiente para não ensejar confusão ou associação indevida"; (ix) "Em resumo, no caso em apreço resta claro que, embora o elemento nominativo distintivo realmente seja semelhante entre as marcas em cotejo, não há risco de confusão entre os sinais marcários em cotejo, diante do grau de atenção do consumidor a que se destinam os produtos de luxo da Autora"; (x) "A Autora destaca ainda que a referida ação judicial buscou a declaração de não concorrência entre as partes e, portanto, a confirmação de que elas poderiam exercer o respectivo comércio com as suas marcas, sem qualquer conflito. Nesse contexto, aduz que a sentença do Juízo da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro (anexo 26 do evento 1) reconheceu que: '... a marca HERMÈS é secular e provém do patronímico do seu fundador, Thierry Hermès, não havendo, pois, que se falar em intenção de clonar ou imitar o nome comercial da ré para aproveitamento parasitário. Aliás, em se tratando de patronímico, tem a autora direito de utilizá-lo plenamente, desde que não o faça em concorrência ilícita para locupletamento indevido, o que, no caso, é impensável, na medida em que a Hermès, ora autora, é empresa mundialmente conhecida, há muitas décadas ...'. Insta consignar que a questão chegou ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que confirmou o entendimento proferido na primeira instância no sentido de que o público-alvo da HERMÈS francesa era distinto e os produtos não se confundiam. Em suma, *'Um consumidor da grife Hermès jamais adquirirá um produto da Hermes por engano, e vice-versa'*"; (xi) "Ademais, como salientado pela Autora o próprio INPI reconheceu em decisões administrativas, referentes a outros registros compostos pela expressão HERMES, que *'resta evidenciado que as marcas já convivem pacificamente no mercado'* e *"as marcas em questão já são conhecidas do público consumidor afastando a possibilidade de confusão ou associação indevida"* (anexo 28 do evento 1)"; (xii) "Verifica-se, entretanto, não haver

sequer necessidade de aplicação da referida norma ao caso concreto, uma vez que a Autora pretende a nulidade dos atos administrativos que indeferiram seus pedidos de registro, com o deferimento de suas marcas, sob o argumento de afastamento do risco de confusão ou associação indevida e possibilidade de convivência pacífica entre as marcas, pelo contexto do caso concreto; o que permite concluir ser irrelevante o fato de ser ou não considerada as marcas da Autora como marca notoriamente conhecida, especialmente diante da não aplicação da norma prevista no inciso XIX do art. 124 da LPI".

Ausentes recursos voluntários das partes, vieram os autos ao Tribunal.

No evento 4/TRF2, o MPF entendeu desnecessária sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.