



## Petição de Marca Manifestação (Em Petição)

Número da Petição: 850190321907

Número do Processo: 916590003

### Dados do Requerente

---

Nome: HILTON CESAR GONÇALVES ME

CPF/CNPJ/Número INPI: 12159519000104

Endereço: Q QI 15 - S/N - LOTE 25.27.29.31.33 E 35 BOX 91/92 - SETOR  
INDUSTRIAL TAGUATINGA

Cidade: Brasília

Estado: DF

CEP: 72135-150

País: Brasil

Natureza Jurídica: Microempresa assim definida em lei

e-mail: juridico@embramarcas.com.br

### Dados do Procurador/Escritório

---

Procurador:

Nome: SERGIO ISRAEL FERREIRA

CPF: 31605779881

e-mail: juridico@embramarcas.com.br

Nº API:

Nº OAB:

UF: SP

Escritório:

Nome: Embramarcas - Empresa Brasileira de Marcas Ltda.

CNPJ: 00872098000177

### Assunto da Petição

---

MANIFESTAÇÃO À OPOSIÇÃO

Descrição	Nome do Arquivo
Razões	Manifestacao - YANAE.pdf

☒ Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.

**Obrigado por acessar o e-Marcas.**

A partir de agora, o número 850190321907 identificará a sua petição junto ao INPI. Portanto guarde-o, a fim de que você possa acompanhar na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI (disponível em formato .pdf no portal [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br)) o andamento da sua petição. Contudo, tratando-se de serviço pago, a aceitação da petição está condicionada à confirmação do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento da União), que deverá ter sido efetuado previamente ao envio deste formulário eletrônico, sob pena da presente petição vir a ser não conhecida.



Esta petição foi enviado pelo sistema e-Marcas (Versão 2.1) em 30/09/2019 às 17:56

***ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO INSTITUTO  
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL***

**PROCESSO Nº 916590003, DE 18/01/2019**

**OPOSTA: HILTON CESAR GONÇALVES ME**

**MARCA MISTA: “YC YANAÊ CALÇADOS”**

**CLASSE NCL (11) 25**

**OPOENTE: COMÉRCIO DE ROUPAS YANAI LTDA.**

**(I423) NOTIFICAÇÃO DE OPOSIÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO**

**RPI 2534, DE 30/07/2019**

**HILTON CESAR GONÇALVES ME.**, tendo tomado conhecimento da OPOSIÇÃO interposta por **COMÉRCIO DE ROUPAS YANAI LTDA.**, vem, tempestivamente, por sua procuradora infra assinada, com fundamento no artigo 158, parágrafo 1º da Lei da Propriedade Industrial, apresentar a sua

***MANIFESTAÇÃO À OPOSIÇÃO***

pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

A OPOENTE alega em síntese que:

- a) Que é uma tradicional empresa que atua no comércio de roupas feitas, artigos para presentes e novidades em geral e beneficiamento de roupas por conta de terceiros;
- b) Foi fundada em 1974;
- c) É titular de duas marcas junto ao INPI;
- d) Inexistem diferenças entre os signos litigantes;
- e) Há imitação do elemento essencial e sua marca e nome empresarial, para assinalar produto idêntico;

Requerem ao final o indeferimento da marca em questão.

---

#### DA OPOSTA

---

Inicialmente cumpre-nos informar que a Oposta é uma empresa individual, com seus atos constitutivos devidamente registrados, utilizando desde sua constituição a expressão: “YANAÊ”, como parte de seu Título de Estabelecimento, cujo direito é de toda forma protegido e tutelado pela Constituição Federal, no artigo 5º XXIX; pela própria Lei da Propriedade Industrial; pela Lei de Registros Mercantis (Lei 8.934/94) e pela Convenção da União de Paris, no artigo 8º.

---

#### DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

---

Por primeiro, cabe asseverar que o direito marcário brasileiro é regido pelo *princípio da especialidade*. Com base neste, se vislumbra que as marcas em cotejo se prestam para assinalarem serviços/produtos distintos, portanto, passíveis de conviverem pacificamente no mercado, sem que haja qualquer possibilidade de engano, confusão ou erro. Pensar ou agir de forma diferente é o mesmo que desconsiderar, por completo, o referido princípio embasador:

### **Oposta**

COMÉRCIO DE ROUPAS FEITAS, ARTIGOS PARA PRESENTES E NOVIDADES

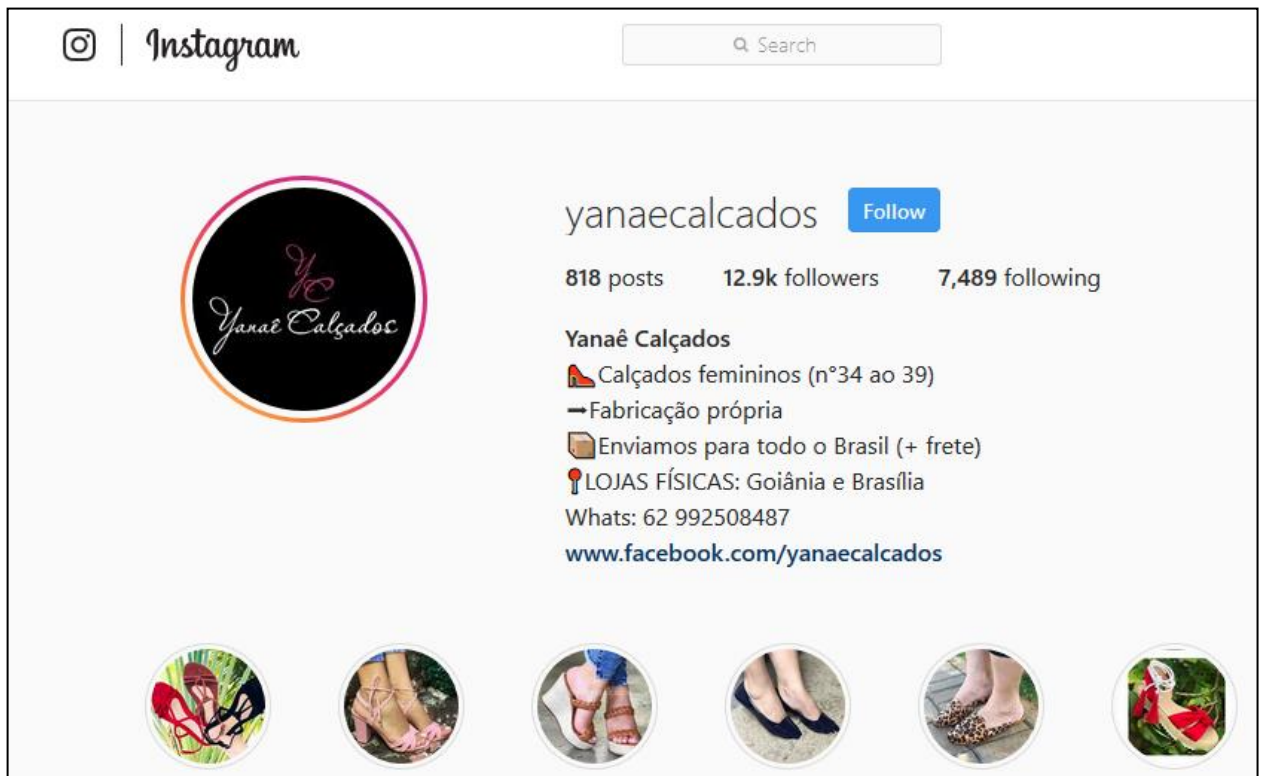
### **Opoente**

FABRICAÇÃO DE CALÇADOS

Para melhor visualizar a distintividade na área de atuação, cola-se abaixo a loja da Opoente e rede social da Oposta:

### **OPOENTE**





Para aclarar tal afirmação, se pede licença para transcrever os ensinamentos do mestre Denis Borges Barbosa, *in* Tratado da Propriedade Industrial, 2ª edição, revista e atualizada, editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003, página 835:

***“...A Especialidade das Marcas***

*Vale lembrar que um dos princípios básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa. Assim se radica a marca registrada na concorrência: é nos seus limites que a propriedade se constrói. “Stradivarius”, para aviões, não infringe a mesma marca, para clarinetes: não há possibilidade de engano do consumidor, ao ver anunciado um avião, associá-lo ao instrumento musical.”*

*“O princípio da especialidade implica basicamente numa limitação da regra da novidade relativa a um mercado específico – onde se dá a efetiva competição. Disse Gama Cerqueira:*

*‘Nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de*

*comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à novidade. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso.” (destacou-se)*

À guisa desta informação, transcreve-se os extratos jurisprudenciais, onde se destaca a aplicação do princípio de especialidade, no julgado:

*“Quando se evidencia a inexistência de atividades concorrentes, disputando a mesma clientela ou oferecendo os mesmos bens ou utilidade, admite-se a manutenção paralela de registros de marcas idênticas.” (STF – ERE 71.610 (SP) – 16/08/1872 – RTJ, vol. 64, p.401-2)*

Obrigatório é citar a ementa do r. acórdão, cuja relator foi o Ministro Miguel Ferrante, em julgado em 20/08/1986, pelo então TFR - na Ap. Cível 103399 - RJ - Apte: INPI - Apdo: GDSPA - marca "GD":

*“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - REGISTRO DE MARCA - CONCORRÊNCIA DESLEAL - MARCA SIMILAR PARA PRODUTOS DISTINTOS - IMPOSSIBILIDADE DE CONFUNDIR O CONSUMIDOR - DELITO INEXISTENTE.*

*Ementa oficial: Ação ordinária. INPI. Registro de marca. Anterioridade impeditiva. Artigo 65, item 17, do Código da Propriedade Industrial.*

*Marca destinada a assinalar produtos específicos (máquinas automáticas de embrulhar) que não se confundem com os tutelados pela marca tida como precedente (máquinas agrícolas). Impossibilidade de confusão entre elas. Inexistência de concorrência desleal.” (TFR - na Ap. Cível 103399 - RJ - Apte: INPI - Apdo: GDSPA - marca "GD")*

*“Se não houver colidência nas atividades mercantis, o uso de nome semelhante não induz à confusão.” (TJERJ, AC nº 27.316-RJ, de 14.06.83, RD-1/165-166)(grifou-se)*

---

## DA DISTINTIVIDADE

---

Além disto, devemos esclarecer, que não ocorre confusão entre as marcas, visto que a marca pretendida tem suficiente cunho de distintividade. Ao se confrontar as marcas, mostram-se sobremaneira distintas e inconfundíveis;

Oposta



Opoente



Da análise das marcas, não se vislumbra qualquer possibilidade do consumidor ser induzido a erro, dúvida ou confusão, em virtude da marca em questão ser distinta.

Por óbvio, o consumidor jamais se confundirá com tais expressões, não se podendo, sequer, ventilar a questão posta sobre concorrência desleal, desvio de clientela e ou indução em erro ao consumidor.

A doutrina do mestre **CLÓVIS RODRIGUES**, em seu clássico tratado sobre Direito Comercial, ao citar KÖHLER, sobre o conflito de marcas semelhantes, assim preleciona:

*“O que primeiro se deve apurar é se existe risco de confusão. Se inexistente o risco de confusão, não há porque recusar o registro visto como a proteção dos sinais distintivos de mercadorias se funda nos fenômenos de concorrência.”*



---

## DA INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO

---

E por último, mas não menos importante, cabe dizer que o pedido de registro de marca em questão não infringe o artigo 124, XIX da Lei da Propriedade Industrial, que prevê a irregistrabilidade de marca que reproduza, total ou parcialmente marca registrada, apto de causar confusão:

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;

Assim, em análise a norma legal acima transcrita, é necessário a incidência de três requisitos cumulativamente, quais sejam:

- a) Reprodução no todo ou em parte;
- b) Produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins;
- c) Suscetíveis de causar confusão ou associação.

Ausentes um dos requisitos, não há que se falar em conflito de marca, passível de fundamentar o indeferimento de uma marca, ainda que haja semelhança entre as expressões nominativas e a identidade entre os ramos mercadológicos.

Para aclarar tal entendimento, cabe transcrever decisão proferida pelo Tribunal Regional da 2ª Região, em conflito envolvendo duas marcas idênticas, cujo conflito se dava em razão da atividade de transporte de passageiros urbanos e transporte interestadual de passageiros, veja:

Fundamento:

(...)

Feitas essas considerações, não se pode perder de vista que no caso sub examen, os mercados relevantes são flagrantemente distintos, a despeito de tratarem ambos de transporte terrestre. O do ora apelante abrange o **transporte coletivo de passageiros** no Estado de Minas Gerais. Já o do ora apelado, o **transporte turístico de passageiros**. Pois, a despeito de tratarem-se de classes idênticas (39), a aplicação do princípio da especialidade das marcas não pode passar ao largo dessa verificação.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA E ABSTENÇÃO DO USO DO NOME EMPRESARIAL. POSIÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS LÓGICOS DAS CLÁUSULAS DE IRREGISTRABILIDADE.

(...)

V – Provido o recurso da Empresa Barraca Turismo Ltda. para julgar improcedentes os pedidos de invalidação do registro da marca EMPRESA BARRACA TURISMO (nº 822.262.070) e de abstenção do seu uso por essa última sociedade empresária, devendo ser salientado que, pelo princípio da especialidade, não poderá servir o mencionado registro como fundamento de anterioridade impeditiva para o registro pretendido por BARRACA TURISMO (nº 827.425.392), ora apelado, devendo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI prosseguir no seu exame.

VI – Condenação dos vencidos, pro rata, no pagamento de honorários que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

No referido caso, concluiu-se pela inexistência de confusão e a possibilidade de convivência entre as empresas, pois nestes 9 anos de convivência nunca houve um

único caso de confusão. Além disto, a empresa Opoente é uma loja física, localizada em São Paulo, enquanto a Oposta está no Distrito Federal.

Além disto, a própria natureza do público consumidor e a distância entre as empresas afasta qualquer possibilidade de confusão ou associação, já que são comercializados diante de público específico, com necessidades e gostos específicos capazes de atribuir um maior distanciamento entre as empresas.

Desta forma, a marca pretendida pela Oposta não está incidindo em quaisquer proibições legais, seja em função de sua própria constituição, de seu caráter de liceidade ou de sua condição de distintividade. Assim, não incide o disposto no artigo 124, inciso V, XIX e XXIII da Lei 9279/96.

À vista do exposto, protesta, pois, a OPOSTA pelo **NÃO CONHECIMENTO DA OPOSIÇÃO**, bem como pelo provimento dessas razões, para conceder o Pedido de Registro de Marca nº **916590003**, para a marca “**YC YANAÊ CALÇADOS**” da Oposta, por não conter a infringência ao artigo 124, incisos XIX e XXIII da Lei da Propriedade Industrial e por ser medida de **JUSTIÇA!**

Pede Deferimento

São Paulo, 04 de setembro de 2019.

***EMBRAMARCAS – EMPRESA BRASILEIRA DE MARCAS LTDA.***

***API - 1640***