



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611484

2009.51.01.801808-8

Nº CNJ : 0801808-23.2009.4.02.5101
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD
AZULAY NETO
APELANTE : RADIO E TELEVISAO MODELO PAULISTA
LTDA
ADVOGADO : SABRINA MARIELLA BONINI E OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : MARGARETH GAZAL E SILVA
ORIGEM : TRIGÉSIMA PRIMEIRA VARA FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO (200951018018088)

RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Cuida-se de Apelação em processo que tem por objeto anular ato administrativo que indeferiu o pedido de registro das marcas mistas "NOSSA TV BRASILEIRA", nºs 828.009.775 e 828.009.783, requerendo pronta concessão.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

O INPI, em contestação, reconhece o pedido da autora e afirma que indeferiu equivocadamente o registro no que se refere ao fundamento invocado, pois de acordo com o entendimento da Diretoria de Marcas, o termo 'NOSSA' é identificado, de imediato, como um pronome pessoal possessivo, o qual é considerado de fantasia, na medida em que não matém qualquer relação com os serviços assinalados pelas marcas em questão, como dificilmente teria com produtos/serviços de outros segmentos, já que, por si só, não traz qualquer significado enquadrável como palavra de uso necessário/comum/vulgar/genérica para o comércio de produtos e de prestação de serviços ..."



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611484

2009.51.01.801808-8

Tem razão a autarquia em suas alegações de mérito: foi indevido o indeferimento baseado no art. 124, VI, da LPI.

A autarquia deverá retomar o exame de forma ampla do pedido da autora e examiná-lo em relação à possibilidade de outro impedimento ao registro, em especial a análise sobre se há ou não colidência com outra marca anteriormente concedida como, por exemplo, o que suscita a autora: se os pedidos de concessão das marcas mistas "NOSSA TV BRASILEIRA" devem ser deferidos ou não com base na análise de colidência com a marca mista "NOSSA TV" que teve o ato administrativo de registro nº 826.044.492 considerado hígido no processo nº 2008.51.01.800682-7.

Isto posto:

1) julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, em relação ao pedido de condenação do INPI em conceder os registros nºs 828.009.775 e 828.009.783.

2) Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, II, do CPC, pelo reconhecimento, pelo réu, do pedido formulado pela autora de declaração de nulidade dos atos administrativos indeferitórios dos pedidos de registro das marcas nº 828.009.777 e 828.009.783, cabendo ao INPI retomar o procedimento administrativo e analisar de forma ampla as condições de registro, em especial eventual colidência com marcas anteriormente depositadas.

Inconformada, alega a Apelante, às fls. 229/244, que a declaração de nulidade dos atos administrativos enseja, logicamente, o deferimento dos títulos pelo Poder Judiciário, sem que isso importe em julgamento extra-petita ou em prejuízo a terceiros, insistindo que o deferimento dos pedidos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611484

2009.51.01.801808-8

são plenamente cabíveis, visto que tanto as marcas da Apelante quanto a mencionada na sentença possuem o termo "NOSSA" insuscetível de apropriação em razão da natureza pronominal, e ainda o termo "TV", que remete diretamente às atividades desempenhadas por seus titulares.

Contrarrazões do INPI, fls. 248/250, prestigiando a decisão.

Sem manifestação da empresa Apelada.

Manifestação do Ministério Público Federal, fls. 412, opinando pela confirmação da sentença.

É o relatório.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator - 2ª Turma Especializada

VOTO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Como relatei, cuida-se de duas Apelações em processos conexos em razão da autoria impondo-se julgamento em conjunto.

O primeiro, nº 2009. 51.01.800682-7, com a finalidade de anular o ato administrativo que indeferiu o pedido de registro de duas marcas mistas, nºs 828.009.775 e 828.009.783, denominados "NOSSA TV BRASILEIRA".



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611484

2009.51.01.801808-8



O segundo, nº 2009.51.01.801808-8, com a finalidade de anular o registro concedido à empresa ORGANIZAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUC MATONENESE LTDA, para a marca mista "TV NOSSA", registrada sob o nº 826.044.492, ou, alternativamente, estender o apostilamento já contido no título, de "sem direito ao uso exclusivo do termo "TV" para "sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos".



No primeiro, o INPI reconheceu ter cometido equívoco na análise dos pedidos, entendendo, com isso, o Magistrado não ser o caso de nulidade dos atos administrativos, mas de reanálise.

No segundo, julgou improcedente a ação, acolhendo a tese do INPI de que se um termo não pode em tese ser apropriado, não existe necessidade de anotar-se no título a ressalva de uso sem exclusividade.

Ora, salta aos olhos que as duas marcas em questão são constituídas de vocábulos indiscutivelmente comuns e descritivos dos serviços prestados pelas empresas titulares, sem condições garantir o uso em caráter exclusivo, por força do que dispõe o artigo 124, VI da LPI, previsto para evitar criação de privilégio sobre elementos comuns de comunicação popular.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611484

2009.51.01.801808-8

Relevando notar que os pronunciamentos dessa corte e do STJ sobre essa matéria são sempre no sentido de que tais expressões, por serem do interesse de muitos, acabam dando origem a marcas fracas, sem nenhuma distintividade, passíveis de conviverem com outras que queiram fazer uso da mesma expressão.

Sendo assim, com razão a Apelante nos dois recursos.

O primeiro, de forma parcial, em relação ao pedido alternativo de extensão do apostilamento já contido no registro da ré, denominado “TV NOSSA”, de modo a abranger além da sigla TV, também, o pronome pessoal “NOSSA”, por absoluta falta de credito nos argumentos expendidos pelo INPI (fls. 329), e acolhidos pelo Juízo, em defesa do ato originalmente praticado. Confira-se, *verbis*:

“(…)

Isto posto, no mérito da questão controvertida, é mister, como primeira análise, abordar a questão da registrabilidade da denominação “NOSSA” como marca comercial, para assinalar serviços na área de comunicação e telecomunicação e em outros segmentos. Com efeito, este termo é identificado, de imediato como um pronome pessoal possessivo, o qual é considerado de fantasia, na medida em que não mantém qualquer relação com os serviços assinalados pela marca ora atacada, como dificilmente teria com produtos/serviços de outros segmentos, já que, por si só, não traduz qualquer significado enquadrável como palavra de uso necessário/comum/vulgar/genérica para o comércio de produtos e prestação de serviços. O termo “NOSSA” ou “NOSSO”, no máximo, traduz uma situação de intimidade,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611484

2009.51.01.801808-8

de foro íntimo engajado em algo, a exemplo de NOSSA casa; NOSSO lar: NOSSA família: NOSSA cidade etc.

Portanto, é por demais abusivo entender que tal termo, seja no feminino, seja no masculino, constitui denominação de uso necessário ou indispensável para identificar serviços de telecomunicações, radiofusão etc.

Ora, tendo a 1ª Ré registrado a marca ‘TV NOSSA’, para proteger serviços no mercado de telecomunicações, nenhum vício de ilegalidade estaria a macular seu registro, sendo pertinente a anotação de não exclusividade de uso, somente, para o termo ‘TV’, no bojo do respectivo certificado de registro.”

Fosse assim, não teria a autarquia federal indeferido os pedidos de registro da autora para a marca mista “NOSSA TV BRASILEIRA”, constituída de expressões da mesma natureza.

E o segundo, de forma integral, por divergir do entendimento do Juízo, não havendo como conceber que o reconhecimento do pedido, por parte do INPI - de que houve equívoco na análise dos pedidos de registro da autora – possa redundar em reanálise de procedimentos administrativos, como determinado na sentença. .

Isto posto, dou provimento às duas Apelações para reformar a sentença: A primeira, processo 2009.51.01.8006282-7, de forma parcial, determinando a substituição da ressalva contida no título nº 826.004.492, “*sem direito ao uso exclusivo do termo “TV”*”, por uma nova ressalva, “*SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS*”, condenado o réu



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611484

2009.51.01.801808-8

E a segunda, de forma integral, julgando procedente os pedidos efetuados no processo nº 2009.51.01.801808-8 e decretando a nulidade dos atos administrativos que indeferiram os pedidos de registro nºs 828.009.775 e 828.009.783, determinando a expedição dos títulos na forma como foram requeridos, com a ressalva “sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos”, condenando os réus, de forma rateada, nas custas e honorários advocatícios no percentual de 10% atribuído à causa.

É como voto.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator – 2ª Turma Especializada

EMENTA

APELAÇÕES - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - JULGAMENTO CONJUNTO - MARCA - PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 124, VI DA LPI -

I - Cuida-se de duas Apelações em processos conexos. O primeiro, com a finalidade de anular o ato administrativo que indeferiu o pedido de registro de duas marcas mistas, nºs 828.009.775 e 828.009.783, denominados "NOSSA TV BRASILEIRA". E o segundo, com a finalidade de anular o registro concedido para a marca mista "TV NOSSA", registrada sob o nº 826.044.492, ou estender o apostilamento já contido no título, de "sem direito ao uso exclusivo do termo "TV" para "sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos".

II - salta aos olhos que as duas marcas em questão são constituídas de vocábulos indiscutivelmente comuns e descritivos dos serviços prestados pelas empresas titulares, sem condições garantir o uso em caráter exclusivo,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

611484

2009.51.01.801808-8

por força do que dispõe o artigo 124, VI da LPI, previsto para evitar criação de privilégio sobre elementos comuns de comunicação popular.

III - Relevando notar que os pronunciamentos dessa corte e do STJ sobre essa matéria são sempre no sentido de que tais expressões, por serem do interesse de muitos, acabam dando origem a marcas fracas, sem nenhuma distintividade, passíveis de conviverem com outras que queiram fazer uso da mesma expressão.

IV - Recursos providos, o primeiro de forma parcial, para estender o apostilamento, e o segundo de forma integral.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, dar provimento à Apelação para reformar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2014.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator - 2ª Turma Especializada