



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027031-91.2009.4.03.6100/SP

2009.61.00.027031-7/SP

D.E.

Publicado em 13/11/2017

RELATOR : Desembargador Federal MAURICIO KATO
APELANTE : MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADO : SP043730 GILBERTO FERRARO e outro(a)
APELADO(A) : Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI
ADVOGADO : SP097405 ROSANA MONTELEONE SQUARCINA e
outro(a)
APELADO(A) : CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e outro(a)
: GLOBEX UTILIDADES S/A
ADVOGADO : SP067143 ANTONIO FERRO RICCI e outro(a)
No. ORIG. : 00270319120094036100 9 Vr SAO PAULO/SP

EMENTA

PROCESSO CIVIL. INPI. REGISTRO MARCA. EXPRESSÃO DE USO GENÉRICO. ANULAÇÃO.

1. A expressão "SÓ AMANHÃ" possui sinal de caráter genérico, comum, vulgar e é empregada comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à época de produção ou de prestação do serviço, de modo que, ao contrário do que afirma a apelante, não há necessidade para o enquadramento na vedação do art. 124, VI da LPI, da existência de relação direta com o produto ou serviço a distinguir, pois a vedação legal tem o escopo de evitar afronta ao direito dos concorrentes de usar um sinal franqueado a todos.
2. De seu turno, veda o artigo 124, VII o registro de marca de sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda e no caso dos autos, resta evidente que expressão "SÓ AMANHÃ" busca incitar o público ao consumo, num determinado período, de modo a enquadrar-se na definição de expressão ou sinal de propaganda.
3. Apelação da parte autora, MAGAZINE LUIZA S/A desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação da parte autora, MAGAZINE LUIZA S/A, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 30 de outubro de 2017.

MAURICIO KATO
Desembargador Federal

Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a): MAURICIO YUKIKAZU KATO:10061

Nº de Série do Certificado: 1FAC9C5852853C5B

Data e Hora: 06/11/2017 14:12:22

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027031-91.2009.4.03.6100/SP

2009.61.00.027031-7/SP

RELATOR : Desembargador Federal MAURICIO KATO
APELANTE : MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADO : SP043730 GILBERTO FERRARO e outro(a)
APELADO(A) : Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI
ADVOGADO : SP097405 ROSANA MONTELEONE SQUARCINA e
outro(a)
APELADO(A) : CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e outro(a)
: GLOBEX UTILIDADES S/A
ADVOGADO : SP067143 ANTONIO FERRO RICCI e outro(a)
No. ORIG. : 00270319120094036100 9 Vr SAO PAULO/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela autora, MAGAZINE LUIZA S/A em face da sentença de fls. 436/438 por meio da qual foi julgado improcedente o pedido formulado na inicial em face do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI bem como em face de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e GLOBEX UTILIDADES S/A visando à restauração da eficácia dos registros da expressão ' SÓ AMANHÃ ' anulados pela primeira ré, no bojo de pedidos de nulidade administrativa formulados pelos demais réus.

Relata a apelante que postulou e obteve, junto ao primeiro réu diversos registros da marca nominativa "SÓ AMANHÃ" sendo que os demais réus formularam pedidos de nulidade administrativa que foram acolhidos pelo INPI, sob o fundamento de infringência aos incisos VI e VII do art. 124 da LPI .

Alega que a locução "SÓ AMANHÃ" não infringe o inciso VI do artigo 124 da LPI (9279/96) que veda registro como marca pra expressões ou sinais de uso comum, necessário ou vulgar, desde que guarde relação com o produto ou serviço que objetiva assinalar, o que efetivamente não acontece com "SÓ AMANHÃ" e que descabe o acolhimento da alegação de infringência do inciso VII do mesmo artigo 124 da LPI uma vez que não se trata de expressão empregada apenas como meio de propaganda.

Com contrarrazões do INPI (fls. 456/463), da COMPANHIA BRASIELRIA DE DISTRIBUIÇÃO e GLOBEX UTILIDADES S/A (fls. 464/476), vieram os autos a esta Corte Regional.

VOTO

Pretende a parte autora, na inicial, a anulação de atos administrativos que declararam nulos os registros da expressão "SÓ AMANHÃ", por força do disposto no artigo 124, VI e VII da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9279/96).

Dispõe a mencionada Lei, no que se refere aos sinais registráveis:

Seção I

Dos Sinais Registráveis Como Marca

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 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;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Ocorre que a expressão "SÓ AMANHÃ" não se enquadra em nenhuma das hipóteses, uma vez que não apresenta sinais distintivos visualmente perceptíveis tampouco é usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa .

De outra parte, dispõe a referida lei, quanto aos sinais não registráveis como marca:

Seção II

Dos Sinais Não Registráveis Como Marca

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;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

A expressão " SÓ AMANHÃ" possui esse sinal de caráter genérico, comum, vulgar e nesse ponto, com razão o juízo sentenciante ao afirmar que é empregada comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à época de produção ou de prestação do serviço, de modo que ao contrário do que afirma a apelante, não há necessidade para o enquadramento no art. 124, VI da LPI, da existência de relação direta com o produto ou serviço a distinguir, pois a vedação legal tem o escopo de evitar afronta ao direito dos concorrentes de usar um sinal franqueado a todos.

De seu turno, veda o artigo 124, VII o registro de marca de sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda e no caso dos autos, resta evidente que expressão "SÓ AMANHÃ" busca incitar o público ao consumo, num determinado período, de modo a enquadrar-se na definição de expressão ou sinal de propaganda.

Pertinentes, ainda, as considerações tecidas pela Diretoria de Marcas do INPI:

(...)

Não há dúvidas, portanto, que a expressão "SÓ AMANHÃ" é de caráter genérico e que, como tal, não precisa ter relação direta com o produto ou serviço a assinalar, ao contrário do que diz a autora. O propósito da lei, ao proibir o registro de sinais de caráter genérico, é evitar afronta ao direito dos concorrentes.

Basta imaginar o que aconteceria se a autora, como magazine que é e que comercializa os mais diferentes produtos, detivesse exclusividade sobre a expressão em tela. Sentiria-se no direito de que qualquer concorrente ou empresas de segmentos afins como supermercados, por exemplo, não pudessem utilizar a expressão em seus negócios, sob alegação de violação de seu direito marcário. Assim, sabiamente o legislador decidiu por preservar expressões desta natureza (genéricas) como pertencentes ao patrimônio comum. Ou seja, ninguém pode deter exclusividade sobre essas expressões.

(...)

No que se refere aos argumentos da autora para se insurgir contra a aplicação do inciso VII, novamente escapam ao entendimento técnico mais adequado. O artigo 131 reza acerca da proteção ao registro, esclarecendo que dita proteção abrange o uso da marca em papéis, impressos, propagandas e documentos relativos à atividade do titular. Enfim, confere ao titular direito de usar sua marca não só nos produtos e serviços que visa assinalar, como também naquelas demais formas.

Portanto, incorreta a afirmação da autora de que " a proteção assegurada à marca registrada não só alcança o uso diretamente no produto ou no serviço, mas também a designação em propaganda" O inciso VII não trata de estender direitos exclusivos do campo marcário ao campo da propaganda. Trata apenas de uso. Veda que expressões de natureza essencialmente propagandística sejam registrados como marca. É o que aconteceu com a expressão "SÓ AMANHÃ". (fls. 224/226)

Por fim, no tocante aos demais registros mencionados pela apelante, informou o INPI que ainda que no passado tenha sido permitido, em determinada ocasião, o registro, como marca, de sinais contendo a expressão 'SÓ AMANHÃ', ' SÓ HOJE' não é este o posicionamento majoritário da Diretoria de marcas sobre a possibilidade de registrabilidade, estando a Coordenação pronta a atuar como instância revisora e adequar o entendimento consolidado de toda Diretoria, na forma de seus pareceres técnicos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, MAGAZINE LUIZA S/A mantendo integralmente a decisão recorrida.

MAURICIO KATO
Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a): MAURICIO YUKIKAZU KATO:10061

Nº de Série do Certificado: 1FAC9C5852853C5B

Data e Hora: 06/11/2017 14:12:26
