



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5062673-03.2022.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

APELANTE: CAFE FRATELLI FRANQUEADORA LTDA (AUTOR)

APELADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU)

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - MARCA -INDEFERIMENTO PELO INPI. MARCA MISTA "THE COFFEE." ELEMENTO FIGURATIVO SUFICIENTEMENTE DISTINTIVO. ANULAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS INVERTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por CAFE FRATELLI FRANQUEADORA LTDA em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação dos atos administrativos do INPI que indeferiram os pedidos de registro da marca mista "THE COFFEE." (processos administrativos nº 918.835.500, 918.835.941 e 918.840.023), alegando que a marca não possuía distintividade suficiente conforme o art. 124, VI, da Lei 9.279/96 (LPI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

-
- (i) verificar se a marca mista " "THE COFFEE.", composta por elementos nominativos e figurativos (ideogramas japoneses), possui distintividade suficiente para ser registrada;
- (ii) analisar a aplicação da exceção prevista no art. 124, VI, da LPI para marcas de natureza descritiva que contenham forma distintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 124, VI, da LPI impede o registro de marcas genéricas ou descritivas, salvo quando apresentem forma distintiva suficiente.

4. O termo "THE COFFEE." é descritivo, pois se refere diretamente ao produto comercializado pela autora, mas a marca contém elemento figurativo (ideogramas japoneses- ザ・コーヒー), que deve ser considerado

no conjunto da apresentação mista " ".

5. O ideograma japonês (ザ・コーヒー) confere ao conjunto marcário distintividade suficiente, uma vez que, embora o termo nominativo seja comum, a combinação com o elemento figurativo não induz diretamente ao produto, criando uma percepção diferenciada para o consumidor.

6. A concessão de registros de marcas análogas em jurisdições estrangeiras (União Europeia, Suíça e Reino Unido) reforça a possibilidade de a marca ser considerada distintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido, com a nulidade dos atos administrativos do INPI que indeferiram os referidos pedidos de registro e **invertendo-se a condenação em honorários estabelecida na sentença.**

Tese de julgamento:

1. A marca mista que combina termos descritivos com elementos figurativos pode ser registrada, desde que o conjunto seja dotado de forma distintiva suficiente.

2. A inclusão de ideogramas japoneses no conjunto marcário "THE COFFEE." confere distintividade suficiente para permitir seu registro, nos termos do art. 124, VI, da LPI.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.279/1996 (LPI), art. 124, VI.



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 unanimidade, dar provimento à apelação, invertendo-se a condenação em honorários estabelecida na sentença, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

Documento eletrônico assinado por **FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, Desembargador Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **20001860508v16** e do código CRC **e07bf45c**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
Data e Hora: 12/11/2024, às 18:44:37

5062673-03.2022.4.02.5101

20001860508.V16