



**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)

**VOTO**

Conforme relatado, o CAFE FRATELLI FRANQUEADORA LTDA (evento 72, APELAÇÃO1) interpôs apelação em face da sentença que **julgou improcedente** o pedido de decretação de nulidade dos atos administrativos de indeferimento dos pedidos de registro nº 918.835.500, 918.840.023 e 918.835.941 para a marca

**the coffee.**

ザ・コーヒー

mista de titularidade da autora.

**the coffee.**

ザ・コーヒー

Cumpra verificar, portanto, a possibilidade de registro das marcas mista "ザ・コーヒー" da autora, as quais foram indeferidas pela autarquia com fulcro no inciso VI do artigo 124 da LPI, devido à insuficiente forma distintiva.

Eis os pedidos de registro em questão:

**the coffee.**

ザ・コーヒー

1. **918.835.500**, pertinente à marca mista "ザ・コーヒー", na classe NCL(11) 30: "Especificação Bebidas à base de café; Bebidas à base de chocolate; Bebidas de café com leite; Biscoitos; Bolos; Café; Café não [torrado; Flavorizantes para café; Preparações vegetais para uso como substitutos de café".

**the coffee.**

ザ・コーヒー

2. **918.840.023**, pertinente à marca mista "ザ・コーヒー", na classe NCL(11) 35: "Assessoria em gestão de negócios; Assessoria, consultoria e informação relacionadas ao planejamento, análise, gestão e organização de negócios para empresas; Comércio (através de qualquer meio) de xaropes e preparações para bebidas; Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [bolos]; Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [chocolates]; Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [doces]; Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [laticínios]; Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [massas]; Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [pães]; Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [salgadinhos]; Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [sanduíches]; Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [sorvetes]; Comércio [através de qualquer meio] de produtos alimentícios [sucos]; Consultoria profissional em negócios; Franchising [sistema pelo qual empresa detentora de uma marca registrada, processo patenteado de produção ou direitos similares concede a outras empresas licença de utilização dessas marcas ou processos, sob certas condições ? administração de negócios]; Venda e licenciamento de franchising, tratando-se de administração de negócios em franchising".

**the coffee.**

ザ・コーヒー

3. **918.835.941**, pertinente à marca mista "ザ・コーヒー", na classe NCL(11) 43: "Assessoria, consultoria e informação técnica em serviço de alimentação; Serviços de bar; Serviços de cc [bares]; Serviços de cafeteria; Serviços de lanchonetes".

O Juízo *a quo* entendeu, em síntese, que o elemento nominativo "THE COFFEE" está diretamente relacionado ao produto (café) comercializado pela autora e as marcas da autora não gozam de suficiente forma distintiva, não permitindo o registro nos moldes da parte final do inciso VI do artigo 124 da LPI, especialmente com relação aos ideogramas japoneses, reputados como elementos figurativos de caráter secundário no conjunto da marca da apelante.

Reza o inciso VI do artigo 124 da LPI:

*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;*

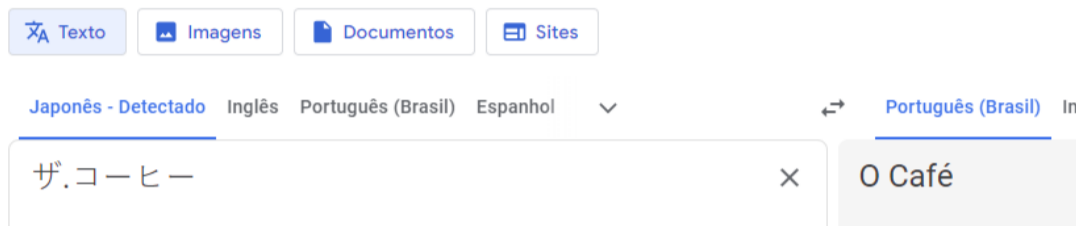
O dispositivo legal acima mencionado prevê que expressões de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, não podem servir individualmente como marca, visto que, ante a ausência de distintividade, tais sinais não possuem a aptidão de distinguir determinado produto ou serviço.

**the coffee.**

ザ・コーヒー

No presente caso, estamos diante de marca mista composta pela palavra japonesa “za kohi” (o café, em tradução livre) através dos seus correspondentes ideogramas japoneses à marca (“ザ・コーヒー”), (tradução extraída do site *translate.google.com.br*)

Google Tradutor



Destaca-se que, se a marca tem a função de distinguir o produto ou serviço dentre os que lhe são idênticos, semelhantes ou afins, logicamente não se pode registrar como marca expressões genéricas e descritivas de produtos, pois termos desse tipo não se revestem do cunho distintivo.

Contudo, a proibição prevista no artigo 124, VI da LPI não é absoluta. Conforme os termos do referido dispositivo, nada impede que se registrem expressões comuns, genéricas, ou simplesmente descritivas, desde que as mesmas sejam revestidas de suficiente forma distintiva, como já decidiu este Relator em outros casos.

Verifica-se que o INPI, concedeu registro nº **926.664.506** da marca figurativa :

Nº do Processo: **926664506**

Marca:

ザ・コーヒー

Situação: Registro de marca em vigor

Apresentação: Figurativa

Natureza: Produtos e/ou Serviço

Ou seja, desta forma a própria autarquia reconheceu que a figura (ideograma japonês) tinha a necessária distintividade necessária ao registro daquela marca.

Nos presentes autos, o pedido de marca objeto da presente ação é de natureza mista apresentando

**the coffee.**  
ザ・コーヒー

o termo nominativo "the coffee" associado ao ideograma japonês ザ・コーヒー, sendo este capaz de atribuir a distintividade ao conjunto marcário, permitindo que os consumidores reconheçam o sinal como marca.

**the coffee.**  
ザ・コーヒー

Conclui-se que o signo, diante da presença de elemento figurativo, consistente no ideograma japonês, possui suficiente distintividade, pelo que é suscetível de registro.

Nesse sentido, diante da suficiente distintividade do conjunto marcário, no presente caso, especialmente por se tratar de marca mista, entendo que houve irregularidade no indeferimento dos registros nº

**the coffee.**

ザ・コーヒー

918.835.500, 918.840.023 e 918.835.941 para a marca mista, devendo a pretensão da apelante ser acolhida com a nulidade dos atos administrativos do INPI que indeferiram os referidos pedidos de registro.

Voto no sentido de **dar provimento à apelação, invertendo-se a condenação em honorários estabelecida na sentença.**

---

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 **20001860507v57** e do código CRC **28173dcc**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): FLAVIO OLIVEIRA LUCAS  
Data e Hora: 2/10/2024, às 13:30:10

---

**5062673-03.2022.4.02.5101**

**20001860507.V57**