



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012068-92.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL FLAVIO OLIVEIRA LUCAS

APELANTE: PASTIFICIO SELMI SA (AUTOR)

ADVOGADO: PAULO ROBERTO TOLEDO CORREA (OAB SP052834)

APELADO: TWITTER, INC. (RÉU)

ADVOGADO: CAIO RICHARDE RIBEIRO (OAB RJ176183)

ADVOGADO: ROBERTA MOREIRA DE MAGALHAES (OAB RJ133459)

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

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DO ATO DO INPI QUE, POR SUA VEZ, INVALIDOU O REGISTRO REFERENTE À MARCA NOMINATIVA "TWITTER", ANTES REGISTRADA PELA AUTORA PARA ASSINALAR "BISCOITOS".

I - A presente ação tem por objetivo a invalidação do ato do INPI que, por sua vez, invalidou o registro nº 901686387, referente à marca nominativa TWITTER, depositado em 29.05.2009, inicialmente concedido na data de 05.03.2013 em favor da autora PASTIFÍCIO SELMI S.A., para a classe NCL (9) 30, especificação: “*Massas alimentares; Biscoitos; Amêndoas (Bolinhas ou biscoitos de); Biscoitos amanteigados; Biscoitos de água e sal; Massas com ovos [talharim]; Chocolate em pó [para uso na culinária, exceto para fabricação de bebidas]; Bolos; Malte (Biscoitos de); Chocolate (Bebidas à base de)*”.

II – Segundo salientado pelo INPI nos autos, “*A decisão administrativa impugnada foi proferida com fulcro no artigo 188, inciso I, do Código Civil c/c artigo 122 da LPI, por ter sido caracterizada a existência de aproveitamento parasitário em relação à marca TWITTER, anteriormente registrada em nome da empresa Ré*”.

III – O vocábulo TWITTER não é inédito e tem acepção própria no inglês, significando “*1. gorjeio, trinado, chilo; 2. riso silencioso; 3. excitação, tremor (de nervosismo)*”. De conseguinte, é inconteste que a expressão dá nome a “*uma rede social e um serviço de microblog [sic], que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos (em textos de até 280 caracteres, conhecidos como "tweets" [sic]), por meio do website [sic] do serviço, por SMS e por softwares [sic] específicos de gerenciamento*”.

IV - A sociedade estadunidense TWITTER INC. (corrê na ação de origem) é titular de diversos registros da marca nominativa TWITTER, concedidos para diversas classes, sendo que o primeiro foi depositado no ano de 2007, na classe NCL (9) 38 (“Telecomunicações”). Também se verifica que o signo TWITTER (registro nº 909570175) teve reconhecida a sua condição de “marca de alto renome”, em 16.06.2020, o que lhe confere a proteção especial prevista no artigo 125 da Lei nº 9.279-96. Contudo, que tal reconhecimento não pode irradiar seus efeitos com relação às marcas anteriores a essa data, como no caso do signo do autor, depositado em 2009, nem com relação àqueles sinais cujo registro foi requerido após a vigência do seu reconhecimento, acaso não prorrogado, já que tal anotação vigora por prazo certo, nos termos dos artigos 8º e 9º da Resolução INPI nº 107-2013.

V - O reconhecimento da condição específica prevista no artigo 126 da Lei nº 9.279-96 exige prova robusta, inclusive com a demonstração da sua fama junto ao seu ramo de sua atuação. Mesmo sendo reconhecida a qualidade de “*marca notoriamente conhecida*”, para fins de invalidação de registro tido como colidente, é necessária a comprovação de que a alegada “*reprodução ou imitação*” da marca notória seja “*suscetível de estabelecer confusão*”, consoante os próprios termos do art. 6º, *bis* (I), da Convenção da União de Paris, situação que não ocorre no caso concreto.

VI – O contexto delineado na causa afasta igualmente a incidência da vedação prevista no inciso V da Lei nº 9.279-96 do artigo 124. Conquanto a sociedade estadunidense tenha iniciado as suas atividades em 2006 e requerido o seu primeiro registro de marca no Brasil em 2007 (data anterior ao depósito da marca da autora, ocorrido em 2009); bem como o termo anglófono TWITTER represente elemento característico da sua denominação empresarial; verifica-se que as titulares das marcas nominativas em confronto atuam em seguimentos de mercado distintos, não havendo que cogitar uma conduta de aproveitamento parasitário por parte da demandante, mormente se se atentar para a disposição figurativa imprimida pelas litigantes em seus produtos e serviços respectivamente comercializados (biscoitos, para a autora PASTIFÍCIO SELMI S.A.; serviço de rede social, para a corrê TWITTER INC.).

VII - Inexiste fundamento para a condenação do INPI nos ônus de sucumbência, pois, na condição de órgão público incumbido da apreciação dos requerimentos de registro de marca, está sempre sujeito a que seus atos administrativos sejam objeto de contestação pela via judicial; e tal condenação representaria a estatização dos



honorários, considerando-o indevidamente como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos

VIII – Provimento da apelação da autora PASTIFÍCIO SELMI S.A. para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido de invalidação do ato do INPI que, por seu turno, invalidou o registro nº 901686387, referente à marca nominativa TWITTER, antes concedida à demandante para a classe NCL (9) 30.

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 da autora PASTIFÍCIO SELMI S.A., nos termos do voto do Desembargador Federal André Fontes e em consonância com o relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sentença recorrida da lavra da MMª Juíza da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Ana Amélia Silveira Moreira Antoun Netto.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2021.

Documento eletrônico assinado por **ANDRÉ FONTES**, 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 **20000761491v4** e do código CRC **42435c21**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANDRÉ FONTES
Data e Hora: 1/6/2022, às 16:58:40

5012068-92.2018.4.02.5101

20000761491.V4