



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0038411-21.2015.4.02.5101 (2015.51.01.038411-0)  
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO  
APELANTE : TIHUANA COMÉRCIO DE CD E DVD LTDA  
ADVOGADO : SP077536 - JOAO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS  
APELADO : RONALD DOS SANTOS CONCEIÇÃO & CIA LTDA E OUTROS  
ADVOGADO : RJ999999 - SEM ADVOGADO E OUTROS  
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00384112120154025101)

#### EMENTA

#### **APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO - ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 124, XVII DA LPI - SENTENÇA IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO**

I- Ressalte-se, no que diz respeito à competência da justiça federal para julgar pedidos de indenização por uso indevido de marca, que o STJ firmou entendimento recente que restringe a possibilidade de cumular pedidos que não envolvam interesses da Autarquia, oportunamente citado na sentença.

II - No mérito, como relatei, cinge-se a controvérsia em saber se a música intitulada “TROPA DE ELITE”, de autoria da Banda Thihuana, registrada em 2000, e objeto de direitos autorais, é causa suficiente para anular os registros das marcas “TROPA DE ELITE”, do primeiro e segundo réus, nºs 827.385.625, 840.018.070 e 840.018.100, com base no que preceitua o artigo 124, XVII da LPI.

III - Colhe-se dos autos a autora permitiu o uso do título “Tropa de Elite” para denominar o filme que se tornou estrondoso sucesso de bilheteria em todo Brasil, ganhador de inúmeros prêmios, inclusive internacionais dos mais prestigiados, o “Urso de Ouro” do Festival de Berlim, e é considerado, pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema – ABRACCINE, o trigésimo melhor filme do cinema nacional dos últimos tempos.

IV - O sucesso do filme deu tanta fama à expressão que ela passou a ser associada diretamente a ele, independente música da autora, sem com ela se confundir, ganhando nova conotação, representativa do Bope e da história do capitão Nascimento. A exemplo do que acontece com os filmes “Pretty Woman”, “Faroeste Caboclo”, “Yellow Submarine”, “Menino da Porteira” e tantos outros que apesar de inspirados em músicas com a mesma denominação com elas não se confundem, apresentando-se como criações autônomas e nitidamente dissociadas, sem possibilidade de violar o artigo 124, XVII da LPI.

V - Recurso desprovido

#### 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, negar provimento à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2017.

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



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0038411-21.2015.4.02.5101 (2015.51.01.038411-0)  
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO  
APELANTE : TIHUANA COMÉRCIO DE CD E DVD LTDA  
ADVOGADO : SP077536 - JOAO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS  
APELADO : RONALD DOS SANTOS CONCEIÇÃO & CIA LTDA E OUTROS  
ADVOGADO : RJ999999 - SEM ADVOGADO E OUTROS  
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00384112120154025101)

## RELATÓRIO

**(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR)** Cuida-se de ação que tem por objetivo anular a marca denominada TROPA DE ELITE designativa de três registros, o primeiro, nº 827.385.625, de titularidade do primeiro réu, RONALD DOS SANTOS CONCEIÇÃO & CIA, e os outros dois, nºs 840.018.070 e 840.018.100, de titularidade da segunda ré, ZAZEN PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, e ainda condenar todos os réus, incluindo o INPI, ao pagamento de indenização pelo uso e concessão indevidas do registro, ao argumento de que os registros violam o artigo 124, XVII, da LPI por reproduzirem título de música da autora, com a mesma expressão "TROPA DE ELITE".

A sentença tem o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, em relação ao pedido de indenização por perdas e danos, em face do primeiro réu e da segunda Ré, com base no art. 485, IV, do CPC. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.  
Custas ex lege  
Condeno a parte autora a pagar honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, divididos igualmente entre os réus, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.  
Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.  
P.R.I.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos às fls. 372/377, para substituir o teor do último parágrafo de fls. 350 da sentença, que passou a ter a seguinte redação "*Nesse aspecto, merece prosperar a tese da empresa Ré, ZAZEN PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, no sentido de que o título em questão é demasiadamente genérico, não possuindo originalidade para impedir os registros marcários da Segunda Ré para designar produtos de dvds, cds, discos e mídias digitais contendo gravações audiovisuais, trilhas sonoras e filmes cinematográficos, justamente produtos decorrentes da atividade de produção de obras audiovisuais desenvolvidas por ela*".

Inconformada, requer a Apelante, às 380/413, primeiramente, a reforma da sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, insistindo que a justiça federal é competente



para conhecer o pedido de indenização com base em precedentes deste Tribunal da lavra do Des. Fed. André Fontes, proc. 0035275-21.2012.4.025.101e 0811875-76.20114.02.5101.

No mais, (i) que resta demonstrado que a música "Tropa de Elite" foi criada em 1.999, muito antes da criação do filme, em 2007, sendo certo que no ano 2.000 a apelante TIHUANA recebeu a prestigiada honraria denominada "Disco de Ouro" pelo consagrado sucesso da música "Tropa de Elite", quando a imprensa anunciava a venda de mais de 150 mil cópias do exemplar "Illegal" que trazia em seu bojo a marca/título da música "Tropa de Elite"; (ii) que "Tropa de Elite" era o grito de guerra da própria banda que caiu no gosto popular e até mesmo de bombeiros e policiais que, em treinamentos e simulações, já cantavam o refrão da referida melodia nos quartéis, razão pela qual a Zazen e o diretor do filme, por meio de pesquisa prévia junto à polícia do Rio de Janeiro, adotou a música como trilha a ser tocada nos momentos mais emocionantes, o que também foi noticiado pela imprensa à época e cujas reportagens puderam ser vistas pelos jornais (folha.uol.com.br) e no site da revista Capricho (capricho.abril.com.br), cujos trechos da entrevista de dezembro de 2007 feita com a banda TIHUANA são reproduzidos a seguir para comprovar que não foi o filme que fez a música um sucesso, mas o sucesso da música é que colaborou para o do filme, ambos com repercussão internacional; (iii) que diante da atuação em ramos comerciais muito próximos, para não falar idênticos (venda de DVDs, por exemplo, que pode ser tanto da música como do filme), por estarem classificados em classes iguais, impossível o registro de título "Tropa de Elite", tanto para filme como para música por quem não é detentor de sua titularidade; (iv) que por esta razão que, submetido o caso a DIRMA, departamento especializado para análise comparativa, o INPI reconheceu a necessidade de se anularem os registros concedidos a ambas as apeladas, observadas as atividades e as provas efetivas da titularidade da marca "Tropa de Elite" constantes dos autos, confirmando o postulado nesta demanda; (v) que a afinidade existente entre o produto comercializado pelas apeladas - filmes, DVDS e shows - e aquele comercializado pela apelante TIHUANA - DVDs e shows - resulta na impossibilidade de registro do mesmo signo, sob pena dese causar dúvida no mercado consumidor; (vii) que a própria sentença além de reconhecer que a banda Tihuana criou a música denominada "Tropa de Elite", maior sucesso do álbum "Illegal", reconhece também a forte ligação com o filme, além da semelhança do nome, a ensejar confusão nos consumidores; (viii) que a música "Tropa de Elite" é título protegido por direito autoral (fonograma registrado no ECAD sob o código nº 49286, GRA nº 69833363 e ISRC nº BREMI0000199), na forma do art. 11, da Lei 9.610/98; (ix) que os registros concedidos pelo INPI violam os artigos 124, XVII e XIX da LPI.

Contrarrazões do INPI, fls. 417/421, prestigiando a sentença e afirmando que descabe qualquer pretensão indenizatória, não sendo razoável supor que a Autarquia reúna condições para verificar, a cada pedido de marca, todas as hipóteses previstas no art. 124, da LPI, servindo a Revista de Propriedade Industrial para que todo o público possa acompanhar os pedidos e apresentar subsídios ou impugnações que se fizerem necessárias.

Contrarrazões da empresa ZAZEN PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA-ME, fls 423/441, aduzindo que: (i) que ao contrário do que quer fazer crer a Apelante Tihuana o título "Tropa de Elite" certamente não é associado pelo público à obra musical criada por ela e de mesmo nome, mas sim à obra audiovisual criada pela Zazen, o filme "Tropa de Elite"; (ii) que foi somente após



o lançamento do filme que a música da Apelante Tihuana passou a ser conhecida nacionalmente, considerando o enorme sucesso junto ao público espectador angariado pela produção da Zazen; (iii) que a música "Tropa de Elite" caiu nas graças do público após o lançamento do filme, jamais antes, como pretende fazer crer a Apelante Tihuana; (iv) que o filme foi lançado em 2007 e terminou o ano como sétima maior bilheteria no Brasil, com um total de 2.421.295 (dois milhões, quatrocentos e vinte um mil e duzentos e noventa e cinco ) de espectadores nos cinemas, além de ter sido agraciado com importantes premiações do cinema nacional e internacional, como por exemplo, o título de melhor filme em um dos mais prestigiados de cinema do mundo, o Urso de Ouro do Festival de Berlim de 2008; (v) que só um ano depois do lançamento do filme, em 2008, é que a Banda Tihuana recebeu disco de platina pela canção "Tropa de Elite", em decorrência de ter mais de 100 mil downloads pagos no país e um Disco de Ouro dado ao álbum denominado "Illegal", o qual possuía como uma das faixas a música "Tropa de Elite", por ter o álbum vendido 150 mil cópias, conforme informação obtida no site da ABPD; (vi) que a Apelante Tihuana tem o direito de impedir que uma outra composição musical, posterior a sua, receba título idêntico, mas não pode impedir que o mesmo título seja dado a obra de outro gênero, levando-se em conta, principalmente, que a expressão 'TROPA DE ELITE' é bastante genérica e descritiva; (vii) que não há violação a direitos conexos da Apelante Tihuana no fato da Zazen ter dado a sua obra de gênero completamente distinto título idêntico, ainda mais em se tratando de filme que retrata justamente a rotina e os desafios do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) do Estado do Rio de Janeiro, tornando o título bastante descritivo; (viii) que sua marca é mista e composta com o mesmo visual do divulgado em seu filme "Tropa de Elite", pelo o que o consumidor obviamente conhecerá a procedência do produto associado à tal marca; (ix) que a proibição do artigo 124, XVII, da LPI incide quando existe risco de confusão ou associação à obra vinculada ao título, o que, definitivamente, como bem entendeu o Juízo de primeiro grau, não ocorre no presente caso.

Parecer do Ministério Público Federal, fls. 449/459, opinando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

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



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0038411-21.2015.4.02.5101 (2015.51.01.038411-0)  
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO  
APELANTE : TIHUANA COMÉRCIO DE CD E DVD LTDA  
ADVOGADO : SP077536 - JOAO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS  
APELADO : RONALD DOS SANTOS CONCEIÇÃO & CIA LTDA E OUTROS  
ADVOGADO : RJ999999 - SEM ADVOGADO E OUTROS  
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00384112120154025101)

VOTO

**(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR)** Conheço a apelação por que presentes seus pressupostos.

Preliminarmente, ressalte-se, no que diz respeito à competência da justiça federal para julgar pedidos de indenização por uso indevido de marca, que o STJ firmou entendimento recente que restringe a possibilidade de cumular pedidos que não envolvam interesses da Autarquia, oportunamente citado na sentença, com o qual me filio e também transcrevo.

“DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAR PEDIDO DE PERDAS E DANOS DECORRENTES DO USO DA MARCA, CUJO REGISTRO PRETENDE-SE A ANULAÇÃO. LIDE QUE NÃO ENVOLVE A UNIÃO, AUTARQUIA, FUNDAÇÃO OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REGISTRO DA MARCA "CHEESE.KI.TOS", EM QUE PESE A PREEXISTÊNCIA DO REGISTRO DA MARCA "CHEE.TOS", AMBAS ASSINALANDO SALGADINHOS "SNACKS", COMERCIALIZADOS NO MESMO MERCADO. IMPOSSIBILIDADE, VISTO QUE A COEXISTÊNCIA DAS MARCAS TEM O CONDÃO DE PROPICIAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO AO CONSUMIDOR.

1. A autora pretende cumular duas ações: a primeira a envolver a nulidade do registro marcário, obtido pela empresa ré e efetuado pelo INPI, e a segunda buscando a reparação dos danos alegadamente causados pela sociedade ré, isto é, lide que não envolve a autarquia. Destarte, como o artigo 292, § 1º, II, do CPC restringe a possibilidade de cumulação de pedidos, admitindo-a apenas quando o mesmo Juízo é competente para conhecer de todos e o artigo 109, I, da Constituição Federal prevê que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, é descabida a cumulação, sob pena de usurpação da competência residual da Justiça Estadual.

2. Em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial vedar a reprodução ou imitação da marca, suscetível de causar confusão ou associação com outra, para a recusa de registro, por haver anterior de marca assemelhada, deve a autoridade administrativa tomar em conta se



há identidade dos produtos e se pertencem ao mesmo gênero de indústria e comércio, consistindo a novidade marcária, sobretudo, na impossibilidade de confundir-se com qualquer outra empregada para produtos ou serviços semelhantes.

(...)

7. Recurso especial parcialmente provido.” (RESP 201000570200, LUIS FELIPE SALOMÃO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA: 12/04/2013, grifos nossos).

No mérito, como relatei, cinge-se a controvérsia em saber se a música intitulada “TROPA DE ELITE”, de autoria da Banda Thihuana, registrada em 2000 e objeto de direitos autorais, é causa suficiente para anular os registros das marcas “TROPA DE ELITE”, do primeiro e segundo réus, nºs 827.385.625, 840.018.070 e 840.018.100, com base no que preceitua o artigo 124, XVII da LPI.

Por certo que não.

Diz a norma em questão:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

XVII – obra literária artística ou científica, assim como os títulos protegidos pelo direito autoral suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular.

Colhe-se dos autos a autora permitiu o uso do título “Tropa de Elite” para denominar o filme que se tornou estrondoso sucesso de bilheteria em todo Brasil, ganhador de inúmeros prêmios, inclusive internacionais dos mais prestigiados, o “Urso de Ouro” do Festival de Berlim, e é considerado, pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema – ABRACCINE, o trigésimo melhor filme do cinema nacional dos últimos tempos.

A prova de que a autora nunca se importou com o uso da expressão para denominar o filme é que a música de sua autoria faz parte da trilha sonora dos dois filmes “TROPA DE ELITE” 1 e 2, que ela admite – acabou sofrendo pequenos ajustes - a pedido do diretor José Padilha, para se adequar à história do filme, conforme se vê em suas razões, que reproduzem entrevista concedida pela banda. Fls. 397.

Este ano, a música foi novamente reciclada para continuação do filme que tem como fio condutor os dramas do capitão Nascimento (Wagner Moura), comandante – geral do Bope que, na sequência, virou subsecretário de inteligência. Para “Tropa de Elite 2 – O inimigo agora é outro” a banda fez uma alteração na letra e compôs uma nova música, presente na trilha sonora do filme, como conta Roman.

“O diretor José Padilha pediu que mudássemos o trecho “Muro de



concreto, bom de derrubar/ É Tihuana, pau vai quebrar? Em tropa de Elite 2.010, ficou É o Bope chegando, pau vai quebrar!.”

O sucesso do filme deu tanta fama à expressão que ela passou a ser associada diretamente a ele, independente música da autora, sem com ela se confundir, ganhando nova conotação, representativa do Bope e da história do capitão Nascimento. Exemplo disso são os filmes “Pretty Woman”, “Faroeste Caboclo”, “Yellow Submarine”, “Menino da Porteira” e tantos outros que apesar de inspirados em música com a mesma denominação com elas não se confundem, apresentando-se como criações autônomas e nitidamente dissociadas, sem possibilidade de violar o artigo 124, XVII da LPI.

De modo que não há reforma a fazer na sentença que aplicou o melhor direito à espécie, tecendo os fundamentos necessários e que refletem exatamente meu entendimento sobre a matéria, verbis:

Em qualquer lugar do mundo, filmes e franquias de filmes de grande sucesso registram suas marcas, buscando proteção e receitas com licenciamentos de produtos, não sendo aceitável que o autor da música tema venha a impedir tais atividades. Conforme se sabe, a banda TIJUANA detém os direitos autorais da música TROPA DE ELITE e, certamente, recebeu mais receitas, decorrentes da execução da mesma, após os referidos filmes, porém, não tem direito sobre a marca dos filmes com o mesmo nome.

Dessa forma, o fato da música TROPA DE ELITE ter sido feita antes do filme, com o mesmo nome, não é decisivo na presente solução, pois os temas tratados eram distintos, e o aproveitamento dela, na verdade, trouxe mais sucesso para a banda Tijuana.

Como bem observado pela segunda Ré, em suas alegações finais, sua marca mista é composta de mesmo sinal visual daquele divulgado em seu filme de mesmo nome “TROPA DE ELITE”, pelo o que o consumidor obviamente conhecerá a procedência do produto associado à tal marca. Assim sendo, não é crível que um fã ou mesmo consumidor da banda Tijuana compre um DVD do filme TROPA DE ELITE pensando tratar-se de um CD de músicas da banda.

Por tais razões, entendo que não incide no presente caso a proibição inserta no art. 124, inciso XVII, da LPI.

Nesse aspecto, merece prosperar a tese da empresa Ré, ZAZEN PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA., no sentido de que o título em questão é demasiadamente genérico, não possuindo originalidade suficiente para impedir os registros marcários da Segunda Ré para designar “produtos de dvds, cds, discos e mídias digitais contendo



gravações audiovisuais, trilhas sonoras e filmes cinematográficos”, justamente produtos decorrentes da atividade de produção de obras audiovisuais desenvolvidos por ela.

Ademais, o mencionado dispositivo legal condiciona a proibição do registro de títulos que estejam protegidos pelo direito autoral como marca somente quando suscetíveis de causar confusão ou associação à obra vinculada ao título, o que, ao contrário do INPI, entendo não ser a hipótese dos autos.

Portanto, o consumidor ao se deparar com a marca “TROPA DE ELITE” de titularidade da Segunda Ré, não fará qualquer associação à composição musical da Autora de nome idêntico. Como visto, trata-se de registro misto que possui o mesmo sinal visual veiculado quando da divulgação da obra audiovisual da Segunda Ré, conforme se verifica:

Em suma, é inegável que a marca “tropa de elite” de propriedade da Segunda Ré não é de forma alguma associada à música da Autora, mas sim, ao filme daquela, visto que composta da mesma grafia e arte do sinal veiculado em tal obra cinematográfica.

Quanto ao inciso XIX, do art. 124, da LPI, o mesmo não pode ser aplicado no presente caso, tendo em vista que não há registro anterior da Autora que sirva de óbice a marca de titularidade dos Réus.

Com essas considerações, nego provimento à apelação, confirmando a sentença em todos os seus termos.

Na forma do art. 85, § 11, do NCPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 15%.

É como voto.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

Relator - 2a Turma Especializada