



**CONCLUSÃO**

Processo: 2009.51.01.802136-1

Nesta data, faço os autos conclusos à MM.  
Juíza da 37<sup>a</sup>. Vara Federal do Rio de Janeiro.  
Rio de Janeiro, 17/11/2009 16:10

TERESA CRISTINA LAGES MOREIRA  
Diretor(a) de secretaria

**SENTENÇA tipo A**

I

**TELEMAR NORTE LESTE S/A** propõe ação de procedimento ordinário em face do **INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, objetivando a decretação de nulidade do ato administrativo que, em grau de recurso, manteve o indeferimento do pedido de registro n.º 821.645.935 para a marca mista TELEBAHIA - UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ, classe 38:10, depositado em 21/05/1999.

Relata a autora que é uma das maiores empresas no setor de telecomunicações brasileiro, integrando o chamado GRUPO OI; em 21/05/1999 a empresa TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A depositou o pedido de registro n.º 821.645.935 para a marca mista TELEBAHIA - UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ, na classe 38:10, para identificar "serviços de comunicação, publicidade e propaganda", o qual foi publicado na RPI n.º 1.488 em 13/07/1999; tendo sido a empresa TELECOMUNICAÇÕES DA BAHIA S/A incorporada pela empresa TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S/A, que posteriormente alterou sua denominação social para a atual TELEMAR NORTE LESTE S/A, em 22/03/2002 a autora requereu a averbação da transferência, por incorporação, em relação a todos os seus processos de marca junto ao INPI; a autarquia averbou as alterações em diversos processos, mas não o fez em relação ao pedido objeto da lide, nem exarou qualquer exigência, donde tem a autora legitimidade para a propositura da demanda; na RPI n.º 1.650, de 20/08/2002, foi publicado o indeferimento de tal pedido de registro, com base no art.124, VI, da LPI, ao argumento de que a marca seria uma "expressão que se caracteriza como sendo de propaganda" e que "o titular possui, inclusive,



registro de tal expressão perante o INPI"; a autora interpôs recurso contra o indeferimento, demonstrando que a marca não é utilizada como mera expressão de propaganda, além de ser objeto do registro n.º 816.839.719, ou seja, trata-se de extensão de direitos previamente adquiridos pela autora.

Entende que o INPI agiu erroneamente ao analisar tal recurso e decidir, conforme publicado na RPI n.º 1.734, de 30/03/2004, pelo indeferimento do recurso, violando os princípios da impessoalidade e razoabilidade, além de ser contraditória a decisão em confronto com marca praticamente idêntica, também de titularidade da autora, qual seja a nominativa registrada sob o n.º 816.839.719 na mesma classe 38:10 para identificar os mesmos "serviços de comunicação, publicidade e propaganda"; tal registro foi validade concedido como marca e não como sinal de propaganda, que tinha processamento específico segundo o revogado CPI; a marca TELEBAHIA também é objeto de outros registros concedidos pelo INPI à autora; a marca TELEBAHIA - UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ possui suficiente forma distintiva, não podendo ser considerada uma legenda ou mesmo um anúncio e não objetiva realçar a qualidade dos serviços oferecidos, não se enquadrando na proibição legal do art.124, VII, da LPI.

Inicial de fls.02/18 instruída com procuração e documentos de fls.20/77, pagas as custas (fl.19).

Afastada prevenção, vieram os autos a esta 37ª Vara Federal (fls.78/113)

Em cumprimento ao despacho de fl.115, a empresa autora emendou a inicial (fls.119/121) e trouxe documentos, inclusive guia complementar de custas (fls.123/148).

Contestação do INPI às fls.157/161, com documentos de fls.162/168, alegando a improcedência da ação, aos seguintes argumentos: o pedido de registro da empresa autora foi indeferido com base na norma que veda o registro de marca que consista em "sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda" (art.124, VII, da LPI); não procede o argumento de que tal pedido seria mera extensão do direito contido no registro n.º 816.839.719, visto que tal registro, que teve seu depósito em 21/06/1994, somente vigorou até 21/06/2004, por força do disposto no art.233 da LPI/96, muito embora a publicação da extinção só tenha ocorrido na RPI n.º 2.020, de 22/09/2009; a autora não poderia requerer a supressão da parte considerada irregistrável no pedido objeto do presente litígio, pois a parte subsistente da marca em questão já é objeto de proteção através do registro n.º 006.327.664, que tem elemento misto semelhante e assinala os mesmos serviços; tal pretensão afrontaria o disposto no art.124, XX, da LPI.

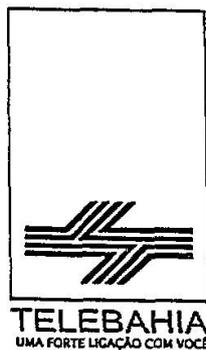


Réplica da empresa autora às fls.171/176, aduzindo ter sido equivocada a decisão do INPI em extinguir o registro n.º 816.839.719, visto que não concedido como expressão de propaganda e sim como marca de serviço, não tendo requerido a produção de outras provas.

Relatados, passo a decidir.

## II

Como visto, insurge-se a empresa autora, através da presente ação, contra o indeferimento administrativo do pedido de registro n.º 821.645.935 para a marca mista TELEBAHIA - UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ, classe 38:10, depositado em 21/05/1999, que tem a seguinte representação:



Segundo a égide do Código de Propriedade Industrial de 1971, além do registro de marcas de indústria, de comércio e de serviço, também era possível o registro de expressões ou sinais de propaganda. O CPI trazia o seguinte conceito de expressões ou sinais de propaganda:

Art. 73. Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, anúncio, reclame, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários.

A Lei n.º 9.279, de 1996, veio a suprimir tal possibilidade, vindo a prever o inciso VII do seu art.124 a irregistrabilidade de "sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda".



Mas, conforme anotado pelo ilustrado professor DENIS BORBES BARBOSA<sup>1</sup>, a definição constante do revogado CPI continua aplicável na atual legislação, "eis que, no contexto da concorrência desleal, a **função** dos sinais e expressões de propaganda continua intacto".

Assim, cumpre verificar, no caso concreto, se o pedido de registro marcário incide na proibição do art.124, VII, da atual LPI, vigente à época do seu depósito (21/05/1999), ou seja, se consistiria em "sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda" e seria, portanto, irregistrável, como considerado pelo INPI.

Segundo o critério descrito na LPI de 1971, e ora adotado por este Juízo, para se verificar se se trata de expressão ou sinal de propaganda, deve-se analisar se o signo destina-se a: 1) recomendar atividades; 2) realçar qualidades; ou 3) atrair a atenção dos consumidores ou usuários.

Dito isto, reputo evidente que a expressão UMA FORTE LIGAÇÃO A VOCÊ, acrescida ao signo TELEBAHIA, visa exatamente o reforço deste: 1) recomendando as atividades da companhia telefônica; 2) realçando suas qualidades (amizade, companheirismo, vínculo, ligação); 3) atraindo a atenção dos consumidores e usuários.

Assim, julgo tratar-se UMA FORTE LIGAÇÃO A VOCÊ, efetivamente, de sinal ou expressão empregado apenas como meio de propaganda, incidindo na vedação do art.124, VII, da LPI.

Em relação ao elemento TELEBAHIA, não são necessárias maiores considerações para ter como evidente que, tais como outros signos históricos (TELERJ, TELESP, TELEMIG, etc.), não se trata de expressão ou sinal de propaganda, mas de expressão designada a identificar serviços de telefonia em diversos Estados da Federação, em muitos casos objeto de proteção pelo sistema marcário, com registros perante o INPI.

Em decorrência, nada obstará a que, excluída a expressão considerada como de propaganda (UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ), permanecesse a análise da marca unicamente em relação ao elemento subsistente (TELEBAHIA).

Tal orientação, aliás, é respaldada inclusive pelo Parecer/INPI/PROC/Nº 048/03, que tem caráter normativo dentro da autarquia (fls.162/168), e cujo conteúdo encontra-se disponível em seu **site**<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> <http://denisbarbosa.addr.com/96.doc>

<sup>2</sup> <https://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/procuradoria/pareceres-1/pareceres-normativos/>



Segundo se extrai do referido parecer, que tratava originariamente de procedimento administrativo de nulidade instaurado de ofício contra a concessão de um registro marcário, sempre que a parte do signo subsistente, ou seja, a parte do sinal marcário requerido e não questionável, for considerada registrável, é possível a declaração apenas parcial da nulidade do registro, desde que o respectivo titular requeira a supressão da parte do sinal marcário considerado irregistrável.

Ocorre que, no caso concreto, fato é que a própria empresa autora já é titular dos registros n.º 006.327.656 e 006.327.664 para as marcas nominativa e mista TELEBAHIA, ambas na mesma classe 38:10, tendo a segunda delas a seguinte representação:



À toda evidência, tal signo consiste no mesmo signo anteriormente representado, objeto do pedido de registro n.º 821.645.935, apenas sem o acréscimo da expressão UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ - considerada irregistrável.

Assim, o elemento registrável do pedido n.º 821.645.935 incide na proibição do art.124, XX, da LPI, conforme acertadamente anotado pelo INPI.

Por fim, não procede a alegação autoral de que o pedido em litígio seria mera extensão de direitos previamente adquiridos pela empresa titular com o objeto do registro n.º 816.839.719.

Com efeito, o registro n.º 816.839.719 foi depositado em 14/08/1992, quando em vigor o Código de Propriedade Industrial de 1971, que, como visto, admitia o registro de sinais e expressões de propaganda.



Assim, não há como negar o fato de que aquele registro se tratava de sinal ou expressão de propaganda registrado (conforme art.63 do então vigente Código de Propriedade Industrial), tanto que, encerrado o seu prazo de vigência de dez anos em 21/06/2004, foi declarado extinto pelo INPI, nos termos do art.233 da atual Lei de Propriedade Industrial, que assim veio a estipular em suas Disposições Transitórias e Finais:

**Art. 233.** Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados.

É irrelevante o fato de que o INPI só tenha feito publicar a extinção do registro na RPI n.º 2.020, de 22/09/2009, eis que se trata de mera formalidade, não exigida pela Lei para que se operassem os seus efeitos.

Concluindo, julgo acertado o ato da autarquia que concluiu pelo indeferimento do pedido de registro marcário registro n.º 821.645.935 para a marca mista TELEBAHIA - UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ, pelo que se impõe a improcedência do pedido autoral.

### III

Do exposto, julgo **IMPROCEDENTE** o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, e condenando a empresa autora nas custas e em honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa monetariamente corrigido.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2010.

MARCIA MARIA NUNES DE BARROS  
Juíza Federal