



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

96.02.07994-0

RELATORA	: JUÍZA FEDERAL CONVOCADA MARCIA HELENA NUNES EM SUBSTITUIÇÃO À DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA HELENA CISNE
APELANTE	: CAETE S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS
ADVOGADO	: RICARDO CAMARGO PINHEIRO E OUTRO
APELADO	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO	: MARCIA VASCONCELLOS BOAVENTURA E OUTROS
APELADO	: COMISSAO DE VITICULTURA DA REGIAO DOS VINHOS VERDES
ADVOGADO	: SEM ADVOGADO
ORIGEM	: NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9100125601)

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que concluiu pela improcedência do pedido de anulação do indeferimento de registro de marca.

A marca em litígio é “Viana do Castelo”, depositada pela Autora sob o nº 811871657, destinada a distinguir vinhos na classe 35.10 e 35.20. Após publicada a viabilidade do registro, a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes de Portugal ofereceu oposição, sustentando que ao equivaler ao nome da Cidade Viana do Castelo em Portugal, na Região dos Vinhos Verdes, a marca poderia se apresentar para o consumidor como indicativa de procedência e, portanto, insuscetível de registro.

A autora sustenta que a marca é registrável porque, apesar de estar situada na Região dos Vinhos Verdes, a cidade de Viana do Castelo não é produtora de vinho, nem tem na viticultura sua expressão econômica.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

96.02.07994-0

A autora juntou folhetos turísticos, entre outros documentos.

A d. juíza da causa acolheu os argumentos do INPI e concluiu pela improcedência da ação, ao julgar a causa, nas fls. 129/131..

Dessa sentença foi interposta apelação, nas fls. 134/157, deduzindo a autora, em síntese, os mesmos argumentos expendidos na petição inicial.

Contra-razões do INPI, nas fls. 160/163, pela manutenção da sentença apelada.

Parecer do Ministério Público Federal, nas fls. 169/172, sustentando que a cidade de Viana do Castelo não é notoriamente conhecida pela produção de vinhos, pelo que o pedido deve ser provido para efeito de registrar-se a expressão como marca.

É o relatório.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada

VOTO

O pedido de registro da marca “Viana do Castelo”, para distinguir vinhos tintos de sua produção, foi indeferido à Autora, com base no que dispõe o Artigo 65, item 9 do CPI (Lei nº 5.772/71), a saber:

Artigo 65 – Não é registrável como marca:

(...)

9) Nome ou indicação de lugar de procedência, bem como a imitação suscetível de confusão.”



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

96.02.07994-0

Dispõe o artigo 70 do mesmo diploma legal:

“Artigo 70 – Para os efeitos deste Código, considera-se lugar de procedência o nome de localidade, cidade, região ou país, que seja notoriamente conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinada mercadoria ou produto. ...”

Conjugando tais preceitos legais com a matéria de fato constante dos autos, tenho como possível o registro pretendido. O fato de existir uma cidade chamada Viana do Castelo em Portugal, na região dos vinhos verdes, por si só não obstaculiza o registro.

Como bem consta exposto no douto parecer do Ministério Público Federal, favorável à pretensão da apelante:

“Notório, é verdade, é o fato de Portugal ser sede de boas vinícolas, sendo produtor de excelentes safras de vinhos; quanto a isso, não há que se proceder à discussão.

Se houvesse pretensão em se registrar a marca Portugal para vinhos, aí realmente recair-se-ia na vedação do art. 65.

Todavia, VIANA DO CASTELO não é notoriamente conhecido por todos como produtora de bebidas, tampouco de vinhos.

É certo que se situa na região do DOURO, sendo esta produtora de vinhos.

Se o pedido de registro fosse da marca DOURO, aí sim incidiria a vedação do art. 65. Basta lembrar que lugar de procedência é aquele onde existe produção, extração ou fabricação daquela mercadoria conhecida de todos, conforme preceitua o art. 70.

Mas, na verdade, a lide versa sobre a expressão VIANA DO CASTELO, não se tendo notícia de ser um local famoso por suas vinícolas.”

Assim, seria necessário que a cidade indicada fosse notoriamente conhecida como produtora de vinho. Entretanto, aquela cidade sequer é



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

96.02.07994-0

produtora de vinho, muito menos de prestígio internacional ou notório. Em outras palavras, não há nada que associe o produto “vinho” àquela cidade.

Ora, o único motivo que justificaria o indeferimento do registro pretendido seria um eventual locupletamento da autora às custas da notoriedade da cidade na produção do mesmo produto por ela comercializado. Se não existe notoriedade, (aliás, sequer existe produção conhecida) não existirá locupletamento a ser cerceado pela legislação de regência.

Pelo exposto, dou provimento ao apelo.

É como voto.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada

EMENTA

ADMINISTRATIVO. INPI. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA. EXPRESSÃO EQUIVALENTE A NOME DE CIDADE. PROIBIÇÃO LEGAL DE REGISTRO DE MARCA EQUIVALENTE À INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DE PRODUTO SIMILAR, DE NOTORIEDADE NO MERCADO. INTELIGÊNCIA.

O simples fato de a marca registranda equivaler a nome de cidade, situada em região em que produtos similares são comercializados, não é suficiente a obstaculizar o seu registro. Seria mister que aquela cidade fosse notória produtora daquele produto.

Tratando-se de hipótese em que a cidade, apesar de se situar naquela região, não tem nem produção nem notoriedade quanto ao produto comercializado, há que se deferir o registro da marca guerreada.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

96.02.07994-0

Apelação a que se dá provimento. Reforma da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima epigrafadas, decide a Primeira Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que fazem parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2005.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada