



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Justiça Federal de Primeira Instância**

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

31ª Vara Federal do Rio de Janeiro

ORDINÁRIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCESSO Nº 0803564-33.2010.4.02.5101 (2010.51.01.803564-7)

AUTOR: 2WAYTRAFFIC UK RIGHTS LIMITED

RÉU: TVSBT-CANAL 4 DE SAO PAULO S/A E OUTRO

JUIZ FEDERAL: MARCELO LEONARDO TAVARES

SENTENÇA “Tipo A”

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI COMO RÉU. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA, NOS TERMOS DO ART. 124, XVII E XXIII, DA LPI. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Nos casos em que se pretende anular ato praticado pelo INPI, sua correta posição jurídica na relação processual é de réu. 2. Impossibilidade de registro de signo que reproduz marca que o requerente não poderia deixar de conhecer e também utilizado como título de obra protegida como direito autoral. 3. Não conhecimento do pedido de abstenção de utilização da marca em litígio ou de outra marca semelhante pela ré, por incompetência do juízo federal. 4. Pedido julgado procedente em parte, com a declaração de nulidade dos registros de marca.

RELATÓRIO



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Justiça Federal de Primeira Instância**

1. 2WAYTRAFFIC UK RIGHTS LIMITED propôs a presente ação, em face da TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), pleiteando: (i) a nulidade dos registros 821712888 e 821712896 para a marca “WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE”, titularizados pela 1ª ré, e (ii) a abstenção, por parte da ré, do uso das marca ou qualquer outra semelhante capaz de criar confusão. Em sede de tutela antecipada, a autora requer a suspensão dos efeitos do deferimento dos registros.

2. A autora sustenta que as marcas devem ser anuladas sob três fundamentos: (i) houve reprodução de marca notoriamente conhecida; (ii) houve reprodução de marca que a 1ª ré evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade; e (iii) houve registro marcário de título protegido por direito autoral. Alega que foram violados os artigos 126 e 124, XVII e XXIII, da Lei nº 9.279/1996 (LPI). À fl. 624, foi fixada caução em 20% do valor da causa, prestada às fls. 630 e 636. Houve emenda à inicial às fls. 625/628 e 634. Instruindo a inicial, vieram os documentos acostados às fls. 32/619. Custas pagas à fl.206.

3. Contestação da autarquia, às fls. 735/739, reconhecendo o direito subjetivo da autora à nulidade dos pedidos de registro 821712888 e 821712896 concedidos à 1ª ré, com fundamento no art. 124, XVII, da Lei nº 9.279/1996. Para o INPI, a concessão do registro da marca à ré violou direito autoral da autora.

4. Defesa da 1ª ré, às fls. 748-771, em que pugna pela improcedência do pedido. Sustenta que a autora não costuma utilizar a expressão *WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE* em outros países, usando,



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Justiça Federal de Primeira Instância**

ao invés disso, a tradução do termo para o idioma local, de forma que as marcas da 1ª ré não constituiriam impeditivo à transmissão do programa no Brasil. Alega que a autora não teria demonstrado a notoriedade da marca em território nacional, requisito necessário para aplicação do art. 6º *bis* da Convenção da União de Paris (CUP). Assevera que a sociedade inglesa que criou o programa *WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE* e o cedeu à autora já havia apresentado oposição administrativa aos pedidos de registro junto ao INPI, tendo deixado de demonstrar a notoriedade da marca, conforme exigido pela autarquia. Sustenta que o art. 124, XXIII, da Lei 9.279/1996, não poderia socorrer a autora, pois entre o Brasil e o Reino Unido inexistiria acordo garantindo reciprocidade exigida pelo dispositivo legal. A 1ª ré, além disso, defende a impossibilidade de tutelar duplamente a expressão *WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE* como marca e direito autoral.

5. Indeferido o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela à fl. 802. A 1ª ré manifestou desinteresse na produção de provas (fl. 804). Réplica às fls. 805/832, com requerimento da autora para que houvesse julgamento antecipado da lide. O INPI não se manifestou em provas (fl. 941). Às fls. 906/907 foi acostada comunicação de interposição de agravo de instrumento desafiando a decisão de fl. 802. O recurso foi desprovido (fls. 945/957).

6. É o relatório. Decido.

**FUNDAMENTAÇÃO**

**Preliminar**



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Justiça Federal de Primeira Instância**

Da Posição processual do INPI

7. Nos casos em que se pretende anular (ou alterar de qualquer modo) ato praticado pelo INPI, sua correta posição jurídica na relação processual é de réu. Com efeito, a autarquia tem por atribuição legal efetuar o registro de marcas e proceder ao exame de sua legalidade. Caso o pedido seja julgado procedente, o comando contido na sentença terá efeito direto sobre suas atribuições institucionais. Ademais, diante da necessidade de sua participação na relação processual, não há como o INPI atuar como assistente, eis que inexiste no nosso ordenamento uma intervenção de terceiro que se ajuste à obrigatoriedade, conforme entendimento do egrégio TRF, da 2ª Região:

“ADMINISTRATIVO – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL –PRELIMINARES REJEITADAS – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU REGISTRO DA MARCA "SOENGE" ANTERIORMENTE CONCEDIDA À AUTORA – ANTERIORIDADE – ARTIGOS 124, V, E 129, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 9.279/96. - Preliminar de inépcia da inicial por falta de pedido rejeitada. O pedido é claro e eficaz, podendo ser enfrentado sem qualquer dificuldade ou embaraço no entendimento do seu conteúdo. Inaplicabilidade do inciso I, do parágrafo único do art. 295 do CPC. - O INPI é parte legítima para figurar no pólo passivo das ações em que o ato impugnado for resultante de um ato administrativo da autarquia e que será atingido diretamente através da decisão judicial. ... Sentença confirmada.”



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Justiça Federal de Primeira Instância**

REO 199951010058302, TRF2, Primeira Turma Especializada, Rel. Juíza Federal Márcia Helena Nunes.

**Mérito**

8. Na questão de fundo, a marca é um sinal que se apõe ao produto ou ao serviço para identificá-lo e, portanto, há que ser suficientemente característico para preencher tal finalidade. Sua função é distinguir. O caráter de distintividade é requisito legal consagrado no artigo 122, da Lei nº 9.279/1996 e não se pode registrar marca que já pertença a outro industrial, comerciante ou prestador de serviços. A distintividade da marca serve, assim, a um só tempo, tanto como proteção ao titular quanto também ao consumidor, que identifica com maior facilidade exatamente aquele produto ou serviço que pretenda adquirir.

9. Nesse contexto, as normas de proteção marcária objetivam o estabelecimento de distinção entre produtos e/ou serviços destinados ao público consumidor, com a finalidade de rechaçar eventual prática de concorrência desleal, inclusive no que diz com o aproveitamento parasitário da receptividade de determinada marca já consolidada no mercado. Sob esse aspecto o registro da marca tem nítido conteúdo mercantil, além de função orientadora do consumidor na escolha de determinado produto ou serviço.

10. No presente caso, a autora alega que a concessão dos registros nº 821712888 e nº 821712896 à ré relativamente à expressão *WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE* foi nula, sob três fundamentos: (i) o signo era notoriamente conhecido; (ii) a 1ª demandada evidentemente não poderia



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Justiça Federal de Primeira Instância**

desconhecer o signo, em razão de sua atividade; (iii) o signo não pode ser registrado como marca, sem autorização da autora, pois constitui-se em título de programa protegido por direito autoral.

11. O histórico dos fatos aponta que 1ª. ré protocolou em 08.10.1999 o Pedido de Registro nº 821712888 da marca nominativa de serviço *WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE*, concedido em 27.04.2010, na Classe 38:10 (serviços de comunicação, publicidade e propaganda). Da mesma forma, protocolou em 08.10.1999 o Pedido de Registro nº 821712896 da marca nominativa de serviço *WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE*, concedido em 27.04.2010, na Classe 41: 20-40 (serviços de diversão, entretenimento e auxiliares; Serviços de organização de feira, exposição, congresso, espetáculo artístico, desportivo e cultural).

12. Pesquisa empreendida pelo juízo em 05.03.2014 no *site* do INPI demonstra que a autora tem dois Pedidos de Registro apresentados e que se encontram sob oposição da 1ª. ré: (i) marca nominativa de serviço nº 830424547, depositado em 16.10.2009, na classe NCL (9) 41, e (ii) marca nominativa de serviço nº 830424571, depositado em 16.10.2009, na classe NCL (9) 41. Além disso, existem dois Pedidos de Registro (822566966 e 822589125) de marcas mistas apresentados em 22.03.2000 e 28.03.2000, na Classe NCL (7) 41, por CELADOR PRODUCTIONS LIMITED que se encontram sobrestados. Segundo a petição inicial, CELADOR PRODUCTIONS LIMITED foi a criadora do programa WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE no Reino Unido.

13. A autora, através dos documentos de fls. 227 e 380/381; 279/280 e 394398, comprova que a marca nominativa WHO WANTS TO BE



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Justiça Federal de Primeira Instância**

A MILLIONAIRE foi registrada na Grã Bretanha e na Irlanda do Norte a partir de 13.10.1998 em favor de CELADOR PRODUCTIONS LIMITED na Classe 41 (competições telefônicas, shows de TV de jogos em que se fazem perguntas ara testar o conhecimento geral), e que a marca mista com a referida grafia foi registrada em 02.11.1998, para CELADOR PRODUCTIONS LIMITED nas Classes 09, 16, 25, 28, 2 e 41. Os documentos de fls. 382/385, comprovam que CELADOR PRODUCTIONS LIMITED tornou-se proprietária da marca na Austrália a contar de 21.01.1999, nas classes de serviço de difusão e de programas de televisão. Há ainda outros certificados de registro juntados aos autos, mas a referência a esses três serve para a análise comparativa de datas de depósito. É importante consignar, por fim, que os documentos de fl. 193 (reportagem do *Daily Mail*, de 11.09.1998) e de fls. 334/339 (reportagem de 04.09.1998), dentre outros, demonstram que o programa WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE foi exibido ainda em 1998.

14. É incontroverso, portanto, que a autora é detentora de registros de marcas referentes ao termo WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE no exterior e que colocou no ar programa de televisão no exterior antes do protocolo dos pedidos de registro das marcas n° 821712888 e n° 821712896 no Brasil pela 1ª. ré.

I – Da falta de prova da notoriedade do signo *WHO WANTS DO BE A MILLIONAIRE* no momento do depósito das marcas 821712888 e 821712896



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Justiça Federal de Primeira Instância**

15. A demandante sustenta, como primeiro argumento impeditivo para o registro dos Pedidos, a notoriedade da marca *WHO WANTS DO BE A MILLIONAIRE*.

16. O art. 126, da Lei n° 9279/1996, prevê:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6° *bis* (I) da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

O art. 6°. Bis (I) da Convenção da União de Paris (CUP)<sup>1</sup> dispõe:

Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente

---

<sup>1</sup> A CUP, na versão consolidada em Estocolmo (1967), foi aprovada pelo Congresso Nacional pelo Decreto-Legislativo n° 78/1974 e promulgada pelo Decreto n° 75.57/1975. O art. 16, 2, do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS na língua inglesa), aprovado pelo Congresso Nacional pelo Decreto-Legislativo n° 30/1994 e promulgado pelo Decreto n° 1.355/1994, estende a referida proteção às marcas de serviço.





**PODER JUDICIÁRIO**  
**Justiça Federal de Primeira Instância**

conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

17. Os dispositivos constituem exceção ao princípio da territorialidade da proteção marcária. Para que sejam aplicados, deve ser reconhecida a notoriedade da marca no país em que se pretende fazer o uso (Brasil), no momento do depósito do pedido de registro. Essa é a posição que prevalece na jurisprudência, conforme se observa no julgamento da Apelação Cível 2008.51.01.8104742 pela 1ª. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região (TRF – 2ª. Região), Rel. Juiz Federal Convocado Aluisio Mendes, de cuja ementa se extrai:

EMENTA (...)

3. O local onde se verifica a notoriedade de uma marca é justamente aquele onde se queira a proteção, onde se deseja obter o registro. A apelante não logrou comprovar nos autos a notoriedade do signo “ALFAGRES” no Brasil, nos termos do art. 126 da LPI. (...)

18. No mesmo sentido, o julgamento da Apelação Cível 2011.51.01.8049079 pela 2ª. Turma Especializada do TRF – 2ª. Região, Rel. Juiz Federal Convocado Marcelo Pereira:

EMENTA (...)

2. No que tange à proteção prevista no art. 6º. da CUP, bem como no art. 126 da LPI, cabe à parte autora apresentar provas que demonstrem que sua marca (O GLOBO) é notoriamente conhecida em seguimento relacionado à composição gráfica e encadernação, sendo necessário, ainda, que a notoriedade de sua marca remeta



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Justiça Federal de Primeira Instância**

à data anterior ao depósito do registro de marca da primeira ré (GLOBO) (...)

19. No presente caso, portanto, deve-se verificar se, em 08.10.1999, a marca inglesa WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE era notoriamente conhecida no Brasil. A autora não se desincumbiu do ônus dessa prova. Não existem elementos no processo que demonstrem a notoriedade da marca estrangeira no Brasil à época do depósito dos pedidos junto ao INPI. Por esse motivo, deve ser afastado o fundamento como motivo de impedimento ao registro das marcas concedidas à 1ª. ré.

II – Da nulidade do registro dos Pedidos n° 821712888 e n° 821712896 pela aplicação do art. 124, XXIII, da Lei n° 9.279/1996

20. A legislação de propriedade intelectual é baseada na juridicização de condutas dotadas de eticidade. Em especial no que se refere à proteção marcária, o Direito proíbe e reprime atos de usurpação do esforço empresarial alheio e aqueles que possam confundir o público. A marca assim, cumpre duplo papel, o de servir de identificação a produtos e serviços que tenham logrado conseguir o respeito do público por sua qualidade e o de proteger o consumidor.

21. Um exemplo clássico de conduta merecedora de repressão, de acordo com a doutrina, é a daquele que deposita, com má-fé, pedido de registro de marca usada por outrem, tentando usurpá-la. É a



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Justiça Federal de Primeira Instância**

denominada Regra de Pouillet,<sup>2</sup> segundo a qual “afastando a hipótese de fraude, em que a marca tenha sido adotada por má-fé, visando à confusão com a marca estrangeira, ensina que o fato de ser a marca usada em outros países não impede que ela seja validamente adquirida por quem primeiro a empregue.” Segundo Pouillet, portanto, havendo adoção de marca com má-fé, visando à confusão, deve haver impedimento para registro. Ocorre que a prova da má-fé, entendida como ônus daquele que alega, nem sempre é fácil.

22. Considerando a dificuldade exposta acima, o art. 124, da LPI, inovou no ordenamento jurídico, ao vedar registro como marca do:

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

23. A previsão normativa tem o mérito de dispensar a prova da má-fé, substituindo-a pela necessidade de demonstração de que o depositante “evidentemente não poderia desconhecer [o signo alheio] em razão de sua atividade”. Dessa forma, o que era verdadeiro tormento para a defesa da marca – a prova da má-fé do depositante no Brasil – foi

---

<sup>2</sup> *Tratado de Propriedade Industrial - da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos*, Vol. 1, 3ª. Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 260. Gama Cerqueira opõe-se à aplicação da Regra. Para ele, “desde que a marca não goze de proteção em nosso território, ela pode ser apropriada livremente no Brasil e ser registrada sem se cogitar de usurpação ou imitação, voluntária ou fortuita”.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Justiça Federal de Primeira Instância**

substituído por um ônus de prova mais objetivo: a prova de que o depositante, e razão da atividade, não poderia desconhecer o signo de terceiro, mesmo em casos em que a marca primígena não seja notória e mesmo que não haja concorrência real entre os interessados. Sobre o último aspecto, destaca Denis Borges Barbosa:<sup>3</sup>

“Em primeiro lugar, o dispositivo veda o registro ainda que a marca anterior não satisfaça os requisitos de precedência por pré-uso. Ele impede o registro independentemente do prazo de seis meses e independentemente de identidade de produtos ou serviços. Em segundo lugar, o único requisito da vedação é “que o requerente não possa desconhecer a marca anterior em razão de sua atividade”. Não se exige concorrência de fato entre o titular da marca anterior e o depositante, nem, outra vez, que os produtos e serviços sejam idênticos ou similares. Em suma, protege-se a concorrência fora da concorrência e além de qualquer teste de parasitismo concorrencial. Vale dizer, cria-se uma hipótese de abuso de concorrência com sanção legal.”

24. Em resumo, a disposição legal abandona a avaliação da má-fé, da fraude, no pedido de registro de marca que reproduza signo não registrado no Brasil. Ao inovar, o art. 124, XXIII, da LPI, exige a demonstração de que o sinal não poderia deixar de ser do conhecimento do depositante. Assim, para que o sinal não possa ser registrado, três condições devem estar presentes: (i) seja imitação ou reprodução de marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade; (ii) o titular da proteção seja sediado ou domiciliado no território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, (iii) a marca deve se destinar a

<sup>3</sup> *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Justiça Federal de Primeira Instância**

distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca.

25. No presente caso, todas as condições estão presentes.

26. Em relação ao primeiro ponto, as marcas registradas em favor da 1ª. ré, no Brasil, sob nº 821712888 e nº 821712896, são idênticas às marcas registradas em outros países pela autora um ano antes. O ramo de atividade da 1ª. ré indica que evidentemente não poderia deixar de conhecer a marca WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE no momento do depósito junto ao INPI. A autora juntou ao processo vários elementos de prova de que sua marca era do conhecimento da 1ª. Ré no início do ano de 1999. Refiro-me aos documentos 08, 09, 10, 11 e 12, de fls. 518/552, com referência a início de tratativas entre a autora e a 1ª. demandada para licenciamento do programa TELEVISIVO WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE no Brasil e os depoimentos de José Roberto Hachich Maluf, de Cesar Pedro Hannickel de Castro e de Frederick Medeiros, extraídos da ação 583.00.2000.505498-2, com trâmite da 18ª. Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Esses elementos probatórios indicam que a 1ª. demandada conhecia o programa e a marca estrangeira e mesmo assim requereu seu registro no Brasil. Além disso, a 1ª. ré alega que o programa SHOW DO MILHÃO, exibido pelo SBT, “não obstante se valer do mesmo conceito, comum a tantos outros, guarda suficiente distinção daquele de titularidade da autora, que na avaliação da ré não teria uma dinâmica condizente com as características do telespectador brasileiro” (fls. 767/768). A afirmação destacada só ratifica que conhecia previamente o programa e a marca WHO WANTS TO BE A MILIONAIRE no momento em que pleiteou o registro no INPI, já que



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Justiça Federal de Primeira Instância**

teria analisado o formato do programa inglês e concluído que a dinâmica não seria condizente com as características do telespectador brasileiro.

27. Quanto ao segundo ponto, ao contrário do que sustenta o INPI às fls. 738, a empresa sediada no Reino Unido, por ser este Estado signatário da CUP, merece proteção do dispositivo, com base no princípio do tratamento nacional, previsto no art. 2º (1), da Convenção.<sup>4</sup> O fato de a regra do art. 124, XXIII, da LPI, ter ido além do preconizado pela CUP e pelo TRIPS na flexibilização dos princípios da especialidade e da territorialidade no que se refere à proteção da marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida, não impede a aplicação do princípio do tratamento nacional, pois o Brasil se comprometeu a dar aos domiciliados e sediados nos países signatários a mesma proteção dada aos brasileiros pela legislação brasileira. Sendo o Reino Unido signatário da CUP, a empresa sediada lá deve ter o mesmo tratamento que teria uma empresa sediada no Brasil no que se refere à legislação brasileira de Propriedade Industrial. Em outros termos, a proteção do art. 2º (1) não depende do art. 6º. *bis* da CUP. Não há, portanto, necessidade de tratado específico para estender a uma empresa sediada em país signatário da CUP a proteção dada à empresa brasileira prevista no art. 124, XXIII, da LPI, pois o dispositivo se refere a “titular [que] seja sediado ou domiciliado em território nacional”. Logo, da mesma forma que o registro de marca, no exterior, por empresa sediada no Brasil, seria impeditivo para registro, no Brasil, por alguém que evidentemente não pudesse desconhecê-la, o princípio do tratamento nacional protege a empresa estrangeira, sediada em país signatário da CUP, contra o registro de sua marca no Brasil, nas mesmas condições.

---

<sup>4</sup>Disponível: [http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country\\_id=ALL&search\\_what=B&bo\\_id=5](http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=ALL&search_what=B&bo_id=5). Acesso em 05.03.2014.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Justiça Federal de Primeira Instância**

28. No que se refere ao terceiro ponto, a mera leitura do enquadramento nas classes das marcas registradas no Brasil e suas correspondentes no exterior, antes referidas na sentença, demonstra que se destinam a identificar serviços idênticos ou semelhantes, sendo passível de causar confusão ou associação.

III – Da nulidade dos Pedidos de Registro nº 821712888 e nº 821712896, por violação ao art. 124, XVII, da Lei nº 9.279/96

29. O art. 124, XVII, da Lei nº 9.279/96, veda o registro, como marca, de signo que constitua obra literária, artística ou científica, assim como dos títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e que sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

30. A 1ª. ré sustenta que o signo WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE não pode merecer dupla proteção, como título de programa, com base em direito autoral, e como marca (fls. 762/763). Além disso, alega que o formato de programa não merece proteção pela legislação de Propriedade Intelectual.

31. Entretanto, ao contrário do que alega, não há qualquer impedimento à dupla proteção de um signo: como título de uma criação artística e como marca de um serviço ou produto. As proteções têm âmbito de aplicação diferente e fundamento legal distinto: a primeira, na



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Justiça Federal de Primeira Instância**

legislação de direito autoral (Lei n° 9.610/1998) ou de proteção de programas de computador (Lei n° 9.609/1998); a segunda, mediante registro de marca no INPI (Lei n° 9.279/1996).

32. No que se refere ao caso, o título do programa WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE, como concepção de programa televisivo, merece a proteção do art. 7º, VI c/c 10, da Lei n° 9.610/1998. Nada impede, todavia, o registro paralelo de marca de serviço ou de produto ligada à criação, com a finalidade de exploração comercial.

33. Nesse sentido, é a opinião de Michele COPETTI:<sup>5</sup>

“A proteção do título pode referir-se a obra em si ou a ele próprio como designativo desta, ou ainda, tornar-se marca por meio do registro no órgão competente.

(...)

Recaem sobre o título propriamente dito dois possíveis vínculos jurídicos, ou seja, a proteção autoral e/ou a proteção pelo direito das marcas.

A proteção autoral da obra é extensiva ao título, nos termos do artigo 10, da Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O título, como parte da obra igualmente é protegido quando original e inconfundível com o de obra do mesmo gênero, não sendo objeto de proteção os nomes e títulos isolados, nos termos do artigo 8, VI (...)

Para a proteção pelo direito das marcas deve considerar o inciso XVII, do artigo 124, da Lei n° 9.279, de 14 de maio

---

<sup>5</sup> *A propriedade industrial e os direitos autorais*: agregando distintos regimes de proteção. In: II Congresso de direito de autor e interesse público, 2008, Florianópolis. Anais do II Congresso de Direito de Autor e Interesse Público. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008





## PODER JUDICIÁRIO

### Justiça Federal de Primeira Instância

de 1996. Neste inciso, verifica-se a proibição de registro de “obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular”. O termo título referido neste artigo pode ser entendido na acepção da obra como um todo ou o título isoladamente considerado.

Esta proibição está pensada para se evitar o aproveitamento indevido, por terceiro, de obra protegida pelo direito autoral. Diferentemente, por exemplo, da Lei espanhola (Lei nº 17/2001) o dispositivo da Lei brasileira exige o consentimento do titular quando o registro não é feito por este. (...)

A vedação do inciso XVII, do artigo 124 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 é relativa, pois admite o registro desde que com o consentimento do titular e que não seja suscetível de confusão ou associação ao consumidor. Tendo esclarecida a acepção do termo título contida neste inciso, importa abordar a registrabilidade deste enquanto marca. Um título, mesmo que esteja protegido pelos direitos autorais pode ser protegido pela propriedade industrial, desde que não seja suscetível de causar confusão ou associação.

A tentativa de aproveitamento indevido é banida, conforme se verifica em alguns julgados. Na Apelação Cível nº 89.02.01986-1 que visava à anulação dos registros nºs 760025479 (marca *Popeie*, classes 33.10 e 33.20) e 811236781 (marca *Popeye*, classes 33.10 e 33.20) concedidas a Bela Vista S/A-Produtos Alimentícios entendeu-se que “inexiste controvérsia quanto ao caráter artístico da obra protagonizada pela personagem “POPEYE”, cujo nome também constitui o seu título, inicialmente desenvolvida sob a forma escrita e



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Justiça Federal de Primeira Instância**

posteriormente adaptada à televisão.”(TRF2, Apelação Cível nº 89.02.01986-1)

Neste sentido, os registros foram anulados, considerando-se a proibição legal, destacando-se no acórdão que “o objetivo da norma não era meramente proteger o detentor dos direitos autorais, mas também coibir a concorrência desleal, evitando que o interessado em determinado registro se aproveitasse do esforço alheio, utilizando-se, em seus produtos, de expressão artística oriunda da criatividade de outrem, podendo causar, inclusive, confusão no público consumidor [...].” (TRF2, Apelação Cível nº 89.02.01986-1)

Embora exista a prerrogativa de proteção concomitante do produto e do título comercial esta não exclui a proteção do título também como marca. Aliás, muitos programas de computador conhecidos, como por exemplo, o *CorelDraw* (registro nº 822306018) possui registro de marca para a classe 09 (NCL (08) 09).

A *Adobe Systems Incorporated* possui registros no INPI das marcas *Adode*, identificando marca de produto, NCL (7) 09 (registro nº 813921643) e NCL (7) 16, (registro nº 813921635), *Adobe Illustrator* marca de produto, NCL (8) 09 (registro nº 813590272) e para a classe 16:30, para “manuais para uso com programas de computador “(registro nº 813590264), *Abobe Premiere*, marca de serviço, NCL (9) 40 (registro nº 816942978) e *A Abode*, marca de serviço, classe NCL (9) 40 (registro nº 817249150), etc. (INPI, 2008)

A *Microsoft Corporation* por sua vez possui registro do conhecido *Microsoft Office 2000*, registrado como produto na classe NCL (7) 09 (registro nº 821325698, INPI, 2008), para a Windows a Microsoft possui registros 816619271 (classe 09:40-55- 80), 816619255 (classe NCL(8 ) 41), 816619263 (classe 16 : 20 – 30), 200050133



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Justiça Federal de Primeira Instância**

(NCL(8 ) 35), 822800756 (NCL(7 ) 35) e 822800748 (NCL(7 ) 41). (INPI, 2008)

Como se pode observar nada obsta que um título, originariamente protegido pelos direitos autorais, possa igualmente, ser protegido como marca, desde que, igualmente preencham os requisitos de disponibilidade, novidade, ainda que relativa, etc., conforme já fora apontado e que não sejam suscetíveis de causar confusão ou associação para o consumidor.”

34. Portanto, também com base no impeditivo do art. 124, XVII, da Lei nº 9.279/1996, devem ser anulados os registros das marcas 821712888 e 821712896.

35. Em conclusão, o primeiro pedido formulado pela autora (item (i) de fl. 30), deve ser acolhido, nos termos do art. 124, XVII e XXIII, da LPI. O segundo pedido não pode ser conhecido pelo juízo, por incompetência absoluta, tendo em vista que eventual litígio sobre abstenção do uso das marcas anuladas ou de “qualquer outra semelhante capaz de criar confusão” refoge à previsão do art. 109, da Constituição da República, por não configurar objeto de interesse da União, autarquia ou empresa pública federal.

36. Presentes os pressupostos processuais, consistentes no próprio reconhecimento do direito subjetivo da autora à nulidade das marcas deferidas à 1ª. ré, em decisão de cognição exauriente da primeira instância, e do perigo na demora decorrente do impedimento da demandante de explorar, no Brasil, obra da qual é licenciada, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, a fim de suspender os



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Justiça Federal de Primeira Instância**

efeitos administrativos do registros das marcas 821712888 e 821712896, nos termos do art. 173, parágrafo único, da LPI. Fixo o prazo de 10 (dez) para cumprimento, anotações e publicação.

**DISPOSITIVO**

37. Isso posto,

a – DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO e JULGO PROCEDENTE o primeiro pedido, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil (CPC), para declarar a nulidade do registro da marca WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE sob o n° 821712888 e n° 821712896.

b – DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com relação ao segundo pedido, de abstenção de uso da marca WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE por parte a 1ª. ré, por INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FEDERAL, nos termos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil.

38. Condeno os réus solidariamente a pagar honorários de sucumbência à autora no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa, tendo em vista que a demandante sucumbiu de parcela mínima do pedido, nos termos do art. 21, parágrafo único, do CPC.

39. Condeno a 1ª. ré nas custas judiciais proporcionais e o segundo réu no ressarcimento da metade das custas adiantadas pela parte autora.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Justiça Federal de Primeira Instância**

40. Publique-se. Registre-se, Intimem-se. Oficie-se ao INPI para cumprimento da antecipação dos efeitos da tutela.

41. Com o trânsito em julgado, proceda o INPI às anotações de praxe e à publicação na RPI e libere-se o valor da caução recolhida pela autora.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2014.

Assinado Eletronicamente  
**MARCELO LEONARDO TAVARES**  
Juiz Federal