



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5043655-64.2020.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL WANDERLEY SANAN DANTAS

APELANTE: SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. (AUTOR)

APELANTE: SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MARKETING LTDA. (AUTOR)

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

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA TRIDIMENSIONAL. CONTROLE DE JOGOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO. FORMA NÃO É NECESSÁRIA OU VULGAR PARA O PRODUTO. DISTINTIVIDADE DO SÍMBOLO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DOS CRITÉRIOS DE DESENHO INDUSTRIAL. CRITÉRIOS DE REGISTRABILIDADE DE MARCA CUMPRIDOS. REGISTROS DEFERIDOS.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. e SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MARKETING LTDA. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 31ª Vara Federal nos autos da ação ordinária proposta pela Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI requerendo a declaração de nulidade das decisões administrativas que indeferiram os pedidos de registro n. 828824061, 917544242 e 917544293, depositados, respectivamente, nas classes NCL(8)09, NCL(11)28 e NCL (11)2, para as marcas tridimensionais destinadas a identificar os controles de jogos eletrônicos DUALSHOCK 3 e DUALSHOCK 4 da SONY. Os pedidos foram indeferidos administrativamente com base no art. 124, XXI, da LPI, por representarem a forma vulgar, comum ou necessária do produto no entendimento do INPI. A sentença manteve o indeferimento por entender que "as figuras tridimensionais dos controles DualShock 3 e 4 não são registráveis exatamente por lhe faltarem caráter distintivo".

2. A autoridade julgadora é perfeitamente capaz de avaliar os critérios legais atinentes ao registro de marcas e decidir, com base no conteúdo probatório dos autos, a existência, ou não, dos requisitos necessários para o registro do sinal marcário, não havendo necessidade de conhecimento técnico específico para a resolução da lide além daquele detido por um profissional da magistratura. Preliminar de nulidade da sentença por indeferimento da realização de perícia rejeitada. Precedentes.

3. A distintividade é a capacidade do sinal marcário de *distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa*, sendo característica imprescindível para o registro da marca, conforme delineado no art. 123, I, da LPI.

4. Conforme disciplina legal e entendimentos doutrinários, os critérios de novidade e originalidade são aplicáveis exclusivamente aos desenhos industriais (art. 95 da LPI), direito de propriedade industrial diverso, não podendo ser confundidos com o requisito de distintividade relativo às marcas e nem ser estendidos às marcas tridimensionais.

5. A mera comparação de silhuetas não é suficiente para a avaliação da distintividade do símbolo marcário, pois a silhueta é, a princípio, um elemento genérico, enquanto a marca registrada protege *sinais distintivos visualmente perceptíveis* (art. 122 da LPI). Como a marca protege todo o conjunto de características depositado, as diferenças pontuais entre os objetos são extremamente relevantes para aferir a distinguibilidade do signo marcário, pois são essas características que podem gerar efeito visual próprio à marca. Precedentes.

6. A comparação visual entre o produto das Apelantes e seus concorrentes demonstra que, embora a silhueta dos produtos seja parecida, os elementos específicos e sua disposição diferem, evidenciando que não são a forma necessária do produto e sim uma escolha de cada empresa. Ainda que exista certa funcionalidade em criar um controle de videogame com "estrutura trapezoidal e as hastes inclinadas e arredondadas (empunhaduras)", conforme parecer do INPI, esta forma não é essencial para o funcionamento do produto em si e não é imposta pela sua funcionalidade, havendo produtos da mesma natureza que não seguem esse formato. Logo, a forma das marcas das Apelantes não é necessária, comum ou vulgar ao produto que identificam, afastando o impedimento do art. 124, XXI, da LPI.

7. Quanto à capacidade distintiva, as marcas das Apelantes possuem elementos que lhes são únicos, como o formato, desenho e cores dos botões, a quantidade e posição dos cursores e os ângulos de curvatura. As pesquisas de opinião acostadas aos autos demonstram que a grande maioria do público consumidor é capaz de identificar seu produto apenas por reconhecimento visual. Assim, confirma-se a distintividade das marcas, nos termos do art. 123, I, da LPI, pelo que o registro deve ser deferido.

8. Apelação provida para reformar a r. sentença de primeiro grau e declarar a nulidade das decisões administrativas que indeferiram os pedidos de registros n. 828824061, 917544242 e 917544293, determinando o seu deferimento.

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 ao recurso, para reformar a r. sentença de primeiro grau e declarar a nulidade das decisões administrativas que indeferiram os pedidos de registros n. 828824061, 917544242 e 917544293, determinando o seu deferimento. Honorários sucumbenciais a serem recolhidos pelo INPI, no patamar fixado em sentença, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2023.

Documento eletrônico assinado por **WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal**, 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 **20001578356v17** e do código CRC **24bfd0d8**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): WANDERLEY SANAN DANTAS
Data e Hora: 4/12/2023, às 17:40:14

5043655-64.2020.4.02.5101

20001578356.V17