



**Poder Judiciário**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO**

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 5043983-28.2019.4.02.5101/RJ**

**RELATOR:** DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

**APELANTE:** SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA (AUTOR)

**APELANTE:** TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A (AUTOR)

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

**APELADO:** PICCO PIONEER INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (RÉU)

**EMENTA**

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ARTIGO 6 BIS (3) DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO COM BASE NA MÁ-FÉ. MARCA CHIQUITITAS. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MARCA QUE COPIA NOME DE OBRA ARTÍSTICA. IRREGISTRABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA**

**1. Caso concreto-** Trata-se de apelação cível interposta por TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A e SS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA, em face da sentença, que decretou a ocorrência da prescrição prevista no art. 174 da Lei n. 9.279/96.

**2. Sentença-** O juízo *a quo* decretou a ocorrência da prescrição por entender que: (i) "Analisando a documentação acostada no Anexo 17 do Evento 1 e no Anexo 15 do Evento 22, verifica-se que a empresa Ré depositou, em 04/03/1999, pedido de registro para a marca nominativa CHIQUITITAS, concedido pelo INPI em 29/06/2010, sob o n. 821.210.173, a fim de assinalar 'produtos de perfumaria e de higiene e artigos de toucador em geral', sem notícia de oposição administrativa ou judicial das Autoras antes da data do ajuizamento da presente ação (08/07/2019); (ii) "Por sua vez, note-se que o art. 174 da Lei n. 9.279, de 14/05/96, aplicável ao caso em questão, estabelece claramente que 'prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão', o que permite concluir que o termo final para o ajuizamento da presente ação ocorreu em 29/06/2015"; (iii) "Adite-se que a empresa Ré ajuizou

Ação de Abstenção do Uso da Marca em questão contra as ora Autoras, em 26/06/2015, mas somente em 08/07/2019, mais de 4 (quatro) anos depois e diante dos correspondentes julgados proferidos pelo MM. Juízo Estadual contrários a sua tese, estas promoveram o presente feito (Anexos 23/29 do Evento 22)"; (iv) "Ressalte-se, ainda, que, de acordo com a documentação apresentada no Anexo 16 do Evento 22, a empresa Ré foi titular da semelhante marca nominativa TIQUITITA, no período de 16/06/1998 a 16/06/2008, igualmente para designar 'produtos de perfumaria e de higiene e artigos de toucador em geral', com respectivo pedido depositado no INPI em 21/09/1995, antes das datas descritas nos itens 13, 14 e 21 das fls. 5 e 7 da inicial"; (v) "Assim sendo e inexistindo comprovação nos autos no sentido de que a empresa Ré tenha agido de má-fé ao buscar a titularidade da marca CHIQUITITAS em questão, deve ser decretado o transcurso do prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação de nulidade de registro de marca n. 821.210.173, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito, na forma do art. 174 da Lei n. 9.279/96 e do art. 487, II, do CPC".

**3. Argumentos suscitados na apelação TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A e SS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS e PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA-**

(i) "Considerando que a decisão que indefere o pedido de produção de prova não pode ser atacada por recurso de agravo de instrumento na forma do artigo 1015 do CPC, invoca nesta oportunidade e de modo preliminar, na forma do artigo Art. 1.009, 1º do mesmo diploma, o reexame desse pedido com a decretação de nulidade da r. sentença, a fim de que o processo retorne à fase instrutória, sendo assegurado o direito a ampla defesa"; (ii) "é relevante dizer que com exceção do registro objeto desta ação de nulidade, todos os demais 23 registros de marca contendo a palavra CHIQUITITAS existentes no INPI brasileiro pertencem à empresa argentina TELEVISION FEDERAL S.A. TELEFE (AR), que autorizou a apelante TVSBT a produzir e explorar a versão brasileira da novela CHIQUITITAS (Evento 1, Decl5, Página 1) e licenciar produtos atrelados a obra audiovisual"; (iii) "Este fato associado à incontroversa fama da novela infantil produzida e veiculada pela apelante, nos permite concluir que o nome CHIQUITITAS pode ser classificado como um nome fantasia incomum e de altíssima originalidade, merecendo proteção especial enquanto título de obra televisiva e cinematográfica"; (iv) A novela que conta a história de jovens meninas que convivem em um orfanato, foi produzida com elenco 100% brasileiro escalado pela TVSBT e levada ao ar em canal aberto em 28 de julho de 1997, conforme nota publicada no caderno ILUSTRADA do JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO da mesma data (Evento 1, NOT/PROP6, Página 1). A versão adaptada da obra televisiva produzida e veiculada pela TVSBT em 1997, foi um sucesso estrondoso de público, chegando a ser identificada pela jornalista Cristina Padiglione do jornal FOLHA DE SÃO PAULO em 28.02.1998 como o mais bem-sucedido negócio do Mercosul"; (v) "A linha de licenciamento de produtos com o nome da novela passou a atingir diversos segmentos como alimentos, calçados,

brinquedos, etc., como se verifica da reportagem publicada no Jornal Folha de São Paulo de 22.3.1998 (Evento 1, NOT/PROP11, Página 1)"; (vi) "Em 22 de novembro de 2012, foi firmado Contrato de Licença ('Acuerdo de Licencia') entre a empresa Medios y Contenidos Producciones S.A (RGB) e a Autora TVSBT, através do qual, a primeira empresa, legítima detentora dos direitos de exploração de todo tipo de licensing e merchandising da novela televisiva 'Chiquititas' (cláusula I. b), formalizou os direitos de exploração à TVSBT (Evento 1, CONTR13, Página 1)"; (vii) "Como consequência natural da área de licenciamento, a TVSBT autorizou a apelante SS COMÉRCIO que pertence ao mesmo grupo empresarial a lançar com a marca JEQUITI® uma colônia utilizando a imagem e título da sua novela CHIQUITITAS©"; (viii) "Foi quando em 26/06/2015, a Ré/Apelada 'saiu da toca' e ajuizou contra as Apelantes uma ação de abstenção de uso do nome CHIQUITITAS cumulada com pedido indenizatório, intitulando-se detentora do registro dessa marca depositada em 04.03.1999 e concedida em 29.0.2010 sob o número 821.210.173 na classe 03 para identificar produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral. (Evento 1, INF14, Página 1)"; (ix) "e a Lei 9279/96 exige como condição *sine qua non* para obtenção do registro o consentimento do autor ou titular da obra autoral, sob pena do registro poder ser a qualquer tempo anulado por esse vício de origem"; (x) "Não há dúvida de que o nome CHIQUITITAS© está dentro do âmbito de proteção do direito autoral, por se tratar de um título original e inconfundível, utilizado pela TVSBT desde 15 de maio de 1997 quando produziu e veiculou a versão adaptada para o público de língua portuguesa"; (xi) "A *r.* sentença recorrida, adotou como um dos fundamentos para afastar a má-fé, o fato de que no passado a apelada foi titular de um registro que protegia a palavra TIQUITITA, porém, esse registro foi extinto por falta de prorrogação e não pode ser invocado para legitimar a conduta aqui denunciada"; (xii) "Em 04/03/1999, após o estrondoso sucesso da novela da Apelante veiculada a partir de 28/07/1997 em rede nacional, com 302 episódios e 5 temporadas, a Apelada resolveu depositar a marca CHIQUITITAS (desta vez com a letra 'CH'), tal qual o nome da novela, na classe 03, obtendo a concessão em 29/06/2010"; (xiii) "Do momento estratégico em que a ação de abstenção de uso com pedido indenizatório foi ajuizada pela apelada na Justiça Estadual contra as apelantes. Outra evidência da má-fé. O registro da marca CHIQUITITAS da Apelada foi concedido em 29.06.2010, vencendo o prazo ordinário (art. 174 da Lei 9279/96) para propositura de ação de nulidade do registro em 29.06.2015, sendo a ação cominatória e indenizatória contra as Apelantes distribuída em 26/06/2015, ou seja, na véspera do decurso do prazo para ação de nulidade e um ano e meio após a JEQUITI iniciar a venda da colônia temática CHIQUITITAS"; (xiv) "Trata-se de uma reprodução servil da forma de apresentação do título da novela da Apelante, também utilizada nos seus produtos licenciados conforme comparação; (xv) "Uma pesquisa por imagens no Google com a expressão PRODUTOS

CHIQUITITAS trazia os produtos da Apelada ao lado dos produtos regularmente licenciados pela Apelante, como se esse intruso fizesse parte da família".

#### **4. Argumentos suscitados nas contrarrazões PICCO PIONEER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA-**

(i) "O depoimento das partes e a prova pericial não possuem pertinência a demonstrar outros fatos no caso em tela, além daqueles já comprovados pela prova documental, o que deve levar o d. Juízo de 1º Grau ao julgamento da demanda, com base no convencimento do Magistrado"; (ii) "Ademais, Excelências, reafirma-se que antes da concessão do registro da marca a Apelada não fabricou ou comercializou qualquer produto que levasse a marca questionada, em que pese deter indústria especializada na fabricação de produtos de higiene pessoal, cosméticos e toucador no geral"; (iii) "a Apelante Picco, enquanto Indústria de Cosméticos, utiliza-se da marca de sua titularidade e desenvolve as atividades econômicas de acordo com as práticas de mercado. Ademais, depositou muito antes da novela a marca Tiquititas, e depois Chiquititas. As Apelantes (por meio da Cedente Telefe) travaram essa mesma discussão no âmbito do INPI, cuja pretensão foi frustrada, preservando-se, naquela oportunidade o direito de quem detém a marca (Picco), portanto, não há o que se falar em má-fé da Apelada (Picco), pois ela está no exercício regular de um direito. Esse sim! Violado pelas Apelantes"; (iv) "Uma vez mais as Apelantes afirmam serem partes legítimas para o uso da marca na categoria NCL 3, alegando que em 22/11/2012, firmaram contrato de licença com a empresa Médios y Contenidos Producciones S.A (RGB) para o uso da marca na categoria NCL 3 da Chiquititas, consistente em licensing e merchandising. Nesse sentido, reafirmam que a Apelante SS COMÉRCIO havia sido autorizada a lançar, por meio da Jequiti, uma colônia com a imagem e título da novela. Vale ressaltar, neste ponto, que licença e proteção do conjunto marcário são institutos absolutamente distintos. Portanto, conforme alegado pelas Autoras/Apelantes, o que receberam da TELEFE foi à licença para reprodução da telenovela 'Chiquititas'; (v) "Isso, por sua vez, não autoriza a comercialização da marca 'Chiquititas' para qualquer classe de produtos. Prova disso é que houve OPOSIÇÃO da suposta titular dos direitos sobre a novela CHIQUITITAS (a argentina TELEFE), no processo 821210173 junto ao INPI (que visava o registro da marca), sendo esta rejeitada"; (vi) "tendo o Órgão Administrativo concedido o registro da marca, inclusive, rejeitando a oposição da TELEFE, não há o que se discutir sobre o mérito, que está exclusivamente sob a competência da autarquia federal, nos termos das Leis n. 5.648/1970 e 9.279/1996"; (vii) "Diante da ausência de má-fé pela Apelada no presente caso, não há que se falar no afastamento do prazo prescricional citado, considerando que apenas a má-fé comprovada seria capaz de evitar a extinção do direito à pretensão em questão. Conforme demonstrado, as Apelantes carecem de fundamentos para comprovar o contínuo e reiterado argumento de que a Ré (Apelada) teria agido de forma maléfica ao depositar e utilizar o registro. Ora, tais acusações são pautadas em razões fundadas em

suposições, motivo pelo qual, as decisões anteriores reconheceram o direito da Apelada utilizar o nome Chiquititas, até mesmo em razão da origem Tiquititas"; (viii) "Nesse viés, não há comprovação de que o pedido de registro por parte da Apelada tenha sido praticado em má-fé. De acordo, com o que fora aduzido aos autos, a Apelada obteve a titularidade da marca 'Tiquititas' em meados de 1995, ou seja, muito tempo antes da novela Chiquititas ter sido transmitida pela primeira Apelante. E ainda, que o INPI negou o pedido de registro da marca na classe NCL 3 (20), em favor da empresa TELEFE, mediante de fundamento de anterioridade de registro pela empresa Apelada, como 'Tiquititas'; (ix) "Além da anterioridade, há que se ressaltar a existência de distinção entre os direitos envolvidos no caso. As Apelantes possuem a licença para a apresentação de obra autoral, consistente na novela televisiva, e disso tentam impor um suposto direito sobre a marca, registrada regularmente, inclusive após oposição da titular dos direitos autorais da telenovela (TELEFE); (xi) "Por sua vez, ressalta-se que em momento algum houve alusão aos símbolos da novela, às imagens das crianças e adolescentes, entre outros sinais característicos. Tratou-se apenas de uso da marca nominativa, tal como garantido pelo registro perante o INPI".

**5. Contrarrazões INPI-** "A sentença merece ser mantida por seus fundamentos, tendo em vista que o registro foi concedido há mais de cinco anos, contados do ajuizamento da demanda, não havendo nos Autos qualquer comprovação de má-fé a afastar o prazo prescricional".

**6. Sentença reformada-** Da análise dos documentos, conclui-se que a apelada agiu com má-fé ao registrar sua marca no INPI. Tal assertiva pode ser constatada de plano através do uso dos elementos visuais da novela para identificar os seus produtos cosméticos onde se constata que a apelada copiou intencionalmente a marca das apelantes- não só no nome da marca ("CHIQUITITAS"), mas também na estilização gráfica e na ideia central. Portanto, está evidente a concorrência desleal, fenômeno que é reprimido pela legislação marcária com o fim de impedir que uma empresa utilize título original, sem a devida autorização de seu titular, conceituado no exterior e/ou no Brasil, confundindo o consumidor e induzindo-o a adquirir produto, por supor que o produto é regularmente licenciados, cuja obra conhece, como no caso concreto, sem contar a repercussão parasitária de tal atitude. À vista disso, desnecessária a verificação da notoriedade, ante a manifesta má-fé da apelada ao registrar a sua marca, não havendo que se falar em prazo para cancelamento da marca em cotejo, ante o teor do artigo 6º bis (3) da CUP.

**7. Apelação provida.**

## 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 maioria, vencido o Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2023.

---

Documento eletrônico assinado por **MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator**, 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 **20001091970v30** e do código CRC **f2926ff3**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Data e Hora: 15/6/2023, às 20:27:50

---

**5043983-28.2019.4.02.5101**

**20001091970 .V30**