

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.746.911 - RJ (2017/0278661-0)**

**RELATORA** : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**  
**RECORRENTE** : CANAL KIDS SHOW ENTRETENIMENTOS LTDA  
**ADVOGADOS** : MARIANA VIOLANTE DE GOEYE BUTRICO - SP250232  
RENATO FRANCISCO PALAIA FILHO E OUTRO(S) -  
SP222378  
**RECORRIDO** : PBC COMUNICACAO LTDA  
**ADVOGADO** : ALEXANDRE FRAGOSO MACHADO - RJ099822  
**RECORRIDO** : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**VOTO-VISTA**

**O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO:**

Trata-se de recurso especial interposto por CANAL KIDS SHOW ENTRETENIMENTOS LTDA. com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a" da Constituição da República contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (fl. 403):

*APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 124, VI, DA LPI. MARCA MISTA "PAÍS DO FUTEBOL". ELEMENTO NOMINATIVO GENÉRICO E COMUM CUJO REGISTRO LIMITA O MERCADO PUBLICITÁRIO. ELEMENTO FIGURATIVO E CONJUNTO MARCÁRIO IGUALMENTE GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.*

*I - Discute-se se o registro 902.043.935, referente à marca mista "PAÍS DO FUTEBOL" no segmento de publicidade, viola o art. 124, VI, da LPI.*

*II - Elemento nominativo de caráter genérico, comum e desprovido de distintividade. A expressão "PAÍS DO FUTEBOL" é corriqueira, encontrando-se extremamente difundida e arraigada na cultura nacional, ao remeter à íntima relação havida entre o Brasil e o futebol. Em consequência, não possui o mínimo de distintividade necessário para registro e não pode ser titularizada exclusivamente, muito menos para o segmento de publicidade.*

*III - Elemento figurativo genérico e não distintivo. A imagem de um homem chutando uma bola de futebol, representada apenas como uma silhueta em tons de cinza e preto, não confere à marca a distintividade alegada pela apelada.*

*IV - Conjunto marcário não distintivo. Quando analisado como um todo, o signo impugnado é incapaz de comunicar qualquer qualidade ou de diferenciar sobremaneira um produto ou serviço. É verdadeiramente*

# *Superior Tribunal de Justiça*

*genérico, corriqueiro, fraco e pouco original.*

*V - Verificada a hipótese do art. 124, VI, da LPI.*

*VI - Apelação a que se dá provimento.*

Consta dos autos que PBC COMUNICAÇÃO LTDA. ajuizou ação ordinária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e CANAL KIDS SHOW ENTRETENIMENTOS LTDA., com pedido de antecipação de tutela, objetivando a declaração de nulidade do registro n.º 902.043.935, referente à marca mista "PAÍS DO FUTEBOL".

O juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil/73, além de condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, PBC COMUNICAÇÃO LTDA. interpôs recurso de apelação perante o Tribunal Federal da 2ª Região, o qual deu provimento ao reclamo para declarar a nulidade do registro impugnado conforme a ementa acima transcrita.

Em suas razões de recurso especial, CANAL KIDS SHOW ENTRETENIMENTOS LTDA. alegou violação aos arts. 124, incisos VI e XVII, da Lei n.º 9.279/96, sob o argumento de que indevida a declaração de nulidade do registro da marca mista. Requereu, por fim, o provimento do recurso especial.

Houve apresentação de contrarrazões às fls. 421/441.

Na sessão realizada no dia 21.08.2018, a Min. Nancy Andrighi deu provimento ao recurso especial para julgar improcedente o pedido formulado na exordial e, por consequência, inverter os ônus sucumbenciais.

A Min. Nancy Andrighi, em síntese, entendeu que o elemento nominativo do sinal registrado não se enquadra na definição de marca

# *Superior Tribunal de Justiça*

evocativa ou descritiva, além de que o elemento normativo da marca apesar de ser de uso comum ou vulgar, não se trata de expressão relacionada com os serviços prestados pela demandada. Por fim, destacou a contrariedade ao disposto no art. 6º, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade ativa da demandante.

Após o voto da Min. Relatora, pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia.

É o breve relatório.

Inicialmente, destaca-se que a matéria devolvida ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça cinge-se em verificar o cabimento do registro da marca mista "País do Futebol", tendo em vista os parâmetros estabelecidos no art. 124, da Lei n.º 9.279/96.

Ao analisar a questão posta nos presentes autos, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora com arrimo nos seguintes fundamentos (fls. 399/401):

*No presente caso, não há dúvidas acerca da violação da hipótese de irregistrabilidade prevista no supracitado inciso VI.*

*Nesse sentido, a marca mista impugnada apresenta dois componentes: (i) o nominativo, representado pela expressão "PAIS DO FUTEBOL"; e (ii) o figurativo, formado pela silhueta de um homem chutando uma bola.*

***Ocorre que a expressão "PAIS DO FUTEBOL" é corriqueira, encontrando-se extremamente difundida e arraigada na cultura nacional, ao remeter à íntima relação havida entre o Brasil e o futebol. Em consequência, não possui o mínimo de distintividade necessário para registro e não pode ser titularizada exclusivamente, muito menos para o segmento de publicidade.***

*O serviço publicitário pressupõe o exercício da criatividade para comunicar mensagens e promover produtos, serviços, marcas e empresas, de modo que o registro de uma expressão prosaica como "PAÍS DO FUTEBOL" implica em uma limitação excessiva a essa atividade.*

***Isto não apenas representa uma intensa contradição face à liberdade de expressão, insculpida no art. 5º, IX, da CRFB, como também colide frontalmente com o princípio da função social da propriedade industrial (inciso XXIX do mesmo artigo).***

*É preciso ter em mente que o registro marcário confere ao seu titular um poderoso monopólio sobre determinado signo, capaz de impedir que terceiros dele façam uso. Entretanto, sua concessão não é indiscriminada; é necessária uma contrapartida por parte do interessado. Aquele que empreende esforços para criar na mente do consumidor um elo entre um produto e uma marca desconhecida merece proteção marcária plena.*

***Por outro lado, a situação dos autos retrata uma tentativa de retirar do domínio público uma expressão corriqueira, sem que haja qualquer contrapartida criativa, o que é inadmissível sob a já citada perspectiva da função social da propriedade industrial.***

*Afinal, a prevalecer a pretensão da 1ª apelada, todo o uso publicitário de uma expressão como "PAÍS DO FUTEBOL" estará condicionado ao pagamento de royalties àquele que primeiro fizer seu depósito como marca, o que irá limitar de forma irrazoável o mercado de publicidade.*

***Ademais, ressalto que o elemento figurativo presente no signo - a imagem de um homem chutando uma bola de futebol, representada apenas como uma silhueta em tons de cinza e preto -, não confere à marca a distintividade alegada pela apelada. Na realidade, é imagem tão genérica no âmbito visual quanto a expressão "PAÍS DO FUTEBOL" é no formato escrito.***

*(...)*

***Em razão disso, a impressão de conjunto deixada pela marca impugnada também não possui distintividade, consistindo, na realidade, em signo incapaz de comunicar qualquer qualidade ou de diferenciar um produto ou serviço. E verdadeiramente genérico, corriqueiro, fraco e pouco original.***

*Diante disso, analisando o sinal tanto a partir dos elementos nominativo e figurativo quanto considerando o conjunto marcário, é notória a nulidade do registro, com fulcro no art. 124, VI, da LPI.*

*Reconhecida a nulidade com base em violação do inciso IV do art. 124, fica prejudicada a análise da suposta violação ao inciso XVII do mesmo artigo.*

Por sua vez, a demandada, em suas razões de recurso especial, alegou violação ao art. 124, incisos VI e XVII, da Lei n.º 9.656/98, sob o fundamento de que cabível o registro marcário declarado nulo pelo Tribunal *a quo*.

Passo ao exame do recurso especial.

**1. Quanto ao conhecimento do reclamo.**

Consoante julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de o aresto recorrido mencionar disposição constitucional, sem qualquer aplicação expressa do referido dispositivo da Constituição da República, não prejudica o conhecimento do recurso especial pela incidência do óbice previsto no Enunciado n.º 126, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

*PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO AUTÔNOMO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL EM SEDE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO PRÓPRIO ESTADO. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA.*

*1. Discute-se nos autos a aplicação ou não da Súmula 421/STJ quando a Defensoria Pública do Estado demanda contra o próprio Estado.*

*2. Fica afastada a incidência da Súmula 126/STJ quando não existir no acórdão recorrido fundamento constitucional autônomo suficiente para manter o acórdão.*

*(...)*

*6. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 855.023/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016)*

No entanto, verifica-se que o Tribunal Regional da 2ª Região, ao julgar o recurso de apelação, destacou, quanto ao deferimento do registro, a existência de flagrante violação a texto constitucional sob os seguintes fundamentos (fl.

399):

***Ocorre que a expressão "PAIS DO FUTEBOL" é corriqueira, encontrando-se extremamente difundida e arraigada na cultura nacional, ao remeter à íntima relação havida entre o Brasil e o futebol. Em consequência, não possui o mínimo de distintividade necessário para registro e não pode ser titularizada exclusivamente, muito menos para o segmento de publicidade.***

*O serviço publicitário pressupõe o exercício da criatividade para comunicar mensagens e promover produtos, serviços, marcas e empresas, de modo que o registro de uma expressão prosaica como "PAÍS DO FUTEBOL" implica em uma limitação excessiva a essa atividade.*

***Isto não apenas representa uma intensa contradição face à liberdade de expressão, insculpida no art. 5º, IX, da CRFB, como também colide frontalmente com o princípio da função social da propriedade industrial (inciso XXIX do mesmo artigo). - grifou-se***

Nesse contexto, existindo expressa fundamentação com arrimo na Constituição da República, caberia à recorrente a interposição do competente recurso extraordinário dirigido ao colendo Supremo Tribunal Federal.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo fundamento constitucional suficiente à manutenção do acórdão, contra o qual não foi interposto recurso extraordinário, mostra-se inadmissível o recurso especial.

Tal entendimento restou cristalizado no Enunciado n.º 126, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

***AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL - INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.***

***1. É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via processual adequada, fundamento constitucional do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 126 do STJ: "E inadmissível recurso especial,***

*quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário".*

*2. As circunstâncias fáticas que levaram a Corte de origem a considerar o imóvel penhorável, definindo como não preenchidos os requisitos da pequena propriedade rural, são inviáveis de reexame no âmbito do recurso especial, tendo em vista a aplicação da Súmula 7/STJ. Precedentes.*

*3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 877.872/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)*

Dessa forma, voto, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso especial em razão da incidência do óbice previsto no Enunciado n.º 126/STJ.

## ***2. Quanto ao mérito do recurso especial.***

Ultrapassada a questão relativa ao conhecimento do recurso especial, no mérito, verifica-se que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar o recurso de apelação interposto por PBC COMUNICAÇÃO LTDA., deu provimento ao recurso sob o fundamento de que tanto a expressão quanto o elemento figurativo da marca são corriqueiros e vulgares, não possuindo qualquer grau de distintividade necessário para o deferimento do registro da marca mista.

Relembrem-se os seguintes trechos do acórdão recorrido:

*(...)*

*Ocorre que a expressão "PAIS DO FUTEBOL" é corriqueira, encontrando-se extremamente difundida e arraigada na cultura nacional, ao remeter à íntima relação havida entre o Brasil e o futebol. Em consequência, não possui o mínimo de distintividade necessário para registro e não pode ser titularizada exclusivamente, muito menos para o segmento de publicidade.*

*(...)*

*Por outro lado, a situação dos autos retrata uma tentativa de retirar do domínio público uma expressão corriqueira, sem que haja qualquer contrapartida criativa, o que é inadmissível sob a já citada perspectiva da função social da propriedade industrial.*

*(...)*

*Ademais, ressalto que o elemento figurativo presente no signo - a*

# *Superior Tribunal de Justiça*

***imagem de um homem chutando uma bola de futebol, representada apenas como uma silhueta em tons de cinza e preto -, não confere à marca a distintividade alegada pela apelada.***

Nesse contexto, entendo que o posicionamento adotado pelo Tribunal Regional Federal de origem não merece reparos.

Com efeito, a jurisprudência da ambas as Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que de acordo com o art. 122, da LPI, apenas sinais visualmente perceptíveis que apresentem certo grau de distintividade podem ser registrados como marcas, sendo inviável o registro de sinais meramente genéricos, comuns ou descritivos.

A propósito:

***RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCONSTITUIU REGISTRO DE MARCA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXCLUSIVIDADE DE USO. MARCA "FRACA", EVOCATIVA OU SUGESTIVA. ELEMENTOS NOMINATIVOS. COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO MARCÁRIO. DISTINTIVIDADE.***

***(...)***

***4 - A propriedade da marca é adquirida a partir da expedição válida de seu registro, o qual assegura a seu titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, sendo, como é cediço, expressamente vedado o registro de marca que reproduza ou imite outra preexistente.***

***5 - De acordo com o art. 122 da LPI, apenas sinais visualmente perceptíveis que apresentem certo grau de distintividade podem ser registrados como marcas, sendo inviável o registro de sinais meramente genéricos, comuns ou descritivos.***

***6 - A interpretação do disposto no art. 124, VI, da LPI revela que marcas que constituam expressão de uso comum, de pouca originalidade, sem suficiente forma distintiva (denominadas de "fracas", evocativas ou sugestivas), autorizam a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro válido, admitindo-se sua utilização por terceiros de boa-fé. Precedentes. (...)***

***10 - Recurso especial não provido. (REsp 1639961/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)***

***AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE MARCA EVOCATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE***



**RESTRIÇÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ.**

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese vertente, consoante a dicção do Tribunal a quo, o vocábulo *insalata*, em que pese o fato de não ser comum no vernáculo, é expressão corriqueira no idioma italiano, significando, simplesmente, "salada". Dessa forma, não é possível a apropriação exclusiva da marca, máxime ante o caráter corrente e habitual que permeia a expressão nupercitada. 3. Ademais, consoante se observa na transcrição do acórdão proferido pela Corte de origem, a possibilidade de utilizar-se a expressão designativa da marca *INSALATA* ocorreu com fulcro no contexto fático-probatório acostado aos autos, razão pela qual incide o óbice previsto na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1338834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

**RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MARCA DE IDIOMA ESTRANGEIRO. NOME SUFICIENTEMENTE DISTINTIVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.**

1. A vedação legal ao registro de marca cujo nome é genérico ou comum visa a emprestar a esta singularidade suficiente para destacá-la do domínio comum, do uso corriqueiro. Isso porque a razão imediata da existência do direito sobre marca é a distintividade, de sorte que não se pode conceder direito de registro quando outra pessoa, natural ou jurídica, já possui sobre o nome direito de uso, ou mesmo quando a coletividade possui direito de uso sobre o mesmo objeto, o qual, por sua vulgaridade ou desvalor jurídico, já se encontra no domínio público.

2. Porém, o caráter genérico ou vulgar da marca deve ser aferido segundo os usos e costumes nacionais. Ou seja, deve-se analisar se, muito embora em outra língua, o nome que se pretende registro é de uso comum, tal como grafado. Assim, conquanto traduzido o nome, revele esta expressão genérica ("marca inigualável"), não há óbice no registro da marca se, analisada a expressão em sua literalidade, nada disser ao homem médio brasileiro. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 605.738/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 26/10/2009)

Ademais, objetivando o recurso especial a revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à insuficiência de distintividade do conjunto

apresentado, incide, na presente hipótese, o óbice previsto no Enunciado n.º 7/STJ.

A propósito:

*RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO.*

(...)

*2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.*

*3. Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto fático-probatório dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem a menção de exclusividade dos elementos nominativos, não haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula n.º 7/STJ.*

(...)

*5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1582179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016)*

*AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. APURAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE QUE O DESENHO APRESENTADO NÃO ERA OBJETO DE PEDIDO DE REGISTRO PELA AUTORA. REVISÃO IMPEDIDA. SÚMULA N.º 7/STJ.*

*1. O recurso que pretende rever a conclusão da origem quanto à insuficiência de distintividade do conjunto apresentado, reclama o reexame do contexto fático-probatório, esbarrando na Súmula n.º 7/STJ.*

*2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 638.033/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 19/02/2013)*

**Ante o exposto**, pedindo vênias à relatora, Min. Nancy Andrighi, voto, preliminarmente, no sentido de não conhecer do recurso especial, e, no mérito, se superado tal entendimento, voto no sentido de incidência do Enunciado n.º

# *Superior Tribunal de Justiça*

7, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

