



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0132360-36.2014.4.02.5101 (2014.51.01.132360-4)
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER
APELANTE : PBC COMUNICAÇÃO LTDA.
ADVOGADO : ALEXANDRE FRAGOSO MACHADO
APELADO : CANAL KIDS SHOW ENTRETENIMENTOS LTDA. E OUTRO
ADVOGADO : ENRIQUE DE GOEYE NETO E OUTROS
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01323603620144025101)

E M E N T A

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 genérico, corriqueiro, fraco e pouco original.

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

VI – Apelação a que se dá provimento.

A C O R D Ã O

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, **DAR PROVIMENTO** à apelação, nos termos do relatório e voto, constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2016.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL
RELATORA



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0132360-36.2014.4.02.5101 (2014.51.01.132360-4)
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER
APELANTE : PBC COMUNICAÇÃO LTDA.
ADVOGADO : ALEXANDRE FRAGOSO MACHADO
APELADO : CANAL KIDS SHOW ENTRETENIMENTOS LTDA. E OUTRO
ADVOGADO : ENRIQUE DE GOEYE NETO E OUTROS
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01323603620144025101)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação (fls. 331/344) interposto por **PBC COMUNICAÇÃO LTDA.** em face de sentença (fls. 321/328) que julgou improcedente o pedido autoral de declaração de nulidade do registro 902.043.935, referente à marca mista “PAÍS DO FUTEBOL”.

Sentença às fls. 387/398. O Juízo *a quo* entendeu que a marca “PAÍS DO FUTEBOL” não é descritiva em relação ao serviço de publicidade que busca distinguir, deixando de incorrer na proibição do art. 124, VI, da LPI. Também aduziu que inexistia transgressão ao inciso XVII^[1] do mesmo artigo, por entender não seria possível relacionar a marca “PAÍS DO FUTEBOL” com “*uma obra musical ou literária em particular ou com qualquer outra obra autoral*” (fl. 327).

Apelação às fls. 402/431. A recorrente afirma que a marca impugnada reproduz expressão vulgar e sem distintividade, amplamente utilizada no cotidiano, consistindo em perífrase que, nos termos do art. 124, VI, da LPI, não pode ser de uso exclusivo da empresa recorrida. Salieta que o MPF e o TJ/SP concordam com tal posicionamento, conforme documentos em anexo. Por fim, partindo da premissa de que o Magistrado de Primeiro Grau teria concluído que a distintividade da marca estaria presente no elemento visual e não no nominativo, sustenta que apenas seria possível o registro do conjunto, não podendo ser protegida isoladamente a expressão “PAÍS DO FUTEBOL”.

Contrarrazões do INPI (2ª apelado) às fls. 375/378. Pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que não há relação entre o aspecto nominativo da marca “PAÍS DO FUTEBOL” e o serviço que caracteriza, sendo incabível que se fale em sinal genérico ou de uso comum.

Contrarrazões da sociedade CANAL KIDS SHOW ENTRETENIMENTOS LTDA. (1ª apelada) às fls. 379/385. Sustenta que o fato de não ter criado a expressão “PAÍS DO FUTEBOL” não importa em impedimento em registrá-la. Afirma, ainda, que não busca, com o registro da marca, impedir o uso da expressão “PAÍS DO FUTEBOL” em qualquer ocasião; mas pretende evitar que a mesma, agora protegida pelas normas de direito marcário, seja utilizada para o mercado no qual foi registrada – de publicidade.

Parecer do MPF à fl. 500, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia.

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2016.

SIMONE SCHREIBER



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

DESEMBARGADORA FEDERAL

RELATORA

[1] Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XVII - 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;



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0132360-36.2014.4.02.5101 (2014.51.01.132360-4)
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER
APELANTE : PBC COMUNICAÇÃO LTDA.
ADVOGADO : ALEXANDRE FRAGOSO MACHADO
APELADO : CANAL KIDS SHOW ENTRETENIMENTOS LTDA. E OUTRO
ADVOGADO : ENRIQUE DE GOEYE NETO E OUTROS
ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01323603620144025101)

VOTO

Como relatado, o presente recurso de apelação trata de controvérsia entre as sociedades **PBC COMUNICAÇÃO LTDA.** (apelante) e **CANAL KIDS SHOW ENTRETENIMENTOS LTDA.** (1ª apelada).

Especificamente, se o registro 902.043.935, referente à marca mista “PAÍS DO FUTEBOL” no segmento de publicidade, viola o art. 124, VI ou XVII, da LPI^[1].

A sentença recorrida entendeu que a marca impugnada não é descritiva em relação ao serviço de publicidade que busca distinguir, bem como não havia violação a direito autoral, uma vez que não seria possível relacionar a marca “PAÍS DO FUTEBOL” com “*uma obra musical ou literária em particular ou com qualquer outra obra autoral*” (fl. 327).

Por outro lado, a apelante alega que a marca impugnada reproduz expressão vulgar e sem distintividade, amplamente utilizada no cotidiano. Além disso, sustenta que a “*simples existência de dezenas de obras intelectuais protegidas por Direito Autoral, por si só, já é suficiente para que qualquer marca composta pela expressão nominativa ‘país do futebol’ seja julgada irregistrável, incapaz de gerar direitos de exclusividade a alguém*” (fls. 334).

A apelante possui razão, devendo a sentença ser reformada.

A marca mista “PAÍS DO FUTEBOL”, registrada sob o nº 902.043.935, foi concedida pelo INPI para assinalar: “*aluguel de espaço publicitário; atualização de material publicitário; clipping (serviços de -); organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; propaganda; publicação de textos publicitários; agências de publicidade; distribuição de material publicitário; assessoria, consultoria e informação em agências de modelos para publicidade ou promoção de vendas; organização de feiras para fins comerciais ou publicitários; agências de propaganda; publicidade on-line em rede de computadores; publicidade por catálogos de vendas; publicitário (aluguel de material -); assessoria promocional, consultoria e informação sobre propaganda; comerciais de televisão; publicidade de televisão; serviços de layout para fins publicitários; comerciais de rádio; mala direta (publicidade por -); publicidade; publicidade de rádio*”.

Em sua forma figurativa, a marca “PAÍS DO FUTEBOL” se apresenta da seguinte maneira:



Por sua vez, o inciso VI do art. 124 da LPI dispõe que:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

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 “PAÍS DO FUTEBOL”; e (ii) o figurativo, formado pela silhueta de um homem chutando uma bola.

Ocorre que 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. 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).

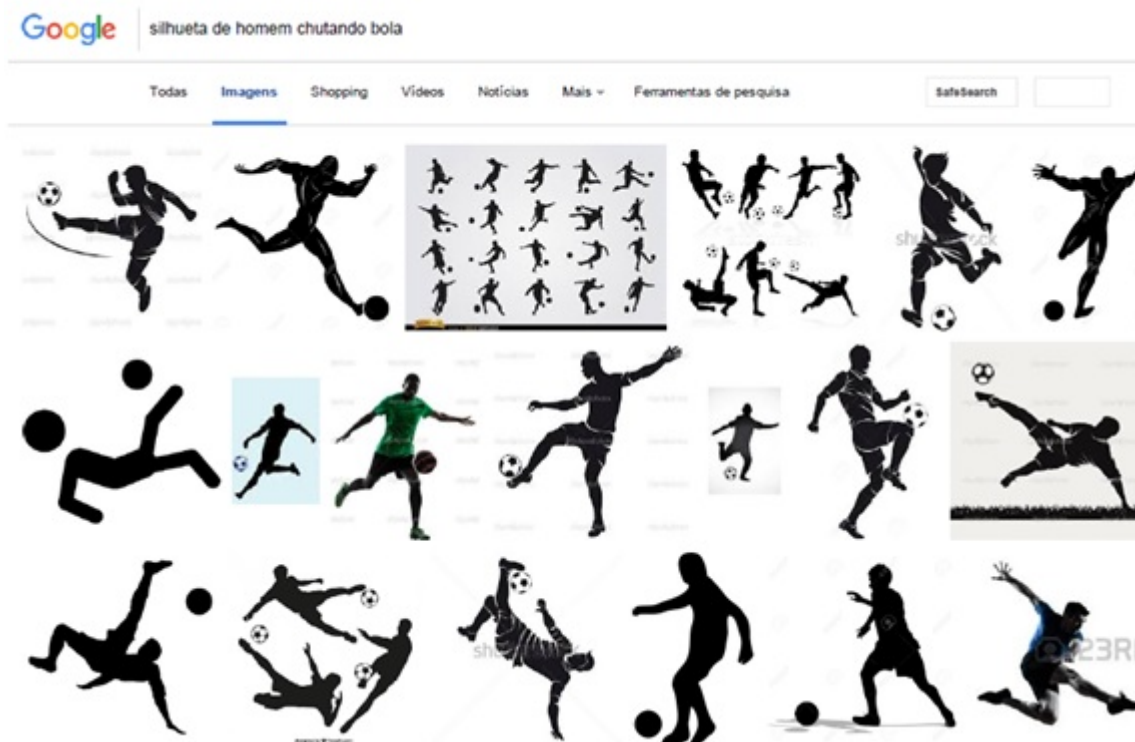


É preciso ter em mente que o registro marcário confere ao seu titular um poderoso monopólio sobre determinado signo, capaz de impedir que terceiros dele façam uso. Entretanto, sua concessão não é indiscriminada; é necessária uma contrapartida por parte do interessado. Aquele que empreende esforços para 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.

A título exemplificativo, vejam-se alguns dos resultados de uma busca online pelos termos “silhueta de homem chutando bola”:



Dos resultados encontrados, é possível notar como o elemento visual empregado no signo é fraco e



pouco distintivo. Por exemplo, duas das imagens encontradas na pesquisa são extremamente similares à marca impugnada, a saber:



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. É 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.

Pelo exposto, **DOU PROVIMENTO** à apelação para declarar a nulidade do registro 902.043.935, referente à marca mista “PAÍS DO FUTEBOL”.

Custas ex lege.

Condeno a 1ª apelada e o INPI ao pagamento em igual proporção de custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º, I, §4º, III, do CPC.

Deve o INPI publicar o presente acórdão na próxima RPI e em seu site oficial.

É como voto.



SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL
RELATORA

[1] Art. 124. Não são registráveis como marca:

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

(...)

XVII - 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;