



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
23ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

SENTENÇA

Processo Digital nº: **1066205-34.2013.8.26.0100**
 Classe - Assunto: **PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - PROPRIEDADE INTELECTUAL**
 Requerente: **CANAL KIDS SHOW ENTRETENIMENTOS LTDA.**
 Requerido: **SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. E OUTRO**

Juíza de Direito: Dra. **Bruna Acosta Alvarez**

Vistos.

CANAL KIDS SHOW ENTRETENIMENTOS LTDA ajuizou ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada c.c. de reparação de danos materiais em face de **SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.** e **SALLES CHEMISTRI PUBLICIDADE LTDA.** A autora alega, em síntese, que é pertencente do direito de exclusividade, em território nacional, da marca “País do Futebol®”, visto que – após o pedido de registro de marca de serviço realizado em 19.10.2009 – fora concedido o registro da marca pelo prazo de 10 (dez) anos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, em 31.07.2012. Aduz que, em 21.05.2010, entrou em contato com a ré, por meio de mensagem eletrônica, apresentando-a projeto para utilização de sua marca. Realizou, em 01.10.2012, nova notificação, informando acerca do seu direito exclusivo do registro da marca junto ao INPI, renovando na oportunidade a proposta para o uso pela parte ré da marca “País do Futebol®”. Apesar disso, afirma que a ré passou a veicular campanha publicitária, criada pela corré, usando a referida marca em peças publicitárias, comerciais, dentre outras plataformas de mídia. Diante disso, assevera que tentou solucionar a questão de forma amigável, através de notificação extrajudicial. Em resposta, a corré alegou que ambas atuam em segmentos de mercado completamente distintos e, ainda, ressaltou que autora é detentora do registro de marca mista, assinalando, ademais, que a exceção ao princípio da especialidade é admitida quando a marca é declarada de alto renome, portanto, a autora não poderia impedir o uso da expressão “País do Futebol”. Assim, requereu a concessão de tutela para que a ré fosse impedida de usar a marca da autora, sob pena de multa diária. Ao final, requer a confirmação da tutela antecipada, bem como que seja a ré condenada ao pagamento de danos materiais, apurando-se o valor mediante liquidação de sentença por arbitramento.

Com a petição inicial, juntou procuração e documentos de fls. 15/21 e 28/103.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (fl. 106). Em face da decisão, a autora interpôs o recurso de agravo de instrumento (fls. 109/125), ao qual foi negado provimento (fls.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
23ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

245/249).

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram contestação.

A ré SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda. (Lojas Centauro) apresentou contestação às fls. 196/213, alegando, em suma, que a proteção do registro da autora é limitada à atividade designada pelo no ato do depósito do pedido junto ao INPI, sustentando, ainda, que é irregistrável como marca a expressão "País do Futebol", assinalando que o termo caiu no uso corriqueiro do nosso idioma como denominação popular de Brasil. Assim, requereu a manutenção do indeferimento da antecipação da tutela; a declaração de nulidade do registro de titularidade da Autora; a total improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Já a corré PBC Comunicação Ltda. apresentou contestação às fls. 134/175, na qual também sustenta a impossibilidade de registro da marca da autora. Aduz que ficou demonstrada a inexistência de ilícito pela veiculação da campanha com a expressão de domínio público "País do Futebol", assim, requer rechaça o pedido de danos materiais. Pugnou, ao final, assim como fez a ré, pela manutenção do indeferimento da antecipação da tutela; pela declaração de nulidade do registro de titularidade da Autora; pela improcedência da pretensão indenizatória por danos materiais.

Réplica às fls. 257/271.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, tendo em vista que as alegações formuladas pelas partes permitem a prolação da sentença, independentemente da produção de outras provas, na forma dos artigos 396 e 330, inciso I, do Código de Processo Civil.

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, passo ao julgamento do mérito. A pretensão deduzida na inicial é improcedente.

Inicialmente, destaco que a Constituição Federal de 1988 incluiu, entre os direitos e garantias fundamentais, a proteção às marcas, dispondo que: "Art. 5º. (...) XXXIX - A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país."

Tal instituto, sem prejuízo dos Tratados Internacionais aplicáveis ao tema, encontra-se regulado no âmbito interno pela Lei n.º 9.279/96 ("Código da Propriedade Intelectual"), sendo oportuno o destaque dos seguintes artigos:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
23ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; [...]

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. [...]

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. [...]

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. [...]

No caso dos autos, impossível reconhecer o uso indevido da marca “País do Futebol”, conforme alegado pela requerente.

A parte autora obteve, é verdade, o registro de marca junto ao INPI (cf. fl. 35), não obstante o termo “País do Futebol” se tratar de uma expressão comumente utilizada para se referir ao Brasil. Nesse ponto, impende frisar que a referida expressão é uma antonomásia, variante da metonímia; noutras palavras, é figura de linguagem, mais particularmente figura de palavra, que consiste na substituição de um nome por outro que com ele tenha relação ou por uma expressão que facilmente o identifica.

Observa-se que o uso da expressão “País do Futebol” tem o mesmo sentido com os quais são usados: “Cidade Maravilhosa” quando quer se referir à cidade do Rio de Janeiro; “Terra da Garoa” ao se referir à cidade de São Paulo; “Cidade Luz” quando se quer falar de Paris, capital



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
23ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

da França; dentre outros inúmeros exemplos.

Por tudo isso, não pode a demandante querer impedir que quaisquer outras pessoas ou empresas utilizem a expressão “País do Futebol”; noutras palavras, o acolhimento da pretensão formulada nestes autos importaria em criar indevido monopólio de um termo tão trivial, porquanto ficaria vedado a todos mencioná-lo, ou, ao menos, impondo-lhes o dever de agir com excessivo escrúpulo ao pretender usar tal expressão.

É justamente com o fim de afastar tal inconveniente que a Lei de Propriedade Intelectual (Lei nº 9.279/96), ao tratar dos sinais não registráveis como marca, prevê expressamente em seu art. 124, VI, ser insuscetível de registro “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”

Tal é justamente a hipótese verificada no caso em tela, uma vez que a locução “País do Futebol” não passa de expressão descritiva, vulgar, usada para designar a paixão do brasileiro pelo esporte.

É notória a intenção da autora em assegurar os proveitos patrimoniais advindos da propriedade de sua marca, contudo, a vantagem de incorporar à sua marca expressão vulgar atrai, em contrapartida, o ônus de criar um sinal distintivo fraco, sem originalidade marcante.

Ora, a originalidade é marcada pela criatividade, que pressupõe uma inovação trazida na forma de uma ideia nova e original, diferenciada de modo claro e seguro de qualquer outra marca já registrada, o que não se verificou no caso dos autos com a criação da marca mista que utiliza expressão desprovida de qualquer criatividade exuberante.

Como ensina Gama Cerqueira, deve-se impedir “a apropriação, a título exclusivo, de denominações pertencentes ao domínio comum e que se relacionam estritamente com o produto, já pela falta de outra expressão designativa, já por se tratar de nome usual, vulgarmente empregado” (Tratado da Proteção Industrial, 2ª. Edição RT, vol. 2, p. 815).

É por essa razão que o uso da expressão “País do Futebol”, de maneira isolada, não pode ser privativo de qualquer pessoa física ou jurídica.

Nesse sentido é a jurisprudência:

INDUSTRIAL. MARCAS MISTAS. ELEMENTOS NOMINATIVOS DE USO COMUM. APOSTILAMENTO. RESTRIÇÃO DE USO EXCLUSIVO.
1. Os elementos nominativos de uso comum, sobretudo no segmento



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
23ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

mercadológico que determinadas marcas visam a distinguir, são inapropriáveis, de per se, com tintas de exclusividade. 2. A proteção que o registro marcário visa a conferir ao titular da marca comercial é quanto ao seu conjunto. O aproveitamento parasitário é repellido pelo nosso ordenamento jurídico independentemente de apostilamento, e é aferido a partir do cotejo, pelo conjunto, das marcas comerciais em comparação, sendo desimportante o elemento nominativo, individualmente considerado, sobretudo nas marcas de configuração mista. 3. Apelo improvido. (TRF-2 - AC: 200751018131145 RJ 2007.51.01.813114-5, Relator: Desembargadora Federal NIZETE ANTONIA LOBATO RODRIGUES, Data de Julgamento: 30/08/2011, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data: 05/09/2011 - Página: 145 – grifos não originais)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DA MARCA "PORTAPRONTA". PRETENDIDA EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. USO DE TERMOS COMUNS E SIMPLEMENTE DESCRITIVOS DO PRODUTO QUE VISAM A DISTINGUIR. LEI 9.279/96. ART. 124, VI. 1.- Para a composição da marca "PortaPronta" a Recorrente não criou palavra nova, mas valeu-se de palavras comuns, que, isolada ou conjuntamente, não podem ser apropriadas com exclusividade por ninguém, já que são de uso corriqueiro e desprovidas de originalidade. 2.- Adequado o registro realizado pelo INPI, com a observação de que "concedida sem exclusividade de uso dos elementos normativos". 3.- Recurso Especial improvido. (STJ, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 14/06/2011, T3 - TERCEIRA TURMA – grifos não originais)

Aliás, o direito de exclusividade concedido à autora é restrito à **marca mista**, sendo que a apresentação dessa se dá pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente de forma fantasiosa ou estilizada.

Na hipótese dos autos, a marca registrada pela autora junto ao INPI consiste na associação da expressão "País do Futebol" com um elemento figurativo correspondente à silhueta



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
23ª VARA CÍVEL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, São Paulo - SP - CEP 01501-900

de um jogador de futebol conduzindo a bola, constante do documento de fl. 35.

Assim, é de se ressaltar que o direito de exclusividade se refere ao uso da mencionada marca mista (combinação de elemento nominativo e figurativo) e, não ao uso genérico da expressão "País do Futebol", utilizada pelas rés em campanha publicitária.

Por fim, também não prospera a alegação da autora de que o uso da expressão que compõe a sua marca (mista) estaria por sujeitá-la ao progressivo esvaziamento, com diminuição de seu valor patrimonial, tendo em vista que se trata de ônus a ser suportado pela requerente, diante do fato de ter criado marca mista, com a utilização de expressão de uso corriqueiro, desprovida de qualquer criatividade exuberante, conforme já ressaltado acima.

Ademais, a parte ré não usou a marca da autora, mas tão somente inseriu a expressão "País do Futebol", de uso tão corriqueiro, conforme ressaltado acima, (e que não se confunde com a marca mista da autora) em uma frase de sua campanha publicitária.

Portanto, a utilização pelas rés da expressão "País do Futebol" não importou no uso indevido da marca da autora, já que dissociada do elemento figurativo que compõe a marca mista registrada junto ao INPI, razão pela qual a improcedência do pleito deduzido na inicial é de rigor.

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos deduzidos na inicial e, por consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, **CONDENO** a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios das partes adversas, que, com base no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, fixo em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao patrono da ré SBF Comércio de Produtos Esportivos LTDA. e R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao patrono da ré Salles Chemistri Publicidade LTDA., atualizados monetariamente de acordo com a Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a contar desta data, acrescidos de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado desta sentença.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

São Paulo, 08 de maio de 2014.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**