



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

TRF2  
Fls 398

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)

**V O T O**

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

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 descriptivo, 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.

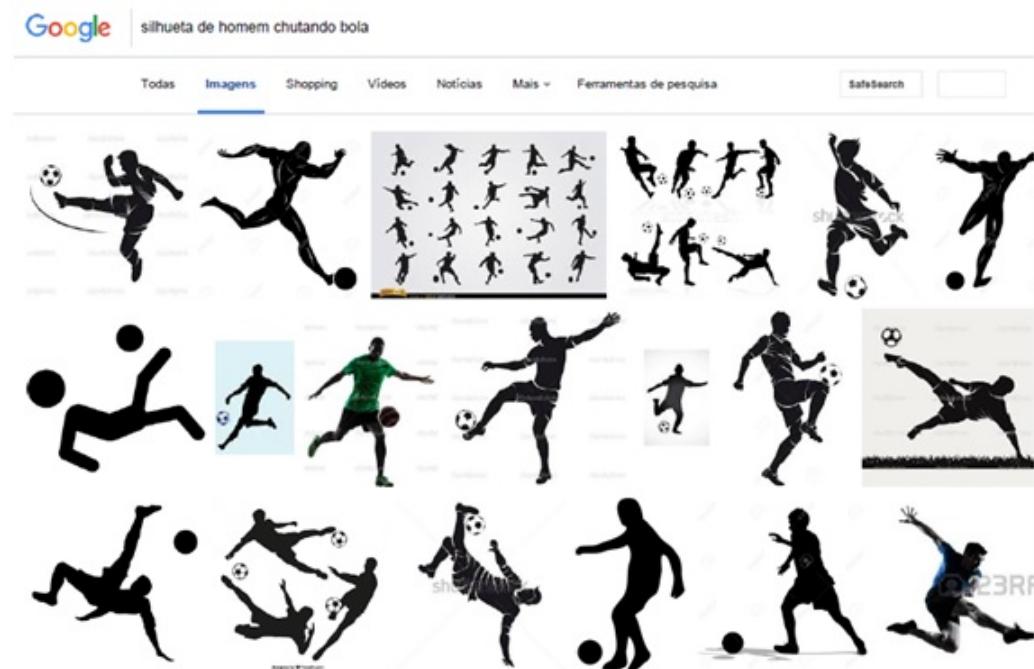
Isto não apenas representa uma intensa contradição face à liberdade de expressão, insculpida no art. 5º, IX, da CRFB, como também colide frontalmente com o princípio da função social da propriedade industrial (inciso XXIX do mesmo artigo).

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;