

RECURSO ESPECIAL Nº 1.339.817 - RJ (2012/0176047-2)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
RECORRENTE : NAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO : RENATA CURI BAUAB - SP083332
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADVOGADO : MÁRCIA VASCONCELLOS BOA VENTURA - DEFENSORA PÚBLICA E OUTROS

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA. "ROSE & BLEU". USO EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CORES E DENOMINAÇÕES (LPI, ART. 124, VIII). TERMOS NOMINATIVOS SUGESTIVOS (LPI, ART. 124, VI). RECURSO DESPROVIDO.

1. *"Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes"* (REsp 1.819.060/RJ, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 26/2/2020).
2. Os elementos nominativos da marca "ROSE & BLEU" não alcançam distintividade suficiente a merecer a proteção almejada pela recorrente - uso exclusivo -, pois, além de tratarem de signos referentes a cores, que não são registráveis, configuram expressão sugestiva que possui laço conotativo com a atividade comercial desempenhada pela sociedade.
3. Nesse contexto, nos termos do art. 124, VI e VIII, da Lei da Propriedade Industrial (LPI), e da jurisprudência do STJ, não merece reforma o acórdão recorrido que confirmou o registro concedido pelo INPI, autorizando apenas o uso da marca mista - elementos nominativos acrescidos de estilização visual - e negando o pedido de uso exclusivo dos elementos nominativos.
4. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Quarta Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 11 de outubro de 2022 (Data do Julgamento)

MINISTRO RAUL ARAÚJO
Relator

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2012/0176047-2 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.339.817 / RJ**

Números Origem: 200851018044939 8044933720084025101

PAUTA: 20/09/2022

JULGADO: 20/09/2022

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA

Secretária

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : NAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO : RENATA CURI BAUAB - SP083332
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADVOGADO : MÁRCIA VASCONCELLOS BOA VENTURA - DEFENSORA PÚBLICA E
OUTROS

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento para a próxima sessão (27/9/2022), por indicação do Sr. Ministro Relator.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2012/0176047-2 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.339.817 / RJ**

Números Origem: 200851018044939 8044933720084025101

PAUTA: 20/09/2022

JULGADO: 27/09/2022

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MARCELO ANTÔNIO MUSCOGLIATI

Secretária

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : NAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO : RENATA CURI BAUAB - SP083332
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADVOGADO : MÁRCIA VASCONCELLOS BOA VENTURA - DEFENSORA PÚBLICA E
OUTROS

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento para a próxima sessão (4/10/2022), por indicação do Sr. Ministro Relator.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2012/0176047-2 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.339.817 / RJ**

Números Origem: 200851018044939 8044933720084025101

PAUTA: 20/09/2022

JULGADO: 04/10/2022

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MARCELO ANTÔNIO MUSCOGLIATI

Secretária

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : NAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO : RENATA CURI BAUAB - SP083332
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADVOGADO : MÁRCIA VASCONCELLOS BOA VENTURA - DEFENSORA PÚBLICA E
OUTROS

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento para a próxima sessão (11/10/2022).

RECURSO ESPECIAL Nº 1.339.817 - RJ (2012/0176047-2)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
RECORRENTE : NAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO : RENATA CURI BAUAB - SP083332
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADVOGADO : MÁRCIA VASCONCELLOS BOA VENTURA - DEFENSORA PÚBLICA E OUTROS

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator):

Trata-se de **recurso especial** interposto por NAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra acórdão do eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que julgou improcedente a demanda ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI.

Historiam os autos que a ora recorrente atua desde 2003 no comércio, importação e exportação de roupas infantis e seus acessórios e, com vistas à proteção legal da marca, requereu junto ao INPI, em 20/10/2005, os pedidos de registro n. 827.836.686, 827.836.694, 827.836.708 e 827.836.716, referentes à **marca mista "ROSE & BLEU"**, os quais foram concedidos em 18/12/2007, com o apostilamento "**sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos**".

Diante disso, ajuizou em face do INPI ação ordinária visando à anulação do ato administrativo do INPI de apostilamento, com a consequente concessão dos registros sem nenhuma ressalva.

A 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro julgou **improcedente o pedido**, mantendo os registros n. 827.836.686; 827.836.694; 827.836.708 e 827.836.716, na forma como concedidos pelo INPI, isto é, com o apostilamento, "sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos", nos termos da sentença de fls. 90/96.

A apelação interposta pela ora recorrente foi improvida, por unanimidade, pela Segunda Turma Especializada do eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos termos da seguinte ementa:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. REGISTRO. LIMITAÇÃO DE USO. ART. 124, INCISO VIII, LEI Nº 9.279/96.

1. A marca registrada junto ao INPI sem direito ao uso exclusivo torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores.

2. O art. 124, inciso VIII, da LPI veda o registro como marca de "cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo".

3. O serviço designado pela marca em questão relaciona-se ao segmento

Superior Tribunal de Justiça

mercadológico do vestuário infantil e acessórios, fortemente identificado no imaginário popular com as cores rosa e azul, que se constituem na tradução para o vernáculo dos vocábulos franceses "ROSE" e "BLEU", elementos nominativos que compõem o signo da apelante.
4. *Apelação desprovida.*" (fl. 125)

Contra o referido acórdão, NAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA interpõe o presente recurso especial, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, apontando ofensa aos arts. 5º, XXVII e XXIX, da Constituição Federal, e 124, VI e VIII, da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), e divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, a possibilidade de registro com direito a uso exclusivo da marca "ROSE & BLEU", porque se trata de marca mista, revestida de suficiente forma distintiva, em que as palavras do idioma francês estão dispostas e combinadas de modo peculiar e distintivo, de acordo com o que exige a legislação de regência.

Alega que "o INPI, ora Recorrido, concedeu e permanece concedendo registros marcários a inúmeros titulares, de denominações de cores, sem qualquer característica peculiar e distintiva, ou seja, até marca nominativa o Recorrido concedeu sem qualquer apostilamento" (fl. 130).

Defende que "O fato de ROSE & BLEU ser a tradução das cores ROSA E AZUL, e esta marca ter sido concedida nas classes 25 e 35, para identificar roupas infantis e seus acessórios, não significa que a relação seja direta e imediatamente ligada ao produto a que se destina" (fl. 134), e que "não se trata de expressão comum que permita o uso simultâneo indiscriminado por qualquer empresa independentemente da anterioridade de registro de marca" (fl. 134).

Ao final, requer o provimento do recurso especial para reformar o acórdão regional, de modo a permitir a proteção integral da marca "ROSE & BLEU", assegurando à recorrente seu uso exclusivo em todo o território nacional.

O recurso foi admitido pelo Vice-Presidente do eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, conforme decisão de fls. 146/147.

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI apresentou contrarrazões ao recurso à fl. 145.

Superior Tribunal de Justiça

O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, em parecer da lavra do em. Subprocurador-Geral da República, Dr. Hugo Gueiros Bernardes Filho (fls. 158/161).

É o relatório.

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.339.817 - RJ (2012/0176047-2)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
RECORRENTE : NAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO : RENATA CURI BAUAB - SP083332
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADVOGADO : MÁRCIA VASCONCELLOS BOA VENTURA - DEFENSORA PÚBLICA E OUTROS

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator):

Cinge-se a controvérsia em determinar se a expressão "ROSE & BLEU" goza de distintividade suficiente para fins de registro de marca perante o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, garantido ao titular seu uso exclusivo no território nacional.

Consoante já afirmado por esta Corte, "*O uso da marca goza de ampla proteção jurídica, pois, além de ser instrumento de garantia da livre iniciativa e de combate à concorrência desleal, permite ao consumidor exercer livremente a escolha dos produtos e dos serviços postos à sua disposição, ao facilitar a correta identificação destes. Nesta medida, coopera, também, para integral reparação dos danos decorrentes das relações consumeristas, pois permite o reconhecimento do empresário responsável pela inserção no mercado de produtos ou serviços defeituosos*" (REsp 1.107.558/RJ, Relator **Ministro Marco Buzzi**, Quarta Turma, julgado em 1º/10/2013, DJe de 6/11/2013).

Com efeito, nos termos do art. 124, VI e VIII, da Lei de Propriedade Industrial, vocábulos genéricos, de uso comum, e que designam produtos ou serviços inseridos no segmento de atuação da sociedade, bem como as cores e suas denominações, exceto se combinadas de modo peculiar e distintivo, não são registráveis como marca, *in verbis*:

"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;

(...)

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; "

Para melhor elucidação acerca da matéria, confira-se o seguinte trecho do voto

Superior Tribunal de Justiça

condutor do julgamento do REsp 605.738/RJ (Relator **Ministro Luis Felipe Salomão**, Quarta Turma, DJe de 26/10/2009):

"Ressalto, por primeiro, que "gênero, espécie, natureza, nacionalidade, destino, pêso, valor e qualidade" a que alude a Lei, dizem respeito ao produto em si. Ou seja, é irregistrável a marca que meramente revele o "gênero, espécie, natureza, nacionalidade, destino, pêso, valor e qualidade" do produto. Por esse motivo, a doutrina especializada noticia - e corrobora - a registrabilidade, por exemplo, da marca "Animal", para artigos de vestuário, ou "Peixe" para bebidas, porquanto, muito embora se tratar de expressões genéricas, não dizem respeito diretamente ao produto.

Tanto é assim que a própria Lei nº 9.279/96, no art. 124, inciso VI, foi explícita nesse sentido:

Não são registráveis como marca:

(...)

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;

José Carlos Tinoco Soares, citando Breuer Moreno, comentarista da lei argentina de propriedade industrial, assinala que "para que uma palavra possa ser considerada como adjetivo não registrável, é necessário que qualifique de forma 'precisa e usual' o produto que se pretende distinguir" (Tratado da propriedade industrial: marcas e congêneres. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003, p. 272)."

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, "Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes" (REsp 1.819.060/RJ, Relatora **Ministra Nancy Andrighi**, Terceira Turma, DJe de 26/2/2020).

Nesse mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. USO DE VOCÁBULO COMUM NA COMPOSIÇÃO DE MARCA. INVIABILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA.

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.

2. Agravo interno a que se nega provimento."

*(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.042.088/SP, relatora **Ministra Maria Isabel***

Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020, g.n.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. DECISÃO MANTIDA.

1. "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" (REsp n. 1.582.179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016).

2. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no AREsp n. 1.218.140/ES, relator **Ministro Antonio Carlos Ferreira**, Quarta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 23/5/2019, g.n.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO "FORNERIA". VOCÁBULO GENÉRICO. CARÁTER NÃO REGISTRÁVEL. ART. 124, VI, DA LPI. AGRAVO NÃO PROVIDO.

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" (AgInt no REsp 1.338.834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 23/02/2017).

2. O termo "FORNERIA", corriqueiro no idioma italiano, é vocábulo genérico, que remete o público imediatamente ao ramo de gastronomia em que inserida a atuação da empresa. Vocábulos genéricos, de uso comum, que designam produtos ou serviços inseridos no segmento de atuação da empresa, não são registráveis, nos termos do art. 124, VI, da LPI.

3. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp n. 1.324.413/RJ, relator **Ministro Raul Araújo**, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 12/12/2018, g.n.)

Por seu turno, no que tange à distintividade, Denis Borges Barbosa classifica os signos em genéricos, descritivos, sugestivos, arbitrários e fantasia:

"A análise da distintividade absoluta leva em conta, essencialmente, a motivação do signo em face do seu objeto. Ou seja, o grau pelo qual o signo se destaca da coisa significada, numa escala que vai desde a onomatopéia, até o desenho da coisa, até o máximo de arbitrariedade possível. O signo já próximo do objeto significado estará em domínio público.

Como indicado, são genéricos os signos que o uso geral emprega para designar o próprio produto ou serviço, como por exemplo, o caso clássico americano The Computer Store. Caso especial de marca genérica é a

Superior Tribunal de Justiça

designação necessária, que implica a ausência de outra expressão pela qual se possa designar o produto ou serviço. Nos termos genéricos não é possível a exclusividade, pois haveria uma apropriação singular do que pertence ao domínio comum.

São genéricas tanto as denominações originalmente vinculadas ao produto ou serviço, quanto aquelas que, pelo uso, se tornaram necessárias ao processo de comunicação.

(...)

São descritivas A Casa do Pão do Queijo ou American Airlines, no qual se utilizam imagens, descritores ou perífrases para se designar o produto ou serviço.

As sugestivas presumem uma operação intelectual para se chegar ao objeto designado, de deslocamento metonímico ou metafórico.

(...)

Já o dissemos: nessas marcas sugestivas, o signo é motivado, há algum laço conotativo entre a marca e a atividade designada.

(...)

As marcas arbitrárias importam em deslocamento de um signo existente a outro campo significativo, como Apple para computadores.

(...)

Já designação de marcas de fantasia deve ser reservada àqueles neologismos ou criações verbais figurativas, que representam completa arbitrariedade em face do produto ou serviço, como Kodak ou (ligeiramente menos criativa) Xerox." (Proteção das Marcas - Uma Perspectiva Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 76/79, g.n.)

Nessa perspectiva, conclui-se que nem toda expressão ou termo nominativo dotado de baixo poder distintivo, formado por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, é irregistrável, sendo necessário se analisar as especificidades do caso concreto.

No presente caso, o eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região concluiu que, nos mesmos termos do decidido pelo INPI, **a expressão "ROSE & BLEU" somente é passível de registro sob a forma de apresentação mista, não sendo possível conferir-lhe o uso exclusivo dos elementos nominativos** porque os signos "rosa" e "azul", ainda que apresentados em idioma francês, guardam **associação íntima com o segmento de atuação da sociedade, uma vez que são utilizados corriqueiramente no ramo de roupas infantis, femininas e masculinas.**

É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido:

"O sistema de proteção às marcas não objetiva simplesmente resguardar o direito das empresas em conflito, mas também evitar que o público consumidor fique sujeito a confusões decorrentes da coexistência de registros marcários que se apresentem colidentes.

Entretanto, a marca registrada junto ao INPI sem direito ao uso exclusivo

Superior Tribunal de Justiça

torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores.

O mérito da presente questão consiste justamente em definir se o registro na forma mista da expressão "ROSE & BLEU" exigiria o apostilamento de restrição de não exclusividade dos elementos nominativos, conforme realizado pelo órgão marcário.

A ressalva se baseou no art. 124, inciso VIII, da LPI, que veda o registro como marca de "cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo".

Inicialmente, é necessário definir os exatos contornos da vedação, até mesmo por ser princípio geral de direito que as normas de caráter restritivo de direitos devem ser interpretadas restritivamente.

Com efeito, a cor ou sua denominação não pode ser apropriada por ninguém sob pena de se impedir a formação de marcas, embalagens e catálogos que, porventura, façam uso dela em suas composições.

Contudo, o próprio dispositivo ressalva que o sinal será registrável, caso a cor ou denominação esteja combinada de forma peculiar e distintiva.

Analisemos, agora, a posição do INPI.

O órgão sustenta que a expressão "ROSE & BLEU", embora comporte registro na forma mista, exige que a parte nominativa sofra a restrição mediante o apostilamento "SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS", sob pena de violação do art. 124, inciso VIII, da LPI, por considerar que a junção dos termos ROSA e AZUL, ainda que apresentadas em idioma estrangeiro, não resulta em combinação peculiar e distintiva, visto que persiste a relação com o segmento de roupas infantis e seus acessórios.

O contrato social da empresa-autora, ora apelante, na exordial, define o seu serviço da seguinte forma:

"A Sociedade tem por objeto o comércio, importação e exportação de roupas infantis e seus acessórios" (fls. 11)

In casu, evidencia-se, portanto, que o serviço designado pela marca em questão relaciona-se ao segmento mercadológico do vestuário infantil e acessórios, fortemente identificado no imaginário popular com as cores rosa e azul - destinando-se às meninas e aos meninos, respectivamente que se constituem na tradução para o vernáculo dos vocábulos franceses "ROSE" e "BLEU", elementos nominativos que compõem o signo da apelante.

Assim, entendo razoável o fundamento utilizado por esta autarquia para a inclusão da aludida restrição à marca da autora, tendo em vista que esta decorre da soma de duas palavras corriqueiramente identificada com o ramo de roupas infantis, guardando, portanto, uma associação íntima com o serviço priorizado.

Nessa seara, faz-se relevante destacar que as expressões em língua estrangeira sofrem as mesmas restrições de registro marcário.

Considerando que a empresa apelada não é certamente a única a realizar o empreendimento em tela, a exclusividade sobre a expressão

Superior Tribunal de Justiça

"ROSE & BLEU" impediria que outras empresas divulgassem livremente seus serviços, confrontando claramente com o preceito do art. 124, VIII, da LPI."

Dessa forma, o registro da locução em tela só é efetivamente possível sob a forma de apresentação mista, vale dizer, porque está associada a outros elementos identificadores que lhe conferem a distintividade suficiente a autorizar o registro, que, todavia, deverá ostentar a ressalva de não exclusividade sobre o uso do elemento nominativo." (fls. 121/123, g.n.)

Em regra, não há impedimento para o registro de marca em idioma estrangeiro, o qual deve seguir as mesmas regras e limitações exigidas para o registro de marca em português, sendo que, ao examinar o pedido de registro, o INPI levará em conta tanto o elemento nominativo na língua estrangeira quanto sua tradução para o português.

Feitas tais considerações, na hipótese, a partir da interpretação conferida pela doutrina à legislação de regência, e pela jurisprudência desta Corte, constata-se que **assiste razão ao INPI no que tange à impossibilidade de uso exclusivo da expressão "ROSE & BLEU" pela recorrente.**

Inicialmente, tem-se que, **analisados isoladamente**, os termos "rose" e "bleu" - considerando sua tradução para a língua portuguesa - tratam de signos que representam cores e, **em princípio, não podem ser registrados**, nos termos do art. 124, VIII, da Lei de Proteção Industrial. Contudo, o próprio dispositivo legal traz a hipótese na qual a regra pode ser excepcionada: quando dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.

Nesse contexto, na medida em que formada pela **junção de dois signos abstratamente irregistráveis** e, em princípio, inapropriáveis, a expressão "ROSE & BLEU", da maneira como disposta e combinada, também **não alcança distintividade suficiente** a merecer a proteção almejada pela recorrente. Isso, porque, sob o enfoque da lição de Denis Borges Barbosa, **a expressão é classificada como sugestiva** e, ainda que necessite de certa "operação intelectual", remete à atividade comercial designada.

Isso, porque as cores rosa e azul são tradicionalmente associadas aos gêneros feminino e masculino, principalmente no que se refere aos infantes e, **apesar de não descreverem os elementos essenciais nem fazerem referência direta ao segmento de roupas e acessórios infantis**, possuem "laço conotativo entre a marca e a atividade designada".

Assim, nos termos do art. 124, VI e VIII, da Lei da Propriedade Industrial, e da jurisprudência firmada por esta Corte Superior, não merece reforma o acórdão recorrido, uma vez

Superior Tribunal de Justiça

que a marca "ROSE & BLEU", por ser dotada de baixo poder distintivo, e formada por elementos de uso comum e sugestivos, deve suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.

Ante o exposto, **nego provimento** ao recurso especial.

É como voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2012/0176047-2 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.339.817 / RJ**

Números Origem: 200851018044939 8044933720084025101

PAUTA: 20/09/2022

JULGADO: 11/10/2022

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS

Secretária

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : NAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO : RENATA CURI BAUAB - SP083332
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADVOGADO : MÁRCIA VASCONCELLOS BOA VENTURA - DEFENSORA PÚBLICA E
OUTROS

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.