



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1267454 - RS (2011/0171388-2)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
RECORRENTE : GANG COMERCIO DO VESTUARIO LTDA
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS COELHO SILVA KRUEL - RS062020
NICOLA STRELIAEV CENTENO - RS051115
NATÁLIA DE CAMPOS ARANOVICH E OUTRO(S) - RS048090
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

COMERCIAL. EMPRESARIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EXPRESSÃO DE PROPAGANDA. PRORROGAÇÃO DE REGISTRO. LEI N. 9.279/96 QUE NÃO MAIS ENCAMPA ESSA PROTEÇÃO DECENAL DA ANTERIOR LEI N. 5.772/71, ART. 124, III. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL REGIONAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 5º DA LINDB, 122, 220 E 233 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SÚMULAS N. 7 DO STJ, 283 E 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso especial interposto por empresa impetrante de mandado de segurança, buscando a prorrogação do registro da expressão “A loja que te entende”, originalmente registrada como “expressão de propaganda” pelo INPI em 1991, com validade de dez anos, sob a égide da Lei n. 5.772/1971.

2. O objetivo recursal decidir se a pretexto de ser denegado à parte a obtenção da prorrogação do registro da expressão de propaganda, ainda que a título de “marca” houve (i) violação dos arts. 5º da LINDB, 122, 220 e 233 da Lei de Propriedade Industrial; (ii) fundamentação do acórdão recorrido sobre os dispositivos legais mencionados.

3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região não foi omissivo em relação aos arts. 122 e 233 da Lei de Propriedade Industrial, abordando diretamente a questão da natureza do registro e a impossibilidade de prorrogação, conforme a legislação vigente.

4. Não há direito líquido e certo à prorrogação do registro de “expressão de propaganda”, uma vez que a proteção legal a tais expressões foi extinta, e, tampouco há possibilidade de convalidação de tal registro em “marca”, pois a restrita amplitude probatória do próprio

writ constitucional e a estreita via de cognição de matéria fática pelo recurso especial, impedem a aludida pretensão. Súmula n. 7 do STJ.

5. Não se pode conhecer, no recurso especial, da alegação de violação do art. 5º da LINDB, uma vez que não houve pronunciamento do Tribunal de origem sobre o tema, nem mesmo após a interposição dos embargos de declaração. Súmula n. 211 do STJ.

6. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/04/2025 a 28/04/2025, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrigli, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 29 de abril de 2025.

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1267454 - RS (2011/0171388-2)

RELATOR : **MINISTRO MOURA RIBEIRO**
RECORRENTE : GANG COMERCIO DO VESTUARIO LTDA
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS COELHO SILVA KRUEL - RS062020
NICOLA STRELIAEV CENTENO - RS051115
NATÁLIA DE CAMPOS ARANOVICH E OUTRO(S) - RS048090
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

COMERCIAL. EMPRESARIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EXPRESSÃO DE PROPAGANDA. PRORROGAÇÃO DE REGISTRO. LEI N. 9.279/96 QUE NÃO MAIS ENCAMPA ESSA PROTEÇÃO DECENAL DA ANTERIOR LEI N. 5.772/71, ART. 124, III. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL REGIONAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 5º DA LINDB, 122, 220 E 233 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SÚMULAS N. 7 DO STJ, 283 E 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso especial interposto por empresa impetrante de mandado de segurança, buscando a prorrogação do registro da expressão “A loja que te entende”, originalmente registrada como “expressão de propaganda” pelo INPI em 1991, com validade de dez anos, sob a égide da Lei n. 5.772/1971.

2. O objetivo recursal decidir se a pretexto de ser denegado à parte a obtenção da prorrogação do registro da expressão de propaganda, ainda que a título de “marca” houve (i) violação dos arts. 5º da LINDB, 122, 220 e 233 da Lei de Propriedade Industrial; (ii) fundamentação do acórdão recorrido sobre os dispositivos legais mencionados.

3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região não foi omissor em relação aos arts. 122 e 233 da Lei de Propriedade Industrial, abordando diretamente a questão da natureza do registro e a impossibilidade de prorrogação, conforme a legislação vigente.

4. Não há direito líquido e certo à prorrogação do registro de “expressão de propaganda”, uma vez que a proteção legal a tais expressões foi extinta, e, tampouco há possibilidade de convalidação de tal registro em “marca”, pois a restrita amplitude probatória do próprio

writ constitucional e a estreita via de cognição de matéria fática pelo recurso especial, impedem a aludida pretensão. Súmula n. 7 do STJ.

5. Não se pode conhecer, no recurso especial, da alegação de violação do art. 5º da LINDB, uma vez que não houve pronunciamento do Tribunal de origem sobre o tema, nem mesmo após a interposição dos embargos de declaração. Súmula n. 211 do STJ.

6. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por GANG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA. (GANG COMÉRCIO), contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de relatoria do Juiz Federal JORGE ANTONIO MAURIQUE, assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SINAL DE PROPAGANDA. PRORROGAÇÃO DO REGISTRO. VEDAÇÃO LEGAL. A documentação que consta nos autos deixa evidente que o primeiro registro realizado no INPI pertence à categoria "expressão ou sinal de propaganda", e como tal, ele não pode ser prorrogado por vedação que se encontra na Lei nº 9.279/96, art. 233, que proíbe a prorrogação dos pedidos de propriedade de marcas de propaganda (e-STJ, fl. 214).

Embargos de declaração de GANG COMÉRCIO foram rejeitados (e-STJ, fls. 221/225).

No recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da CF, GANG COMÉRCIO apontou violação dos arts. (1) 165, 458, II, e 535, II, do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido foi desprovido de fundamentação ao transcrever integralmente os termos da sentença e do parecer do Ministério Público, sem enfrentar a matéria dos autos; (2) 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, 122, 220 e 233 da Lei de Propriedade Industrial, ao não permitir a adaptação do registro como marca, alegando que a expressão "A loja que te entende" pode ser caracterizada como marca, e não apenas como sinal de propaganda (e-STJ, fls. 227/234).

Houve contrarrazões pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL [NPI] (e-STJ, fls. 250/259).

Admitida a ascensão recursal, foi dado provimento ao apelo por violação do art. 535 do CPC/1973 (atual art. 1.022 do NCPC) para anular o acórdão a fim de que a Corte regional se manifestasse sobre as "razões para a manutenção da decisão proferida em 1º grau", bem como "acerca dos arts. 122 e 220 da Lei de Propriedade Industrial" (e-STJ, fls. 302/303).

Em segundo julgamento, o TRF4 apreciou novamente os embargos de declaração, dando-lhes parcial provimento, porém sem alteração do resultado, conforma seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INPI. REGISTRO. EXPRESSÃO DE PROPAGANDA. LEI Nº 5.772/71. LEI Nº 9.279/96.

O artigo 85 da Lei nº 5.772/71 protegia as expressões de propaganda. A Lei nº 9.279/96, que revogou a Lei nº 5.772/71, em seu artigo 124, inciso III, excluiu da proteção sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda.

Nos termos do art. 233 da Lei 9.279/96, transcorrido o prazo do registro assegurado na Lei nº 5.772/71, a impetrante não tem direito líquido e certo à renovação do registro pretendido (e-STJ, fls. 335).

GANG COMÉRCIO ratificou os termos do primeiro recurso especial interposto, tendo o TRF4 remetido os autos a esta Corte para continuidade do julgamento (e-STJ, fls. 342 e 346).

É o relatório.

VOTO

Da contextualização fática

A controvérsia envolve a empresa Gang Comércio do Vestuário Ltda., que busca a prorrogação do registro da expressão **“A loja que te entende”**, originalmente registrada como **“expressão de propaganda”** pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em 1991, com validade de dez anos.

A empresa argumenta que a expressão deveria ser considerada uma marca, o que garantiria o direito à prorrogação. No entanto, a legislação vigente, especificamente o art. 233 da Lei n. 9.279/96, proíbe a prorrogação de registros de expressão ou sinal de propaganda, determinando que tais registros sejam arquivados definitivamente após o término de sua vigência. A impetrante alega que houve negativa de vigência ao art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, bem como aos arts. 122 e 220 da Lei de Propriedade Industrial, que **poderiam permitir a adaptação do registro como marca**, aproveitando os atos já realizados.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em decisão inicial, negou provimento à apelação da impetrante, mantendo a sentença que denegou a segurança, sob o argumento de que não há ilegalidade na extinção do registro, uma vez que a expressão foi registrada como “expressão de propaganda” e não como “marca”. A impetrante recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), alegando omissão do acórdão recorrido em relação aos arts. 122 e 220 da Lei de Propriedade Industrial e falta de fundamentação adequada.

O STJ reconheceu a omissão e determinou o retorno dos autos para que o Tribunal de origem se manifestasse sobre os referidos artigos (e-STJ, fls. 302/303).

No segundo acórdão do TRF4, após o retorno dos autos, a Corte regional decidiu por dar parcial provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem alterar o resultado anterior.

O Tribunal reafirmou que a expressão “A loja que te entende” **não se trata de uma marca, mas de uma expressão de propaganda**, e, portanto, não pode ser prorrogada conforme a legislação vigente. A decisão manteve a negativa de prorrogação do registro, destacando que a proteção às **expressões de propaganda foi excluída pela Lei n. 9.279/96**, e que a impetrante não possui direito líquido e certo à renovação do registro pretendido.

O ponto essencial da pretensão recursal é a busca pela adaptação do registro da expressão como marca, ao invés de sinal de propaganda, com base na interpretação dos dispositivos legais mencionados, visando garantir a continuidade do uso exclusivo da expressão pela empresa.

(1) Da alegada persistência na violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC)

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) manteve a sentença que negou a ordem ao impetrante, Gang Comércio do Vestuário Ltda., com base em fundamentos legais e fáticos.

Primeiramente, o TRF4 destacou que o registro da expressão “A loja que te entende” foi realizado como “expressão de propaganda” e não como “marca”, conforme certificado de 1991 (fls. 212-213).

A legislação vigente à época, a Lei n. 5.772/71, permitia o registro de expressões de propaganda com validade de dez anos, mas a Lei n. 9.279/96, que a revogou, excluiu a proteção a essas expressões, determinando que os registros em vigor não poderiam ser prorrogados (art. 233).

O Tribunal também ressaltou que não há direito adquirido ou ato jurídico perfeito que permita a prorrogação do registro, uma vez que **a nova lei, ao entrar em vigor, determinou o arquivamento definitivo dos pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda** (fls. 212-213). Além disso, o TRF4 afirmou que não houve ilegalidade ou violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o indeferimento do pedido de prorrogação fundamenta-se em alteração legislativa válida (fls. 213).

Quanto aos arts. 122 e 220 da Lei de Propriedade Industrial, o Tribunal esclareceu que o art. 122 trata dos sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, e que a expressão “A loja que te entende” não

possui tal caráter, **sendo uma expressão de propaganda** (fls. 334). O art. 220, que prevê **o aproveitamento dos atos das partes pelo INPI, não se aplica ao caso, pois a proteção das expressões de propaganda** foi excluída pela nova lei (fls. 334).

Portanto, o TRF4 não foi omissivo em relação aos arts. 122 e 233 da Lei de Propriedade Industrial. O Tribunal abordou diretamente a questão da natureza do registro e a impossibilidade de prorrogação, conforme a legislação vigente, no seu entender, justificando a manutenção da sentença que negou a ordem ao impetrante.

Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a pretexto da alegação de ofensa aos arts. 165, 458, III, e 535 do CPC/1973, o que busca GANG COMÉRCIO é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, não se prestando a estreita via dos embargos de declaração a promover o re julgamento da causa, já que inexistentes quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo da lei adjetiva civil.

A propósito, como já se decidiu, *não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio* (AgInt no AREsp 1.500.162 /SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 25/11/2019, DJe 29/11/2019).

Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do acórdão recorrido.

(2) Da violação dos arts. 5º da LINDB e 122, 220, e 233 da Lei de Propriedade Industrial

No recurso especial interposto pela GANG COMÉRCIO, a parte alega violação do princípio da aplicação da lei conforme os fins sociais a que se destina, previsto no art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). No entanto, ao analisar os embargos de declaração opostos pela parte no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, verifica-se que não houve prequestionamento específico sobre esse dispositivo legal.

Os embargos de declaração apresentados pela parte (fls. 219-220) buscaram sanar omissões relacionadas à aplicação dos arts. 122 e 220 da Lei de Propriedade Industrial, bem como ao art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal. Contudo, não há menção expressa ao fundamento contemplado no art. 5º da LINDB, o que caracteriza a ausência de prequestionamento sobre esse tema específico.

A Súmula n. 211 do STJ estabelece que “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal *a quo*”.

Diante disso, não se pode conhecer, no recurso especial, da alegação de violação do art. 5º da LINDB, uma vez que não houve pronunciamento do Tribunal de origem sobre o tema, nem mesmo após a interposição dos embargos de declaração.

Portanto, a ausência de prequestionamento impede a análise da questão pelo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos arts. 122, 220 e 233 da Lei n.º 9.279/1996, melhor sorte não se reserva à impugnação, pois o recurso especial revela-se deficiente, enfrentando óbices sumulares que impedem seu provimento.

A recorrente GANG COMÉRCIO, ao reiterar os fundamentos do primeiro recurso especial, negligenciou a abordagem de novos fundamentos autônomos apresentados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no segundo acórdão, especialmente no que tange à transição legislativa que extinguiu a proteção às expressões de propaganda (fls. 334-335).

Sob a vigência da Lei n. 5.772/71, havia **proteção às expressões de propaganda por um período de dez anos**, conforme disposto no art. 85. No entanto, a Lei n. 9.279/96, ao revogar a legislação anterior, excluiu essa proteção, determinando que os registros de expressão e sinal de propaganda não poderiam ser prorrogados (art. 233). A recorrente, ao ignorar essa mudança legislativa, trazida como fundamento do acórdão recorrido, desafia a Súmula n. 283 do STF, que impede o conhecimento de recurso especial quando a decisão recorrida se sustenta em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não abrange todos eles.

Além disso, a impetrante GANG COMERCIAL também invoca o art. 220 da Lei de Propriedade Industrial, que prevê o aproveitamento dos atos das partes pelo INPI. No entanto, o segundo acórdão integrativo destacou que **a expressão não possui caráter de sinal distintivo visualmente perceptível**, sendo uma verdadeira expressão de propaganda (fl. 335). Assim, quando a recorrente afirma que “a expressão A LOJA QUE TE ENTENDE pode ser caracterizada como marca”, para auferir extensão ao almejado direito de exclusividade, por via oblíqua, incita o alargamento do âmbito de cognição do mandado de segurança e do próprio recurso especial pela rematada necessidade de novo escrutínio de material de cognição (restrito à espécie pela natureza do *writ* mandamental).

Todavia, não há direito líquido e certo à prorrogação do registro de “expressão de propaganda”, uma vez que a proteção legal a tais expressões foi extinta, e, tampouco há possibilidade de convalidação de tal registro em “marca”, pois a restrita amplitude probatória do próprio *writ* constitucional e a estreita via de cognição de matéria fática pelo recurso especial impedem a aludida pretensão.

Em suma, o recurso da recorrente é deficiente, pois não enfrenta adequadamente os fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem e nem a necessidade de novo escrutínio probatório, desafiando as Súmulas n. 283 do STF e 7 do STJ.

Por fim, não é demais dizer que, se o art. 220 da Lei n. 9.279/1996 assevera a possibilidade o INPI aproveitar *os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis*, também é certo que não serão conhecidos a petição, a oposição e

o recurso, quando: *I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei; II - não contiverem fundamentação legal; ou III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente* (art. 219 da LPI).

Em tais condições, seja pela ausência de debates prévios sobre eventual “pedido” de convalidação de registro de expressão de propaganda em registro de “marca”; seja pela notória necessidade de amplitude probatória, que não é compatível com a via do *writ* constitucional, o recurso também enfrenta obstáculo insuperável na Súmula n. 284 do STF, devido à falta de clareza e precisão na argumentação apresentada pela recorrente. Nessa toada, prevalece a conclusão do TRF4 segundo a qual, *transcorrido o prazo do registro assegurado na Lei nº 5.772/71, a impetrante não tem direito líquido e certo à renovação do registro pretendido* (e-STJ, fl. 335 - sem destaque no original).

Afinal, dentre as características do procedimento do Mandado de Segurança, está “o caráter sumário da fase probatória, **devendo o impetrante apresentar prova pré-constituída de cunho documental**” (DIMOULIS, DIMITRI, e SORAYA LUNARDI. Curso de Processo Constitucional - Contr. de Const e Remédios Constitucionais - 4ª Edição. 2016. Disponível em: STJ Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2016, p. 441 – sem destaque no original).

Assim, como GANG COMERCIAL não demonstrou o equívoco nos fundamentos do acórdão recorrido, deve ser mantido o julgamento de denegação do *writ* constitucional visando a prorrogação do registro de expressão de propaganda (“A loja que te entende”) ou convalidação dela em “marca” para obter o mesmo efeito.

Nessas condições, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo interno.

É o voto.

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, ou 1.026, § 2º, ambos do NCPC.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

REsp 1.267.454 / RS

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2011/0171388-2

Número de Origem:

200471000454732 200504010003883 20055101516779 50018304020194047100

Sessão Virtual de 22/04/2025 a 28/04/2025

Relator

Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : GANG COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

ADVOGADOS : NATÁLIA DE CAMPOS ARANOVICH E OUTRO(S) - RS048090

NICOLA STRELIAEV CENTENO - RS051115

MARCUS VINICIUS COELHO SILVA KRUEL - RS062020

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA

TERMO

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/04/2025 a 28/04/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrichi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 28 de abril de 2025