

RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.933 - SP (2012/0181552-5)

RELATOR : **MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO**
RECORRENTE : **FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA E OUTRO**
ADVOGADO : **PEDRO FRANKVOSKY BARROSO E OUTRO(S)**
RECORRENTE : **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI**
PROCURADOR : **MELISSA AOYAMA E OUTRO(S)**
RECORRIDO : **INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CORY LTDA**
ADVOGADO : **RICARDO DO NASCIMENTO E OUTRO(S)**

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO

(Relator):

Trata-se de recursos especiais interpostos por FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA E OUTRO e por INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

DIREITO MARCÁRIO - AÇÃO DESTINADA A ANULAR ATO DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL QUE INDEFERIU REGISTRO DA MARCA "TIC TAC" PRETENDIDA PELA AUTORA PARA DENOMINAR BISCOITO RECHEADO DE CHOCOLATE POR ELA INDUSTRIALIZADO, PRESTIGIANDO A MESMA MARCA REGISTRADA PELAS LITISCONSORTES PASSIVA PARA DENOMINAR PRODUTOS DIVERSOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE PREVISTO NA CONVENÇÃO DE PARIS E NA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DO CONSUMIDOR ENTRE OS PRODUTOS (BISCOITO E PASTILHA) - GULOSEIMAS FABRICADAS COM INSUMOS DISTINTOS E EMBALADAS DE MODOS PECULIARES, CLASSIFICADAS CONFORME O ACORDO DE NICE SOB NUMEROS DE ORDEM DISTINTOS - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DESPROPÓSITO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA PROFERIDA PELO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - SENTENÇA REFORMADA EM FAVOR DA PARTE AUTORA, COM INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1. O fundamento da proteção legal aos direitos imateriais de propriedade destina-se a combater enriquecimento sem causa derivado

de concorrência desleal. Assim, somente quando é visível a concorrência desleal entre empresas no tocante ao uso por uma delas da mesma marca já registrada em favor da outra, ou ainda de assemelhação ou imitação da mesma, quando o intento é o de se valer do prestígio já adquirido pela primeira para - causando confusão na clientela - obter sucesso no meio comercial à custa alheia, é que se deve impedir o registro.

2. Na lei brasileira foi adotado o princípio da especificidade para assegurar a proteção das marcas - nominativas ou figurativas - exclusivamente para o segmento mercadológico em que estão inseridas; não fica a marca já registrada acautelada contra terceiro que utilizar marca idêntica ou semelhantes para identificar produto ou serviço que se aloja noutro segmento de mercado, nem quando é impossível a ocorrência de confusão. Isso deriva, inclusive, da Convenção de Paris, artigo 6º.

3. O Brasil, em matéria de registro de propriedade imaterial, deve atender a chamada Classificação Internacional de Nice (França) de Produtos e Serviços para o Registro de Marcas, a qual foi instituída por um acordo concluído por ocasião da Conferência Diplomática de Nice, em 15 de junho de 1957, e posteriormente revista na Suécia, Estocolmo, em 1967, depois em Genebra, em 1977, e finalmente corrigida em 1979, sendo que o emprego da Classificação de Nice é obrigatório não apenas para o registro nacional de marcas nos países signatários desse acordo mas também para o registro internacional de marcas.

4. A prova dos autos mostra a plena inexistência da possibilidade de confusão no espírito dos consumidores entre o biscoito de chocolate recheado produzido pela apelante e as balas ou pastilhas fabricadas pelas apeladas, pois se distinguem desde logo até pelas embalagens em que são acondicionadas, de modo que não há que se falar na vedação em desfavor da CORY LTDA., do direito ao registro e uso da marca "Tic Tac", a qual inteligentemente invoca um biscoito cuja massa ostenta um ressaltado da figura de um relógio.

5. Apelo provido, com inversão da sucumbência.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 736-748 e-STJ).

No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, FERRERO SPA E OUTRA apontam ofensa ao art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial, defendendo a impossibilidade de registro de sinais que reproduzam marca já registrada para caracterizar produto idêntico, semelhante, ou afim, suscetível de causar confusão ou associação,

ressaltando que tanto a recorrente quanto a recorrida atuam no mesmo segmento mercadológico, o de doces e de biscoitos. Ressaltam que a confusão no consumidor deve ser perquirida apenas nos casos de imitação, devendo ser presumida nos casos de reprodução. Alegam, igualmente, a ocorrência de violação do art. 535, II, do CPC, afirmando que o Tribunal de origem deixou de se manifestar acerca do risco de associação entre as marcas, questão que se mostra essencial à solução da controvérsia. Defendem, ainda, a ocorrência de dissídio pretoriano quanto à interpretação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial (fls. 752-773 e-STJ).

Em suas razões, o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI aponta a violação do art. 535, I e II, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente acerca dos dispositivos legais suscitados, bem como do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96, alegando que os elementos nominativos das marcas são idênticos e que, ademais, os produtos por elas identificados são afins, de modo que não pode ser deferido o registro buscado pela recorrida, dado o risco de associação no mercado consumidor.

Contrarrazões aos recursos especiais às fls. 800-816 e-STJ e 828-841 e-STJ.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.933 - SP (2012/0181552-5)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO

(Relator):

Eminentes Colegas, merecem provimento os recursos especiais.

Não há nulidade por omissão e tampouco negativa de prestação jurisdicional no acórdão, que julgou com fundamentação suficiente a matéria devolvida à sua apreciação.

Os dispositivos legais apontados como violados encontram-se prequestionados, assim como está devidamente comprovado o dissídio jurisprudencial apresentado pelas primeiras recorrentes, de modo que se mostra possível o conhecimento dos recursos, que não demandam, ademais, o reexame de matéria fático-probatória.

A presente ação foi proposta por INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CORY LTDA com a pretensão de anular o indeferimento do pedido de registro da marca TIC TAC para as classes 32.10 e 32.20, denominação criada para sua linha de biscoitos recheados.

A sentença foi de improcedência, tendo o juízo de origem concluído que o INPI agiu corretamente ao indeferir o registro, uma vez que, já havendo registro da marca TIC TAC, nas classes 33.10 e 33.20, de titularidade de FERRERO SPA e de FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA, e tratando-se de segmentos mercadológicos afins, haveria risco de confusão no consumidor.

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, porém, deu provimento à apelação interposta pela autora, com fundamento no princípio da especificidade, concluindo que não há risco de confusão no mercado consumidor, uma vez que as embalagens são suficientes para a distinção dos

produtos comercializados pelas partes.

Merece reforma, contudo, o acórdão recorrido, devendo ser mantido o ato do INPI de indeferimento do pedido de registro da marca TIC TAC realizado pela autora.

A norma prevista no art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96 é expressa ao proibir o registro, como marca, de "*reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia*".

O registro pleiteado pela recorrida é de marca meramente nominativa, vale dizer, envolve apenas o nome, sem qualquer outro diferencial.

Sendo assim, tratando-se apenas de uma palavra, sem qualquer elemento figurativo, é inegável que a marca que se deseja registrar - TIC TAC - é **idêntica** àquela já registrada pelas recorrentes - TIC TAC.

Trata-se, pois, de reprodução de marca registrada, para os termos da lei e, por conseguinte, seu registro não é permitido para a certificação de produtos idênticos, semelhantes ou afins.

Oportuna, neste ponto, a lição de **João da Gama Cerqueira** (*in Tratado da Propriedade Industrial*, volume II, Tomo II, Parte II, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 43-45, grifo nosso):

Reprodução de marca registrada. A reprodução da marca é a cópia servil, idêntica, sem disfarces. Reproduzir é copiar. Se a marca levada a registro é igual a outra anteriormente registrada e em vigor, o registro não poderá ser concedido. Esse é o sentido da lei.

As questões de reprodução de marcas não oferecem grandes dificuldades, dada a simplicidade de seu conceito. Tratando-se de marca nominativa, verifica-se a hipótese quando a denominação é reproduzida, ainda que em caracteres diferentes ou que a ela se acrescentem outros elementos. Do mesmo modo, se a marca é constituída por um emblema, a reprodução deste é proibida, mesmo sob forma diferente, porque, se nesse caso não há cópia material da marca,

Superior Tribunal de Justiça

é indiscutível que há reprodução servil da idéia representada.

No caso de marcas compostas de vários elementos, a questão pode oferecer maior dificuldade, quando apenas uma parte da marca é reproduzida. Tratando-se da parte essencial ou característica da marca, isso é suficiente para impedir o registro, pois a lei proíbe expressamente tanto a reprodução integral como a reprodução parcial. Não importa que à parte característica reproduzida se acrescentem outros elementos, que tornem a marca diferente da anterior; prevalece a reprodução parcial como impedimento do registro, não se devendo cogitar da semelhança do conjunto. Mas se a reprodução for de elementos secundários ou acessórios da marca, sobretudo de elementos de uso comum, a hipótese deve ser apreciada como imitação e não como reprodução.

Completando estas noções, devemos observar que, nos casos de reprodução, a questão da possibilidade de confusão é indiferente, como decorre de lei. O que se deve verificar é exclusivamente, se a marca se destina a produto idêntico ou semelhante, ou pertencente ao mesmo gênero de comércio ou indústria ou a gênero afim. É indiferente indagar também se o pretendente ao registro age de boa ou de má-fé, porque a lei, nesta parte, não trata do delito de reprodução, mas simplesmente das causas que impedem o registro. Desde que a marca reproduza outra anteriormente registrada, o registro deve ser recusado.

No caso em comento, consoante bem apontado pela recorrida, os produtos comercializados pelas partes não são semelhantes e tampouco idênticos.

Com efeito, não se podem confundir balas e biscoitos recheados.

Tenho, porém, que referidos produtos devem ser considerados afins, uma vez que se inserem no mesmo nicho comercial (nomeado apropriadamente no acórdão recorrido como de "guloseimas"), visando a um público consumidor semelhante e, principalmente, utilizando os mesmos canais de comercialização.

É bem verdade que, no que diz respeito às marcas, vige o princípio da especialidade, segundo o qual o titular de uma marca apenas tem garantido o direito à sua exclusiva utilização dentro de uma mesma classe de produtos.

Superior Tribunal de Justiça

A finalidade precípua da proteção à marca é garantir o exercício da livre concorrência, impedindo que o esforço e o prestígio de que gozam os serviços ou os produtos representados por um signo sirvam para favorecer gratuitamente a comercialização de outros, de tal modo que, se não há qualquer possibilidade de se confundir o consumidor, uma mesma marca pode ser utilizada por titulares distintos.

Contudo, a Classificação Internacional de Produtos e de Serviços não configura tabela rígida e estanque de classes, servindo apenas como um parâmetro inicial do amplo e crescente espectro de produtos e de serviços negociados no mercado de consumo.

Logo, mesmo que dois produtos sejam enquadrados em classes distintas, eles podem, conforme previsto no inciso XIX do art. 124 da Lei n. 9.279/96, ter uma relação especial de afinidade que justifique a expansão da proteção à marca para além dos limites de sua classe.

Acerca do tema, cito exposição de **Michele Copetti** (*in* Afinidade entre marcas: uma questão de Direito, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 128)

A Classificação Internacional de Produtos e Serviços, hoje adotada pelo Brasil, dispõe de uma gama de produtos e serviços inseridos em cada classe segundo o gênero. A partir dessa classificação, é possível a convivência de marcas iguais, desde que para produtos distintos. Dada a novidade relativa da marca, o princípio da especialidade admite marcas iguais para produtos diferentes, desde que a convivência não gere confusão ou associação ao consumidor.

A correta aplicação do princípio da especialidade exige cuidados, pois não se pode afirmar que este possui feições absolutas, visto que a divisão de produtos e serviços em classes é mera formalidade administrativa. Por este princípio, a proteção conferida às marcas se esgota nos limites da classe registrada.

A lei admite exceção ao princípio da especialidade, protegendo aquelas

Superior Tribunal de Justiça

marcas que adquiriram alto renome em todas as classes. Porém, não deixa sem amparo aquelas que ainda não gozam dessa proteção especial, mas que são reproduzidas ou imitadas por terceiros para distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins.

Embora os produtos ou serviços estejam inseridos em classes diversas, podem guardar entre si uma relação de afinidade. A doutrina, por vezes, utiliza o termo similaridade, entendendo que a especialidade não se limita aos únicos produtos ou serviços designados na classificação, mas que engloba também os produtos que são semelhantes ou afins a eles. Dessa forma, produtos sob duas classes podem ser considerados como semelhantes ou afins e, por conseguinte, abrangidos por um registro.

Assim, a afinidade ou similaridade é a eficácia da marca fora da classe na qual foi originariamente depositada, sem que goze da proteção de alto renome.

No caso em comento, a afinidade existente entre o produto comercializado pelas recorrentes - pastilhas comestíveis - e aquele fabricado pela recorrida - biscoitos recheados - resulta na impossibilidade de registro do mesmo signo, sob pena de se causar dúvida no mercado consumidor.

O risco, na hipótese, não é de confusão de produtos, já que ninguém compraria biscoitos pensando tratar-se de balas.

O risco refere-se, em verdade, à associação das marcas.

Com efeito, é perfeitamente razoável supor que o consumidor das pastilhas TIC TAC, ao se deparar com os biscoitos TIC TAC, imaginará que provêm do mesmo fabricante.

Assim, a identificação do produto com uma marca já registrada, ainda que pertencente a outra classe, pode ser interpretada, em uma hipótese como a presente, como uma expansão da linha de produtos do fabricante.

Nesse contexto, deve ser inadmitido o registro pleiteado pela autora, uma vez que se refere a marca já registrada, distintiva de produto afim, o que é vedado pelo inciso XIX do art. 124 da Lei n. 9.279/96.

Superior Tribunal de Justiça

Nesse sentido, confirmam-se os seguintes julgados deste Superior Tribunal:

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. USO INDEVIDO DE MARCA ALHEIA ANTERIORMENTE REGISTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA REPARAÇÃO DE DANOS. TERMO A QUO. DANO PERMANENTE.

1. Em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial vedar a reprodução ou imitação da marca suscetível de causar confusão ou associação com outra, para a recusa de registro, por haver anterior de marca assemelhada, deve a autoridade administrativa tomar em conta se há identidade dos produtos e se pertencem ao mesmo gênero de indústria e comércio, consistindo a novidade marcária, sobretudo, na impossibilidade de confundir-se com qualquer outra empregada para produtos ou serviços semelhantes.

2. O prazo prescricional para a ação de indenização por violação ao uso indevido de marca é quinquenal. Porém, o termo a quo nasce a cada dia em que o direito é violado. De fato, se a violação do direito é continuada, de tal forma que os atos se sucedam em sequência, a prescrição ocorre do último deles, mas se cada ato reflete uma ação independente, a prescrição alcança cada um, destacadamente.

(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 25a. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 585) 3. No mérito, a recorrida tem registros para a marca LARA, que explora o mesmo segmento mercadológico da pretendida marca da recorrente DELARA e têm grafia e pronúncia bastante assemelhadas - hábeis a propiciar confusão ou associação entre as marcas.

4. "A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)". (REsp 1105422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011).

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1320842/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 01/07/2013)

DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAR PEDIDO DE PERDAS E DANOS DECORRENTES DO USO DA MARCA, CUJO REGISTRO PRETENDE-SE A ANULAÇÃO. LIDE QUE NÃO ENVOLVE A

UNIÃO, AUTARQUIA, FUNDAÇÃO OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REGISTRO DA MARCA "CHEESE.KI.TOS", EM QUE PESE A PREEXISTÊNCIA DO REGISTRO DA MARCA "CHEE.TOS", AMBAS ASSINALANDO SALGADINHOS "SNACKS", COMERCIALIZADOS NO MESMO MERCADO. IMPOSSIBILIDADE, VISTO QUE A COEXISTÊNCIA DAS MARCAS TEM O CONDÃO DE PROPICIAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO AO CONSUMIDOR.

1. A autora pretende cumular duas ações: a primeira a envolver a nulidade do registro marcário, obtido pela empresa ré e efetuado pelo INPI, e a segunda buscando a reparação dos danos alegadamente causados pela sociedade ré, isto é, lide que não envolve a autarquia. Destarte, como o artigo 292, § 1º, II, do CPC restringe a possibilidade de cumulação de pedidos, admitindo-a apenas quando o mesmo Juízo é competente para conhecer de todos e o artigo 109, I, da Constituição Federal prevê que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, é descabida a cumulação, sob pena de usurpação da competência residual da Justiça Estadual.

2. Em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial vedar a reprodução ou imitação da marca, suscetível de causar confusão ou associação com outra, para a recusa de registro, por haver anterior de marca assemelhada, deve a autoridade administrativa tomar em conta se há identidade dos produtos e se pertencem ao mesmo gênero de indústria e comércio, consistindo a novidade marcária, sobretudo, na impossibilidade de confundir-se com qualquer outra empregada para produtos ou serviços semelhantes.

3. No caso, a recorrente tem registro de marca que, apesar da conclusão da Corte de origem de que evoca ao termo comum anglo-saxão "cheese" (queijo), é incontroverso que ambas assinalam salgadinhos "snacks", exploram o mesmo mercado consumidor e têm grafia e pronúncia bastante assemelhadas - hábeis a propiciar confusão ou associação entre as marcas no mercado consumidor.

4. "A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)". (REsp 1105422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011) 5. A possibilidade de confusão ou associação entre as marcas fica nítida no caso, pois, como é notório e as próprias

Superior Tribunal de Justiça

embalagens dos produtos da marca "CHEE.TOS" e "CHEESE.KI.TOS" reproduzidas no corpo do acórdão recorrido demonstram, o público consumidor alvo do produto assinalado pelas marcas titularizadas pelas sociedades empresárias em litígio são as crianças, que têm inegável maior vulnerabilidade, por isso denominadas pela doutrina - o que encontra supedâneo na inteligência do 37, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor - como consumidores hipervulneráveis.

6. O registro da marca "CHEESE.KI.TOS" violou o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial e não atende aos objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, consoante disposto no artigo 4º, incisos I, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo de rigor a sua anulação.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1188105/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 12/04/2013)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para julgar improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 20% do valor atualizado da causa, em atenção ao art. 20, § 4º, do CPC.

É o voto.