



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.188.105 - RJ (2010/0057020-0)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE : PEPSICO INC
ADVOGADO : RODRIGO BORGES CARNEIRO E OUTRO(S)
ADVOGADA : THAIS DE KÁSSIA RODRIGUES ALMEIDA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : ANDRÉ LUÍS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ E OUTRO(S)
RECORRIDO : TRIGOMIL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
ADVOGADO : ALBERTO DA SILVA DANTAS E OUTRO(S)

EMENTA

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



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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 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.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por maioria, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Senhor Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi. Os



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Srs. Ministros Raul Araújo Filho e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). ROBERTA MOREIRA DE MAGALHÃES, pela parte
RECORRENTE: PEPSICO INC

Brasília (DF), 05 de março de 2013(Data do Julgamento)

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.188.105 - RJ (2010/0057020-0)

RECORRENTE : PEPSICO INC
ADVOGADO : RODRIGO BORGES CARNEIRO E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : ANDRÉ LUÍS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ E OUTRO(S)
RECORRIDO : TRIGOMIL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
ADVOGADO : ALBERTO DA SILVA DANTAS E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

1. PEPSICO INC. ajuizou ação em face do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e de TRIGOMIL Produtos Alimentícios Ltda., objetivando o reconhecimento da nulidade dos atos administrativos praticados pela autarquia demandada, pois concedeu, respectivamente, os registros n. 818.542.713 e 818.844.426 para as marcas "CHEESE.KI.TOS" (mista) e "XEBOLITA" (nominativa), 32 (32.10), à sociedade empresária ré. Narra ser empresa mundialmente conceituada e conhecida por sua atuação no segmento de salgadinhos, tendo desenvolvido linha de *snacks* "que são sucesso absoluto de vendas no Brasil".

Sustenta que, para alcançar vasta clientela, investiu maciçamente em publicidade, por meio de promoções e patrocínios de suas marcas, passando a ser reconhecida também pelas marcas "CHEE.TOS" e "CEBOLITOS" - passando o consumidor a associar qualquer produto que contivesse tais sinais ou sinais semelhantes aos mesmos, com os que vem tradicionalmente comercializando.

Afirma que obteve o registro da marca "CHEE.TOS" em 10 de janeiro de 1975 e da marca "CEBOLITOS" em 7 de dezembro de 1982, tendo, conforme o artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial, direito de uso exclusivo da marca para diferenciá-la de outras, iguais ou semelhantes. Sustenta que as marcas da sociedade empresária ré são "gritantes imitações das famosas marcas de salgadinhos CHEE.TOS e CEBOLITOS", havendo colidência dos sinais e concorrência desleal.

O Juízo da 37ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar ao INPI a suspensão dos efeitos do registro apenas da marca "CHEESE.KI.TOS".

Interpuseram a autora e as rés apelação para o Tribunal Regional Federal da 2ª



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Região, que deu parcial provimento à remessa necessária e às três apelações.

A decisão tem a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 1º, ART. 175, DA LEI Nº 9.279/96. PEDIDO ULTERIOR DE DECRETAÇÃO DE REVELIA. INDEFERIMENTO. COLIDÊNCIA DE REGISTROS MARCÁRIOS. NULIDADE. PEDIDOS CONEXOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES.

A Lei da Propriedade Industrial é de natureza especial e, quando disciplina sobre a ação de nulidade de registro marcário, deve prevalecer sobre o CPC. Incabível a aplicação subsidiária do CPC, tendo em vista que o § 1º, do art. 175, está a considerar a participação do INPI no feito, estabelecendo especificamente ao réu titular do registro o prazo de 60 (sessenta) dias para contestar. Obviamente que o legislador levou em consideração que o procurador autárquico, representando o INPI, não seria o mesmo causídico a representar o titular do registro marcário impugnado. Daí, inaplicável o disposto no art. 191 do CPC à espécie.

Não é de ser conhecido pedido de decretação de revelia deduzido tão-somente em sede de razões de apelação, sob pena de supressão de instância, sobretudo quando o atendimento do pedido se mostra inteiramente irrelevante, em decorrência da matéria envolvida na lide cingir-se à questão meramente de direito, tanto que reclamou o julgamento antecipado da causa.

É de ser reconhecida nulidade de registro marcário nominativo quando na embalagem oferecida ao público consumidor, ele reproduz, quase que fielmente, elementos figurativas de marca mista evocativa, fazendo-lhe parecer idêntico à outra marca anteriormente registrada.

Não se pode concluir pela ilegalidade de registro marcário quando a alegada imitação não guarda correspondência com a marca registrada.

Os pedidos conexos que podem ser conhecidos pela Justiça Federal são aqueles que guardam decorrência lógica e direta com a questão da nulidade do registro marcário como, por exemplo, o pedido de abstenção de uso de registro marcário anulando. Na esteira deste raciocínio, a Justiça Federal não é competente para conhecer de pedido de abstenção de uso de signo que sequer conta com registro ou de pedido de indenização por uso indevido de marca, consistindo tais matérias em questão restrita a particulares, devendo ser decidida na esfera da Justiça Comum. Precedentes desta Turma (Apelação nº 89.02.01.01840-7).

Remessa necessária e apelações a que se dá parcial provimento.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Interpôs a autora recurso especial com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, sustentando violação aos artigos 124, XIX e XXIII, 195, III, e 2º, V, da Lei nº 9279/96 e 292 do Código de Processo Civil.

Alega a recorrente que a decisão recorrida consente com a concessão de marca que imita a sua, permitindo que a empresa recorrida se beneficie "da notoriedade alcançada pela marca 'CHEE.TOS' da Recorrente".



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Argumenta que a decisão recorrida analisou o caso como se tratasse de marcas comuns, todavia a marca "CHEE.TOS" é líder de mercado, famosa, por isso faz jus à proteção conferida pelo artigo 124, XXIII, da Lei da Propriedade Industrial.

Afirma que o artigo 124, XXIII, da Lei da Propriedade Industrial protege as marcas famosas, "partindo do princípio lógico que os empresários atuantes no mesmíssimo setor não poderiam, obviamente, desconhecer a existência dessa marca, tendo em vista a fama por ela adquirida".

Pondera que a decisão adota premissas equivocadas, pois não pretendeu exclusividade sobre o termo "CHEESE", "até porque seria absurdo", mas sim que fosse reconhecido que a recorrida elaborou a marca "CHEESE.KI.TOS" a partir da sua.

Acena que a empresa recorrida agiu de má-fé, pois depositou tanto a marca "CHEESE.KI.TOS" como "XEBOLITA", por isso "imitou não só uma, mas duas marcas", não se tratando de coincidência, mas evidente tentativa de aproximar sua linha de produtos à sua linha de produtos.

Narra que, ao se pronunciar "CHEESE.KI.TOS", automaticamente o consumidor o associará ao seu produto, haja vista a fama atingida pela marca "CHEE.TOS" no mercado brasileiro, devendo ser protegida da diluição.

Afirma que, para verificar eventual colidência entre as marcas "CHEE.TOS" e "CHEESE.KI.TOS", o Tribunal de origem analisou as embalagens dos produtos das empresas litigantes, limitando-se à forma com que os produtos são oferecidos ao público, ignorando a colidência entre as marcas e o fato de que, embora tenha sido confrontando apenas um registro, detém 10 registros para a marca "CHEETOS", inclusive na forma nominativa.

Sustenta que, em nenhum momento alegou que a embalagem dos produtos são semelhantes, limitando-se à questão da colidência de marcas, todavia, "para decidir acerca da colidência entre as marcas, muito se discutiu sobre as diferenças das marcas como elas se apresentam no mercado. Avaliou-se a embalagem dos produtos, seu conjunto final e a impressão que estes trazem. A questão fulcral foi decidida de forma negativa pois que não foi enfrentada de forma correta", por isso não foi constatada a violação ao artigo 124, XIX, da Lei 9.279/96.

Argumenta que a questão em debate não diz respeito ao *Trade Dress*, por isso mesmo a ação foi ajuizada na Justiça Federal, pois questiona registros de marcas concedidas de modo indevido pelo INPI à empresa recorrida.

Alega que o Tribunal de origem tem admitido a competência da Justiça Federal para julgar pedido de perdas e danos, por isso violou o artigo 292 do Código de Processo



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Civil, que admite a cumulação de pedidos, visto que a ação foi ajuizada para anular registro e coibir o uso da marca conflitante pela recorrida.

Em contrarrazões, o INPI sustenta que: a) os pedidos conexos que podem ser conhecidos pela Justiça Federal são aqueles que guardam decorrência lógica e direta com a questão da nulidade do registro marcário, como o pedido de abstenção de uso de registro marcário que se busca anular; b) o recurso pretende o reexame de provas; c) a marca "CHEE.TOS" e "CHEESE.KI.TOS" destinam-se a assinalar salgadinhos de queijo, lanches rápidos popularmente denominados "snacks", todavia o termo "cheese" significa no idioma anglo-saxão queijo, produto usado na elaboração de sanduíches também vendidos a preços populares de que são exemplo os populares cheeseburger e cheesebacon, sendo as marcas, pois, fracas, evocativas; d) os pontos de confluência entre as marcas são o radical "cheese" e o sufixo "tos" que não podem ser apropriados a título exclusivo.

A recorrida TRIGOMIL Produtos Alimentícios Ltda. não ofereceu contrarrazões.

Dei provimento ao agravo de instrumento 1.195.409-RJ para determinar a subida do presente recurso especial.

Opina o Ministério Público Federal pelo "provimento parcial do recurso especial, tão somente para, reconhecendo as violações de lei nele indicadas, impor a declaração de nulidade da marca 'CHEESE.KI.TOS', com cassação do registro expedido pelo INPI".

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.188.105 - RJ (2010/0057020-0)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE : PEPSICO INC
ADVOGADO : RODRIGO BORGES CARNEIRO E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : ANDRÉ LUÍS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ E OUTRO(S)
RECORRIDO : TRIGOMIL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
ADVOGADO : ALBERTO DA SILVA DANTAS E OUTRO(S)

EMENTA

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 PREEEXISTÊNCIA 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"



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

(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 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.

VOTO



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

2. Preliminarmente, aprecio a questão acerca da competência da Justiça Federal para julgar pedidos cumulados de anulação de registro de marca e perdas e danos decorrentes do uso da marca, cujo registro pretende-se a anulação.

No ponto, o acórdão recorrido alinhavou:

Em especial quanto ao pedido de indenização por perdas e danos, mister é analisar-se, inicialmente, a competência desta Justiça Federal para dele conhecer.

A matéria não está totalmente pacificada, embora, em julgamentos relativamente recentes, tenha ficado decidido, nesta Turma, que a competência federal, de matriz constitucional, não se estende nem se prorroga. Assim, em causas da mesma natureza, esta Turma já se pronunciou, algumas vezes, no sentido da incompetência da Justiça Federal para tratar de pedidos deduzidos em relação a co-rés, que não envolvem interesse de ente público federal, a teor da lista de competências que lhe é atribuída pela Constituição Federal.

[...]

Já quanto ao pedido de condenação em perdas e danos, além da total ausência de suporte probatório, a apreciação de tal pleito não se poderá fazer perante a Justiça Federal já que se trata de demanda entre particulares e, sendo o caso de ainda persistir interesse, cabe ao que se sente prejudicado postular perante a Justiça Estadual.

[...]

Não podemos ter duas Justiças competentes.

Para logo, cumpre observar que não se desconhece que a Justiça Federal tem competência para, em ação de nulidade de registro de marca, a título de exemplo, conceder a antecipação dos efeitos da tutela impondo ao titular a abstenção do uso:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECUTAL. REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL E DE MARCA. ALEGADA CONTRAFAÇÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NULIDADE DO REGISTRO ALEGADO EM MATÉRIA DE DEFESA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL, COM REVOGAÇÃO DE LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. REVERSÃO DO JULGAMENTO. NULIDADE DE PATENTE, MARCA OU DESENHO DEVE SER ALEGADA EM AÇÃO PRÓPRIA, PARA A QUAL É COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca, patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente, perante o INPI. Precedente.

2. A impossibilidade de reconhecimento incidental da nulidade do registro não implica prejuízo para o exercício do direito de defesa do réu de uma ação de abstenção. Nas hipóteses de registro irregular de marca, patente ou desenho, o terceiro interessado em produzir as mercadorias indevidamente registrada deve, primeiro, ajuizar uma ação de nulidade



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

perante a Justiça Federal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Assim, todo o peso da demonstração do direito recairia sobre o suposto contrafator que, apenas depois de juridicamente respaldado, poderia iniciar a comercialização do produto.

3. Autorizar que o produto seja comercializado e que apenas depois, em matéria de defesa numa ação de abstenção, seja alegada a nulidade pelo suposto contrafeitor, implica inverter a ordem das coisas. O peso de demonstrar os requisitos da medida liminar recairia sobre o titular da marca e cria-se, em favor do suposto contrafeitor, um poderoso fato consumado: eventualmente o prejuízo que ele experimentaria com a interrupção de um ato que sequer deveria ter se iniciado pode impedir a concessão da medida liminar em favor do titular do direito.

4. Recurso especial provido, com o restabelecimento da decisão proferida em primeiro grau.

(REsp 1132449/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012)

Todavia, na verdade, a autora, ora recorrente, pretende cumular duas ações nitidamente distintas: a primeira a envolver a nulidade do registro marcário, obtido pela empresa ré e efetuado pelo INPI, e a segunda, demanda distinta, buscando a reparação dos danos alegadamente causados pela sociedade empresária ré, isto é, lide que não envolve a autarquia.

Nesse passo, convém sublinhar que o artigo 292 do Código de Processo Civil, dispositivo tido por violado, dispõe:

Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação:

I - que os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

§ 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, admitir-se-á a cumulação, se o autor empregar o procedimento ordinário.

Como visto, o artigo 292, § 1º, II, restringe a possibilidade de cumulação de pedidos, admitindo-a apenas quando o mesmo Juízo é competente para conhecer de todos.

Ademais, tendo em vista que cada um dos pedidos iniciais formulados pela autora correspondem a uma lide, consta da moldura fática que o INPI manifestou não ter interesse nessa segunda demanda e que ela não tem o condão de afetar de nenhum modo os interesses da autarquia.

Destarte, no ponto, não merece acolhida a irrisignação, pois é correto o entendimento perfilhado pela Corte de origem de que se trata de demandas entre particulares de competência da Justiça estadual, pois o artigo 109, I, da Constituição Federal prevê que



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

competete 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, exceto as de falência, de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e do Trabalho:

A competência da Justiça federal é constitucional e taxativa.

Prevista na Constituição da República, é taxativa, não comportando ampliação por norma infraconstitucional. Assim, o acréscimo, alteração ou subtração de regras de competência, determinadas por normas hierarquicamente inferior, serão inconstitucionais ou inócuos.

A competência cível da Justiça Federal é fixada, segundo Aluísio Mendes, em razão da pessoa, da matéria e da função. Será, portanto, sempre, absoluta, inderrogável pela vontade das partes, ressalvadas as regras de competência territorial.

14.2. Competência dos juízes federais em razão da pessoa.

14.2.1. *Causas do art. 109, I, CF/88*

a) As causas

O artigo menciona causas em geral, em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes do trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Exige-se que um destes entes atue no processo na qualidade de parte (assistentes e oponentes também são partes). Cuida das causas cíveis, inclusive mandado de segurança impetrado por um destes entes em face de ato de autoridade estadual ou municipal, excetuadas as hipóteses em que a autoridade tiver foro estabelecido como prerrogativa de sua função.

Cumprir lembrar o enunciado n. 270 da súmula do STJ: "O protesto pela preferência de crédito, apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual, não desloca a competência para a Justiça Federal". (DIDIER JUNIOR, Fredie. **Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento**. 11 ed. Salvador: Juspodivm, 2009, ps. 152 e 153)

Esta é a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. O interesse da União, de suas autarquias e empresas públicas não basta para que a causa seja da competência da Justiça Federal; para isso é necessário que pelo menos uma dessas pessoas participe do processo na condição de autora, ré, assistente ou oponente. Conflito conhecido para declarar competente o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Falências e Concordatas da Comarca do Rio de Janeiro. (CC 30.917/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/03/2001, DJ 23/04/2001, p. 115)

3. A par disso, resta ser apreciado se o registro da marca "CHEESE.KI.TOS" implicou violação ao artigo 124, XIX, da Lei 9.279/96, tendo em vista o registro preexistente da



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

marca "CHEE.TOS", e o fato de que ambas referem-se a salgadinhos "snacks" comercializados em mercado comum.

A sentença anotou:

No mérito deve a ação ser julgada procedente em parte.

Não se discute nos autos que a palavra CHEESE de origem inglesa e a palavra CEBOLA do vernáculo sejam, por si sós, expressões que possam constituir marcas fracas e/ou evocativas. O cerne da controvérsia diz respeito, primeiramente à questão de direito público, referente à combinação dessas expressões com outras, que já possuíam o direito marcário no conjunto e, portanto, registros no INPI, e, secundariamente, a questão de direito privado, referente ao mercado consumidor, ou seja, se já havia a denominada distintividade marcária.

[...]

De plano, é fácil constatar as semelhanças do conjunto das expressões das marcas CHEESE.KI.TOS e CHEE.TOS, sobretudo em função do elemento mais expressivo TOS - caracterizado como elemento criativo da Autora -, destinados para assinalar produtos do mesmo seguimento mercadológico, tanto em razão da semelhança ortográfica quanto da semelhança fonética. Dessarte, não há dúvida quanto à existência de colidência das marcas em apreço.

[...]

Por outro lado, entendo que não restou evidenciada a alegada concorrência desleal praticada pela 2ª Ré porque a mesma obteve a propriedade de suas marcas através de registro efetuado no INPI, i.e., os efeitos constitutivos de seu direito se deu por força do que prevê o artigo 131 da Lei nº 9279/96. Tais registros concederam à 2ª Ré direitos de usar, gozar, dispor, alienar e defender contra quem os violar.

Diferente seria o caso de ter restado configurado um fato não amparado pela lei, usos e costumes comerciais. Nesse sentido, vale citar doutrina abalizada que professa que:

"O que venha a ser lealdade ou deslealdade na concorrência resulta da conformidade ou não do comportamento do competidor ao padrão esperado....."

Bem se deduz que seria um contrasenso se considerar que, como consequência do ato administrativo de registro das marcas da 2ª Ré no INPI, poderia, por si só, advir a caracterização de prática de concorrência desleal pela 2ª Ré. Em outras palavras, o registro de marca no INPI não é meio nem modo de, por si só, transfigurar em desonesta uma competição permitida, já que o registro constituiu a 2ª Ré o exercício de um "padrão esperado" de comportamento comercial. Seria preciso que a Autora trouxesse provas concretas da prática de um ato excessivo no exercício da liberdade comercial ou empresarial da 2ª Ré, independente, portanto, dos direitos constituídos por força do registro público de tais marcas.

Assim, entendo não caber condenação em indenização por perdas e danos e lucros cessantes.

POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS, na forma da fundamentação. **DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA**, na forma do art. 173 da LPI, determinando ao INPI a suspensão dos efeitos do registro nº 818.542.713 da marca CHEESE.KI.TOS e, conseqüentemente, condeno a 2ª Ré na abstenção de todo e qualquer uso que esteja fazendo



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ou venha a fazer da marca CHEESE.KI.TOS.

Condeno as partes no rateio das custas. Sem honorários advocatícios face à sucumbência recíproca. (fls. 410-416)

O acórdão recorrido, por seu turno, dispôs:

2.1. DA MARCA XEBOLITA

Fiz questão de colacionar ao relato do presente feito, não só figuras contidas nos registros marcários, mas também as embalagens através das quais autora e co-ré comercializam os produtos que tais marcas visam distinguir. Isso porque a marca XEBOLITA é meramente nominativa, devendo, em caso de análise de possível colidência, verificar-se qual a apresentação que a titular lhe dá quando oferece seus produtos ao mercado consumidor.

Vê-se, por exemplo, pela embalagem de fls. 216, que nela a co-ré faz uso da marca com apresentação mista, do mesmo tipo gráfico da letra da autora (apenas o calibre da letra é mais espesso), ademais de utilizar até a mesma cor, verde, como fundo de sua embalagem.

O cotejo entre as duas embalagens não deixa margem de dúvida à conclusão da colidência das marcas ali estampadas. É lançar o olhar sobre o produto e vê-los quase como indistintos.

2.2. DA MARCA CHEESE.KI.TOS

Já há algum tempo que chamo a atenção, em julgamentos dessa natureza, para o fato de que as empresas, a pretexto de titularizarem um determinado registro marcário, passam a utilizar espécies de “mutações” desses registros, consistindo em verdadeira inovação da marca depositada perante o INPI.

Aqui a mesma utilização de marca não registrada se verifica. É o caso da embalagem de cor amarela da co-ré (fls. 218), onde se vê a marca CHEESEKITOS de forma estilizada, com o mesmo tipo gráfico utilizado pela autora (apenas o calibre da letra, novamente aqui, é mais espesso). No registro marcário impugnado, o que lá consta como elemento nominativo da marca mista é a expressão “CHEESE.KI.TOS” e com elemento figurativo absolutamente distinto daquele estampado na embalagem de fls. 218.

[...]

A marca autorizada pelo INPI é aquela estampada na embalagem de fls. 223, de fundo cor de laranja e azul e com apresentação gráfica inteiramente distinta das marcas da autora (alínea “a” acima). O radical “cheese”, como bem observou o INPI, apesar de provir da língua inglesa, tem larga utilização no cotidiano brasileiro, sendo comum ver-se nos cardápios de lojas de alimentação, termos como “cheeseburger”, “cheesebacon” etc. Não vejo como atribuir exclusividade de uso do radical “cheese” à autora, independentemente da existência de apostilamento, ou não, ao seu registro marcário. Afinal, não existe direito contra a lei e a legislação de regência veda a apropriação, a título de exclusividade, de denominações que guardem relação direta com o produto que a marca visa a distinguir. Inegável que as próprias embalagens dos produtos em questão indiquem consistirem eles em salgadinhos à base de queijo. Não é mera coincidência. É evocação do produto.

Tenho que quando a d. juíza da causa concluiu pela colidência das marcas, teve em vista não aquela registrada pela co-ré (alínea a), mas aquela por



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ela comercializada, sem o amparo de qualquer registro perante o INPI (alínea c), o que, entretanto, não é passível de ser reconhecido por este Tribunal.

Especificamente quanto à marca impugnada nos presentes autos (registro nº 818.542.713), portanto, deixo de reconhecer a nulidade do registro porque, tal como registrada ela, não é colidente. A colidência se apresentaria, se fosse o caso, na forma como ela foi modificada nas embalagens do produto que ela visa a distinguir (alínea c). Entretanto, tendo em vista que a matéria refoge ao escopo do registro impugnado, entendo que sequer a abstenção de uso da marca tal como estampada na embalagem referida (e que não foi objeto de registro) pode vir a ser conhecida por este Tribunal. É matéria entre particulares, totalmente estranha ao registro marcário. Em outras palavras, na hipótese de colidência não por decorrência de registro marcário, mas de outra marca, sequer registrada, não vejo outra competência que não a da Justiça Estadual, já que a lide, neste particular, nem remotamente tocaria aquela questão que é afeta à competência desta Justiça Federal.

[...]

Prosseguindo, faz-se mister o exame dos demais itens do pleito autoral, que tratam de abstenção do uso da marca e cobrança de indenização por supostas perdas e danos.

[...]

Ao atender à primeira autora, estou desatendendo a Pepsico, mas estou dando provimento à Trigomil porque, da maneira como ela registrou Cheesekitos, eu acho que é aceitável. A Pepsico pode perfeitamente se defender pelo uso real que a Trigomil faz da marca, mas não na nossa Justiça.

[...]

JFC ALUÍSIO MENDES: Não podemos ter duas Justiças competentes. Se eles forem no Estado, é competente a Justiça do Estado. Se vierem aqui, nós também somos competentes?

[...]

JFC ALUÍSIO MENDES: O INPI diz: "Eu estou fora". Ele se considera incompetente para essa questão.

DOCTORA ADVOGADA: Mas o INPI é parte.

JFC ALUÍSIO MENDES: Ele é parte, mas alega a incompetência.

JFC MÁRCIA HELENA NUNES (RELATORA): Ele costumava alegar que era assistente da parte que tinha razão, mas acho que isso não tem alegado não.

JFC ALUÍSIO MENDES: O INPI não quer se meter nessa briga.

[...]

JFC ALUÍSIO MENDES: Se está usando ou não está, é problema dos particulares. O problema do INPI é quanto ao registro: se é válido ou inválido. Inclusive, em alguns casos vamos estar impondo até sucumbência.

[...]

JFC ALUÍSIO MENDES: Se eles não tivessem cumulado, iriam ao Estado discutir essa questão do uso. E nós estaremos afirmando que há duas Justiças competentes: a do Estado e a nossa. Se nós somos competentes, a Justiça do Estado é incompetente. Então, teremos que dizer: "A Justiça do Estado não pode mais julgar uso". (fls. 582-599)

Em parecer, o eminente Subprocurador Geral da República, Dr. Hugo Gueiros



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Bernardes Filho, sustentou:

3. Sustenta o recorrente (Pepsico), que detém marca famosa, e que está caracterizada a má-fé da empresa Trigomil Produtos Alimentícios Ltda quando do depósito da marca CHEESE.KI.TOS perante o INPI, de forma que se torna imperativo reformar o v. acórdão recorrido, sob pena de ofensa aos artigos acima apontados.

4. Entendemos que tem razão a recorrente no tocante à violação do art. 124, incisos XIX e XXIII, além do art. 195, inciso III da Lei nº 9279/96.

[...]

6. Com a devida vênia, a colidência resulta da mera identificação verbal e escrita dos produtos, inclusive quanto à fonética. A interposição de duas letras ("KI") na parte central do nome que constitui a marca da recorrente evidentemente traduz o propósito de imitar essa marca e de auferir os rendimentos, materiais e imateriais, advindos da confusão que se produz no mercado consumidor.

7. Não há como, à luz da razoabilidade constitucional, aceitar que "CHEESE.KI.TOS", não venha a ser uma forma de alcançar, direta ou indiretamente, o público consumidor do produto "CHEE.TOS", da recorrente.

8. São, ademais, como ressaltado no especial, à fl. 691, produtos do mesmo segmento mercadológico.

9. Assim, independentemente da discussão em torno de saber se o sufixo "TOS" resulta, ou não, de uma criação da autora, a imitação salta aos olhos.

10. No tocante ao pleito de indenização, não há como reconhecer violação aos preceitos que dão suporte ao recurso especial. Cabe analisar, então, a possível divergência em relação ao acórdão de fl. 692, o qual, entretanto, é da mesma turma do Tribunal *a quo*, como reconhece o especial à fl. 692.

11. Ocorre que julgados do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido não podem dar suporte a recurso especial.

12. Também não serve ao propósito da recorrente a menção aos arts. 292 do CPC e 335 do CPC de 1939. Do mesmo modo, não cabe conhecer o recurso por violação ao art. 157 do Decreto-Lei 7903/45.

[...]

14. Com essas considerações, propõe-se o provimento parcial do recurso especial, tão somente para, reconhecendo as violações de lei nele indicadas, impor a declaração de nulidade da marca "CHEESE.KI.TOS", com cassação do registro expedido pelo INPI. (fls. 760-762)

3.1. De fato, para correta elucidação da questão, transcrevo o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial, tido por violado:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

XIX - 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;

Maitê Cecília Fabbri Moro, em profícuo estudo salienta que, hodiernamente, a lei e a abalizada doutrina reconhecem que as marca destinam-se a individualizar os produtos



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

a que se referem, por isso a "distintividade", a par de ser elemento inerente à marca, é também "condição essencial de validade da marca, bem como uma função desta":

A noção jurídica de marca evoluiu através dos tempos - como ademais ocorre comumente com os institutos de direito- devidos às novas realidades e necessidades que surgiram na prática mercantil.

A função exercida pela marca na Idade Média não é mais a mesma nos dias de hoje. Destinam-se as marcas, na noção atualmente empregada pela maioria dos autores, a individualizar os produtos e artigos aos quais se referem, diferenciando-os de outros idênticos ou semelhantes.

As mudanças de caráter econômico provocadas pela Revolução Industrial, com a introdução da produção em massa, afastando o produtor do consumidor, somadas às mudanças ideológicas trazidas pela Revolução Francesa, fizeram com que o sistema corporativo desaparecesse, e com ele suas marcas específicas.

Verifica-se, então, uma revolução da função "marca", que na Idade Média se referia ao produtor, indicava o estabelecimento da produção ou venda do artigo, para uma marca que, nos dias atuais, faz referência ao próprio produto.

[...]

Siegbert Rippe aponta para o grande número existente de definições de marca, as quais destacam aspectos diversos desta. A partir desta afirmação, traz uma classificação com base nos aspectos considerados mais característicos nas marcas.

A classificação comporta quatro diferentes correntes. A primeira considera o caráter evocativo da procedência do local que vende o produto. A segunda, o caráter da distintividade das mercadorias de um produtor, em relação a outro, para sua identificação. A terceira caracteriza-se pela conjugação da primeira e da segunda correntes; em outras palavras, mescla o caráter de indicação de origem e o caráter distintivo na definição da marca. É considerada uma tese mista. E a quarta, e última corrente, acrescenta à tese mista a atratividade e conservação da clientela.

Encontra-se assim as mais variadas definições de marca, tanto na legislação como na doutrina específica.

[...]

A definição brindada por Carvalho de Mendonça é a mais precisa. Ensina o ilustre autor: "Essas marcas consistem em sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer sua origem ou procedência, e atestando a atividade e o trabalho de que são resultado". Esta definição demonstra a função distintiva do produto atrelada à função de indicação de origem comercial, que tanto pode ser atividade mediadora do comerciante quanto a atividade produtora de uma empresa.

Utilizando a classificação acima exposta, a definição de Carvalho de Mendonça é do tipo mista, visto que trata não somente da distintividade do produto, "individualizar os produtos", como também da origem ou procedência do mesmo, "dando a conhecer sua origem ou procedência".

Do tipo mista também são as definições de Waldemar Ferreira e da American Marketing Association.

Para Waldemar Ferreira, as marcas de indústria e Comércio se definem como "(...) palavras, sinais ou figuras, isoladas ou em conjunto, de forma original, adotados e de uso exclusivo do fabricante ou comerciante,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

assegurado pelo registro, a fim de assinalarem-se seus produtos ou mercadorias as exporem-se à venda".

[...]

Dentro da classificação apresentada, há definições do primeiro grupo, que ressaltam tão-somente a função distintiva da marca. Tem-se, neste grupo, também a definição da própria OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), assim como os conceitos das leis brasileiras de 1971 e 1996 de propriedade industrial.

A OMPI, antes de dar seu conceito de marca, adverte que não é possível chegar a uma definição internacional de marca, e que sua definição trata-se de uma sugestão e não de uma imposição a seus membros. Feita esta ressalva, conceitua a marca como "un signo visible que permite distinguir los bienes y servicios de otras empresas tratándose de un bien incorporeal, cuyo principal valor reside en el prestigio y reputación que representa".

[...]

O conceito de marca da lei 9.279, de 14.05.1996, é o seguinte: "Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais". O legislador optou, nesta definição, por uma solução mais simples, de caráter negativo, somente caracterizando o fato de dever ser um "sinal distintivo visualmente perceptível". Com isto descarta todos os sinais que não sejam distintivos e visualmente perceptíveis, e ainda aqueles que não sejam permitidos por lei.

[...]

O legislador, apesar de ter optado na Lei 9.279/1996 pela definição negativa, deu o mesmo tratamento à marca que na lei anterior, ou seja, como signo distintivo de produtos ou serviços.

Depreende-se, portanto, que o caráter da distintividade é quase que unânime. O caráter da distintividade, também se terá oportunidade de verificar, é condição essencial de validade da marca, bem como uma função desta.

A distintividade é igualmente reconhecida pelo catedrático espanhol Carlos Fernández-Novoa, que declara: "el único requisito exigible es la fuerza distintiva del signo". O eminente jurista vai além, busca compreender a formação dessa marca como bem imaterial que é e explica: "está consiste, ante todo, en la unión entre un signo y un producto. A su vez, la unión entre signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los consumidores: perfil psicológico de la marca". A união signo-produto, conforme Fernández-Novoa, desencadeia na mente dos consumidores algumas representações, as quais girariam em torno dos seguintes pontos: origem empresarial do produto vinculado à marca; características e nível de qualidade do produto, e, dependendo do caso, do *goodwill* ou boa fama do produto portador da marca. (MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, ps. 26, 29-32)

Desse modo, outra noção importante a ser observada quanto à marca é o seu elemento subjetivo, que permite ao consumidor correlacionar (associar) a marca ao produto ou serviço:

Nesta linha, afirma Fernández-Novoa que a marca é composta por três elementos: o signo, o produto e o elemento subjetivo. Signo, como uma



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

realidade intangível, que necessita adquirir forma sensível, materializando-se no próprio produto comercializado. Considera-se produto o objeto tangível no qual o signo se apõe. E o elemento subjetivo é a apreensão pelos consumidores da união signo-produto. Em outras palavras, o elemento psicológico, que deve ser reconhecido para a efetividade de uma marca, é a resultante de um trabalho do empresário buscando que a associação do signo ao produto se estabeleça na mente do público-consumidor, com o propósito de que estes façam a associação signo-produto e de toda a gama de elementos que advêm desta relação, que geram a atratividade do produto e perpetuam a clientela.

[...]

A marca de produto ou serviço serve para distinguir um produto ou serviço de outro igual, similar ou afim.

[...]

Nos dias de hoje, a função distintiva não é a única que uma marca pode exercer, de acordo com a tese aqui encampada.

[...]

Entre as funções secundárias desempenhadas pelas marcas, verificam-se algumas já tradicionais e outras mais modernas, resultantes de circunstâncias atuais que não podem deixar de ser consideradas.

[...]

Entre os autores verifica-se que Waldemar Ferreira considera também como escopo da marca a indicação da origem do produto, sendo esta, segundo eles, sua mais importante função. Zuccherino, Mitelman Monteagudo também se mostram a favor do reconhecimento da função de indicação de origem das marcas.

[...]

Mas é Newton Silveira quem traz uma observação moderna e pertinente sobre esta função. Diz ele que a marca: "Não é, também, sinal de origem dos produtos, no sentido de que tenham sido fabricados em determinado local. É sinal de origem no sentido de que o proprietário do sinal é o responsável pela fabricação do produto (quando se tratar de marca de indústria), determinando quem e como o fará. A oposição da marca significa que ele foi feito sob responsabilidade do proprietário do sinal, por ele fabricado ou como se tivera sido fabricado por ele". É esta uma visão que condiz com a situação atual, de produtos mais internacionalizados e de concorrência cada vez mais acirrada.

[...]

Outra função a ser considerada é a de indicação de qualidade, a qual traduz-se na atribuição, pelos consumidores, de uma certa qualidade aos produtos que portam uma determinada marca.

[...]

Outra função da marca, que hodiernamente vem desempenhando papel fundamental, não podendo ser esquecida, é a econômica.

Uma empresa dona de uma marca, especialmente, de uma marca notória, tem um ativo valioso em suas mãos. (MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, ps. 32-42)

Com efeito, a marca é, a um só tempo, relevante componente do estabelecimento do empresário e fundamental instrumento para garantia da higidez das



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

relações de consumo.

Nesse mesmo sentido, já se manifestou esta Corte:

CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS. NOME DE CONDOMÍNIO FECHADO (ACQUAMARINA SERNAMBETIBA 3.360). EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE MARCA (ACQUAMARINE) NA CLASSE DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, LOCAÇÃO E AUXILIARES AO COMÉRCIO DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ATO CIVIL E ATO COMERCIAL. COMPOSIÇÃO DOS SIGNOS. MERCADO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 07/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. A marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que visa a identificar um produto ou serviço no mercado consumidor. Para se obter o registro da marca e, conseqüentemente, sua propriedade, é necessária a observância de certos requisitos como a novidade relativa, distinguibilidade, veracidade e licitude, de molde a evitar que o consumidor seja induzido a engano, ante a existência de repetições ou imitações de signos protegidos.

[...]

8. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 862.067/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 10/05/2011)

3.2. É bem verdade que, em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial vedar a reprodução ou imitação, suscetível de causar confusão ou associação com marca registrada, para a recusa de registro, por haver anterior anotação 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:

3.1. Como assinalamos em obra anterior, as marcas possuem uma evidente função concorrencial, constituindo uma das armas utilizadas pelas empresas na concorrência comercial. Sendo a marca um sinal distintivo, cuja função no mercado é assinalar produtos e serviços, é através dela que se efetua a captação de clientela. A par disso, referidos sinais distintivos exprimem dialeticamente a negativa de concessão: ao mesmo tempo que o titular de aludido direito tem assegurado a propriedade da marca, detém exclusividade de seu uso no mercado. Somente o próprio ou quem devidamente autorizado pode explorar comercialmente a marca registrada. Por tal razão o inciso XIX do art. 124 *sub examen* proíbe a 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. Nos idos de quarenta analisando proibição assemelhada contida no Código de 1945, Gama Cerqueira já assinalava que a proibição, todavia não é absoluta, tendo em vista o princípio da *especialidade das marcas*: sendo diferentes os produtos a que a marca se



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

destina, lícito é o registro. A recusa de registro será lícita quando a marca se destina a distinguir: a) os mesmos produtos; b) produtos semelhantes; c) produtos pertencentes a gênero de comércio ou indústria idêntico ou afim.

[...]

Reproduzir a marca é copiá-la servilmente, de forma idêntica, sem disfarces, enquanto *imitar a marca* é a cópia a que se acrescentam ou suprimem outros elementos, buscando maliciosamente torná-la diferente da marca copiada.

Para melhor entender a proibição da reprodução de marca registrada convém recordar que *marca* é o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados. Essa conceituação de *sinal distintivo da marca* que é consagrada pela doutrina, encontramos no art. 59 do Cód. Prop. Ind. revogado: a propriedade da marca e seu uso exclusivo é assegurado para *distinguir* o produto ou serviço dos demais existentes na mesma classe de atividade.

[...]

Destinando-se a distinguir produtos idênticos ou semelhantes, a marca não pode deixar de ser *distinta* sob duplo aspecto: ser característica em si mesma, possuir cunho próprio, na expressão de Afonso Celso, e distinguir-se das outras marcas já empregadas. Os autores belgas adotam o mesmo entendimento, afirmando que a marca deve ser *subjéctiva e objetivamente distintiva*.

[...]

Sob o segundo aspecto, a marca deve ser diferente de outras marcas em uso, porque, do contrário, confundindo-se com elas, não corresponderia ao seu fim primordial de distinguir os produtos a que se aplicam. Esse idéia exprime-se, geralmente, dizendo-se que a marca deve ser *nova*. Daí se deduz o segundo requisito das marcas, a *novidade*. Ao contrário do que acontece com as invenções que para serem patenteadas devem possuir novidade absoluta, a *novidade da marca* é apenas *relativa* pois considera-se *nova* a marca que não seja ainda utilizada para assinalar produtos idênticos ou semelhantes, pois nada impede que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de indústria ou de comércio. Por tal razão, diz-se que marca deve ser *especial*, isto é, aplicar-se a certo produto ou classe de produtos, ou a determinado gênero de comércio, indústria ou serviços, conforme o sistema de cada lei.

Gama Cerqueira assinala que novidade da marca resulta de sua *especialização* que Allart assim define: "Em resumo, a novidade exigida em matéria de marcas consiste na *especialização* do sinal adotado pela sua aplicação a certo produto; é o que se costuma exprimir dizendo-se que a marca deve ser *especial*, isto é, não deve confundir-se com qualquer outra empregada para objetos semelhantes".

[...]

Todavia, como assinala Gama Cerqueira, o princípio da *especialidade da marca não é absoluto*, nem neste assunto podem firmar-se regras absolutas, pois se trata sempre de questões de fato, cujas circunstâncias não podem ser desatendidas quando se tem que decidir sobre a novidade das marcas e a possibilidade de confusão. Quando se trata de indústria de gêneros de comércio inteiramente diversos, a questão da coexistência de marcas idênticas ou semelhantes facilmente se resolve. (DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Janeiro: Forense, 2009, p. 439)

Essa é a jurisprudência do STJ que, a título de exemplo, já admitiu a convivência das marcas "DECOLAR VIAGENS E TURISMO" e "DECOLAR.COM", visto que o público alvo de ambas é distinto:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS. CONVIVÊNCIA DE MARCAS. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA. 07/STJ.

1 - O registro concedido, pelo INPI, à marca "DECOLAR VIAGENS E TURISMO", sem uso exclusivo dos elementos nominativos, não proíbe, portanto, a utilização da expressão "decolar" na composição da marca "DECOLAR.COM".

2 - Com base nos elementos fático-probatórios dos autos o Tribunal local assevera que "o público alvo de ambas não é o mesmo, o que afasta a possibilidade de confusão entre os serviços oferecidos pelas duas empresas, a induzir em erro o consumidor, com prejuízos para a autora". A revisão dessa conclusão atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte.

3 - "Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros" (REsp 333.105/RJ, Rel.

Ministro BARROS MONTEIRO). Assim afastada a possibilidade de confusão, sobeja a possibilidade de convivência das marcas.

4 - Recurso especial não conhecido.

(REsp 773.126/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 08/06/2009)

Igualmente, admitiu-se a convivência das marcas "SKETCH" e "SKECHERS", justamente porque a titular da marca "SKETCH" comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive calçados, enquanto a titular da marca SKECHERS USA INC II", atua, especificamente, na comercialização de roupas e acessórios de uso comum, para a prática de esportes, de uso profissional:

RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO MARCÁRIO - ART. 131, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - ART. 460, DO CPC - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DO JULGADOR - OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE - MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL INDEPENDENTE DE REGISTRO NO BRASIL NO SEU RAMO DE ATIVIDADE - MARCA DE ALTO RENOME - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL EM TODOS OS RAMOS DE ATIVIDADE DESDE QUE TENHA REGISTRO NO BRASIL E SEJA DECLARADA PELO INPI - NOTORIEDADE DA MARCA "SKECHERS" - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE PROVAS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - MARCAS "SKETCH" E



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

"SKECHERS" - POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA - ATUAÇÃO EM RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS, AINDA QUE DA MESMA CLASSE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

[...]

II - Na hipótese, a decisão do Tribunal Regional observa estritamente os limites do pedido, ou seja, a legalidade da concessão do registro da marca "SKECHERS" em favor da ora recorrida, afastando-se, por conseguinte, eventual alegação de violação ao art.

460 do Código de Processo Civil.

[...]

IV - A discussão acerca da notoriedade ou não da marca "SKECHERS" deve ser observada tendo em conta a fixação dada pelo Tribunal de origem, com base no exame acurado dos elementos fáticos probatórios.

Assim, qualquer conclusão que contrarie tal entendimento, posta como está a questão, demandaria o reexame de provas, atraindo, por consequência, a incidência do enunciado n. 7/STJ.

V - Nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, observa-se que seu objetivo é o de exclusivamente impedir a prática de atos de concorrência desleal, mediante captação indevida de clientela, ou que provoquem confusão perante os próprios consumidores por meio da reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

VI - No caso dos autos, não se observa, de plano, a possibilidade de confusão dos consumidores pelo que viável a convivência das duas marcas registradas "SKETCH", de propriedade da ora recorrente e, "SKECHERS", da titularidade da ora recorrida, empresa norte-americana.

VII - Enquanto a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., titular da marca "SKETCH", comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive calçados, a ora recorrida, SKECHERS USA INC II", atua, especificamente, na comercialização de roupas e acessórios de uso comum, para a prática de esportes, de uso profissional. De maneira que, é possível observar que, embora os consumidores possam encontrar em um ou em outro, pontos de interesse comum, não há porque não se reconhecer a possibilidade de convivência pacífica entre ambos.

VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(REsp 1114745/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 21/09/2010)

3.3. Todavia, esse não é o caso dos autos, pois a recorrente tem registro de marca que, apesar da conclusão da Corte de origem de que evoca ao termo comum anglo-saxão "cheese", no vernáculo "queijo", é incontroverso que ambas assinalam salgadinhos "snacks", exploram o mesmo mercado consumidor e, indiscutivelmente, têm grafia e pronúncia bastante assemelhadas - hábeis a propiciar tanto a confusão como a associação por parte do consumidor.

Analisando o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial, com propriedade, propugna Denis Borges Barbosa, em lição adequada, que guarda estrita sintonia com a lei de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

regência e jurisprudência do STJ, que a marca deve diferenciar-se das marcas que disputam o mesmo mercado, não podendo, nesses casos, ser concedido registro à marca que tenha o potencial de causar confusão ou associação com outra pré-registrada, "levando em conta as semelhanças do conjunto, em particular dos elementos mais expressivos, e não as diferenças de detalhe" e o público a que se destina as marcas para aferimento da possibilidade de colidência:

3.3. Da distintividade relativa, ou diferencial

A questão aqui é a do *valor* das marcas entre si - sua distintividade relativa. Uma marca deve diferenciar-se das marcas que disputam mesmo mercado de forma tal que lhe garanta a *unicidade*: o reconhecimento de que a origem indicada por uma marca se distingue da outra. Ou seja, que, entre uma e outra, não exista confundibilidade em tese e, a *fortiori*, confusão.

[...]

3.3.1. A análise de mercado

Para se determinar a confusão marcária verifica-se, em primeiro lugar, se existe, entre as mesmas marcas, um único e só mercado real (produto ou serviço idêntico ou semelhante), pois, como assinala a recente obra oficial da Organização Mundial da Propriedade Intelectual sobre o assunto, similaridade de bens e serviços é item distinto, e prejudicial, da análise de confusão entre marcas.

3.3.1.1. Simultaneidade no mercado real

A simultaneidade a que se refere o inciso XIX do art. 124 do Código não é formal, ou de parecenças lógicas, mas pertinência das duas marcas ao mesmo mercado. Ou seja, se os produtos ou serviços a que se referem as marcas (e não as marcas em si mesmo) forem competidores num mesmo espaço de mercado.

A concorrência, para ser relevante para a propriedade intelectual é preciso que se faça sentir em relação a um mesmo produto ou serviço.

A identidade objetiva pressupõe uma *análise de utilidade* do bem econômico: haverá competição mesmo se dois produtos forem dissimilares, desde que, na proporção pertinente, eles atendam a algum desejo ou necessidade em comum. Assim, e utilizando os exemplos clássicos, a manteiga e a margarina, o café e a chicória, o álcool e a gasolina. É necessário que a similitude objetiva seja apreciada em face do consumidor relevante.

[...]

O inciso XIX do art. 124 do Código preceitua que (uma vez se determine a similitude de mercado ou afinidade) deve-se proceder à comparação entre as marcas, para se verificar se a *reprodução* (no todo ou em parte, ainda que com acréscimo) ou imitação (nas mesmas condições), é efetivamente suscetível de causar confusão ou associação com a marca alheia.

Esse procedimento é, assim, um segundo estágio da análise, após se determinar que há competição real ou simbólica efetiva ou potencial, entre os produtos e serviços assinalados.

Haverá **confusão** "quando não podemos reconhecer as distinções, as diferenças; quando as coisas se tomam uma pelas outras; quando se misturam umas com as outras".

Haverá **associação** nas hipóteses em que, mesmo não cabendo confusão - o consumidor *não* toma um signo por outro - há intensa relação simbólica



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

entre uma marca e outra, ou assimilação entre a marca e a linguagem comum de um segmento de mercado, com risco de que o público possa entender que o signo tem como referência um produto ou serviço distinto do real, ou uma origem diversa da verdadeira.

[...]

3.3.2.1. Análise em abstrato

Tanto no exame prévio ao registro quanto, pelas mesmas razões, na revisão dos atos da administração e juízo de arguição de nulidade, a análise é do *potencial* de confusão ou associação. Com efeito, não se tem aí juízo de concorrência desleal, que sempre exige análise *ad hoc* e fática, nem mesmo juízo de contrafação.

Neste contexto de exame ou de nulidade - e só neste - aplica-se com precisão o que diz Mauricio Lopes Oliveira:

Não é necessário que a confusão efetivamente se dê, basta a possibilidade, a qual entende-se existir sempre que as diferenças não se percebam sem minucioso exame e confrontação da marca legítima com a semelhante, conforme destacou Affonso Celso, in *Marcas industriais e nome comercial*, Imprensa Nacional, 1888, pp. 55-56. Idêntico é o entendimento de Clóvis Costa Rodrigues: "Bastará, tão-só, existir possibilidade de confusão, caracterizada pela dúvida, pela incerteza, pela iminência de fraude."....

[...]

Dois princípios são capitais para a determinação da colidência. Em primeiro lugar, a colidência ou anterioridade deve ser apreciada levando em conta as semelhanças do conjunto, em particular dos elementos mais expressivos, e não as diferenças de detalhe:

[...]

Em segundo lugar, deve-se verificar a semelhança ou diferença à luz do público a quem a marca é destinada, em sua função própria. Tal critério que é particularmente valioso no caso de contrafação, não pode deixar de ser levado em conta no parâmetro da registrabilidade. (BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 85-89)

De fato, o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial expressamente veda o registro de marca que imite outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo, "suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia".

Nessa toada, conforme decidido no REsp 1.105.4222 - MG, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, a finalidade da proteção ao uso das marcas 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):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DE TERMO DESIGNATIVO DO COMPONENTE PRINCIPAL DO MEDICAMENTO. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

[...]

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).

[...]

8. Recurso especial não provido.

(REsp 1105422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011)

Ademais, sem perder de vista o enfoque pelo ângulo do direito marcário, a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas fica nítida no caso em que, como é notório e as próprias embalagens dos produtos "CHEE.TOS" e "CHEESE.KI.TOS" reproduzidas, pela Relatora, no corpo do acórdão recorrido, demonstram, o público alvo dos produtos assinalados 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.

Destarte, no julgamento do REsp 586316/MG, o relator, Ministro Herman Benjamin, anotou que o ponto de partida do CDC é a afirmação do princípio da vulnerabilidade do consumidor, importando para o Estado a proteção não apenas do vulnerável, mas sobretudo do hipervulnerável.

O acórdão tem a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. OBRIGAÇÃO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVER POSITIVO DO FORNECEDOR DE INFORMAR, ADEQUADA E CLARAMENTE, SOBRE RISCOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS. DISTINÇÃO ENTRE INFORMAÇÃO-CONTEÚDO E INFORMAÇÃO-ADVERTÊNCIA. ROTULAGEM. PROTEÇÃO DE CONSUMIDORES HIPERVULNERÁVEIS. CAMPO DE APLICAÇÃO DA LEI DO GLÚTEN (LEI 8.543/92 AB-ROGADA PELA LEI 10.674/2003) E EVENTUAL ANTINOMIA COM O ART. 31 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. JUSTO RECEIO DA IMPETRANTE DE OFENSA À SUA LIVRE INICIATIVA E À COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS POR DEIXAR DE ADVERTIR SOBRE OS RISCOS DO GLÚTEN AOS DOENTES CELÍACOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

[...]

4. O ponto de partida do CDC é a afirmação do Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor, mecanismo que visa a garantir igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo, o que não quer dizer



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

compactuar com exageros que, sem utilidade real, obstem o progresso tecnológico, a circulação dos bens de consumo e a própria lucratividade dos negócios.

[...]

9. Nas práticas comerciais, instrumento que por excelência viabiliza a circulação de bens de consumo, “a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores” (art. 31 do CDC).

10. A informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa.

11. A obrigação de informação é desdobrada pelo art. 31 do CDC, em quatro categorias principais, imbricadas entre si: a) informação-conteúdo (= características intrínsecas do produto e serviço), b) informação-utilização (= como se usa o produto ou serviço), c) informação-preço (= custo, formas e condições de pagamento), e d) informação-advertência (= riscos do produto ou serviço).

12. A obrigação de informação exige comportamento positivo, pois o CDC rejeita tanto a regra do caveat emptor como a subinformação, o que transmuda o silêncio total ou parcial do fornecedor em patologia repreensível, relevante apenas em desfavor do profissional, inclusive como oferta e publicidade enganosa por omissão.

13. Inexistência de antinomia entre a Lei 10.674/2003, que surgiu para proteger a saúde (imediatamente) e a vida (mediatamente) dos portadores da doença celíaca, e o art. 31 do CDC, que prevê sejam os consumidores informados sobre o "conteúdo" e alertados sobre os "riscos" dos produtos ou serviços à saúde e à segurança.

14. Complementaridade entre os dois textos legais. Distinção, na análise das duas leis, que se deve fazer entre obrigação geral de informação e obrigação especial de informação, bem como entre informação-conteúdo e informação-advertência.

[...]

17. No campo da saúde e da segurança do consumidor (e com maior razão quanto a alimentos e medicamentos), em que as normas de proteção devem ser interpretadas com maior rigor, por conta dos bens jurídicos em questão, seria um despropósito falar em dever de informar baseado no homo medius ou na generalidade dos consumidores, o que levaria a informação a não atingir quem mais dela precisa, pois os que padecem de enfermidades ou de necessidades especiais são freqüentemente a minoria no amplo universo dos consumidores.

18. Ao Estado Social importam não apenas os vulneráveis, mas sobretudo os hipervulneráveis, pois são esses que, exatamente por serem minoritários e amiúde discriminados ou ignorados, mais sofrem com a massificação do consumo e a "pasteurização" das diferenças que caracterizam e enriquecem a sociedade moderna.

[...]

22. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 586316/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJe 19/03/2009)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Assim, a concessão do registro marcário - ato administrativo que se pretende anular - 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.

4. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para anular o registro da marca "CHEESE.KI.TOS" - vedando o seu uso -, titularizada pela sociedade empresária recorrida. Mantenho os ônus sucumbenciais como fixados pela origem, haja vista a sucumbência recíproca.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.188.105 - RJ (2010/0057020-0)

VOTO-VENCIDO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Sr. Presidente, acompanho o voto de V. Exa. quanto ao pedido de anulação da marca, porque entendo manifesta a violação ao art. 124, incisos XIX e XXIII.

A minha divergência é quanto à competência para julgar o pedido de indenização.

Observei, da leitura da inicial, que o pedido de indenização foi dirigido apenas contra a segunda ré, contra a empresa. Poderia, em tese, ter sido dirigido, também, contra o INPI, caso se imputasse à autarquia ato doloso ou culpa na concessão desses registros e, nesse caso, seria inequívoca a competência da Justiça Federal também para esse segundo pedido de perdas e danos.

Na verdade, houve três pedidos, dois já deferidos, de cassação do registro e de abstenção de uso, e o terceiro, de perdas e danos, sendo que este último tem como premissa necessária a cassação do registro, ou seja, a empresa não poderia entrar com essa ação na Justiça Estadual pedindo perdas e danos enquanto subsistisse o recurso.

Partindo da mesma causa de pedir, que é a invalidade do registro, foram deduzidos três pedidos contra a empresa e apenas dois deles eram dirigidos, também, contra o INPI.

Penso, com a devida vênia do voto de V. Exa., que se negássemos competência à Justiça Federal para examinar esse terceiro pedido, considerando que ele foi deduzido lealmente pela empresa apenas contra a ré que se utilizou indevidamente da marca, auferindo proveito em sua atividade econômica, estaríamos deixando para decisão em outra ação na Justiça Estadual simplesmente a liquidação dos prejuízos causados pela utilização ilegal da marca. Havendo, a meu ver, essa premissa transitada em julgado (nulidade da marca usada com finalidade comercial), penso que só sobra liquidar esse dano alegado pela empresa.

Portanto, considero que a competência da Justiça Federal é para toda a ação, uma vez que esse terceiro pedido é uma consequência do acolhimento dos outros dois.

Penso, portanto, que está, com a devida vênia, compreendido na competência da Justiça Federal o julgamento da integralidade da causa, mesmo que o



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

pedido, que é uma consequência daquele dirigido contra a autarquia, se volte apenas contra a empresa.

Entendo que, no caso, esse pedido não é autônomo, porque ele, a meu ver, é uma consequência necessária do uso indevido da marca. Penso que essa ausência de danos apenas ocorreria se se comprovasse que não foi usada a marca colidente, o que não é sequer negado pela empresa ré. Exatamente pelo fato de haver um registro dado pelo INPI é que a autora foi obrigada a ajuizar essa ação perante a Justiça Federal.

Ressalto que a competência, tanto da Justiça Estadual quanto da Justiça Federal, não é determinada em razão da matéria.

Em muitos processos na Justiça Federal, pede-se, como consequência da postulada anulação de ato de autoridade federal, indenização a ser paga pelo particular beneficiado. A indenização necessariamente não haverá de ser suportada pelo ente federal. A circunstância de a condenação em indenização ser imposta somente ao litisconsorte particular não exclui esta parte do pedido da competência da Justiça Federal.

Observo que não postula, aqui, indenização decorrente de tema afeto a ramo especializado do Poder Judiciário, como a Justiça do Trabalho ou Eleitoral.

No caso ora em exame, ao meu ver, renovada vênua, não vejo como dissociar a pretensão que a empresa-autora deduz contra o INPI da pretensão que ela deduz, em caráter consequente, contra a empresa que se valeu do uso indevido da marca em sua atividade econômica.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.188.105 - RJ (2010/0057020-0)

RELATOR : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE : **PEPSICO INC**
ADVOGADO : **RODRIGO BORGES CARNEIRO E OUTRO(S)**
ADVOGADA : **THAIS DE KÁSSIA RODRIGUES ALMEIDA E OUTRO(S)**
RECORRIDO : **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI**
PROCURADOR : **ANDRÉ LUÍS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ E OUTRO(S)**
RECORRIDO : **TRIGOMIL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**
ADVOGADO : **ALBERTO DA SILVA DANTAS E OUTRO(S)**

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA: Sr. Presidente, inicialmente cumprimento a Dra. Roberta Magalhães pela sustentação oral e agradeço pela entrega de memorial.

Como destacou V. Exa. em seu voto, é requisito da admissibilidade da cumulação que o mesmo juízo seja competente para conhecer os pedidos cumulados. A matéria relativa à indenização não se inclui na esfera de competência da Justiça Federal. A Justiça Federal foi competente nesse processo enquanto existia o interesse do INPI. O pedido de indenização é autônomo e exclusivamente dirigido contra a ré. Por isso, entendo que, nesse ponto, não existe mais a competência da Justiça Federal, a competência é da Justiça comum Estadual.

Por isso, pedindo vênias à eminente Ministra ISABEL GALLOTTI, acompanho o voto de V. Exa.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2010/0057020-0 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.188.105 / RJ**

Números Origem: 200151015140807 200900977050 9002137508

PAUTA: 05/03/2013

JULGADO: 05/03/2013

Relator

Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA

Secretária

Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : PEPSICO INC
ADVOGADO : RODRIGO BORGES CARNEIRO E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : ANDRÉ LUÍS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ E OUTRO(S)
RECORRIDO : TRIGOMIL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
ADVOGADO : ALBERTO DA SILVA DANTAS E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Títulos de Crédito - Nota Promissória

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). ROBERTA MOREIRA DE MAGALHÃES, pela parte RECORRENTE: PEPSICO INC

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 maioria, deu parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Senhor Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi.

Os Srs. Ministros Raul Araújo Filho e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.