



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.235.494 - RJ (2011/0027392-9)

**RELATOR : MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ)**
**RECORRENTE : DAVENE INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA**
ADVOGADO : ADILSON BUCHINI E OUTRO(S)
RECORRIDO : UNILEVER N V E OUTRO
**ADVOGADO : DIOGO ALBUQUERQUE MARANHÃO DE OLIVEIRA E
OUTRO(S)**
**RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INPI**
PROCURADOR : MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROTEÇÃO À MARCA. ART. 124, XIX, DA LEI N. 9.279/96. CONFLITO ENTRE OS SIGNOS "DAVE" E "DOVE". INEGÁVEL SEMELHANÇA GRÁFICA E FONÉTICA. PRODUTOS DESTINADOS AO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DO REGISTRO MAIS ANTIGO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96. Interpretação.
2. Conflito entre os signos "DAVE" e "DOVE". Utilização em produtos idênticos, semelhantes ou afins. Marcas registradas na mesma classe perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI.
3. Semelhança gráfica e fonética entre as expressões. Inadmissível a coexistência de ambas no mesmo ramo de atividade comercial, sob pena de gerar indesejável confusão mercadológica.
4. Registro da expressão mais moderna - "DAVE" - invalidado, em face da anterioridade do registro da marca "DOVE".
5. Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Nancy Andrigli, Massami Uyeda e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Sidnei Beneti.

Dr(a). DIOGO ALBUQUERQUE MARANHÃO DE OLIVEIRA,
pela parte RECORRIDA: UNILEVER N V

Brasília (DF), 15 de março de 2011(Data do Julgamento)

MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS)
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.235.494 - RJ (2011/0027392-9)

**RELATOR : MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS)**
**RECORRENTE : DAVENE INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA**
ADVOGADO : ADILSON BUCHINI E OUTRO(S)
RECORRIDO : UNILEVER N V E OUTRO
**ADVOGADO : DIOGO ALBUQUERQUE MARANHÃO DE OLIVEIRA E
OUTRO(S)**
**RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INPI**
PROCURADOR : MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (RELATOR): Trata-se de recurso especial interposto por DAVANE INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, com arrimo na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO DA MARCA "DAVE" - SEMELHANÇA COM A MARCA "DOVE" ANTERIORMENTE REGISTRADA NO INPI - ART. 124, INCISO XIX, DO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

- Ilegal o registro da marca "DAVE", eis que concedido à primeira Ré em desconformidade com o art. 124, inciso XIX, da Lei 9.279/93, que veda o registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca alheia anteriormente registrada, objetivando coibir a prática da concorrência desleal.

- In casu, o registro da marca "DAVE" apresenta indiscutível semelhança com a marca "DOVE", sendo capaz de provocar erro, dúvida ou confusão em relação aos consumidores não devendo, portanto, coexistir diante da plena identidade gráfica e fonética entre elas.

- Apelações a que se nega provimento. Sentença confirmada. (fl. 985)

Opostos aclaratórios (fls. 988 a 993), restaram rejeitados (fls. 1.004 a 1.009).

Sustenta a recorrente violação do 129 da Lei n. 9.279/96, pois a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, motivo pelo qual não há justificativa plausível para o cancelamento do registro da marca "DAVE".



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Alega que há diferença extremamente visível entre as marcas "DAVE" e "DOVE", como bem atestou o INPI.

Aduz que as expressões são totalmente distintas e não geram confusão ao público consumidor.

Afirma que a marca "DAVE" nada mais é do que uma reprodução parcial da marca "DAVANE", esta de propriedade da recorrente.

Defende que, em razão de política de atendimento ao consumidor, a marca "DAVE" deriva da expressão "DA VENE A TENE D E V O CÊ", e "visa a criação de uma linha de comunicação direta entre consumidor e fabricante." (fl. 1.016)

Indica que "a norma invocada na exordial pelas recorridas (art. 124, XIX da LPI), não tem a abrangência para atingir a suposta similitude, meramente accidental, entre os dois vocábulos, isto porque é o aspecto de conjunto de cada uma delas que se deve levar em conta para aquilatar a eventual dúvida quanto a confusão entre um e outra, predominando, sempre, a impressão visual do observador." (fl. 1.017)

Contrarrazões a fls. 1.028 a 1.049.

É o breve relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.235.494 - RJ (2011/0027392-9)

RELATOR : MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS)
RECORRENTE : DAVENE INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO : ADILSON BUCHINI E OUTRO(S)
RECORRIDO : UNILEVER N V E OUTRO
ADVOGADO : DIOGO ALBUQUERQUE MARANHÃO DE OLIVEIRA E
OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INPI
PROCURADOR : MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)

VOTO

O SENHOR MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (RELATOR): Busca-se o reconhecimento da validade do registro da marca "DAVE" perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, alegando-se, para tanto, a inexistência de similaridade ou confusão com o signo "DOVE" de propriedade da ora recorrida. Acrescenta-se que o registro regularmente realizado na autarquia federal foi indevidamente cancelado pelas instâncias ordinárias, pois as razões invocadas para a desconstituição do depósito são insubsistentes.

O Juízo da 28ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, avaliando a controvérsia, asseverou que as marcas se destinam a identificar produtos ou serviços semelhantes ou afins (produtos de perfumaria e de higiene, artigos de toucador em geral), no entanto a inegável semelhança gráfica e fonética existente entre elas gera confusão mercadológica, motivo pelo qual o registro da marca "DOVE" (mais antigo) deve prevalecer sobre o da marca "DAVE", *verbis*:

[...]

A presente ação tem por objeto a anulação da marca "DAVE", registro 817.279.946, levada a registro pela 2ª ré, em função de sua semelhança com a marca "DOVE", da qual a parte autora é detentora.

O argumento da parte autora se baseia no fato de sua marca ter sido registrada anteriormente, na mesma classe (03.20), e que o registro da marca da 2ª ré violaria o disposto no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996. Para facilitar a análise, transcrevo o mencionado dispositivo:



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

[...]

Da norma acima transcrita, bem como dos precedentes firmados pelo STJ (vide, por exemplo, REsp 198609/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 11.05.2004, DJ 30.08.2004, p. 288), podem ser extraídos dois parâmetros para a avaliação da colidência de marcas e, portanto, da não registrabilidade do sinal posterior. Primeiro, que as marcas sejam referentes a "produtos ou serviços idênticos, semelhante ou afim". Segundo, a possibilidade de confusão, devido ao fato de a marca detentora do primeiro registro ser amplamente conhecida dos consumidores. Estando concorrentes estes dois parâmetros, deve-se dar proteção à marca registrada com anterioridade.

Em relação a esses parâmetros, alguns fatos se mostram comprovados nos autos. Primeiro, a marca "DOVE" foi registrada anteriormente à marca questionada (fls. 62/63 e 256). Em segundo lugar, ambas as marcas ("DOVE" e "DAVE") foram registradas na classe 03.20 (produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral), como demonstram os documentos de fls. 63/63 e 256.

Presentes, portanto, os requisitos de não registrabilidade do sinal "DAVE", conforme o art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996, já que indiscutível a possibilidade de confusão com a marca da autora ("DOVE"), já que as duas marcas possuem grande semelhança gráfica e fonética, o que se alia ao fato de ambas visarem à denominação de produtos do mesmo setor mercadológico. Ao contrário do que se alega a 2ª ré, a possibilidade de confusão, objetivamente considerada, não se altera pelo fato de "DAVE" ser uma contração de "DAVENE", marca anteriormente registrada pela ré, nem pela circunstância de "DAVE" corresponder às iniciais de "Davene Atende Você". Considerada a semelhança entre os sinais "DOVE" e "DAVE", como já afirmado, a anterioridade do sinal de titularidade da parte autora, e ainda a maciça utilização da marca "DOVE" pela autora, conforme robusto material probatório acostado aos autos, inviável a coexistência da marca "DAVE" no mesmo setor mercadológico.

[...] (fls. 930 e 931)

A Corte originária, adotando as razões de decidir expendidas pelo édito de piso, manteve a anulação do registro da marca "DAVE", enfatizando ser impossível a coexistência de marcas idênticas ou muito semelhantes dentro do mesmo segmento mercadológico, sob pena de tal situação gerar confusão em relação ao público consumidor (fls. 980 a 985).

Não merece reparo o *decisum* atacado.

Preceitua o art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96:

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



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

marca alheia;

De fato, é de clareza solar a semelhança gráfica e fonética entre as marcas "DAVE" e "DOVE", motivo pelo qual não é admissível a coexistência de ambas no mesmo ramo de atividade comercial, sob pena de gerar indesejável confusão mercadológica.

Outrossim, as instâncias ordinárias consignaram que os dois signos foram registrados na mesma classe, ou seja, se destinam a produtos idênticos, semelhantes ou afins, motivo pelo qual a expressão mais moderna - "DAVE" - deve ter seu registro invalidado, em face da anterioridade do depósito da marca "DOVE".

A propósito, oportuna é a lição do mestre Denis Borges Barbosa, em sua conceituada obra, uma vez que a proteção à marca interessa a coletividade, pois protege o empresário de práticas desleais, bem como o consumidor de enganos mercadológicos:

[...]

O conteúdo dos direitos de marca incluirá o direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada (ou, optativamente, usada), quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão.

[...]

O interesse público é o de reconhecer e valorar uma marca em uso e de seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor. Assim, aquele que se submete ao registro, e usa continuamente o signo registrado, pode adquirir do seu público o respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem se assegura que tal investimento não é passageiro, irresponsável ou descuidado. Há, desta maneira, um interesse geral em que a marca seja registrada.

[...] (BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, t. I, pág. 409 e 673.)

Nessa senda, confirmam-se alguns acórdãos deste Sodalício:

CIVIL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCAS “RICAVEL” E “RICAVE”. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. EMPRESAS QUE ATUAM NO MESMO SEGUIMENTO, SOB A MESMA BANDEIRA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 129 E 189, I, DO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

1. Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetiva engano por parte de clientes ou consumidores específicos.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (REsp 401105/RJ, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 03/11/2009)

COMERCIAL. REGISTRO DE MARCA. CLASSES DISTINTAS. LIMITAÇÃO. ATIVIDADES DIVERSAS.

1. O direito de exclusividade ao uso da marca, em decorrência do registro no INPI, é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo, esta exclusividade, produtos não similares enquadrados em outras classes, exceto nas hipóteses de marcas notórias.

2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 995112/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 28/09/2009)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. "MOÇA FIESTA" E "FIESTA". POSSIBILIDADE DE ERRO, CONFUSÃO OU DÚVIDA NO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

- Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX).

- Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas.

(REsp 949514/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2007, DJ 22/10/2007, p. 271)

Por fim, mostra-se completamente despropositado o argumento da ora recorrente de que a expressão "DAVE" é mera contração da marca "DAVENE" de sua titularidade, pois a controvérsia dos autos cinge-se a colidência entre os signos "DAVE" e "DOVE", estando fora do objeto da ação o exame da marca "DAVENE".

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2011/0027392-9

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.235.494 / RJ

Números Origem: 199951010106862 9900106865

PAUTA: 15/03/2011

JULGADO: 15/03/2011

Relator

Exmo. Sr. Ministro **VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS)**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MASSAMI UYEDA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DIAS TEIXEIRA

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: DAVENE INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO	: ADILSON BUCHINI E OUTRO(S)
RECORRIDO	: UNILEVER N V E OUTRO
ADVOGADO	: DIOGO ALBUQUERQUE MARANHÃO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR	: MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). DIOGO ALBUQUERQUE MARANHÃO DE OLIVEIRA, pela parte RECORRIDA: UNILEVER N V

CERTIDÃO

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

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Nancy Andrigli, Massami Uyeda e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Sidnei Beneti.