



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1845508 - RJ (2019/0045821-9)

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE : SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS : JACQUES LABRUNIE - RJ055594
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - RJ127926
VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS : AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA - GO012539
SAMUEL MARTINS GONÇALVES - GO017385
RODRIGO GONÇALVES MONTALVÃO - GO023441
ROGÉRIO SANTOS BEZE - RJ113058
MARIANA GONÇALVES ALBUQUERQUE - GO045796

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DA MARCA NOMINATIVA VITACIN, COM PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO. ART. 124, XIX, DA LPI. PRÉVIO REGISTRO, NA MESMA CLASSE, DA MARCA VITAWIN. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, XIX, 129 e 130 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA VITAWIN QUE CONFIGURA MARCA ALTAMENTE SUGESTIVA DO PRODUTO A QUE SE REFERE (SUPLEMENTO MULTIVITAMÍNICO). MARCA FRACA. EXCLUSIVIDADE RESTRITA AO USO LITERAL DO SIGNO COMO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DO NOME GENÉRICO. ART. 124, VI, DA LPI. CONSEQUENTE INVIABILIDADE DA PROTEÇÃO ALMEJADA, QUE ACABARIA POR CONFERIR AMPLA PROTEÇÃO A NOME PRATICAMENTE IGUAL AO GENÉRICO.

1. Ação proposta com o objetivo de anulação, com fundamento no art. 124, XIX, da LPI, do registro da marca VITACIN, diante do prévio registro da marca VITAWIN na mesma classe de produtos, bem como de condenar a ré a

se abster de utilizar referido nome ou qualquer outro signo que se assemelhe à marca anteriormente registrada.

2. A verificação da impossibilidade de registro de uma marca em razão de possível conflito com marca anteriormente registrada, como regra, demanda o exame (i) do grau de semelhança entre os sinais; (ii) do grau de semelhança entre os produtos; (iii) da possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor.

3. Caso concreto, porém, que apresenta a peculiaridade de a marca anterior, VITAWIN, ser altamente sugestiva dos produtos a que se refere (suplementos multivitamínicos), sendo quase idêntica ao nome genérico em inglês "vitamin".

3. Se, de acordo com o art. 124, VI, da LPI, não é possível o registro de sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo que tenha relação com o produto ou serviço a que se refere, também não é possível que o registro de marca praticamente idêntica ao nome genérico possa se valer de ampla proteção, sob pena de se permitir, por via transversa, aquilo que a própria lei busca evitar: a apropriação, por particulares, de nome comumente utilizado em determinado segmento mercadológico.

4. Eventual semelhança fonética e gráfica entre as marcas em questão que não se mostra relevante para fins de proteção da marca anterior, uma vez que ambas são evocativas dos produtos a que se referem.

5. Tratando-se de marca muito fraca, a exclusividade conferida pelo registro deve ser restrita ao uso literal da marca como registrada, o que não é o caso.

6. Possibilidade de confusão ou de associação indevida que não ficou demonstrada, sobretudo considerando a diferença ideológica existente entre as marcas em questão. Impossibilidade de reexame dos fatos. Súmula 7/STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente), Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 07 de junho de 2022.

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1845508 - RJ (2019/0045821-9)

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE : SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS : JACQUES LABRUNIE - RJ055594
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - RJ127926
VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS : AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA - GO012539
SAMUEL MARTINS GONÇALVES - GO017385
RODRIGO GONÇALVES MONTALVÃO - GO023441
ROGÉRIO SANTOS BEZE - RJ113058
MARIANA GONÇALVES ALBUQUERQUE - GO045796

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DA MARCA NOMINATIVA VITACIN, COM PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO. ART. 124, XIX, DA LPI. PRÉVIO REGISTRO, NA MESMA CLASSE, DA MARCA VITAWIN. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, XIX, 129 e 130 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA VITAWIN QUE CONFIGURA MARCA ALTAMENTE SUGESTIVA DO PRODUTO A QUE SE REFERE (SUPLEMENTO MULTIVITAMÍNICO). MARCA FRACA. EXCLUSIVIDADE RESTRITA AO USO LITERAL DO SIGNO COMO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DO NOME GENÉRICO. ART. 124, VI, DA LPI. CONSEQUENTE INVIABILIDADE DA PROTEÇÃO ALMEJADA, QUE ACABARIA POR CONFERIR AMPLA PROTEÇÃO A NOME PRATICAMENTE IGUAL AO GENÉRICO.

1. Ação proposta com o objetivo de anulação, com fundamento no art. 124, XIX, da LPI, do registro da marca VITACIN, diante do prévio registro da marca VITAWIN na mesma classe de produtos, bem como de condenar a ré a

se abster de utilizar referido nome ou qualquer outro signo que se assemelhe à marca anteriormente registrada.

2. A verificação da impossibilidade de registro de uma marca em razão de possível conflito com marca anteriormente registrada, como regra, demanda o exame (i) do grau de semelhança entre os sinais; (ii) do grau de semelhança entre os produtos; (iii) da possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor.

3. Caso concreto, porém, que apresenta a peculiaridade de a marca anterior, VITAWIN, ser altamente sugestiva dos produtos a que se refere (suplementos multivitamínicos), sendo quase idêntica ao nome genérico em inglês "vitamin".

3. Se, de acordo com o art. 124, VI, da LPI, não é possível o registro de sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo que tenha relação com o produto ou serviço a que se refere, também não é possível que o registro de marca praticamente idêntica ao nome genérico possa se valer de ampla proteção, sob pena de se permitir, por via transversa, aquilo que a própria lei busca evitar: a apropriação, por particulares, de nome comumente utilizado em determinado segmento mercadológico.

4. Eventual semelhança fonética e gráfica entre as marcas em questão que não se mostra relevante para fins de proteção da marca anterior, uma vez que ambas são evocativas dos produtos a que se referem.

5. Tratando-se de marca muito fraca, a exclusividade conferida pelo registro deve ser restrita ao uso literal da marca como registrada, o que não é o caso.

6. Possibilidade de confusão ou de associação indevida que não ficou demonstrada, sobretudo considerando a diferença ideológica existente entre as marcas em questão. Impossibilidade de reexame dos fatos. Súmula 7/STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Versam os autos acerca de ação proposta por SANOFI contra o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e contra GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, com o objetivo de ver reconhecida a nulidade do registro da marca nominativa VITACIN, registrada sob o n.

825719208, na classe NCL(8) 05 (medicamento para medicina humana – vitamina C), com a condenação da segunda ré a se abster de utilizar a expressão VITACIN ou qualquer outra que se assemelhe à expressão VITAWIN para assinalar vitaminas e quaisquer outros produtos farmacêuticos, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo de origem indeferiu a liminar e, posteriormente, julgou improcedentes os pedidos da inicial (e-STJ fls. 272-280), por entender que há possibilidade de convivência entre as marcas VITAWIN e VITACIN, já que não há identidade gráfica e fonética entre elas, que ambos os signos apresentam caráter evocativo e que não há elementos que permitam concluir pela possibilidade de confusão ou de falsa associação no consumidor quanto à origem dos produtos identificados por cada uma dessas marcas.

Interposto recurso de apelação por SANOFI (e-STJ fls. 283-303), o Tribunal Regional Federal da 2ª Região a ele negou provimento, mantendo integralmente a sentença, por ter concluído que a marca VITAWIN é marca fraca e que, portanto, a ela deveria ser imposto o ônus da coexistência pacífica com outras marcas semelhantes da mesma natureza (e-STJ fls. 366-372).

A ementa do acórdão recorrido foi redigida nos seguintes termos (e-STJ fls. 372):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCA - COLIDÊNCIA - "VITAWIN" - "VITACIN" -REGISTRO - MITIGAÇÃO DO DIREITO A EXCLUSIVIDADE.

I – Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes do STJ.

II - As marcas "VITACIN" e "VITAWIN" não possuem identidade gráfica e fonética, porque a pronúncia “cin” é diferente de “win”, e têm clara

distinção ideológica – uma deriva de vitamin e traz a ideia de vitamina C e a outra advém de vitória em inglês (win) -, o que afasta a possibilidade de confusão ou falsa associação quanto à origem dos produtos identificados por ambas, ainda que tais produtos estejam enquadrados no mesmo segmento de mercado - farmacêutico -

III – O prefixo "VITA" é evocativo de vitamina e integra diversos conjuntos marcários que foram concedidos a diversos titulares, implicando na mitigação da regra de exclusividade do registro.

IV - Apelação conhecida e não provida.

Em seu recurso especial (e-STJ fls. 376-396), fundado apenas na alínea *a* do permissivo constitucional, SANOFI alega a violação dos arts. 124, XIX, 129 e 130, III, da Lei n. 9.279/96, afirmando: a) que basta a semelhança passível de causar confusão ou associação para fins de aplicação do art. 124, XIX, da LPI; b) que, ainda que se entenda pela evocatividade de determinadas marcas, não se pode permitir a convivência de marcas praticamente idênticas, diferenciadas por uma única letra, em detrimento de seus direitos de propriedade industrial e dos consumidores, que podem ser levados a erro diante da flagrante proximidade entre as marcas; c) que, além da flagrante similaridade gráfica e fonética, as marcas VITAWIN e VITACIN designam os mesmos produtos, vendidos lado a lado nas prateleiras de farmácias, destinados ao mesmo público alvo; d) que detém o direito ao uso exclusivo da sua marca VITAWIN e de suas variações, para designar suplementos vitamínicos, em todo o território nacional, além de lhe ser assegurado o direito de zelar pela integridade material de sua marca e reputação; e) que a mera substituição da letra W pela letra C não tem o condão de distanciar os signos em questão, não conferindo caráter distintivo à marca da recorrida e, ao contrário, reforçando a imitação fraudulenta; f) que detém a anterioridade marcária, tendo em vista que o seu primeiro depósito data do ano de 2000, enquanto a marca da recorrida foi depositada apenas em 2003; g) que o conjunto formado pela

associação do termo VITA ao sufixo IN está presente em ambas as marcas, o que as aproxima demasiadamente, causando a mesma impressão visual e memória fonética; h) que não deve ser aplicada a teoria da distância, tendo em vista que não há qualquer marca próxima a VITAWIN convivendo no mercado, com exceção da marca da recorrida.

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI apresentou as contrarrazões (e-STJ fls. 468-474).

O recurso especial foi inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (e-STJ fls. 481-483).

Interposto agravo (e-STJ fls. 486-501), dele conheci para não conhecer do recurso especial (e-STJ fls. 537-543).

Interposto agravo interno (e-STJ fls. 548-555), em juízo de retratação, tornei sem efeito a decisão agravada e determinei a reautuação do agravo como recurso especial, para melhor exame da controvérsia (e-STJ fls. 582-583).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Colegas, não merece provimento o presente recurso especial.

A controvérsia diz respeito a verificar se o prévio registro da marca VITAWIN poderia ensejar a invalidação, nos termos do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), do registro da marca VITACIN na mesma classe de produtos, relativa a, dentre outros, preparações farmacêuticas e suplementos alimentares.

O Tribunal de origem manteve integralmente a sentença de improcedência, tendo concluído que, diante da natureza evocativa da marca VITAWIN, seu titular

deveria arcar com o ônus de sua convivência pacífica com signos semelhantes.

Em suas razões, a recorrente alega que o caráter evocativo de sua marca não pode levar à conclusão de que marcas praticamente idênticas, utilizadas para os mesmos produtos, devem coexistir. Afirmar que deve ser garantida a proteção que lhe é conferida pelos arts. 129 e 130, III, da Lei de Propriedade Industrial, de modo que deve ser reconhecido seu direito de impedir o registro de marca semelhante para os mesmos produtos, diante da possibilidade de confusão ou de associação.

Não lhe assiste razão.

A recorrente busca, por meio da presente ação, a anulação da marca nominativa VITACIN, depositada em 01/09/2003 e cujo registro foi concedido pelo INPI em 09/03/2011, para designar medicamentos para medicina humana (vitamina C).

A pretensão anulatória tem por fundamento o art. 124, XIX, da LPI, que assim dispõe:

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;

Da norma acima mencionada, depreende-se que a análise da possibilidade de registro de uma marca que, ao menos em tese, conflita com outra marca anteriormente registrada, pressupõe, como regra, o exame de três elementos: (i) o grau de semelhança entre os sinais; (ii) o grau de semelhança entre os produtos; (iii) a possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor.

Conforme já tive a oportunidade de registrar em julgado anterior (REsp

1847987/MS, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021), em casos de dupla identidade – isto é, quando há identidade não apenas entre os sinais, mas também entre os produtos por eles designados – presume-se a possibilidade de confusão ou de associação indevida, sendo desnecessária a sua aferição *in concreto*.

O presente caso, porém, apresenta algumas peculiaridades que, por serem relevantes, devem ser necessariamente levadas em consideração para a correta solução da lide.

Em primeiro lugar, não se trata de caso de dupla identidade. Nem as marcas em questão nem os produtos a que se referem guardam completa identidade entre si, ainda que haja elevado grau de semelhança.

Em segundo lugar, conforme reconhecido na sentença e no acórdão recorrido – e não impugnado nas razões recursais –, a marca VITAWIN é evocativa dos produtos a que se refere.

1. Da marca evocativa e seu reduzido grau de distintividade:

Para que uma marca possa ser registrada, ela deve, como é cediço, preencher o requisito da distintividade, exigido pelo art. 122 da Lei de Propriedade Industrial.

Justamente por este motivo, o art. 124, VI, do mesmo diploma legal proíbe o registro de sinais:

de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. – g.n.

O sinal que seja meramente descritivo do produto ou do serviço por ele designado carece de distintividade e não pode, por conseguinte, ser registrado

como marca.

Seria inviável, por exemplo, o registro, como marca relacionada a suplementos vitamínicos, do nome SUPLEMENTO VITAMÍNICO ou VITAMINA, ou qualquer outro sinal que se limite a descrever o produto.

Cito, por oportuno, trecho de obra especializada (Propriedade Industrial Aplicada: Reflexões para o Magistrado. Brasília: CNI, 2013, p. 81):

Os signos genéricos, necessários, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos não podem ser registrados como marca porque lhes falta distintividade. Trata-se, pois, de signos que não são capazes de distinguir e individualizar determinado produto ou serviço dos seus congêneres no mercado.

Portanto, são signos que não podem ser apropriados por um único particular. Caso contrário, os demais empresários ver-se-iam impedidos de utilizarem tais expressões, o que, em última instância, acarretaria sérios desequilíbrios concorrenciais.

(...)

Por exemplo, a expressão “AUTOMÓVEL” é genérica para assinalar automóveis. Logo, nenhum fabricante de veículos pode adquirir direitos de exclusividade sobre a referida expressão.

Por outro lado, uma expressão pode ser genérica para determinado segmento mercadológico e ser inerentemente distintiva para outro ramo de indústria e comércio. Exemplifica-se: a palavra “DIESEL” é perfeitamente registrável como marca quando utilizada para distinguir roupas e artigos do vestuário em geral. Trata-se de um signo genérico e não registrável quando utilizado em meio a serviços de fornecimento de combustível. – g. n.

Note-se que a distintividade, conforme amplamente reconhecido na doutrina, manifesta-se em diferentes graus.

De um lado do espectro, mal ultrapassando a barreira da registrabilidade, encontram-se as marcas evocativas, também chamadas de sugestivas, que, embora não sejam meramente descritivas, fazem clara referência aos serviços ou aos produtos por elas designados.

São as chamadas **marcas fracas**, que, conquanto apresentem distintividade, carregam consigo a indicação do tipo de produto ou serviço a que se referem. O consumidor, ao se deparar com a marca, identifica quase que instantaneamente qual o seu objeto. São marcas minimamente inventivas, que não demandam, como regra, grandes investimentos na construção de identidade perante o mercado consumidor.

Confira-se, por oportuno, a lição de Denis Barbosa (*in* Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 817):

Reservadas em muitos países a um registro secundário, certas marcas sem maior distintividade são aceitas, embora tenham relação com o produto ou serviço a ser designado. Tal relação não pode ser direta (denotativa), por exemplo, “impressora” para impressoras, mas indireta ou conotativa, como por exemplo, as que evoquem o elemento marcado. (...)

De outro lado, a marca fraca é muito mais sujeita à presença de competidores e menos defensável num caso de contrafação, exceto nas hipóteses em que, por longo uso, o signo tenha conseguido uma “significação secundária”. – g.n.

No extremo oposto da escala, gozando do mais alto grau de distintividade, encontram-se marcas fantasiosas, com nomes completamente inventados, que não remetem o consumidor, sequer minimamente, aos produtos e serviços a que se referem.

São as chamadas **marcas fortes**, que, por configurarem signos inovadores, gozam de uma proteção de maior alcance, oponível até mesmo contra marcas com menor grau de semelhança. Justamente por não fazerem alusão a qualquer produto ou serviço, são marcas que exigem do seu titular maior investimento na construção do vínculo signo-produto na mente do consumidor.

No presente caso, conforme reconhecido na sentença e no acórdão recorrido, a

marca VITAWIN é claramente sugestiva dos produtos por ela designados.

Com efeito, ao mesmo tempo em que o signo remete a vitamina, mais especificamente ao inglês *vitamin*, ela é utilizada justamente para designar suplementos multivitamínicos.

Note-se que eventual marca denominada VITAMIN para designar suplementos multivitamínicos evidentemente não seria registrável, por ausência de distintividade. Já a marca VITAWIN, ainda que registrável, é inegavelmente fraca, considerando que apenas uma letra lhe confere distintividade.

Ressalto que a letra W poderia ser perfeitamente concebida como um M invertido, o que levaria à conclusão de que toda a palavra *vitamin* – e somente a palavra *vitamin* - foi reproduzida na marca nominativa, apenas com uma letra invertida.

Irretocável, pois, a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que a marca da recorrente é altamente sugestiva dos produtos que designa. Apresenta, portanto, reduzido grau de distintividade.

Partindo dessa premissa, passo ao exame dos três elementos necessários à verificação da possibilidade de registro de marca VITACIN.

2. Do Grau de Semelhança entre os Sinais:

A recorrente, em seu recurso, buscou demonstrar que os sinais são praticamente idênticos, sendo que a marca VITACIN configura reprodução praticamente integral da sua marca VITAWIN, tendo havido a mera substituição da letra W pela letra C.

À primeira vista, é possível perceber, de fato, a similaridade gráfica e fonética

entre as marcas em questão.

Cumprе ressaltar, porém, que elas se assemelham justamente naquilo que evoca os produtos aos quais se referem, isto é, justamente naquilo que não é apropriável, nos termos do já mencionado art. 124, VI, da LPI.

A semelhança entre VITAWIN e VITACIN decorre do fato de que ambos os signos são fortemente indicativos dos produtos a que se referem. São signos semelhantes pelo simples fato de serem ambos reproduções quase integrais da palavra inglesa *vitamin*, indicativa de seus produtos.

Sendo a marca VITAWIN muito próxima do nome genérico do produto ao qual se refere, sua proteção deve estar restrita ao uso literal do próprio signo. Vale dizer, o direito de exclusividade conferido quando do registro da marca VITAWIN deve ser restrito à possibilidade de impedir que terceiros reproduzam precisa e literalmente o seu signo, sob pena de se conferir à recorrente, por via transversa, o direito ao uso exclusivo da palavra *vitamin* e de suas variações, o que, nos termos do art. 124, VI, da LPI, não é possível.

Com efeito, se a ninguém é dado registrar o nome genérico, não pode a recorrente, valendo-se de um nome muito próximo ao genérico, pretender impedir outros de registrarem nomes semelhantes.

Conforme ilustra Denis Barbosa (*in* Uma Introdução à Propriedade Intelectual . 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 814):

Pois cercar uma praça e construir nela uma casa para uso privado é tão absurdo quanto querer apropriar-se de uma expressão de uso comum para proveito de uma pessoa só. É claro que o Direito – seja o brasileiro, seja o de qualquer país – não vai dar a alguém o uso exclusivo de uma expressão que era antes de uso comum, necessário, uma expressão que o povo precisa para se comunicar.

Nesse contexto, se a diferença entre o nome genérico *vitamin* e a marca VITAWIN reside, quando muito, em uma letra, não pode a recorrente pretender impedir a recorrida de registrar marca semelhante alegando que apenas uma letra a diferencia da sua.

Ademais, conforme bem afirmado nas instâncias de origem, a marca da recorrida apresenta clara diferença ideológica em relação à marca da recorrente, o que lhe garante suficiente distinção.

Nesse sentido, cito trecho da sentença, reproduzido no acórdão recorrido (e-STJ fls. 370):

Verifica-se que o termo VITACIN da Ré procura aglutinar o termo “vitamin” (vitamina em inglês) com a letra “c” (um tipo de vitamina), formando assim ao termo sugestivo “vitacin”. Já a Autora mesclou “vitamin” com o termo inglês “win”, cujo significado é vencer, ganhar, formando “vitawin”. Como se vê, há clara distinção ideológica (uma traz a ideia de vitamina C, outra a ideia de vitória) entre as marcas. (...) Nesse cenário, conclui-se que as marcas em litígio são suficientemente distintas e individualizadas.

Ressalto, outrossim, que, consoante também bem notado nas instâncias de origem, há inúmeras outras marcas registradas com a expressão “VITA” como indicativo de vitamina, o que não poderia deixar de ser, considerando que tal partícula, quando referente ao próprio produto designado pela marca, não pode ser apropriada por quem quer que seja.

Isso é o que se verifica do seguinte trecho do acórdão recorrido, em que novamente reproduz a sentença (e-STJ fls. 370):

Ademais, em pesquisa realizada à consulta à base de dados do INPI (www.inpi.gov.br.), esse Juízo verificou que o prefixo VITA, parte comum às marcas em litígio VITACIN e VITAWIN, é comumente utilizado no ramo mercadológico no qual atuam a Autora e a Ré. Dentre os registros de marcas concedidos destacam-se: VITAMILES (002187078); VITAMINER (002304074); VITASAIS (002350831); VITANUTRI (003514366); VITAMIX

(730131963); VITANATUR (750013010); VITAFLOA (811398307); VITA E (812057864); VITABRONC (812357035); VITATONICO (812623851); VITAMILK (813162602); VITAHERVAS (813360560) e VITA LAB (814333109). Faço especial destaque também para VITAKING (registro nº 820274631), cuja pronúncia em inglês (“vitaquim”) é semelhante à das marcas em cotejo (“vitacim” e “vitauim”). Apesar da semelhança, todas essas as marcas podem coexistir pacificamente, ao evocar o termo vitamina.

Relembro, ainda, que, conforme já decidido por esta Terceira Turma, em casos de conflitos de marcas, é possível utilizar como parâmetro a Teoria da Distância, segundo a qual não se pode exigir que a marca examinada guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já registradas e em uso no respectivo mercado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. ELLE / ELLE ELLA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTÂNCIA.

- 1. Ação ajuizada em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 4/7/2018. Autos conclusos à Relatora em 20/5/2019.*
- 2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca ELLE ELLA à recorrida.*
- 3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da(s) marca(s) supostamente infringida(s). Precedentes.*
- 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.*
- 5. O fato de existirem diversas marcas em vigor também formadas pela expressão ELLE atrai a aplicação da teoria da distância, fenômeno segundo a qual não se exige de uma nova marca que guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já difundidas na sociedade.*
- 6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ.*

7. Diante do contexto dos autos, portanto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese - grau de distintividade/semelhança, ausência de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de coexistência, proximidade entre marcas do mesmo segmento - impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrida deva ser anulada.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(REsp 1819060/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) – g.n.

No presente caso, considerando i) que a semelhança fonética e gráfica existente entre as marcas se dá apenas quanto a elementos não apropriáveis; ii) que há diferença ideológica entre os signos, bem como iii) que a marca da recorrida não se distancia de outras já existentes no mercado de suplementos vitamínicos, não há semelhança suficiente para lhe impedir o registro.

3. Do Grau de Semelhança entre os Produtos:

No presente caso, ambas as marcas são registradas na Classe 5 da Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL), que se refere a, dentre outros, preparações farmacêuticas e suplementos alimentares.

Os produtos em questão não são exatamente idênticos, embora trate-se de suplementos vitamínicos. Enquanto o produto comercializado sob a marca VITAWIN refere-se a suplementos multivitamínicos, o produto designado pela marca VITACIN é suplemento apenas de vitamina C.

De todo modo, é inegável que se trata de produtos, no mínimo, semelhantes.

Como regra, para se reduzir significativamente a possibilidade de confusão ou de associação entre duas marcas, o grau de semelhança entre os signos deve ser inversamente proporcional ao grau de semelhança entre os produtos ou serviços a

que se referem. Vale dizer, quanto mais semelhantes forem os signos, mais distintos devem ser os produtos ou os serviços a que se referem.

O presente caso, porém, representa uma exceção.

A recorrente, titular de marca nominativa muito sugestiva, quase idêntica ao nome comum do produto a que se refere, pretende impedir o registro de outra marca que também guarda grande semelhança com o nome genérico.

Sendo assim, tratando-se do conflito entre duas marcas altamente evocativas, elas logicamente irão se referir a produtos que são, no mínimo, semelhantes ou afins. Em casos como o presente, portanto, o grau de semelhança entre os produtos configura pressuposto da própria lide, não devendo, por si só, ser levado em consideração para fins de impossibilitar o registro da marca da recorrida.

Acerca da impossibilidade de rigor no exame do conflito de marcas pertencentes ao mercado farmacêutico, cito lição clássica de Gama Cerqueira (in Tratado da Propriedade Industrial. V 1. Rio de Janeiro: Editora Revista Forense, 1946, p. 409-410):

Na composição das marcas desse gênero, sobretudo na indústria farmacêutica, é comum o emprego de radicais tirados de palavras de uso comum, de prefixos e sufixos, para com eles formar nomes originais por meio dos processos linguísticos de justaposição e aglutinação. Outras vezes, procede-se pela supressão de letras ou sílabas de palavras conhecidas ou pela intercalação ou transposição desses elementos.

(...)

*Todos esses radicais, prefixos e sufixos, sendo de uso comum, não podem constituir objeto de direito exclusivo. Isto, entretanto, não significa que se deva conceder o registro de marcas suscetíveis de confusão com outras já registradas, sob a alegação de serem compostas de elementos vulgares, porque o direito de usá-los não exclui a necessidade de evitar condusão entre as marcas e os produtos. É certo que o número limitado desses elementos não permite a formação de marcas absolutamente distintas, havendo certa semelhança entre as que se compõem com os mesmos radicais e sufixos. **Dai resulta que as questões entre marcas dessa espécie não***

podem ser examinadas com o mesmo rigor que se justificaria em relação a denominações inteiramente arbitrárias. No que toca, principalmente, aos produtos farmacêuticos, uma relativa semelhança é inevitável e injusto seria o rigor de apreciação nesses casos, sob pena de se tolher a liberdade de comércio de um concorrente em favor de outro. Se o comerciante adota marcas desse gênero, por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou a sua composição, deve suportar, como ônus correspondente a essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com as suas. – g.n.

Portanto, especificamente no presente caso, a semelhança entre os produtos não tem o condão de impedir o registro da marca da recorrida.

4. Possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor:

Não sendo o caso de dupla identidade, mostra-se imprescindível a aferição, no caso concreto, da possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor, cujo ônus da prova era, nos termos do art. 373, I, do CPC, da autora, ora recorrente.

Note-se que, a este respeito, o Tribunal de origem consignou que não há, nos autos, elementos bastantes para se concluir pela possibilidade de confusão ou de associação, *verbis* (e-STJ fls. 279):

Pelo que se vê, há possibilidade de convivência entre as marcas em tela, ficando afastada a possibilidade de confusão para o público consumidor, haja vista que não há elementos que permitam concluir que o público poderia ser levado a uma associação equivocada quanto à origem dos produtos ou serviços ou ter a impressão de que se trata de uma aparente família de marcas. – g.n.

A recorrente, instada a se manifestar sobre as provas que desejava produzir, requereu o julgamento antecipado do mérito, presumindo que a possibilidade de confusão ou de associação decorreria diretamente da semelhança entre as marcas e entre os produtos, o que, no entanto, não é verdade, sobretudo em casos como o

presente, em que uma marca evocativa busca impedir o registro de outra marca também evocativa.

A possibilidade de confusão ou de associação deve ser objeto de prova, produzida, por exemplo, por meio de pesquisas de mercado ou de laudos periciais que demonstrem que, especificamente no caso concreto, a convivência entre os signos não seria possível, o que não foi realizado.

Note-se que a alteração do entendimento a que chegou o Tribunal de origem, para se concluir que pela possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor, demandaria o reexame das provas constantes dos autos, o que não se mostra possível nesta instância especial, à luz da Súmula 7/STJ.

Ressalto que, em casos semelhantes, envolvendo marcas evocativas de produtos farmacêuticos, este Superior Tribunal já teve a oportunidade de afirmar a inexistência de confusão ou de associação indevida no público consumidor.

Confirmam-se, a este respeito, os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA CUMULADA COM ABSTENÇÃO DO USO E INDENIZAÇÃO. NOMECLATURA. COMPOSIÇÃO DO MEDICAMENTO. MARCA EVOCATIVA. CUNHO FRACO. CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante (Precedentes).

2. No caso dos autos, a semelhança entre os nomes das marcas "NEBACIMED" e "NEBACETIN" decorre do fato de que o início de suas denominações advém da reunião dos prefixos de seus princípios ativos "Sulfato de NEomicina" e "BACitracina Zíncica". Portanto, pode-se afirmar que se trata de nomenclaturas sugestivas de sua composição, o que caracteriza a marca como de cunho fraco, tendo em vista ser desprovida de originalidade.

3. "A questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (homo medius), ou

seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade" (REsp 1336164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019).

4. Não obstante a semelhança no início da nomenclatura, a escrita e a fonética se diferenciam em razão dos sufixos "CETIN" e "CIMED", ocasionando uma sonoridade perceptivelmente distinta entre ambas, o que dificulta a indução do homem médio a erro.

5. Considerando não ser a fabricante do "NEBACETIN" proprietária exclusiva dos prefixos que compõem os nomes dos princípios ativos do medicamento, tampouco havendo circunstância real apta a ensejar erro por parte do público consumidor, deve ser mantido o registro no INPI da marca "NEBACIMED".

6. Recurso especial provido para julgar improcedente a ação de nulidade de registro de marca, cumulada com pedido de abstenção de uso e de indenização.

(REsp 1848654/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/06/2021) – g.n.

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO INPI QUANTO AO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGISTRO MARCÁRIO DE MEDICAMENTO POR AVENTADA SEMELHANÇA NA UTILIZAÇÃO DE RADICAIS QUE COMPÕEM MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA - MAGISTRADO A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO - TRIBUNAL QUE, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR MAIORIA, ACOLHEU O PLEITO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO - DELIBERAÇÃO REFORMADA EM SEDE DE EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS, POR MAIORIA - IRRESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO AUTOR, INVOCANDO A INEXISTÊNCIA DE COLIDÊNCIA ENTRE OS PRODUTOS POR CONTEREM SUFICIENTE FORMA DISTINTIVA, A AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E DESVIO DE CLIENTELA, A INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES E A IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSIVIDADE ATINENTE À MARCA EVOCATIVA Hipótese: Cinge-se a controvérsia em aferir a registrabilidade, ou não, junto ao INPI, da marca nominativa SINASTACOR, diante da aventada colidência com a marca anteriormente registrada SINASCOR, de titularidade de outro laboratório farmacêutico.

1. Para configurar eventual violação de marca anteriormente registrada, afigura-se imprescindível que o uso dos sinais distintivos impugnados possa ensejar concorrência desleal, desvio de clientela e causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca

supostamente infringida. Precedentes.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. Precedentes.

3. Na hipótese, os radicais "SINVAS" e "COR", que compõem a marca SINVASCOR, não são apropriáveis, de modo exclusivo, quando utilizados separadamente, mas apenas quanto ao todo da marca nominativa, uma vez que o primeiro é designativo do componente ativo principal do produto farmacológico (sinvastatina) e o segundo atinente ao órgão do corpo humano ao qual se destina a finalidade terapêutica do medicamento (coração), sendo esse modo de designação de fármacos prática comum na indústria farmacêutica.

4. Inviável afirmar que as nomenclaturas "SINVASCOR" e "SINVASTACOR", apesar de possuírem certa semelhança, não apenas de escrita, mas também de fonética, possam causar equívoco ou incerteza ao consumidor, dada a absoluta distinção entre as embalagens dos produtos, de só serem vendidos mediante prescrição de profissionais qualificados da área de saúde e de já coexistirem no mercado há mais de duas décadas.

5. Assim, em que pese a existência de registro marcário antecedente, não é possível admitir a apropriação em caráter exclusivo de radicais ou afixos que remetam, total ou parcialmente, ao princípio ativo de qualquer medicamento, ou órgão do corpo humano, sob pena de concessão de monopólio reprovável, de uso de expressões que a todos interessa por seu caráter descritivo, associando o produto à finalidade terapêutica.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1908170/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020) – g.n.

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. REGISTRO DE MARCA. NOME QUE INDICA A NATUREZA E A DESTINAÇÃO DO PRODUTO. TERMO EVOCATIVO. PÚBLICO ALVO DISTINTO. POSSIBILIDADE DE CONVÍVIO NO MERCADO DE CONSUMO. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes (AgInt no REsp nº 1.281.282/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 29/6/2018).

3. Na espécie, o termo "NUTRI" contido nas marcas NUTRIPORT e NUTRISPORT designa a natureza do produto, ou seja, deve ser considerado evocativo, comum a todos os demais alimentos destinados à nutrição, razão pela qual a semelhança entre os nomes não é suficiente para se impedir o registro das marcas.

4. Não ficou comprovada que a marca NUTRISPORT possui distintividade significativa pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço, capaz de lhe garantir exclusividade, além disso, ela é destinada à nutrição esportiva; quanto a outra, NUTRIPORT, é voltada para o uso clínico.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1395389/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020) – g.n.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

Considerando que o Tribunal de origem fixou a verba honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa, majoro os honorários devidos para 18%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2019/0045821-9

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.845.508 / RJ

Números Origem: 01309498920134025101 201351011309494

PAUTA: 07/06/2022

JULGADO: 07/06/2022

Relator

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS : JACQUES LABRUNIE - RJ055594
JOÃO VIEIRA DA CUNHA - RJ127926
VICENTE DE MOURA ROSENFELD - SP286838
JADDY MARIA ALVES PEREIRA MESSIAS - SP400938
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ADVOGADOS : AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA - GO012539
SAMUEL MARTINS GONÇALVES - GO017385
RODRIGO GONÇALVES MONTALVÃO - GO023441
ROGÉRIO SANTOS BEZE - RJ113058
MARIANA GONÇALVES ALBUQUERQUE - GO045796

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. JOÃO VIEIRA DA CUNHA, pela parte RECORRENTE: SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA

CERTIDÃO

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

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

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente), Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54251615512943516192@ 2019/0045821-9 - REsp 1845508