RECURSO ESPECIAL Nº 2105557 - RJ (2023/0012128-4)

RELATORA	**:**	**MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE	:	THERASKIN FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS	:	ROBERTA GAMA DRABLE DA SILVA - RJ120352
		CARLOS VICENTE DA SILVA NOGUEIRA - RJ056989
		ERIKSON PEREIRA SOUZA - SP287465
		RAIANE OLIVEIRA DE SOUZA - SP392347
RECORRIDO	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDOS DE REGISTRO. INDEFERIMENTO. MARCA MISTA. *THERASKIN HARMONIA NA PELE*. ART. 124, VII, DA LEI 9.279/96. CARACTERIZAÇÃO DA MARCA APENAS COMO MEIO DE PROPAGANDA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Ação distribuída em 6/9/2018. Recurso especial interposto em 25/7/2022. Autos conclusos à Relatora em 29/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em verificar a higidez dos atos administrativos que indeferiram pedidos de registro de marca mista formulados pela recorrente.

3. Segundo a legislação de regência, "São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais" (art. 122 da LPI).

4. No art. 124 da citada lei encontram-se previstas as hipóteses em que o registro de marcas é vedado. No que interessa à espécie, destaca-se o que dispõe o inciso VII desse artigo: não é registrável como marca "sinal ou a expressão empregada apenas como meio de propaganda".

5. A doutrina esclarece que, na proibição legal, recai a legenda, o anúncio, a palavra e/ou combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos, destinados exclusivamente à publicidade com o objetivo de atrair usuários.

6. O Manual de Marcas do INPI estabelece que "a aplicação do inciso VII do art. 124 da LPI deve ser criteriosa, sendo aplicada apenas quando o caráter exclusivo de propaganda do sinal estiver evidenciado".

7. O exame da distintividade do sinal, para fins de ser franqueado o registro de marca, deve considerar, segundo orientação da autarquia competente, "a impressão gerada pelo conjunto marcário, em suas dimensões fonética,

Documento eletrônico VDA42764370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/08/2024 16:54:53
Código de Controle do Documento: 9f8b2e71-55b1-47a9-b88f-3066e623add9

gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de integração".

8. Destarte, a mera circunstância de um signo ser constituído, dentre outros elementos, por expressão de propaganda é insuficiente para conduzir, automaticamente, à conclusão de que o sinal, como um todo, não preencha os pressupostos necessários para exercer a função de marca.

9. No particular, o que se verifica dos pedidos de registro efetuados pela recorrente é que, apesar de o conjunto marcário conter, de fato, elemento com finalidade publicitária (representado pela expressão ***HARMONIA NA PELE***), este não se revela determinante para caracterizar a marca em questão apenas como sinal de propaganda, sobretudo em razão da presença de outros elementos nominativos e figurativos que lhe asseguram a distintividade exigida pela LPI. Registrabilidade da marca reconhecida.

10. À recorrente, todavia, não se pode conferir direito de exclusividade quanto ao uso isolado da expressão ***HARMONIA NA PELE***, pois sua configuração como sinal de propaganda torna-a insuscetível de apropriação. Necessidade de apostilamento da restrição.

11. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília, 14 de agosto de 2024.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora

Documento eletrônico VDA42764370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/08/2024 16:54:53
Código de Controle do Documento: 9f8b2e71-55b1-47a9-b88f-3066e623add9

RECURSO ESPECIAL Nº 2105557 - RJ (2023/0012128-4)

RELATORA	**:**	**MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE	:	THERASKIN FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS	:	ROBERTA GAMA DRABLE DA SILVA - RJ120352
		CARLOS VICENTE DA SILVA NOGUEIRA - RJ056989
		ERIKSON PEREIRA SOUZA - SP287465
		RAIANE OLIVEIRA DE SOUZA - SP392347
RECORRIDO	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDOS DE REGISTRO. INDEFERIMENTO. MARCA MISTA. *THERASKIN HARMONIA NA PELE*. ART. 124, VII, DA LEI 9.279/96. CARACTERIZAÇÃO DA MARCA APENAS COMO MEIO DE PROPAGANDA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Ação distribuída em 6/9/2018. Recurso especial interposto em 25/7/2022. Autos conclusos à Relatora em 29/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em verificar a higidez dos atos administrativos que indeferiram pedidos de registro de marca mista formulados pela recorrente.

3. Segundo a legislação de regência, "São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais" (art. 122 da LPI).

4. No art. 124 da citada lei encontram-se previstas as hipóteses em que o registro de marcas é vedado. No que interessa à espécie, destaca-se o que dispõe o inciso VII desse artigo: não é registrável como marca "sinal ou a expressão empregada apenas como meio de propaganda".

5. A doutrina esclarece que, na proibição legal, recai a legenda, o anúncio, a palavra e/ou combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos, destinados exclusivamente à publicidade com o objetivo de atrair usuários.

6. O Manual de Marcas do INPI estabelece que "a aplicação do inciso VII do art. 124 da LPI deve ser criteriosa, sendo aplicada apenas quando o caráter exclusivo de propaganda do sinal estiver evidenciado".

7. O exame da distintividade do sinal, para fins de ser franqueado o registro de marca, deve considerar, segundo orientação da autarquia competente, "a impressão gerada pelo conjunto marcário, em suas dimensões fonética,

Documento eletrônico VDA42764372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/08/2024 16:54:53
Código de Controle do Documento: 113157c6-09fa-4d5b-8826-a4d12b9090c2

gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de integração".
8. Destarte, a mera circunstância de um signo ser constituído, dentre outros elementos, por expressão de propaganda é insuficiente para conduzir, automaticamente, à conclusão de que o sinal, como um todo, não preencha os pressupostos necessários para exercer a função de marca.
9. No particular, o que se verifica dos pedidos de registro efetuados pela recorrente é que, apesar de o conjunto marcário conter, de fato, elemento com finalidade publicitária (representado pela expressão ***HARMONIA NA PELE***), este não se revela determinante para caracterizar a marca em questão apenas como sinal de propaganda, sobretudo em razão da presença de outros elementos nominativos e figurativos que lhe asseguram a distintividade exigida pela LPI. Registrabilidade da marca reconhecida.
10. À recorrente, todavia, não se pode conferir direito de exclusividade quanto ao uso isolado da expressão ***HARMONIA NA PELE***, pois sua configuração como sinal de propaganda torna-a insuscetível de apropriação. Necessidade de apostilamento da restrição.
11. Recurso especial provido.

RELATÓRIO

Examina-se recurso especial interposto por THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA, com fundamento na alínea 'a' do permissivo constitucional.

Ação: "declaratória de nulidade de atos administrativos", ajuizada pela recorrente em face do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, com a finalidade de obter o registro de marca mista (denegado pelo recorrido) em duas classes internacionais (3 e 5).

Sentença: julgou improcedentes os pedidos.

Acórdão recorrido: negou provimento à apelação interposta pela recorrente, nos termos da seguinte ementa:

> DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OPEDIDO DE INVALIDAÇÃO DOS ATOS PROFERIDOS PELO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADEINDUSTRIAL – INPI QUE, EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO, MANTIVERAM A NÃO CONCESSÃODOS REGISTROS PARA AS MARCAS MISTAS CONSTITUÍDAS DA EXPRESSÃO "THERASKIN HARMONIA NAPELE".
>
> I – No presente caso, THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA. ajuizou ação em face do INSTITUTO NACIONAL DAPROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI com o objetivo de invalidar os atos proferidos pela autarquia federal que, com base na vedação prevista no inciso VII do artigo 124 da Lei nº 9.279-96 ("sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda"), em sede de recurso administrativo, mantiveram a não concessão dos registros nº906.887.097 e nº 906.887.844, para as

Documento eletrônico VDA42764372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/08/2024 16:54:53
Código de Controle do Documento: 113157c6-09fa-4d5b-8826-a4d12b9090c2

marcas mistas constituídas da expressão “THERASKIN Harmonia na pele”, depositadas em 15.10.2013, respectivamente, para a classe NCL (10) 3: “Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios”, especificação: "Cosméticos; cremes cosméticos; Cremes para clarear pele; Loções para uso cosmético; Pele (Produtos cosméticos para cuidados da); Sabonetes; Creme, pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele, orgânico, inorgânico e sintético; Produto para limpeza e hidratação da pele não medicamentoso"; e classe NCL (10) 5: “Produtos farmacêuticos, veterinários e medicinais; preparações higiênicas para uso medicinal; substâncias e alimentos dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebês; suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, materiais para curativos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações para destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas”, especificação: “Medicamentos para uso humano; Nutricionais(Complementos); Pele {Preparações farmacêuticas para cuidar da); Preparações farmacêuticas; Vitaminas(Preparações para); Suplemento nutricional (vitaminas ou minerais] para uso medicinal)".

II – Como já foi pronunciado por esta Corte Regional, que “O que distingue a marca da expressão de propaganda é a função exercida pela palavra, conjunto de palavras ou figura. Ambos são sinais, porém a marca distingue, individualiza, identifica, enquanto a expressão de propaganda recomenda, atrai, realça” (TRF da 2ª Região, Primeira Turma Especializada, Relator Desembargador Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, Julgamento em 05.05.2009).

III - Mostra-se evidente que a locução “Harmonia da pele”, mais do que distinguir os produtos que o termo THERASKIN (elemento principal da marca) pretende assinalar (cosméticos e produtos para cuidados dermatológicos), ao ressaltar uma das suas eventuais qualidades, procura incutir no consumidor o desejo de compra, função própria da propaganda. Desse modo, é inegável que a expressão “Harmonia da pele” se insere na vedação prevista inciso VII do artigo 124 da Lei nº 9.279-96.

IV - Quanto ao vocábulo THERASKIN, deve-se atentar que não é termo dicionarizado na forma em que foi registrado no INPI, mas é resultante da aglutinação dos termos THERA e SKIN. Como se sabe, a expressão SKIN, é palavra da língua anglófona, que, em tradução livre para o português, significa literalmente “pele”; ao passo que THERA, é substantivo próprio, que, dentre as várias designações, dá nome a uma ilha grega também conhecida como Santorini, bem como denomina um gênero de mariposa, além de ser utilizado na língua neerlandesa como diminutivo do nome próprio THERESIA, que é correspondente no português a Teresa. Assim, conquanto o termo isolado SKIN ostente um caráter evocativo dos produtos comercializados pela demandante, combinado com apalavra THERA, guarda suficiente distinguibilidade de modo possibilitar o registro da expressão THERASKIN, como inclusive ocorreu com os registros nº 821251341, 830701877 e 830701869, que também são de titularidade da autora.

V - Todavia, o registro da expressão composta “THERASKIN Harmonia na pele” encontra óbice na vedação prevista no já mencionado inciso VII do artigo 124 da Lei nº 9.279-96, não devendo prosperar o argumento do apelante de que seria equivocada a sentença, pois “do ponto-de-vista global, considerando todo o seu conjunto formador, não deixa dúvida quanto a não se estar diante de expressão empregada, unicamente, como meio de expressão ou de propaganda”.

VI - É certo que o exame da registrabilidade das marcas deve utilizar como parâmetro, em regra, o seu conjunto, como inclusive é recomendado pelo

Documento eletrônico VDA42764372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/08/2024 16:54:53
Código de Controle do Documento: 113157c6-09fa-4d5b-8826-a4d12b9090c2

"Manual de Marcas", instituído pelo INPI na Resolução INPI-PR nº 142-2014 e atualizado na Resolução INPI-PR nº 249-2019 (3ª edição), Não se pode olvidar, contudo, que a própria Lei nº 9.279-96 prevê a invalidação parcial do registro de marca, nos termos do parágrafo único do seu artigo 165, razão por que não há vedação à apreciação dos elementos isolados do signo depositado com o objetivo de aferir sua registrabilidade.

VII - No caso concreto dos autos, retirando a parcela cujo registro é vedado pela lei (expressão "harmonia da pele"),o elemento remanescente (termo THERASKIN) não se mostra registrável, consoante a vedação prevista no inciso XX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96 ("XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;"), pois a demandante já é titular de outros registros constituídos dessa expressão isolada, inclusive com apresentação mista em que é empregada a mesma estilização gráfica que foi usada nos registros em apreciação nos presentes autos.

VIII - Carece de base a alegação da violação ao § 1º, do artigo 15, do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – ADPIC (também conhecido pela sigla anglófona TRIPS), incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 1.355-1994. A autarquia federal, ao não conceder o registros dos signos depositados pela autora; bem como a sentença, ao julgar improcedente o pedido de invalidação de tais atos administrativos; em nenhum momento negaram a possibilidade da marca ser constituída pela combinação de palavras e sinais; mas, sim, deram plena aplicabilidade ao regime legal instituído para o registro de tais signos, observando as vedações previstas nos incisos VII e XX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96,além da autorização prevista no mesmo diploma quanto à possibilidade de invalidação parcial do registro (parágrafo único do artigo 165 da Lei nº 9.279-96).

IX - Também não se verifica a alegada violação aos princípios da Administração previstos do caput do artigo 37 da Constituição da República e no caput do artigo 2º da Lei nº 9.784-99, mormente os invocados princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, tendo em vista que a negativa do registro da marcas depositadas pela autora se pautou em critérios previstos no diploma que rege a atividade da Administração referente à concessão da exclusividade para uso de determinados signos.

X - A concessão do registro de marca para outros titulares em situações que a apelante entende que são semelhantes ao seu caso concreto não vincula a Administração na análise do seu requerimento específico. Além de se utilizar dos parâmetros previstos nas normas concernentes à atividade da concessão do registro de marca, o INPI procede à análise dos signos depositados consoante as particularidades de cada requerimento, inexistindo base para se exigir que a autarquia conceda a exclusividade nos casos em que é verificada a incidência de uma das proibições previstas na Lei nº 9.279-96.

XI - O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da unicidade da jurisdição, que, nos termos da Carta Magna, confere ao Judiciário a prerrogativa da apreciação de "lesão ou ameaça a direito". Assim, mesmo a decisão proferida em caráter definitivo na esfera administrativa em outras ocasiões sobre marcas similares às discutidas nos autos, não vincula o reexame da legalidade do ato do ente público pelo Poder Judiciário, tendo em vista a independência dessas esferas de apreciação, bem como em razão da garantia constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional (XXXV do artigo 5º da Constituição da República).

XII – Apelação desprovida.

Documento eletrônico VDA42764372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/08/2024 16:54:53
Código de Controle do Documento: 113157c6-09fa-4d5b-8826-a4d12b9090c2

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: alega violação dos artigos 124, VII, 165, parágrafo único, da Lei 9.279/96 e 2º, ***caput***, da Lei 9.784/99. Argumenta que, para fins de registro, a marca deve ser apreciada em seu conjunto, "dentro de seu aspecto global" (e-STJ fl. 295). Afirma que "a sua marca não é formada por sinais ou expressões empregadas apenas como meio de propaganda" (e-STJ fl. 295). Aduz que "a restrição legal imposta [pelo art. 124, VII, da LPI] aplica-se tão somente nos casos em que flagrante o caráter exclusivo de propaganda do sinal distintivo" (e-STJ fl. 298). Esclarece que a expressão ***HARMONIA NA PELE*** não pode ser analisada de forma dissociada dos demais elementos que a compõem. Assevera que "A construção da [sua] marca [...], tanto quanto o seu propósito de uso, busca desenvolver uma conexão entre os produtos de sua linha de fabricação e o seu público alvo. Isso, no entanto, não significa que sua marca seja formada por sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda" (e-STJ fl. 299). Alega que a marca em questão "exerce suas funções distintiva e sugestiva, ou seja, possui caráter suficientemente discricionário e fantasioso; indica, sem ser meramente descritiva ou apenas meio de propaganda, a espécie de produto que oferta à sociedade: produtos para a higiene e cuidados da pele" (e-STJ fl. 301). Aduz que há diversas marcas registradas pelo INPI com estrutura bastante semelhante à sua, de forma que o indeferimento de seu pedido "resulta na afronta aos princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, razoabilidade, proporcionalidade e da segurança jurídica/confiança" (e-STJ fl. 302). Requer o provimento do recurso.

Juízo de admissibilidade: o TRF - 2ª Região inadmitiu a subida da irresignação, tendo sido determinada, por esta Relatora, a conversão do agravo interposto pela recorrente em recurso especial, para melhor exame da matéria.

É o relatório.

Documento eletrônico VDA42764372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/08/2024 16:54:53
Código de Controle do Documento: 113157c6-09fa-4d5b-8826-a4d12b9090c2

VOTO

O propósito recursal consiste em verificar a higidez dos atos administrativos que indeferiram pedidos de registro de marca mista formulados pela recorrente.

1. RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL.

1. A recorrente, THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA, apresentou, perante o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), os pedidos ns. 906.887.844 e 906.887.097 objetivando o registro, nas classes 3 e 5 (internacional), da seguinte marca mista:



2. Os pedidos foram indeferidos pelo INPI, ao argumento de que "a marca é constituída por sinal ou expressão de propaganda, irregistrável de acordo com o inciso VII do Art. 124 da LPI" (e-STJ fls. 41 e 42). Referido entendimento foi mantido em grau de recurso administrativo, uma vez que, segundo o parecer técnico adotado como razão de decidir, "o sinal sob exame infringe o disposto no artigo 124, inciso VII, da LPI, pois se trata de expressão usada como meio de recomendar, destacar e/ou evidenciar os produtos que será (***sic***) identificado pelo sinal requerido como marca" (e-STJ fls. 43 e 46).

3. Ato contínuo, a recorrente ajuizou a presente ação anulatória, com o intuito de que fossem invalidados os atos administrativos da autarquia federal e concedidos os registros pleiteados.

4. A pretensão por ela deduzida, entretanto, não foi acolhida pelos juízos de primeiro e segundo graus (basicamente pelas mesmas razões declinadas na esfera administrativa).

5. A recorrente, então, interpôs a presente insurgência.

Documento eletrônico VDA42764372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/08/2024 16:54:53
Código de Controle do Documento: 113157c6-09fa-4d5b-8826-a4d12b9090c2

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE MARCA CONSTITUÍDA POR SINAL OU EXPRESSÃO EMPREGADA APENAS COMO MEIO DE PROPAGANDA. DA HIPÓTESE DOS AUTOS.

6. Conforme assentado por esta Corte em diversas oportunidades, a finalidade da proteção marcária – prevista no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da Lei 9.279/96 – é dupla: por um lado, proteger o titular contra usurpação, proveito econômico parasitário e desvio de clientela, e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto ou serviço ofertado (art. 4º, VI, do CDC). Nesse sentido, por todos, o REsp 1.105.422/MG (Terceira Turma, DJe 18/5/2011).

7. Vale lembrar que, segundo a legislação de regência, "São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais" (art. 122 da LPI).

8. No art. 124 da citada lei, por usa vez, encontram-se previstas as hipóteses em que o registro de marcas é vedado. No que interessa à espécie, destaca-se o que dispõe o inciso VII desse artigo: não é registrável como marca "**sinal ou a expressão empregada <u>apenas</u> como meio de propaganda**" (sem destaque no original).

9. A definição de "expressão ou sinal de propaganda" constava expressamente no art. 73 do revogado Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772/71), conforme segue:

> Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, anúncio, reclame, frase, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários.

10. No campo doutrinário, MICHELE COPETTI esclarece que a atual Lei de Propriedade Industrial inovou ao enunciar a proibição de tais registros, os quais, historicamente, eram autorizados no Brasil desde a edição do Decreto 7.903/45 até (inclusive) a vigência do Código da Propriedade Industrial de 1971 (<u>Afinidade</u>

Documento eletrônico VDA42764372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/08/2024 16:54:53
Código de Controle do Documento: 113157c6-09fa-4d5b-8826-a4d12b9090c2

entre marcas: uma questão de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 112).

11. Segundo a autora, "Recai na proibição legal a legenda, o anúncio, a palavra e/ou combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos, destinados **exclusivamente** à publicidade com o objetivo de atrair usuários" (*idem*, *ibidem*, sem destaque no original).

12. Por seu turno, o Manual de Marcas do INPI estabelece que, para fins de aplicação da norma do art. 124, VII, da Lei 9.279/96, "considera-se que a proibição recai sobre aquelas expressões usadas **apenas** como meio de recomendar, destacar e/ou evidenciar o produto ou serviço que será identificado pelo sinal solicitado como marca" (sem destaque no original. Disponível na *internet* em manualdemarcas.inpi.gov.br).

13. Também consta desse Manual que "a aplicação do inciso VII do art. 124 da LPI deve ser **criteriosa**, sendo aplicada apenas quando o **caráter exclusivo** de propaganda do sinal estiver evidenciado".

14. Conclui-se, assim – seja do texto expresso da lei, seja da doutrina, seja das orientações técnicas do próprio INPI –, que a vedação ao registro recai sobre aqueles signos empregados **apenas**/**exclusivamente** como meio de propaganda.

15. Disso se infere que a solução da controvérsia não pode se restringir à análise isolada do sinal *HARMONIA NA PELE*, sob pena de se desconsiderar que tal expressão figura apenas como um dos elementos da marca da recorrente, a qual, por sua natureza mista, congrega outros elementos nominativos e figurativos aptos a lhe conferir distintividade.

16. De fato, o precitado Manual de Marcas apregoa que, "[n]a avaliação da condição de distintividade do sinal é considerada, em linhas gerais, a **impressão gerada pelo conjunto marcário**, em suas dimensões fonética, gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de integração".

17. A doutrina de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT enfatiza a necessidade de se

Documento eletrônico VDA42764372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/08/2024 16:54:53
Código de Controle do Documento: 113157c6-09fa-4d5b-8826-a4d12b9090c2

proceder a uma **análise global das marcas, sem fragmentações que quebrem sua unidade e a forma pela qual são percebidas** pelo consumidor. E prossegue:

> **Na marca complexa [aquela formada por mais de um elemento nominativo], os elementos isolados que a formam efetivamente perdem sua singularidade e se mesclam para compor um todo unitário, que os absorve e do qual não podem mais ser dissociados. Forja-se uma nova identidade. É por esta razão que se deve resistir à tentação de fragmentar sua análise em pequenas peças**. Como ensina LABORDE, "as marcas complexas são, em princípio, indivisíveis. [...] **O essencial é que o conjunto difira, pois não se aprecia uma marca complexa por seus detalhes, mas por seu todo**". McCARTHY e BARRETT negam igualmente que as marcas complexas possam se sujeitar à dissecação fragmentária de suas partes, sendo idêntica a posição entre nós de Laetitia Pablo d'HANEXS.
>
> (A distintividade das marcas: ***secondary meaning***, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013, edição eletrônica).

18. Nessa linha, colaciona-se julgado desta Corte:

> RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. COLORÊ / YOPA COLORES. ANÁLISE DO CONJUNTO MARCÁRIO. TODO INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. DIFERENÇA FONÉTICA. FAMÍLIA DE MARCAS. FUNÇÃO SECUNDÁRIA DA EXPRESSÃO COLORES. MARCA MISTA X MARCA NOMINATIVA. DISTINGUIBILIDADE SUFICIENTE. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PREJUDICIALIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO.
>
> [...]
>
> 7. A solução da controvérsia não pode se restringir à análise isolada das expressões COLORES e COLORÊ, pois, se assim fosse, estar-se-ia relegando a um segundo plano o importante fato de que, se o primeiro signo é apenas um dos elementos da marca nominativa da recorrente (YOPA COLORES), o segundo constitui o único elemento nominativo de uma marca mista - que congrega, portanto, também elementos figurativos com forte poder distintivo.
>
> 8. **Não se pode fragmentar a análise da marca a ponto de quebrar sua unidade e a forma pela qual o público consumidor a percebe, sendo de rigor que se proceda a uma análise global do conjunto.** Doutrina.
>
> [...]
>
> RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
>
> (REsp n. 1.924.788/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

19. Diante do exposto, a mera circunstância de um signo ser constituído por expressão de propaganda não pode conduzir, automaticamente, à conclusão de que o sinal, como um todo, não preencha os pressupostos necessários para

Documento eletrônico VDA42764372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/08/2024 16:54:53
Código de Controle do Documento: 113157c6-09fa-4d5b-8826-a4d12b9090c2

exercer a função de marca, como assentado no acórdão recorrido.

20. O que se verifica do exame dos pedidos de registro efetuados pela recorrente, em verdade, é que, apesar de o conjunto marcário conter, de fato, elemento com finalidade publicitária (representado pela expressão *HARMONIA NA PELE*), este **não se revela determinante para caracterizar a marca em questão apenas como sinal de propaganda**, sobretudo em razão da presença de outros elementos nominativos e figurativos aptos a conferir-lhe a distintividade necessária.

21. Ademais, consta dos autos que há diversas marcas cujo registro foi concedido pela autarquia competente e que são constituídas, como na hipótese, por sinais ou expressões empregadas como meio de propaganda. Dentre os 51 registros trazidos nas razões recursais (não impugnados pelo recorrido em suas contrarrazões), destacam-se: *MENINA LINDA MEU JEITO DE SER*; *HELPBELL CUIDADO SEMPRE*; *SWEET CARE CARINHO E CUIDADOS PARA A TERCEIRA IDADE*; *BEM ME QUER CUIDADOS COM VOCÊ*; *EXPRESSÃO ODONTOLOGIA & CUIDADOS DA FACE*; *UNDERBERG UM CÁLICE POR DIA DÁ SAÚDE E ALEGRIA*; *FESTA DO VAQUEIRO ALEGRIA DA VAQUEJADA*; *INVISÍVEL A MEIA DA LOBA*; *VIAJE CONTENTE VIAJE COM ESSO*; *NATURA BEM ESTAR BEM*; *AVON TODA MULHER*; E *QUALICORP - QUALIDADE DE VIDA NA SUA EMPRESA*.

22. Quanto ao ponto, vale lembrar, outrossim, que, consoante a diretriz estabelecida pelo INPI em seu Manual de Marcas, "**A decisão quanto à registrabilidade do sinal marcário levará em consideração todos os fatores relevantes para o caso, a legislação e as normas em vigor, bem como as decisões administrativas e judiciais pregressas envolvendo signos ou circunstâncias idênticas ou semelhantes**". Referido Manual ainda dispõe:

> O histórico de decisões do órgão forma um acervo valioso no auxílio ao exame da registrabilidade. Portanto, **embora não sejam vinculantes, as**

Documento eletrônico VDA42764372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/08/2024 16:54:53
Código de Controle do Documento: 113157c6-09fa-4d5b-8826-a4d12b9090c2

> **decisões anteriores envolvendo sinais idênticos ou similares à marca em análise (do requerente do pedido ou de terceiros) serão observadas e consideradas**, mesmo nos casos de pedidos ou registros que se encontrem arquivados ou extintos, com especial ênfase às decisões de segunda instância ou judiciais.

23. Evidencia-se, assim, que o indeferimento do pedido de registro da marca em análise poderia resultar em afronta ao tratamento isonômico que deve ser conferido aos sujeitos quando em situações jurídicas análogas.

24. Destarte, impõe-se a conclusão de que as circunstâncias da hipótese concreta autorizam que se reconheça a possibilidade de registro da marca objeto da presente ação.

25. Deve-se deixar consignado, todavia, que não se pode conferir à recorrente direito de exclusividade quanto ao **uso isolado** da expressão *HARMONIA NA PELE*, pois sua configuração como sinal de propaganda torna-a **insuscetível de apropriação**. Faz-se necessário, assim, o apostilamento da restrição.

3. DISPOSITIVO.

Forte em tais razões, **DOU PROVIMENTO** ao recurso especial, para decretar a nulidade dos atos administrativos do INPI que indeferiram os pedidos de registro de marca ns. 906.887.844 e 906.887.097. Determino, por consequência, que se dê continuidade aos procedimentos administrativos (arts. 161 e seguintes da LPI), com a observação de que, caso não haja motivo superveniente a autorizar o arquivamento dos pedidos, seja apostilada a vedação de uso exclusivo da expressão *HARMONIA NA PELE* isoladamente.

Ficam invertidos os ônus decorrentes da sucumbência.

Documento eletrônico VDA42764372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/08/2024 16:54:53
Código de Controle do Documento: 113157c6-09fa-4d5b-8826-a4d12b9090c2

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2023/0012128-4 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 2.105.557 / RJ**

Número Origem: 50239063220184025101

PAUTA: 13/08/2024 JULGADO: 13/08/2024

Relatora
Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	THERASKIN FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS	:	ROBERTA GAMA DRABLE DA SILVA - RJ120352
		CARLOS VICENTE DA SILVA NOGUEIRA - RJ056989
		ERIKSON PEREIRA SOUZA - SP287465
		RAIANE OLIVEIRA DE SOUZA - SP392347
RECORRIDO	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

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, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Documento eletrônico VDA42744525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 13/08/2024 19:41:31
Código de Controle do Documento: E67310DC-7E8D-4DB6-9590-8C76042AF83B