

RECURSO ESPECIAL Nº 1.787.676 - RJ (2017/0297188-0)

RELATOR : **MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO**
RECORRENTE : ANTONIO APARECIDO FERREIRA
RECORRENTE : HANFER IND/ COM/ CALCADOS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LIVIO DAIMOND - MG119376
CARLOS HENRIQUE LIVIO DAIMOND - MG114969
WALQUIRIA DE PAULA SANTANA - MG142849
ALINE GABRIELY RIBEIRO DIAS E OUTRO(S) - MG165528
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : BRF S.A.
ADVOGADO : RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
ADVOGADOS : RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA MARTINS - SP291997
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME - SP231332
INTERES. : PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A
ADVOGADO : DIOGO DIAS DA SILVA E OUTRO(S) - SP167335A

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DO INPI QUE INDEFERIU O REGISTRO DA MARCA PERDIGÃO PARA DESIGNAR ROUPAS E ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO FABRICADOS NA CIDADE DE PERDIGÃO/MG. INOPONIBILIDADE DE ALTO RENOME À MARCA JÁ DEPOSITADA QUANDO DE SEU RECONHECIMENTO. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTARAM O ENTENDIMENTO DE QUE AS MARCAS FAMOSAS SÃO PROTEGIDAS CONTRA DILUIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE ALTO RENOME. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 125 DA LPI. OCORRÊNCIA. PROTEÇÃO ESPECIAL CONTRA A DILUIÇÃO QUE, NO DIREITO BRASILEIRO, SE LIMITA ÀS MARCAS DE ALTO RENOME. ÚNICA EXCEÇÃO EXPRESSA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.

- 1. Decisão administrativa do INPI de reconhecimento de alto renome a uma marca que tem apenas efeitos prospectivos, conforme entendimento assente deste Superior Tribunal.*
- 2. Alto renome que não tem o condão de atingir marcas já depositadas à época em que publicada a decisão administrativa de seu reconhecimento.*
- 3. Caso concreto em que a controvérsia recursal versa acerca*

da possibilidade de se reconhecer proteção contra diluição da marca que, embora famosa, não goze de alto renome.

3. A diluição, fenômeno de existência reconhecida no Direito de Marcas, consiste na perda gradual da força distintiva de determinado signo, decorrente do uso, por terceiros, da mesma marca para produtos ou serviços distintos, ainda que não haja confusão, tornando cada vez menos exclusivo o uso do signo, que virtualmente se dilui em meio a tantos outros usos.

4. Proteção contra a diluição que surgiu da verificação de que as marcas, além exercerem a função de identificar a origem comercial de produtos e de serviços, também podem servir de veículo de comunicação ao consumidor, veiculando valores, imagens e sensações, tornando-se agente criador de sua própria fama e reputação.

5. Quando uma marca se torna especialmente famosa, passando a ter mais valor do que o próprio produto ou serviço a que se refere, maior se torna sua exposição a tentativas de aproveitamento parasitário, do que decorre uma necessidade de maior proteção.

6. Proteção especial contra a diluição que, tendo sido disciplinada no plano internacional apenas em 1994 no Acordo TRIPS, já se encontrava garantida no ordenamento jurídico brasileiro desde 1967, para marcas notoriamente conhecidas, isto é, marcas que tivessem atingido um determinado grau de fama e de reconhecimento perante o público consumidor.

7. Proteção contra a diluição que, no Brasil, se encontra umbilicalmente relacionada à marca hoje denominada de alto renome, tendo sido criada apenas a ela e em razão dela.

8. Se uma marca não teve reconhecido esse status, ainda que seja famosa, não pode impedir o registro da mesma marca em segmentos mercadológicos distintos, sem que haja possibilidade de confusão.

9. A regra do art. 125 da LPI, ao prever exceção ao princípio da especialidade, conferindo à marca de alto renome proteção em todos os ramos de atividade, configura a positivação, no ordenamento jurídico brasileiro, da proteção contra a diluição.

10. Caso concreto em que sequer há indício de má-fé por parte dos recorrentes, considerando que a marca "Perdigão" vem

Superior Tribunal de Justiça

sendo utilizada há mais de 30 anos para designar calçados fabricados na cidade de Perdigoão, Estado de Minas Gerais.

11. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 14 de setembro de 2021 (data do julgamento)

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Relator

RECURSO ESPECIAL Nº 1.787.676 - RJ (2017/0297188-0)

RELATOR : **MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO**
RECORRENTE : ANTONIO APARECIDO FERREIRA
RECORRENTE : HANFER IND/ COM/ CALCADOS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LIVIO DAIMOND - MG119376
CARLOS HENRIQUE LIVIO DAIMOND - MG114969
WALQUIRIA DE PAULA SANTANA - MG142849
ALINE GABRIELY RIBEIRO DIAS E OUTRO(S) - MG165528
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : BRF S.A.
ADVOGADO : RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
ADVOGADOS : RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA MARTINS - SP291997
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME - SP231332
INTERES. : PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A
ADVOGADO : DIOGO DIAS DA SILVA E OUTRO(S) - SP167335A

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
(Relator):

Trata-se de recurso especial interposto por ANTÔNIO APARECIDO FERREIRA e por HANFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que negou provimento à apelação interposta no curso de ação de nulidade de ato administrativo proposta contra o INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e contra BRF BRASIL FOODS S/A.

A ementa do acórdão recorrido foi redigida nos seguintes termos (e-STJ fls. 1.443):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PERDIGÃO - NOTORIEDADE DA MARCA – SEGMENTOS DISTINTOS - TEORIA DA DILUIÇÃO - COLIDÊNCIA

- Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida, nos autos da ação ordinária que move em face de BRF - BRASIL FOODS S/A, sucessora de PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A e do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial, visando a declaração de nulidade do ato de indeferimento, pela autarquia ré, do registro nº 819164119, para a marca mista PERDIGÃO, na classe 25:10 [25 - Roupas e acessórios do vestuário em geral e artigos de viagem; 10 – Roupas e

Superior Tribunal de Justiça

accessórios do vestuário de uso comum].

- A função principal das marcas é distinguir os produtos de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origens diversas, nos termos do artigo 123, I, da Lei nº 9279/96, bem como de identificação da origem dos produtos.

- Apesar de as empresas litigantes terem as suas atividades em segmentos distintos de mercado, não é o caso de aplicar-se o princípio da especialidade à presente hipótese, de forma a possibilitar a coexistência das marcas, tendo em vista a notoriedade da marca PERDIGÃO, da Apelada, ainda que não conste como marca de alto renome.

- A Teoria da Diluição consiste em proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca, principalmente marcas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito criativas, como é o caso dos autos.

- A proteção diferenciada de marcas comuns se justifica, no presente caso, tendo em vista o risco de, ao não fazê-lo, decorrer aproveitamento parasitário pela marca posteriormente depositada, e conseqüente enriquecimento sem causa, além da diluição da marca famosa. Teoria da Diluição. Precedentes jurisprudenciais.

- Apelação desprovida.

Opostos embargos de declaração (e-STJ fls. 1.448-1.456), foram parcialmente acolhidos (e-STJ fls. 1.473-1.477), apenas para examinar e acolher o pedido de redução dos honorários advocatícios.

Em suas razões, os recorrentes alegam, além de dissídio jurisprudencial, a violação do art. 125 da Lei n. 9.279/96, alegando: a) que, não sendo de alto renome a marca da segunda recorrida, sua exclusividade está restrita à classe na qual registrada, em razão do princípio da especialidade; b) que a confusão configura requisito obrigatório na análise da viabilidade de um registro de marca; c) que não há falar em aproveitamento parasitário, tendo em vista que a marca Perdigão se origina no nome da cidade em que, há 23 anos, atua na indústria calçadista; d) que não há nem mesmo risco de associação, sendo que as marcas estilizadas se apresentam de modo distinto; e) que a caracterização de uma marca como alto renome, conferido pelo INPI, depende do

Superior Tribunal de Justiça

preenchimento dos requisitos previstos na Resolução n. 107/2013 daquela autarquia, não sendo suficiente, para tanto, a experiência pessoal dos membros do Judiciário (e-STJ fls. 1.481-1.497).

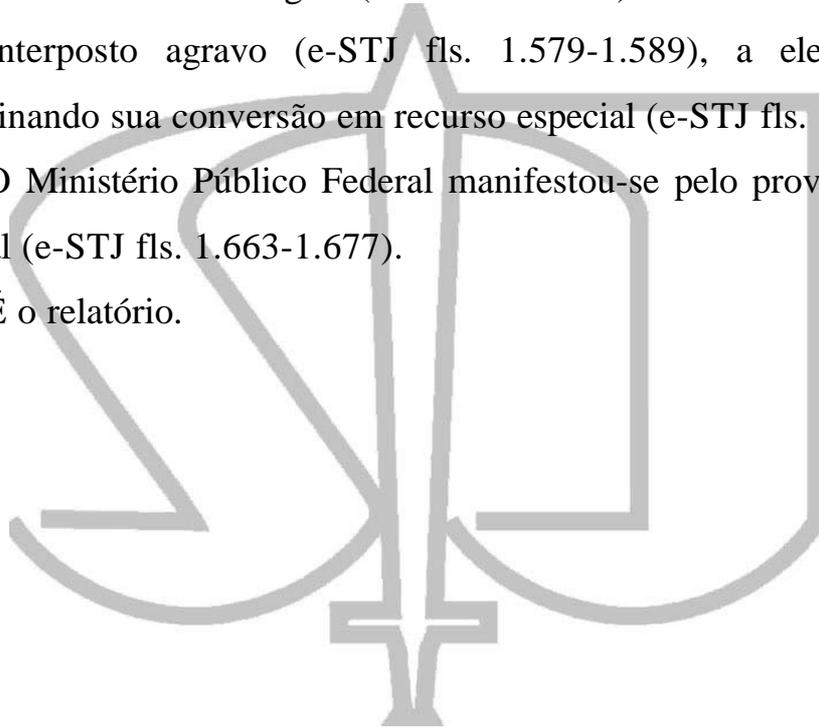
Foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 1.539-1.564 e fls. 1.565-1.567).

O recurso especial foi inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (e-STJ fls. 1.575).

Interposto agravo (e-STJ fls. 1.579-1.589), a ele dei provimento, determinando sua conversão em recurso especial (e-STJ fls. 1.643-1.644).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso especial (e-STJ fls. 1.663-1.677).

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.787.676 - RJ (2017/0297188-0)

RELATOR : **MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO**
RECORRENTE : ANTONIO APARECIDO FERREIRA
RECORRENTE : HANFER IND/ COM/ CALCADOS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LIVIO DAIMOND - MG119376
CARLOS HENRIQUE LIVIO DAIMOND - MG114969
WALQUIRIA DE PAULA SANTANA - MG142849
ALINE GABRIELY RIBEIRO DIAS E OUTRO(S) - MG165528
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : BRF S.A.
ADVOGADO : RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
ADVOGADOS : RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA MARTINS - SP291997
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME - SP231332
INTERES. : PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A
ADVOGADO : DIOGO DIAS DA SILVA E OUTRO(S) - SP167335A

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DO INPI QUE INDEFERIU O REGISTRO DA MARCA PERDIGÃO PARA DESIGNAR ROUPAS E ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO FABRICADOS NA CIDADE DE PERDIGÃO/MG. INOPONIBILIDADE DE ALTO RENOME À MARCA JÁ DEPOSITADA QUANDO DE SEU RECONHECIMENTO. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTARAM O ENTENDIMENTO DE QUE AS MARCAS FAMOSAS SÃO PROTEGIDAS CONTRA DILUIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE ALTO RENOME. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 125 DA LPI. OCORRÊNCIA. PROTEÇÃO ESPECIAL CONTRA A DILUIÇÃO QUE, NO DIREITO BRASILEIRO, SE LIMITA ÀS MARCAS DE ALTO RENOME. ÚNICA EXCEÇÃO EXPRESSA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.

- 1. Decisão administrativa do INPI de reconhecimento de alto renome a uma marca que tem apenas efeitos prospectivos, conforme entendimento assente deste Superior Tribunal.*
- 2. Alto renome que não tem o condão de atingir marcas já depositadas à época em que publicada a decisão administrativa de seu reconhecimento.*
- 3. Caso concreto em que a controvérsia recursal versa acerca da possibilidade de se reconhecer proteção contra diluição da*

marca que, embora famosa, não goze de alto renome.

3. A diluição, fenômeno de existência reconhecida no Direito de Marcas, consiste na perda gradual da força distintiva de determinado signo, decorrente do uso, por terceiros, da mesma marca para produtos ou serviços distintos, ainda que não haja confusão, tornando cada vez menos exclusivo o uso do signo, que virtualmente se dilui em meio a tantos outros usos.

4. Proteção contra a diluição que surgiu da verificação de que as marcas, além exercerem a função de identificar a origem comercial de produtos e de serviços, também podem servir de veículo de comunicação ao consumidor, veiculando valores, imagens e sensações, tornando-se agente criador de sua própria fama e reputação.

5. Quando uma marca se torna especialmente famosa, passando a ter mais valor do que o próprio produto ou serviço a que se refere, maior se torna sua exposição a tentativas de aproveitamento parasitário, do que decorre uma necessidade de maior proteção.

6. Proteção especial contra a diluição que, tendo sido disciplinada no plano internacional apenas em 1994 no Acordo TRIPS, já se encontrava garantida no ordenamento jurídico brasileiro desde 1967, para marcas notoriamente conhecidas, isto é, marcas que tivessem atingido um determinado grau de fama e de reconhecimento perante o público consumidor.

7. Proteção contra a diluição que, no Brasil, se encontra umbilicalmente relacionada à marca hoje denominada de alto renome, tendo sido criada apenas a ela e em razão dela.

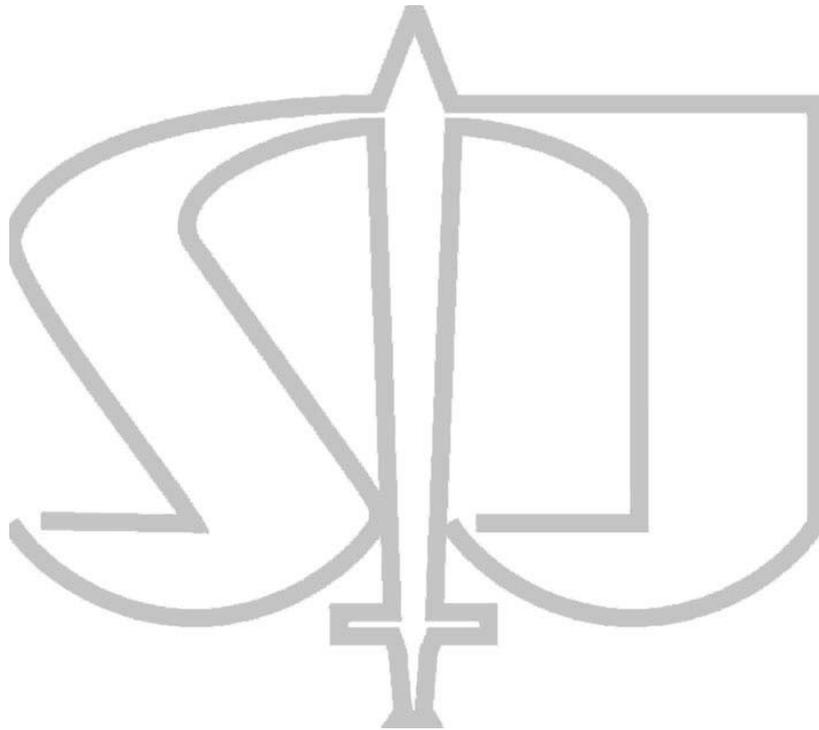
8. Se uma marca não teve reconhecido esse status, ainda que seja famosa, não pode impedir o registro da mesma marca em segmentos mercadológicos distintos, sem que haja possibilidade de confusão.

9. A regra do art. 125 da LPI, ao prever exceção ao princípio da especialidade, conferindo à marca de alto renome proteção em todos os ramos de atividade, configura a positivação, no ordenamento jurídico brasileiro, da proteção contra a diluição.

10. Caso concreto em que sequer há indício de má-fé por parte dos recorrentes, considerando que a marca "Perdigão" vem sendo utilizada há mais de 30 anos para designar calçados

Superior Tribunal de Justiça

fabricados na cidade de Perdigoão, Estado de Minas Gerais.
11. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.



VOTO

**O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
(Relator):**

Eminentes Colegas, merece provimento o recurso especial.

A controvérsia diz respeito a verificar se o titular de marca famosa, que não goza do status de alto renome, tem direito à proteção contra diluição.

Preliminarmente, verifico que o recurso especial atendeu aos requisitos constitucionais e legais exigidos para a sua admissão.

Com efeito, a questão controvertida gira em torno da aplicação do art. 125 da LPI, apontado como violado, seja para aferir a possibilidade de se opor o alto renome da marca da segunda recorrida à marca dos recorrentes, impedindo-lhe o registro, seja para verificar a existência de proteção contra a diluição fora do âmbito desse dispositivo legal.

A matéria, unicamente de direito, foi examinada em profundidade pelo acórdão recorrido, razão pela qual está preenchido o requisito do prequestionamento, não havendo falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Ademais, está devidamente comprovado o dissídio jurisprudencial.

A presente ação foi proposta com o objetivo de ver reconhecida a nulidade do ato do INPI que indeferiu o registro da marca mista PERDIGÃO, n. 819164119, na classe 25:10, para designar roupas e acessórios do vestuário comum.

O pedido de registro da marca, depositada em 06/02/1996, foi indeferido com fundamento no art. 160, I, do CC/16, por entender o INPI, nos termos da oposição apresentada pela segunda recorrida, que haveria possibilidade de aproveitamento parasitário por parte dos recorrentes.

Interposto recurso administrativo, o INPI, quase onze anos depois,

Superior Tribunal de Justiça

publicou decisão mantendo o indeferimento, desta feita sob a alegação de que a marca PERDIGÃO da segunda recorrida possuía alto renome, a impedir o registro de marcas idênticas, ainda que para produtos distintos.

Os recorrentes defendem a possibilidade de registro, argumentando que, desde 1990, a sua marca PERDIGÃO vem sendo utilizada para designar os calçados produzidos na cidade de Perdígão, no Estado de Minas Gerais. Ressaltam que os produtos a que se refere sua marca são distintos da marca da segunda recorrida, cujo status de alto renome foi reconhecido posteriormente.

A segunda recorrida, por sua vez, afirma que a sua marca goza de fama mundial, sendo seus produtos exportados para mais de 140 países, tendo diversas fábricas e escritórios no país e no exterior. Alega que o alto renome reconhecido pelo INPI produz efeitos *ex tunc*, ressaltando que o aproveitamento parasitário deve ser combatido, devendo ser evitada a diluição de sua marca.

O juízo de origem, conquanto tenha consignado que a marca da segunda recorrida não detinha, à época do depósito da marca dos recorrentes, o status de alto renome, concluiu que, sendo ela amplamente conhecida e muito famosa, sua proteção, à luz da teoria da diluição, deveria impedir o registro de marcas idênticas ou semelhantes também em segmentos mercadológicos distintos.

A sentença, por maioria, foi integralmente mantida pelo Tribunal de origem, que reiterou o entendimento de que as marcas em questão não poderiam coexistir, uma vez que a marca da segunda recorrida, por ter grande alcance popular, mereceria proteção diferenciada, sob pena de aproveitamento parasitário e de enriquecimento sem causa por parte dos recorrentes.

Deve, no entanto, ser reformado o acórdão recorrido.

Cumprе destacar, prefacialmente, que é incontroverso nos autos,

conforme registrado pelo Tribunal de origem, que a marca PERDIGÃO de titularidade da segunda recorrida, embora atualmente seja detentora do status de alto renome reconhecido pelo INPI, não o era, seja quando do depósito, seja quando do indeferimento e seja, tampouco, quando da manutenção do indeferimento do registro da marca PERDIGÃO, dos recorrentes.

Com efeito, a marca da segunda recorrida ainda não gozava de alto renome em 1996, quando depositado o pedido de registro de marca dos recorrentes, e nem mesmo em 2000, quando indeferido o registro, tendo a decisão administrativa de indeferimento se fundado em aproveitamento parasitário, nos termos do Parecer/INPI/PROC/DIRAD/N. 25/07.

Posteriormente, quando do exame do recurso administrativo, que apenas ocorreu em 2011 – quase dez anos depois de sua interposição –, já havia expirado o status de alto renome que fora concedido à marca, que vigeu de 2006 a 2011. O alto renome serviu, ainda assim, em manifesto equívoco, de fundamento para a manutenção do indeferimento, conforme anotado inclusive na sentença (e-STJ fls. 1.323), *verbis*:

É fato incontestável que, à época em que depositado o pedido de registro da parte autora, a marca PERDIGÃO ainda não tinha o status de alto renome reconhecido administrativamente. Conforme esclarecido pelo próprio INPI, tal reconhecimento esteve vigente durante o período de 07/02/2006 a 06/02/2011, por conta de alegação incidental contida no processo administrativo n.º 816.016.640 (fl.392). Desta forma, é possível afirmar, ainda, que, por ocasião da decisão que negou provimento ao recurso administrativo da parte autora, já havia expirado o prazo de reconhecimento administrativo de alto renome da marca.

Feitos tais esclarecimentos, entendo que a decisão do INPI, de fato, incorreu em equívoco no tocante ao tratamento da questão atinente ao alto renome da marca PERDIGÃO, e também deixou de primar pela melhor técnica ao fundamentar sua decisão no art.160, I do Código Civil de 1916, referente à hipótese de excludentes de ilicitude, quando havia sido alegada também, pela empresa ré, violação ao art.124, XIX da LPI. (Grifou-se)

Superior Tribunal de Justiça

A decisão administrativa de concessão de alto renome tem efeitos meramente prospectivos, não podendo retroagir para atingir marcas já depositadas à época de seu reconhecimento, conforme já afirmado por este Superior Tribunal.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA “NATURAÇO” EM RAZÃO DO REGISTRO PRÉVIO DA MARCA “NATURA”, DE ALTO RENOME. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV E 1.022, I E II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 125 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. INOPONIBILIDADE DO ALTO RENOME ÀS MARCAS JÁ DEPOSITADAS QUANDO DE SEU RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 129 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA ENTRE AS MARCAS. MARCA ANTERIOR QUE NÃO FOI REPRODUZIDA. PRODUTOS E SERVIÇOS DIFERENTES. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO E DE ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Inocorrência de violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC quando o acórdão recorrido soluciona integralmente a lide, julgando-a de forma clara e suficiente e explicitando suas razões, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal apenas deixa de se manifestar sobre argumentos manifestamente irrelevantes para a solução da controvérsia.

2. A decisão administrativa do INPI, reconhecendo o alto renome de uma marca, tem apenas efeitos prospectivos, segundo entendimento reiterado desta Terceira Turma.

3. O alto renome de uma marca não tem o condão de atingir as marcas já depositadas à data em que publicada a decisão administrativa que o reconheceu, salvo se o depositante tiver agido de má-fé.

4. A regra do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial não confere proteção irrestrita ao titular da marca registrada, mas uma proteção limitada às situações em que há risco de confusão ou de associação indevida entre marcas idênticas ou semelhantes para designar produtos idênticos, semelhantes ou afins.

5. Caso concreto em que o Tribunal de origem entendeu não ter

ocorrido reprodução de marca anteriormente registrada, sendo diferentes os produtos e serviços identificados pelas marcas em questão e, conseqüentemente, não havendo risco de confusão ou de associação.

6. Impossibilidade de reexame de fatos e de prova. Súmula 7/STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1893426/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. ALEGADA COLIDÊNCIA ENTRE A EXPRESSÃO "TECBRIL" (UTILIZADA COMO MARCA E NOME EMPRESARIAL) E AS MARCAS "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL".

1. A pretensão originariamente deduzida na inicial restringia-se ao alegado uso indevido de marca, inexistindo, à época, ato administrativo federal concessivo de registro em favor da sociedade demandada até a data da prolação da sentença (09.12.2003), motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da competência da Justiça estadual no caso, tendo em vista o disposto no artigo 87 do CPC de 1973.

(...)

11. Outrossim, na linha de precedentes desta Corte, o fato de a marca "BOM BRIL" ter sido reconhecida, em 23.09.2008, como de alto renome (isto é, protegida em todos os ramos de atividade) não tem o condão de invalidar os registros de marcas depositadas em datas anteriores ao referido reconhecimento administrativo, uma vez flagrante a boa-fé de seus titulares, ressalvada, por óbvio, a hipótese em que evidenciados aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro, o que nem sequer potencialmente se constata na espécie.

12. Ademais, é certo que o termo "BOM BRIL", com o passar do tempo, obteve maior grau de distintividade, o que, entretanto, não ocorreu com a expressão "BRIL", marca evocativa, que não alcançou a projeção mercadológica da marca líder da autora, a meu ver, inconfundível com o signo "TECBRIL", notadamente tendo em conta o trade dress de cada uma, capaz de diferenciá-los dos congêneres existentes no mercado, assinalando sua origem e sua procedência, sem risco de estabelecer confusão entre os públicos-alvo.

13. Por fim, não se pode olvidar o julgamento exarado na Justiça Federal, em 29.11.2010, declarando a nulidade do ato administrativo que concedera o registro referente à marca nominativa "TECBRIL" e determinando a suspensão de seus efeitos a partir de então, sentença que, em 29.11.2011, foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo acórdão ainda não transitou em julgado em razão da pendência do AREsp 1.312.191/RJ.

14. Entretanto, verifica-se a diferença não só dos pedidos, mas também das causas de pedir da referida ação de nulidade de registro e da presente ação de abstenção de uso de marca, não se podendo dizer que o julgamento de um vincule o outro. Uma coisa é reconhecer a existência de vício no ato administrativo federal, declarando-o nulo; outra é atribuir ao réu da ação cominatória uma conduta lesiva contrária à boa-fé objetiva e ensejadora de condenação em perdas e danos.

15. Desse modo, à luz do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, não se vislumbra o uso indevido da marca "TECBRIL", uma vez não demonstrada, sequer potencialmente, confusão entre os produtos fornecidos e o conseqüente desvio de clientela, o que justificaria a condenação da ré ao pagamento da indenização por dano material pleiteada pela BOMBRIL.

16. Recurso especial não provido.
(REsp 1336164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)

Sendo assim, embora a marca PERDIGÃO da segunda recorrida atualmente goze de alto renome, ela não poderia impedir o registro da marca dos recorrentes, depositada antes do reconhecimento desse status especial.

A questão a ser examinada, portanto, limita-se à possibilidade de a marca da segunda recorrida impedir o registro da marca dos recorrentes, não em razão do alto renome, mas pelo simples fato de ser marca famosa, como forma de proteção contra a diluição.

Deve-se examinar, pois, se há proteção contra a diluição de marcas fora do quanto previsto no art. 125 da LPI.

A questão é complexa e demanda análise detalhada da matéria, razão pela qual passo a examinar o tema ponto a ponto.

I - Das funções da marca

Tradicionalmente, a função da marca é individualizar produtos e serviços inseridos no mercado consumidor, identificando sua origem comercial e, assim,

distinguindo-os dos produtos e serviços concorrentes.

Tal função individualizadora tem dupla finalidade: de um lado, sinaliza a própria identidade do produto, para que o consumidor, diante de experiências prévias de consumo, possa desenvolver suas preferências, com base nas características que considera mais relevantes ao realizar uma compra. Assim, diante de uma infinidade de produtos e serviços semelhantes, o consumidor tem condições de identificar e de mais facilmente escolher o que deseja consumir.

De outro lado, a marca confere ao próprio titular o direito de zelar pela qualidade que busca ver atrelada aos produtos e serviços por ela designados, podendo impedir todo e qualquer uso que venha a causar confusão ou associação indevida. O titular da marca tem uma proteção legal contra terceiros que venham a utilizar indevidamente o signo para designar produtos e serviços por ele não autorizados, que poderiam acabar por confundir o consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. NOME EMPRESARIAL. CONVENÇÃO DE PARIS. PRÉ-NOME. USO COMUM. SIGNO DISTINTIVO. LESÃO. INEXISTÊNCIA. CONFUSÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Nome empresarial e marca não se confundem, sendo a proteção do primeiro, na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, oferecida pelo art. 8º da Convenção de Paris, independentemente de qualquer registro.

3. O nome comercial e a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, almeja-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado.

4. Na hipótese, rever a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que apesar de as empresas litigantes atuarem no mesmo ramo de

atividades, não há concorrência desleal ou lesão decorrente do uso do pré-nome comum na marca e no nome empresarial distintos, demandaria o revolvimento do acervo probatório do processo, procedimento vedado pelo disposto na Súmula nº 7/STJ.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1679192/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/03/2021)

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO VERIFICADA. DIREITO MARCÁRIO E DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA PUBLICITÁRIA COMPARATIVA ENTRE PRODUTOS. ESCLARECIMENTO OBJETIVO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.

1. A propaganda comparativa é forma de publicidade que identifica explícita ou implicitamente concorrente de produtos ou serviços afins, consagrando-se, em verdade, como um instrumento de decisão do público consumidor.

2. Embora não haja lei vedando ou autorizando expressamente a publicidade comparativa, o tema sofre influência das legislações consumerista e de propriedade industrial, tanto no âmbito marcário quanto concorrencial.

3. A publicidade comparativa não é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, desde que obedeça ao princípio da veracidade das informações, seja objetiva e não abusiva.

4. Para que viole o direito marcário do concorrente, as marcas devem ser passíveis de confusão ou a referência da marca deve estar cumulada com ato depreciativo da imagem de seu produto/serviço, acarretando a degenerescência e o consequente desvio de clientela.

5. Conforme ressaltado em outros julgados desta Corte, a finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da Constituição da República e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado, protegê-las contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC) (REsp 1.105.422/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/05/2011 e REsp 1320842/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/07/2013).

6. Propaganda comparativa ilegal é aquela que induz em erro o consumidor, causando confusão entre as marcas, ocorrendo de maneira a depreciar a marca do concorrente, com o consequente desvio de sua clientela, prestando informações falsas e não objetivas.

7. Na espécie, consoante realçado pelo acórdão recorrido, as marcas

Superior Tribunal de Justiça

comparadas não guardam nenhuma semelhança, não sendo passíveis de confusão entre os consumidores. Ademais, foram prestados esclarecimentos objetivos sem denegrir a marca da concorrente, pelo que não se verifica infração ao registro marcário ou concorrência desleal.

8. Recurso especial não provido.

(REsp 1377911/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 19/12/2014)

Essas duas finalidades configuram duas faces de uma mesma moeda: ao se conferir exclusividade – monopólio – de uso sobre a marca para determinados produtos ou serviços, o que se busca, embora à, primeira vista, possa parecer contraditório, é justamente aumentar a livre e justa concorrência.

Esse é o motivo pelo qual, como regra, o registro da marca garante ao seu titular o direito de impedir o uso do mesmo signo apenas em produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, que possam causar confusão ou associação indevida.

A possibilidade de confusão ou de associação é a pedra de toque do Direito Marcário e, como regra, serve de limite ao exercício do direito de exclusividade conferido pelo Estado ao titular de marca registrada, a fim de que não se descambe para um monopólio excessivo.

Isso é o que reconhece a jurisprudência deste Superior Tribunal:

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.

1. Ação ajuizada em 5/5/2017. Recurso especial interposto em 26/6/2019. Autos conclusos à Relatora em 29/10/2020.

2. O propósito recursal, além de analisar eventual negativa de

prestação jurisdicional, é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca YOPA COLORES à recorrente.

3. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito.

4. 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.

(...)

10. A simples circunstância de os produtos nos quais utilizadas as marcas em exame serem gêneros da mesma natureza não faz presumir, por si só, que o consumidor venha a confundi-los ou considerá-los como de mesma origem. Precedentes.

11. Assim, diante do contexto dos autos, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência desta Corte, impõe-se concluir pela possibilidade de convivência das marcas em confronto.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1924788/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA “NATURAÇO” EM RAZÃO DO REGISTRO PRÉVIO DA MARCA “NATURA”, DE ALTO RENOME. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV E 1.022, I E II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 125 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. INOPONIBILIDADE DO ALTO RENOME ÀS MARCAS JÁ DEPOSITADAS QUANDO DE SEU RECONHECIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 129 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA ENTRE AS MARCAS. MARCA ANTERIOR QUE NÃO FOI REPRODUZIDA. PRODUTOS E SERVIÇOS DIFERENTES. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO E DE ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Inocorrência de violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC quando o acórdão recorrido soluciona integralmente a lide, julgando-a de forma clara e suficiente e explicitando suas razões, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal apenas deixa de se manifestar sobre argumentos manifestamente irrelevantes para a solução da controvérsia.

2. A decisão administrativa do INPI, reconhecendo o alto renome de uma marca, tem apenas efeitos prospectivos, segundo entendimento reiterado desta Terceira Turma.

3. O alto renome de uma marca não tem o condão de atingir as marcas já depositadas à data em que publicada a decisão administrativa que o reconheceu, salvo se o depositante tiver agido de má-fé.

4. A regra do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial não confere proteção irrestrita ao titular da marca registrada, mas uma proteção limitada às situações em que há risco de confusão ou de associação indevida entre marcas idênticas ou semelhantes para designar produtos idênticos, semelhantes ou afins.

5. Caso concreto em que o Tribunal de origem entendeu não ter ocorrido reprodução de marca anteriormente registrada, sendo diferentes os produtos e serviços identificados pelas marcas em questão e, conseqüentemente, não havendo risco de confusão ou de associação.

6. Impossibilidade de reexame de fatos e de prova. Súmula 7/STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1893426/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021)

Ocorre que, a partir da segunda década do Século XX, passou-se, gradualmente, a apontar para mais uma finalidade da marca: a de servir de instrumento de publicidade. Com a prática conhecida como *branding*, a marca deixou de sinalizar apenas a origem comercial do produto, passando a veicular valores, sensações e emoções ao consumidor.

De instrumento de proteção jurídica contra uso indevido por terceiros, a marca passou a ter evidenciado, cada vez mais, seu caráter de ativo financeiro. Passou-se a investir de forma crescente não apenas no produto ou no serviço em si, mas também – e principalmente – na própria construção da marca, que, hoje, em não raros casos, pode representar o bem mais valioso de uma sociedade empresária.

Passou-se a defender, assim, que a marca, especialmente aquela que goza de elevado grau de reputação no mercado consumidor, deveria ser protegida mesmo nos casos em que não haja qualquer risco de confusão ou de associação indevida, isto é, mesmo em segmentos mercadológicos

completamente distintos daqueles nos quais se encontra registrada.

Tratando-se, assim, de ativo financeiro de grande relevância, os titulares de marcas especialmente conhecidas deveriam ter o direito de se proteger contra qualquer uso que, independentemente de confusão ou de associação, viesse a diminuir seu poder e sua influência no mercado consumidor, reduzindo-lhe o valor econômico.

Conforme bem notado por Lélío Denicoli Schmidt (*in* Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 139-140):

Quando a fama da marca se torna o real produto, ela atrai clientela para qualquer mercadoria ou serviço que identifique. Isso faz com que o padrão normal de proteção dos sinais distintivos, limitado a seu ramo de atividade, se torne inadequado para a tutela das marcas famosas. O uso de uma marca famosa, mesmo em um produto ou serviço diverso daquele no qual ela se notabilizou, sempre criará na mente do consumidor uma associação com o produto ou serviço original.

Nesse contexto, passou-se a falar em proteção contra a diluição.

II - Da diluição

Diluição, em Direito Marcário, é a perda gradual da força distintiva de determinado signo, que ocorre pelo uso, por terceiros, de signo idêntico para designar produtos e serviços distintos daqueles inicialmente designados de forma exclusiva pela marca registrada.

Conforme lição de Dênis Borges Barbosa (*in* Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica. 2. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 159):

Diluição, em sua acepção técnica, seria o efeito de uso por terceiros, no território nacional e no âmbito do comércio, fora do campo da especialidade, de uma marca suficientemente notória, de forma que o seu valor informacional, denotativo ou conotativo, perdesse em significação.

*Por definição, haverá competição entre marcas no espaço da sua especialidade e, de forma menos precisa, no âmbito da afinidade. Adotando a definição que acabamos de propor, **diluição é um efeito de perda de distintividade diferencial, sem efeito necessariamente na concorrência.***

Onde não há competição, mesmo assim haverá diluição quando a habilidade de uma marca famosa (por exemplo, Rolex, relógios do luxo com características particulares de desenho e de desempenho propiciam status aos seus usuários) de criar uma rede cognitiva particular é enfraquecida pelo fato de a mesma marca vir agora a ser associada com uma outra marca de uma categoria fora da sua área de atuação no mercado de bens ou de serviços (por exemplo, denominar um chocolate de rolex).

*Neste momento, para os consumidores, ainda que estejam cientes de que a marca usada no segundo contexto não corresponde à imagem-de-marca do titular da marca sênior – embora não haja nenhuma confusão – **existe um enfraquecimento da distintividade da marca famosa.** (Grifou-se)*

Não se confunde com a vulgarização, que ocorre quando determinada marca, antes distintiva, se torna genérica por ser utilizada como sinônimo do próprio produto ou serviço a que se refere. A vulgarização é situação em que a marca se torna vítima de sua própria fama, a exemplo do que ocorreu com a marca Zipper, que passou a designar o próprio produto antes conhecido apenas por fecho-éclair.

A diluição, por sua vez, ocorre quando terceiros passam a utilizar a marca para produtos distintos, tornando cada vez menos exclusivo o uso do signo, que – virtualmente – se dilui em meio a tantos outros usos, ainda que não haja confusão.

É o caso, por exemplo, de determinada marca X que se tornou conhecida por se referir a determinado refrigerante. Tempos depois, a marca X também passa a ser utilizada, por terceiros, para designar artigos de papelaria, e depois, por terceiros, para casa de espetáculos, para artigos para animais, e assim por diante. A marca X, que antes remetia o consumidor direta e imediatamente a

refrigerantes, paulatinamente se torna referência de várias outras coisas, sendo o refrigerante apenas uma delas.

Quanto menor o âmbito de exclusividade, menor o valor econômico da marca. Além disso, quanto maior a fama atingida pelo signo, maior a sua exposição a tentativas de aproveitamento parasitário, do que decorre a necessidade de uma maior proteção.

A diluição foi objeto de estudo pela primeira vez em um famoso e influente artigo publicado na Harvard Law Review em 1927, de autoria de Frank Schechter, intitulado, em livre tradução, “*A Base Racional da Proteção de Marca*”. Nele, o autor defendia a ideia de que a marca não é um mero símbolo de reputação, mas, sim, o mais efetivo agente criador da reputação.

A marca, segundo ele, é o que efetivamente vende produtos e serviços, de modo que, quanto mais distintiva a marca, maior seu poder de venda. Por esse motivo, o autor advogava que as marcas únicas, isto é, as marcas de grande reputação, deveriam gozar de proteção contra a diluição, de modo a salvaguardar aquilo que ele considerava a verdadeira função da marca: a de servir de veículo de comunicação ao consumidor, por meio da publicidade.

III - Dos tratados internacionais e da legislação comparada acerca do tema

As marcas conhecidas não gozavam de proteção especial na redação original da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 1883.

Elas passaram a gozar de uma proteção diferenciada apenas com o artigo 6bis, incluído na Conferência da Haia, em 1925. Essa previsão, no entanto, conferiu apenas uma exceção ao princípio da territorialidade.

Superior Tribunal de Justiça

Segundo esse dispositivo, as marcas já notoriamente conhecidas em determinado País-Membro devem gozar de proteção em seu território, ainda que nele não sejam registradas. Tal proteção, conforme o próprio texto do artigo, depende necessariamente da existência de confusão.

Como se vê, embora a Convenção de Paris tenha imposto aos Estados-Membros uma proteção especial para marcas conhecidas, não tratou especificamente de diluição.

O primeiro e único tratado multilateral em matéria de Propriedade Intelectual a tratar sobre proteção de marca para produtos ou serviços diferentes ou não afins foi o Acordo TRIPS (ADPIC, na sigla em português para Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), firmado em 1994.

Seu art. 16(3) prevê que:

O disposto no Artigo 6bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, mutatis mutandis, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada. (Grifou-se)

Por meio desse dispositivo, impôs-se aos Estados-Membros uma espécie de proteção contra diluição, garantida às marcas muito conhecidas (no original, *well-known trademarks*, traduzido em português por marcas notoriamente conhecidas).

O tratado não especificou quais os “interesses do titular da marca registrada” seriam relevantes para fins de proteção contra diluição. Tal definição, assim, inseriu-se na margem de discricionariedade dos Países-Membros, uma vez que o Acordo TRIPS prevê apenas patamares mínimos de proteção à propriedade intelectual.

Superior Tribunal de Justiça

Nos Estados Unidos, a Seção 43(c) do Lanham Act, passou a prever, desde 1996, a proteção de marcas famosas contra a diluição. Segundo tal dispositivo, o titular de uma marca famosa tem direito à tutela inibitória contra terceiro que, depois que a marca anterior ficou conhecida, iniciou o uso de marca ou de nome empresarial passível de causar diluição, independentemente de confusão, de concorrência ou de prejuízo econômico.

A despeito de se tratar de país com tradição de *Common Law*, a legislação norte-americana previu especificamente – e em minúcias – o que deve ser considerado marca famosa para fins de diluição, elencando uma série de requisitos, bem como predefinindo critérios que devem ser levados em consideração quando do exame da diluição.

Dessa forma, delimitou-se de forma bastante significativa, dentro do universo de marcas famosas, quais seriam aquelas que poderiam gozar dessa proteção especial, restringindo de forma notável o âmbito de sua aplicação.

A proteção contra diluição foi ainda mais limitada pela jurisprudência, conforme ressaltado pelo ilustre Dênis Borges Barbosa (*in* Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica. 2. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 162):

O que viesse a ser uma marca famosa, na nova lei, teve uma elaboração difícil nos tribunais norte-americanos. No entanto, a tendência jurisprudencial veio a entender que a tutela estabelecida pelo legislador federal só se estendeu aos casos extraordinários, aonde outro “remédio” não é possível, e somente às marcas realmente notórias. (Grifou-se)

Na Europa, por sua vez, a Diretiva de Marcas, instrumento de uniformização da matéria entre os países integrantes da União Europeia, prevê uma proteção especial à marca com reputação, ainda que os bens e serviços a que se referem sejam distintos ou não afins, quando o uso da marca posterior puder representar vantagem injusta ou for prejudicial ao caráter distintivo ou à

reputação da marca.

Embora a regulamentação desse dispositivo fique a critério de cada Estado-Membro, a Corte de Justiça da União Europeia, no caso *Chevy (General Motors Corp v Yplon SA)*, estabeleceu algumas diretrizes: a marca anterior deve ser conhecida de parcela significativa do público consumidor dos produtos ou serviços por ela designados, devendo ser examinados, no exame da existência de diluição, vários outros fatores, como a fatia de mercado ocupada pela marca, a intensidade, a extensão geográfica, a duração do uso da marca, o investimento feito em sua promoção.

A definição de critérios a serem levados em conta no exame da diluição, a par de uniformizar a sua aplicação no Direito Europeu, acabou também, evidentemente, por limitar a extensão do que deve ser considerado como “marca com reputação”.

IV - Da Legislação Brasileira

No Brasil, a proteção especial à marca famosa para produtos e serviços diferentes ou não afins, se iniciou muito antes do Acordo TRIPS, no Decreto-Lei n. 254/67.

O art. 83 do referido diploma, valendo-se do termo “marcas notórias”, assim estabelecia:

Art. 83. Será assegurada proteção especial às marcas notórias no país, inclusive mediante oposições ou recursos manifestados tempestivamente pelo seu titular, através dos quais se impeça o registro de marca que as reproduza ou imite, no todo ou em parte, mesmo que se destine a artigos ou serviços diferentes, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem de tais artigos ou serviços, com prejuízo para a reputação da marca ou de seu titular, ou ainda do seu caráter distintivo ou poder atrativo junto à clientela.

(Grifou-se)

Superior Tribunal de Justiça

Tal dispositivo, embora exigisse a possibilidade de confusão, fazia menção expressa – e de forma precursora –, ao fim específico dessa proteção especial: evitar prejuízo à reputação da marca ou a perda de seu poder de venda.

Conforme ressalta José Carlos Tinoco Soares (*in* Marcas Notoriamente Conhecidas – Marcas de Alto Renome vs. Diluição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 464):

Ressalte-se que não obstante denominasse de “marcas notórias” já estabelecia que a mesma seria protegida para “artigos ou serviços diferentes” quando houvesse prejuízo para a sua “reputação”, ou enfraquecimento do seu caráter distintivo (perda da distintividade). Num simples, objetivo, claro e preciso Projeto já se vislumbrou, respectivamente, a “marca de alto renome” com proteção ampla e irrestrita, a perda da distintividade e do seu poder atrativo que nada mais é do que a “diluição”. Projeto esse inteiramente aceito e que se converteu em texto do Art. 83, do Decreto-Lei n. 254 de 28-02-1967, segundo Código da Propriedade Industrial.

Não padece a menor dúvida que o Brasil com esse preceito legal foi, por sem dúvida o precursor da “marca de alto renome”, como hoje se encontra consolidada, posto que na oportunidade a impugnação de pedido de registro de marca se fazia contra a “reprodução ou a imitação, no todo ou em parte”. Outro ponto que é de primordial importância, deve ser realçado, ou seja, “mesmo” que se destinasse a assinalar “artigos ou serviços DIFERENTES”.

Como se tal não bastasse e para esta espécie releve-se também o fato não só do projeto como também o texto legal deixar claro o que poderia afetar a “reputação da marca”, ou de seu titular, e, ainda, “do seu caráter distintivo” ou “poder atrativo”. Vale acrescentar que previu o instituto da diluição entre nós. (Grifou-se)

Essa finalidade de proteção contra a diluição, ainda que de forma menos explícita, foi reafirmada pelo Decreto-Lei n. 1.005/69. Da mesma forma procedeu a Lei n. 5.772/71, que, em seu art. 67, assim dispôs:

*Art. 67. A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, **terá assegurada proteção especial, em tôdas as classes**, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços,*

ou ainda prejuízo para a reputação da marca. (Grifou-se)

A Lei n. 9.279/96, atualmente em vigor, teve a missão de incorporar ao ordenamento jurídico pátrio as obrigações assumidas pelo Brasil no Acordo TRIPS. No que diz respeito às marcas famosas, embora o Brasil já tivesse legislação compatível com as obrigações assumidas naquele tratado, houve uma mudança significativa no seu tratamento.

Antes tratadas apenas como “marcas notórias”, as marcas famosas passaram a compor dois grupos distintos: o das marcas notoriamente conhecidas, que, nos termos do art. 6bis(1) da Convenção da União de Paris, representam exceção ao princípio da territorialidade, e o das marcas de alto renome, que, nos termos do art. 16(3) do Acordo TRIPS, excepcionam o princípio da especialidade e garantem proteção em segmentos mercadológicos distintos daqueles no qual registradas.

O art. 125 da LPI, assim, passou a prever, de forma sucinta:

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.
(Grifou-se)

Desse breve apanhado histórico, é possível chegar a duas conclusões:

1. Não há qualquer tratado internacional que imponha ao Brasil o compromisso de proteger marcas apenas famosas contra a diluição. Como se viu, a Convenção da União de Paris não prevê nenhuma espécie de proteção contra a diluição, sendo que o acordo TRIPS a impõe apenas quanto a marcas notoriamente conhecida (*well-known trademarks*), a denotar um grau diferenciado de fama perante o relevante setor do mercado consumidor.
2. No exercício de sua soberania e dentro de sua liberdade de legislar, o Brasil optou, mesmo antes do Acordo TRIPS, desde 1967, por garantir proteção específica contra a diluição única e exclusivamente

para marcas que tenham alcançado um grau diferenciado de conhecimento pelo seu público-alvo, tal como posteriormente se fez, por exemplo, nos Estados Unidos.

Portanto, a proteção contra a diluição está, no Brasil, umbilicalmente relacionada às marcas de alto renome: apenas a elas e em razão delas foi criada essa proteção especial.

Não é por outro motivo que as marcas de alto renome são justamente definidas como aquelas que, em razão de seu alto grau de fama, excepcionam o princípio da especialidade, o que é justamente a característica que lhes confere proteção contra a diluição.

Não faz sentido, portanto, na sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, a afirmação de que a proteção contra a diluição poderia ser gozada não apenas pelas marcas de alto renome, mas também por outras marcas famosas.

Caso prevalecesse a tese defendida pela segunda recorrida e adotada no acórdão recorrido, a proteção em todos os ramos de atividade – que é o efeito prático da proteção contra diluição –, poderia ser gozada por qualquer marca que, diante da consideração subjetiva do julgador, apresentasse alguma fama, o que faria do artigo 125 da LPI letra morta, tornando inútil também as resoluções e demais atos do INPI que prevêm os requisitos técnicos necessários para que uma marca seja considerada de alto renome.

Com efeito, tanto na fundamentação da sentença quanto na fundamentação do acórdão recorrido, o que se percebe é uma simples menção ao fato de a marca da segunda recorrida ser “marca amplamente conhecida”, ou “ter grande alcance popular” na data do julgamento, sem se ater a critérios técnicos que, antes do reconhecimento do alto renome, devem ser levados em consideração pelo INPI.

Superior Tribunal de Justiça

Conforme entendimento assente deste Superior Tribunal, cabe apenas ao INPI reconhecer que uma marca goza do status especial de alto renome. Isso é o que se infere dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.

4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial.

6. "A marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/96."

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1801873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA DE ALTO RENOME. NÃO RECONHECIMENTO. ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO.

IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.

1. Cinge-se a controvérsia a analisar se a marca da recorrente enquadra-se na categoria normativa denominada de marca de alto renome, conforme amparada pelo artigo 125 da Lei nº 9.279/1996.

2. Na hipótese, os seguintes fatos são incontroversos: é notório o prestígio da marca Omega na fabricação mundial de relógios e a empresa recorrida situa-se no ramo local de móveis, não havendo risco de causar confusão ou associação com marca recorrente.

3. A instância ordinária concluiu: a) que a recorrente não faz jus à proteção marcária em todos os ramos de atividade; b) que o signo Omega não pode ser considerado uma exceção ao princípio da especialidade a ponto de impedir que terceiros façam uso dele e c) que o signo em análise é uma marca fraca, insuscetível da deferência legal insculpida no artigo 125 da Lei nº 9.279/1996.

4. O Poder Judiciário não pode substituir o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI na sua função administrativa típica de avaliar o atendimento aos critérios normativos essenciais à caracterização do alto renome de uma marca, haja vista o princípio da separação dos poderes. Precedentes do STJ.

5. No caso concreto, o INPI indeferiu a qualificação jurídica de alto renome (artigo 125 da Lei nº 9.279/1996) à marca Omega.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1124613/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. MARCA. MARCA DE ALTO RENOME. ATRIBUIÇÃO DO INPI.

1.- Na linha dos precedentes desta Corte, cabe ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e não ao Poder Judiciário examinar se determinada marca atende aos requisitos para se qualificar como "marca de alto renome" e assim, na forma do artigo 125 da LPI, excepcionar o princípio da especialidade para desfrutar de proteção em todas as classes.

2.- Nessa seara, o Poder Judiciário somente pode ser chamado a intervir como instância de controle da atividade administrativa do INPI.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1165653/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 02/10/2013)

Portanto, também a jurisprudência deste Superior Tribunal seria

evidentemente subvertida caso se entendesse que não apenas as marcas de alto renome, mas toda e qualquer outra marca que apresentasse certa fama poderia gozar da proteção contra diluição.

A sentença e o acórdão recorrido basearam-se na chamada “teoria da diluição” e no art. 130, III, da LPI, que, segundo afirmaram, seria a positivação da proteção contra a diluição no Direito Brasileiro.

Ocorre que não há propriamente – ao menos não atualmente – uma “teoria da diluição”. A diluição, enquanto teoria, foi defendida, como já afirmado, por Frank Schechter há mais de cem anos. De lá para cá, passou-se a reconhecer, no Direito Marcário, a diluição como fenômeno existente e verificável, contra o qual, no entanto, apenas há proteção específica garantida às marcas que atinjam determinado grau de reconhecimento perante o público consumidor.

Não atingidos os requisitos mínimos exigidos pelo ordenamento jurídico para proteção em todos os ramos de atividade (reconhecimento de alto renome pelo INPI), não há falar em “teoria da diluição” para estender indevida e indistintamente essa proteção, de caráter excepcional, a marcas que não sejam de alto renome.

Tampouco o art. 130, III, da LPI garante a possibilidade de proteção contra a diluição fora do âmbito do art. 125 da LPI. Tal dispositivo garante ao titular da marca e também ao depositante o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação.

Tal dispositivo legal se aplica, de forma irrestrita, a todo e qualquer titular de marca, ainda que não goze de fama notável, e mesmo ao depositante, ou seja, mesmo que a marca ainda não tenha sido concedida. Essa norma, portanto, não pode ser interpretada como garantia contra a diluição.

Em verdade, ela apenas estabelece o direito de proteger a marca e de

reclamar indenização, inclusive por danos morais, contra usos que, a par de causarem confusão no mercado consumidor, têm o condão de interferir na própria identidade da marca, seja alterando a qualidade dos produtos ou serviços por ela designados, seja relacionando-os com produtos que poderiam ser considerados, por exemplo, imorais.

Com efeito, a doutrina especializada (Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. Propriedade Intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000, p. 269), ao comentar o art. 130 da LPI, assim afirma:

Além do direito de exclusividade, nos termos do art. 129, o registro ainda confere ao seu titular o direito de ceder, licenciar e zelar pela integridade material e pela reputação da marca, dando destaque à importância da marca no patrimônio do seu titular e, por consequência, legitimando a indenização por dano moral decorrente da violação e do uso indevido por terceiro. (Grifou-se)

Sendo assim, diferentemente do quanto afirmado na sentença, a positivação, no direito brasileiro, da proteção aos titulares de marcas contra sua diluição não se encontra no art. 130, III, mas, sim, no art. 125 da LPI, estando restrita às marcas consideradas de alto renome.

Valho-me, mais uma vez, da lição de Dênis Barbosa, que bem identificou a origem da confusão causada pela interpretação adotada na sentença e no acórdão recorrido (*in* Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica. 2. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 163-164):

Tem-se proposto que a base para proteção contra a diluição de marcas sem alto renome seria o seguinte dispositivo do CPI/96:

*Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
(...) III – zelar pela sua integridade material ou reputação.*

Felipe Fonteles propugna que essa proteção se faça a despeito da inexistência de Extravasamento do símbolo, apoiando-se na jurisprudência estadual americana. A introdução do conceito, em 1995,

Superior Tribunal de Justiça

na lei federal de marcas americana colocou, porém, como exigência capital da proteção o alto renome da marca a ser protegida.

Uma ponderação final é de que a diluição é um processo que pode ser iniciado pelo próprio titular, ao alargar o escopo da marca, de forma a projetar o alcance de sua exclusividade, por uso ativo, em atividades além do âmbito de diluição. Questiona-se se, em tal caso, o titular poderia suscitar diluição de terceiros.

Entendo que a proteção da diluição – como efeito além dos lindes da especialidade e afinidade – se faz, em direito brasileiro, nos limites do art. 125 do CPI/96, com as ponderações acima feitas. As razões para recusar essa construção importada, além da simples política pública da lei federal americana, são as mesmas já indicadas para a proteção incondicional da marca de alto renome, e com maior razão ainda.

Portanto, considerando que, à época do depósito da marca dos recorrentes, a marca da segunda recorrida ainda não gozava do status de alto renome, ela não poderia impedir o seu registro na classe na classe 25:10, para designar roupas e acessórios do vestuário comum, razão pela qual deve ser julgado procedente o pedido veiculado na presente ação.

Ressalto, por fim, que a segunda recorrida pode buscar proteção contra eventual ato de concorrência desleal que venha a ser concretamente praticado pelos recorrentes. Não pode haver, no entanto, uma presunção *ex ante* de má-fé, a impedir o próprio registro da marca depositada em segmento mercadológico completamente distinto.

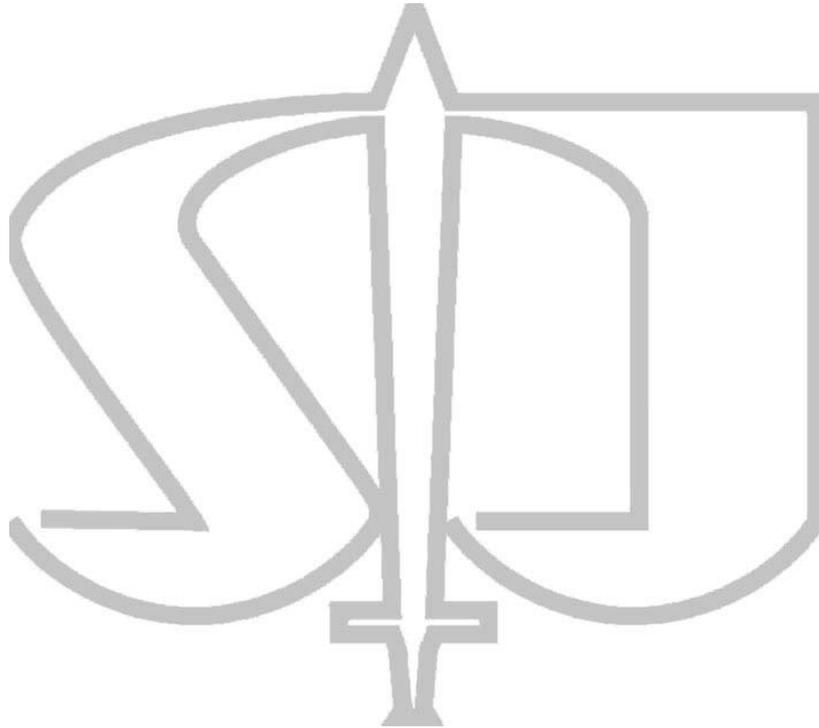
No caso, não há sequer indícios de má-fé, sendo que os recorrentes demonstraram que, além utilizarem a marca há mais de 30 anos, ela tem por origem o próprio nome da cidade (Perdigão/MG) na qual são fabricados seus produtos.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar procedentes os pedidos veiculados na petição inicial para reconhecer a nulidade do ato do INPI que indeferiu o pedido de registro n. 819164119 da marca Perdigão na classe 25:10 para designar roupas e acessórios do vestuário comum, determinando a retomada do processo administrativo,

a fim de que seja reexaminado o pedido, sem que se considere o alto renome concedido posteriormente e tampouco eventual fama da marca da segunda recorrida.

Condeno cada um dos recorridos ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2017/0297188-0 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.787.676 / RJ**

Números Origem: 00140443520124025101 2012.51.01.014044-0 201251010140440

PAUTA: 24/08/2021

JULGADO: 24/08/2021

Relator

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

Presidente da Sessão

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

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **OSNIR BELICE**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ANTONIO APARECIDO FERREIRA
RECORRENTE : HANFER IND/ COM/ CALCADOS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LIVIO DAIMOND - MG119376
CARLOS HENRIQUE LIVIO DAIMOND - MG114969
WALQUIRIA DE PAULA SANTANA - MG142849
ALINE GABRIELY RIBEIRO DIAS E OUTRO(S) - MG165528
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : BRF S.A.
ADVOGADO : RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
ADVOGADOS : RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA MARTINS - SP291997
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME - SP231332
INTERES. : PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A
ADVOGADO : DIOGO DIAS DA SILVA E OUTRO(S) - SP167335A

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. EDUARDO LIVIO DAIMOND, pela parte RECORRENTE: ANTONIO APARECIDO FERREIRA e Outro

Dr. FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME, pela parte RECORRIDA: BRF S.A.

CERTIDÃO

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

Após o voto do Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, dando provimento ao recurso especial, pediu vista o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Aguardam os Srs. Ministros Marco

Superior Tribunal de Justiça

Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrichi.



Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.787.676 - RJ (2017/0297188-0)
RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE : ANTONIO APARECIDO FERREIRA
RECORRENTE : HANFER IND/ COM/ CALÇADOS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LIVIO DAIMOND - MG119376
CARLOS HENRIQUE LIVIO DAIMOND - MG114969
WALQUIRIA DE PAULA SANTANA - MG142849
ALINE GABRIELY RIBEIRO DIAS E OUTRO(S) - MG165528
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : BRF S.A.
ADVOGADO : RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
ADVOGADOS : RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA MARTINS - SP291997
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME - SP231332
INTERES. : PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A
ADVOGADO : DIOGO DIAS DA SILVA E OUTRO(S) - SP167335A

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÓAS CUEVA: Na origem, ANTONIO APARECIDO FERREIRA e HANFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. ajuizaram ação declaratória de nulidade de ato administrativo, com pedido de tutela antecipada, contra o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e BRF - BRASIL FOODS S.A. em virtude do indeferimento do registro da marca “Perdigão” depositado pelo primeiro autor no ano de 1996.

Como substrato fático do pedido de nulidade do ato administrativo que indeferiu o registro da marca, os autores alegam, em síntese, que são fabricantes e comerciantes de calçados desde o ano de 1990, quando passaram a adotar a expressão “Perdigão” para designar seus produtos, especificamente botinas de couro, nome escolhido porque tem sua sede na cidade mineira de Perdigão, cujo nome homenageia o bandeirante Perdigão Pereira. Ressaltam que estão no mercado há mais de 20 (vinte) anos, sempre respeitando as boas práticas concorrenciais e que requereram o registro de sua marca em 1996, época em que a marca da recorrida ainda não tinha sido considerada de alto renome.

A sentença julgou improcedente o pedido. Naquela ocasião, o Juízo de primeiro grau apresentou a seguinte fundamentação:

(...)

Diante do que foi acima explicitado, entendo que a situação posta nos presentes autos subsume-se à modalidade de diluição denominada ofuscação, tendo em vista que, de fato, o uso do termo PERDIGÃO para identificar produtos de fontes diversas, ainda que pertencentes a segmentos mercadológicos distintos, pode vir a violar a integridade material da marca consolidada, e amplamente conhecida, de titularidade da parte autora, mormente se sopesados os graus de distintividade e de notoriedade da marca PERDIGÃO

Superior Tribunal de Justiça

pertencente aos demandantes.

(...)

Com base nos fundamentos expostos, pois, julgo acertada a decisão administrativa do INPI que concluiu pelo indeferimento do pedido de registro da parte autora, não havendo como ser acolhida, portanto, a pretensão ora deduzida” (fls. 1.327/1.328, e-STJ).

Contra o comando sentencial, os autoras interpuseram apelação, tendo o Órgão Colegiado, por maioria, negado provimento ao recurso em acórdão assim ementado:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PERDIGÃO – NOTORIEDADE DA MARCA – SEGMENTOS DISTINTOS – TEORIA DA DILUIÇÃO – COLIDÊNCIA

- Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária que move em face de BRF – BRASIL FOODS S/A, sucessora da PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A e do INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, visando a declaração de nulidade do ato de indeferimento, pela autarquia ré, do registro nº 819164119, para a marca mista PERDIGÃO, na classe 25:10 [25 – Roupas e acessórios do vestuário em geral e artigos de viagem; 10- Roupas e acessórios do vestuário em geral e artigos de viagem; 10 – Roupas e acessórios do vestuário de uso comum].

- Apesar de as empresas litigantes terem as suas atividades em segmentos distintos de mercado, não é o caso de aplicar-se o princípio da especialidade à presente hipótese, de forma a possibilitar a coexistência das marcas, tendo em vista a notoriedade da marca PERDIGÃO da Apelada, ainda que não conste como marca de alto renome.

- A Teoria da Diluição consiste em proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca, principalmente marcas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito criativas, como é o caso dos autos.

- A proteção diferenciada de marcas comuns se justifica, no presente caso, tendo em vista o risco de, ao não fazê-lo, decorrer aproveitamento parasitário pela marca posteriormente depositada, e conseqüente enriquecimento sem causa, além da diluição da marca famosa. Teoria da Diluição. Precedentes jurisprudenciais.

- Apelação desprovida” (fl. 1.444, e-STJ).

Os subseqüentes embargos de declaração foram acolhidos somente para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Daí a interposição do recurso especial ora em exame no qual os recorrentes apontam, além de dissídio jurisprudencial, violação do artigo 125 da Lei nº 9.279/1996.

Afirmam que na data em que requerido o registro da marca Perdígão para o ramo de calçados, a marca da segunda recorrida não era considerada de alto renome. Assim, deveria ter sido considerado o princípio da especialidade na análise do pedido.

Salientam não ser possível falar em má-fé ou aproveitamento parasitário se o

Superior Tribunal de Justiça

nome Perdigão se refere à cidade na qual iniciaram seus negócios, sendo o local de sua sede.

Ressaltam que as marcas convivem há mais de duas décadas, identificando produtos absolutamente inconfundíveis. Consideram que a notoriedade da marca da segunda recorrida é setorial, condicionada ao ramo de alimentos, não sendo possível falar em aproveitamento parasitário quando sua atuação se limita à indústria calçadista.

Lembram que as marcas que não possuem o atributo de alto renome têm sua exclusividade restrita a determinado nicho de mercado. Alegam, ademais, que o fator “confusão” se impõe como requisito de análise da viabilidade de um registro, sendo que, na hipótese, os produtos não detêm afinidade, não existindo nem sequer concorrência entre eles.

Fazem referência tanto ao voto vencido quanto ao parecer do Ministério Público que destacaram a impossibilidade de afastar a incidência do princípio da especialidade no caso em análise.

Defendem, ainda, que a teoria da diluição não tem o condão de afastar o artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial. Ademais, segundo entendem, referida teoria deve ser harmonizada com o princípio da especialidade das marcas.

Apontam a existência de dissídio jurisprudencial em relação ao REsp nº 1.232.658/SP, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi e ao REsp nº 1.124.613/RJ, desta relatoria.

Requerem o provimento do recurso especial para que seja declarada a nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido de registro da marca “Perdigão” na classe 25:10.

Foram apresentadas contrarrazões pela BRF – Brasil Foods S.A. (fls. 1.539/1.564, e-STJ) e pelo INPI (fls. 1.565/1.567, e-STJ).

Levado o feito a julgamento, pela egrégia Terceira Turma, em 24.8.2021, após a prolação do voto do relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, dando provimento ao recurso especial, pedi vista dos autos e ora apresento meu voto.

É o relatório.

Cinge-se a controvérsia a definir (i) se uma marca que não é de alto renome, mas apenas famosa, pode ter sua exclusividade estendida para além do seu ramo de atividade, afastando-se a incidência do princípio da especialidade e (ii) se a teoria da diluição pode ser

Superior Tribunal de Justiça

aplicada fora do âmbito de incidência do artigo 125 da LPI.

No laborioso voto que apresentou a esta Turma julgadora na sessão de 24.8.2021, o relator do feito, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, concluiu que: (i) a decisão administrativa que concede o alto renome tem efeitos prospectivos, não podendo retroagir para atingir marcas já depositadas à época de seu reconhecimento, (ii) a marca Perdigão da segunda recorrida não poderia impedir o registro da marca dos recorrentes com fundamento no alto renome, (iii) a possibilidade de confusão ou de associação é pedra de toque do Direito Marcário, servindo de limite ao exercício do direito de exclusividade conferido ao titular de marca registrada, (iv) com o decorrer do tempo a marca se tornou um ativo financeiro de grande relevância, passando-se a defender que mereceria proteção ainda que não houvesse risco de confusão ou associação indevida, isto é, mesmo em segmentos mercadológicos distintos daqueles nos quais foi registrada, merecendo proteção contra a diluição, (v) a diluição ocorre quando terceiros passam a utilizar a marca para produtos distintos, tornando cada vez menos exclusivo o uso do signo, que se dilui em meio a tantos outros, ainda que não haja confusão, (vi) a Lei nº 9.279/1996 trouxe significativa mudança no tratamento das marcas famosas, passando a dividi-las em 2 (dois) grupos, as marcas notoriamente conhecidas e as marcas de alto renome, (vii) as marcas de alto renome excepcionam o princípio da especialidade e garantem proteção em segmentos mercadológicos distintos, (viii) inexistente tratado internacional que imponha ao Brasil o compromisso de proteger marcas apenas famosas contra a diluição, (ix) o Brasil optou por garantir proteção específica contra diluição única e exclusivamente para marcas que tenham alcançado um grau diferenciado de conhecimento pelo seu público-alvo, isto é, as marcas de alto renome, (x) as marcas de alto renome são definidas como aquelas que, em razão de seu alto grau de fama, excepcionam o princípio da especialidade, que é justamente o que lhes confere proteção contra a diluição, (xi) a adoção da tese de que as marcas famosas também mereceriam proteção em todos os ramos de atividade implicaria em entregar à consideração subjetiva do julgador quais seriam as marcas beneficiadas, fazendo letra morta o artigo 125 da LPI, além de substituir o INPI em sua função típica, (xii) o artigo 130, III, da LPI se aplica a todas as marcas indistintamente, não podendo ser interpretado como garantia contra a diluição, (xiii) a proteção das marcas contra sua diluição, no direito brasileiro, está restrita às marcas consideradas de alto renome, e (xiv) a marca da segunda recorrida não poderia impedir o registro da marca dos recorrentes, pois à época do depósito, ainda não gozava do *status* de alto renome.

Com tais considerações, sua Excelência votou por dar provimento ao recurso especial para reconhecer a nulidade do ato do INPI que indeferiu o pedido de registro nº

Superior Tribunal de Justiça

819164119 da marca Perdigão na classe 25:10, determinando a retomada do processo administrativo para que seja reexaminado o pedido sem que se considere o alto renome concedido posteriormente ou a eventual fama da marca da segunda recorrida.

Adiro ao bem lançado voto do ilustre Relator, ao qual acrescento algumas breves considerações.

A percepção de que as marcas famosas agregam valor aos produtos, tornando-os mais desejáveis, desencadeou a busca de um fundamento legal que ampliasse sua proteção para além de seu segmento de mercado, impedindo seu uso mesmo em produtos e serviços não afins.

A questão não era simples, pois nessas hipóteses mostrava-se difícil justificar a repressão do uso da marca em um produto que nem sequer fazia concorrência com o da marca famosa.

Explica Lelio Denicole Schmidt:

"(...)

Quando o contrafator reproduzia uma marca famosa em ramo de atividade totalmente diverso e sem correlação alguma com o segmento explorado pelo legítimo titular, a ausência de uma relação direta de concorrência criava dificuldades à repressão da conduta. Como comprovar que a hipotética venda de calçados COCA-COLA teria desviado deslealmente a clientela de refrigerantes? Como ressaltado na Conferência de Lisboa para revisão da Convenção da União de Paris:

[...] todo mundo está de acordo em considerar que aquele que tira proveito do renome de marca reputada, mesmo se ele não é concorrente do titular desta, comete qualquer coisa de ilícito, pois seu proceder constitui um ato de natureza parasitária.

A vagueza da expressão 'qualquer coisa de ilícito' mostrava o problema de conseguir enquadrar a conduta numa figura específica". (A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013, e-book – grifou-se).

A solução passou pela compreensão de que o uso de uma marca famosa em inúmeros outros produtos, ainda que não semelhantes, acarreta a perda de sua força perante o consumidor, quebrando a referência automática que ele faz ao entrar em contato com ela ou criando associações com valores indesejados. É o que se passou a chamar de diluição, que pode ser assim resumida:

"(...)

Na esteira deste raciocínio, SCHETCHER (1970) considerava que o ponto primordial a ser ponderado quando se fala das proteções a serem garantidas pelo sistema marcário é a necessidade de 'preservação da unicidade'

Superior Tribunal de Justiça

da marca, o que nada mais é do que a noção da presença única e singular daquela marca no mercado (PATTISHALL, 1977), o que permite ao consumidor atrelar a marca a sua origem correta, de forma imediata, dado o forte cunho informacional que o sinal carrega. A unicidade da marca, portanto, seria o fator determinante que torna possível atingir a mente do público no seu nível mais profundo, com o fito de cumprir o seu desejado poder de atração e venda em decorrência do magnetismo que esta exerce no consumidor.

Com base nestas premissas é que o uso indevido de marcas idênticas ou similares àquelas com grande reputação por outras empresas, concorrentes ou não, pode levar a ofuscação ou maculação da marca. A ofuscação ocorre quando há uma diminuição no caráter distintivo e na percepção do público quanto à unicidade da marca no mercado, enquanto que a maculação toma forma quando a marca famosa passa a ser associada com valores denegatórios ou indesejados” (Braga, Samantha Bancroft Vianna. Um histórico sobre a expansão dos direitos de marca: diluição, trade dress e merchandising in: Revista da ABPI, nº 144, Set/Out de 2016, págs. 26/27)

Constatado o fenômeno da diluição, as marcas famosas passaram a usufruir de proteção legal ampliada em diversos países, ainda que em graus diversos.

No Brasil, essa tutela especial está prevista no artigo 125 da LPI que garante às marcas consideradas de alto renome proteção especial em todos os ramos de atividade, afastando-se o princípio da especialidade, um dos pilares da proteção marcária.

A lei, porém, além de não conter uma definição, também não esclareceu a forma pela qual a marca alcançaria o *status* de alto renome.

Essa situação fez nascer, inicialmente, duas correntes de pensamento, uma defendendo que o reconhecimento do alto renome dependeria de um procedimento prévio junto ao INPI que, para tanto, iria estabelecer critérios, cujo atendimento caberia ao titular da marca comprovar e outra, segundo a qual, bastava que o consumidor identificasse na marca uma relação de qualidade dos produtos e serviços, sendo desnecessários qualquer tipo de prova ou procedimento especial.

Prevaleceu a primeira corrente, tendo o INPI definido os critérios para aferir a notoriedade da marca e lhe conferir a qualificação de alto renome, o que ocorreu com a edição das Resoluções nºs 110/2004, 121/2005 e 107/2013 (alterada pela Resolução nº 172/2016).

As duas primeiras resoluções sofreram severas críticas, pois apenas permitiam o reconhecimento do alto renome como matéria de defesa, incidentalmente.

Diante disso diversas ações foram propostas perante o Poder Judiciário para que fosse declarado o alto renome, ocasião em que esta Corte, no julgamento do REsp nº 1.162.281/RJ, concluiu que o detentor da marca tem direito a obter a declaração de que sua

Superior Tribunal de Justiça

marca é de alto renome, sob pena de ter apenas um direito em tese, cabendo exclusivamente ao INPI a análise do mérito administrativo, ainda que sujeito a controle posterior do Poder Judiciário. Destaca-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão da lavra da Ministra Nancy Andriahi:

"(...)

A questão, porém, não se encerra aí. Ainda que uma determinada marca seja de alto renome, até que haja uma declaração oficial nesse sentido, essa condição será ostentada apenas em tese. Dessa forma, mesmo que exista certo consenso de mercado acerca do alto renome, este atributo depende da confirmação daquele a quem foi conferido o poder de disciplinar a propriedade industrial no Brasil, declaração essa que se constitui num direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca, não apenas para que ele tenha a certeza de que sua marca de fato possui essa peculiaridade, mas sobretudo porque ele pode – e deve – atuar preventivamente no sentido de preservar e proteger o seu patrimônio intangível, sendo despropositado pensar que o interesse de agir somente irá surgir com a efetiva violação."(grifou-se)

Vem, então, a Resolução nº 107/2013, estabelecendo um procedimento autônomo para a anotação do *status* de alto renome de marcas registradas. De acordo com a norma, reconhecido o alto renome, essa condição será anotada no registro da marca, tendo validade pelo período de 10 (dez) anos, com efeitos a partir da publicação, sendo aplicáveis às impugnações pendentes de decisão.

Observa-se que a proteção obtida é de caráter objetivo, isto é, há uma presunção legal de que o registro de marca idêntica causaria dano ao titular da marca de alto renome, sem haver necessidade de que se prove a diluição.

A questão que se põe a debate, então, é definir se a única forma de as marcas alcançarem a proteção contra a diluição seria obter o *status* de alto renome perante o INPI ou se, com fundamento no artigo 130, III, da LPI, que garante ao titular zelar pela integridade material ou reputação da marca, seria possível obter tal proteção para outras marcas com diferentes graus de distintividade e fama.

A doutrina assim coloca a questão:

"(...)

Para autores como CABRAL (2002), CORREA (2009) e MILROT (2009), a teoria da diluição teria sido recepcionada pelo artigo 130, inciso III, da Lei nº 9.279/1996, o qual prevê que seria assegurado ao titular ou depositante o 'direito de zelar pela sua integridade material ou reputação', sendo a integridade um aspecto relacionado à distintividade e unicidade da marca – devendo-se evitar o seu enfraquecimento ou, na pior das hipóteses, sua degenerescência – enquanto que a reputação estaria ameaçada por possíveis atos denegritórios do

Superior Tribunal de Justiça

signal que, de certa forma, estão relacionados com o blurring e o tarnishment, respectivamente, previstos no regramento norte-americano.

Na visão dos referidos autores, a aplicabilidade da teoria da diluição está vinculada à aferição do grau de distintividade e/ou fama do sinal relevante, se prestando a socorrer tanto marcas relativamente famosas como aquelas de alto renome e, logo, dependeria do titular o estabelecimento destas condições em sede probatória e das circunstâncias relevantes caso a caso.

(...)

Em linha oposta, autores como BARBOSA (2006) entendem que a diluição seria verdadeiramente respaldada pelo art. 125, o qual prevê a proteção para as marcas de alto renome, única hipótese em que permitiria a flexibilização do princípio da especialidade, o que inexoravelmente indica o seu alinhamento com a posição mais rigorosa de que a teoria da diluição apenas poderia socorrer marcas que tenham tal status formalmente reconhecido pelo INPI, ou seja, em número bem mais limitado de hipóteses. Descarta-se aqui, pois, que a aplicação da teoria da diluição deveria ser avaliada conforme o espectro de distintividade e/ou fama do sinal" (Braga, Samantha Bancroft Vianna. Um histórico sobre a expansão dos direitos de marca: diluição, trade dress e merchandising in: Revista da ABPI, nº 144, Set/Out de 2016, págs. 26/27)

Em última análise, a questão passa pela opção de adotar a teoria da diluição em um reduzido número de casos, isto é, para as marcas que possuem não apenas um alto grau de distintividade, mas também fama excepcional (alto renome) ou se outros graus de distintividade/fama poderiam ser objeto de proteção.

Em famoso julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, multicitado pela doutrina e reproduzido na sentença de 1º grau, afirmou-se que o artigo 130, III, da LPI positivava no direito brasileiro a proteção dos titulares de marcas contra sua diluição. Registrou-se que, na hipótese de a marca ser famosa e/ou muito criativa, deveria ser aplicada a teoria da diluição em detrimento da teoria da distância, concluindo-se que, naquele caso, era nítida a possibilidade de diluição do signo da autora, *"ao ser obrigado a conviver com outros que partem do mesmo conceito, atuando em classe semelhante ou afim"* (fl. 1.326, e-STJ – grifou-se).

A dificuldade em adotar esse entendimento, especialmente quando não se está diante de atuação em classes semelhantes, é a falta de parâmetros para: (i) mensurar conceitos como reputação e *goodwill*, (ii) definir se deve ser afastado o princípio da especialidade no caso concreto, e (iii) verificar se o ato de terceiro impugnado pode vir a abalar a distintividade e a boa fama do sinal marcário, indicando um comportamento parasitário ou pode estar amparado por uma justa causa.

Filipe Fonteles Cabral, ao defender que o artigo 130, III, da LPI protege os

Superior Tribunal de Justiça

titulares de marcas famosas contra a sua diluição, afirma:

(...)

Com efeito, não obstante o direito do titular de marca à integridade do seu bem imaterial, existem limites ao seu direito de exclusividade, que visam a garantir a função social da propriedade e a livre concorrência.

Nesse contexto, a proteção contra a diluição de marca deve ser harmonizada com o princípio da especialidade das marcas? A resposta para o limite entre a aplicação do princípio da especialidade das marcas e a teoria da diluição de marca encontra-se na fama e na arbitrariedade do sinal: quanto mais famosa e arbitrária for uma marca, mais ela deve encontrar amparo contra a diluição.

(...)

Os conceitos acima, é claro, devem ser aquilatados e equilibrados frente ao caso concreto, sendo certo que os pressupostos da fama e da arbitrariedade não necessariamente devem estar presentes simultaneamente para a caracterização da diluição da marca”(Diluição de Marca:

Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva? In: <https://ids.org.br/diluicao-de-marca-uma-teoria-defensiva-ou-ofensiva/>)

O trecho acima transcrito ilustra como os limites para a proteção ou não de determinada marca contra a diluição são incertos. Observa-se que no caso concreto o termo Perdigão não é arbitrário. Por outro lado, a marca Perdigão da recorrida é famosa. Porém, quão famosa era em 1996, antes de adquirir o *status* de alto renome? Seria conhecida somente no seu ramo de atividade ou amplamente de forma a afastar o princípio da especialidade em uma hipótese que não restam caracterizados, à primeira vista, a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário, como destacou o voto vencido?

A incerteza em formular respostas a essas questões mostra o grau de subjetividade e insegurança jurídica que ultrapassar os limites do artigo 125 da LPI pode trazer a um campo eminentemente técnico.

Vale mencionar que nos Estados Unidos buscou-se regular a matéria de modo a trazer maior uniformização às decisões quanto ao tema, tendo sido introduzido na Lei da Marca Federal (Lanham Act) em 2006, na seção 43 (l), a previsão de que o titular de uma marca famosa terá direito a uma injunção contra outrem que inicie o uso de marca passível de causar diluição por ofuscação ou maculação, conceitos que devem ser identificados no caso concreto segundo uma lista de fatores e definições contidas nos artigos subsequentes e na seção 45 daquele diploma legal, como explica Samantha Bancroft Vianna Braga:

(...)

Tais conceitos devem ser aferidos nos casos concretos de acordo com a lista de fatores e/ou definições previstas nos artigos

Superior Tribunal de Justiça

subsequentes e seção 45 do diploma legal, bem como as hipóteses em que ela não pode ser aplicada, os quais, harmonizaram, em alguma medida, a compreensão quanto à definição do instituto e das características que tornam uma marca passível de sofrer diluição e, logo, merecem resguardo da lei.

Em linhas gerais, portanto, pode-se afirmar que a incidência da teoria da diluição apenas ocorre em casos de marcas de alto renome ou aquelas que ostentam alto grau de reconhecimento ou arbitrariedade, cuja unicidade – principal fator autorizador da proteção contra a diluição – lhe confira um caráter distintivo extremamente relevante, e que, em razão desta qualidade, a marca acaba atraindo o interesse de oportunistas no mercado que se utilizam indevidamente de tal sinal para se aproveitar da sua reputação, ensejando não apenas no aproveitamento ilícito do prestígio alheio como, o enfraquecimento, por ofuscação ou maculação, da força atrativa do sinal e perda da capacidade de transmitir ao consumidor a informação da origem única do produto ou serviço” (Braga, Samantha Bancroft Vianna. Um histórico sobre a expansão dos direitos de marca: diluição, trade dress e merchandising in: Revista da ABPI, nº 144, Set/Out de 2016, pág. 22).

No Brasil, a regulamentação existente é aquela que trata das marcas de alto renome (art. 125 da LPI e Resoluções do INPI), não parecendo possível, por ora, emprestar interpretação extensiva ao artigo 130, III, da LPI para que marcas sem esse *status* alcancem proteção tão ampla, tendo em vista a insegurança jurídica que esse entendimento pode gerar.

Do caso concreto

Na hipótese dos autos, o reconhecimento do *status* de alto renome da marca da recorrida foi requerido ao INPI como **impugnação** a um pedido de registro feito em 1991, da marca Perdigão Churrascaria Ltda. ME. A oposição foi apresentada em 17.4.2001 e reconhecido o alto renome em 2006, com validade até 2011 (fls. 1.679/1.701, e-STJ).

Assim, à época em que depositada a marca dos recorrentes, 1996, a recorrida ainda não tinha alcançado o *status* de alto renome para a sua marca. Cumpre esclarecer, no ponto, que diversamente do que alega a recorrida, o reconhecimento do alto renome não retroage à data de 1991, tendo efeito *“ex nunc”*. Tanto é assim que a proteção, que por força das Resoluções vigentes à época tinha duração de 5 (cinco) anos, ficou reconhecida para o período de 2006 a 2011.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA NATURAÇÃO EM RAZÃO DO REGISTRO PRÉVIO DA MARCA NATURA, DE ALTO RENOME. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV E 1.022, I E II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO

Superior Tribunal de Justiça

CONFIGURADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 125 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. INOPONIBILIDADE DO ALTO RENOME ÀS MARCAS JÁ DEPOSITADAS QUANDO DE SEU RECONHECIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 129 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA ENTRE AS MARCAS. MARCA ANTERIOR QUE NÃO FOI REPRODUZIDA. PRODUTOS E SERVIÇOS DIFERENTES. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO E DE ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Inocorrência de violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC quando o acórdão recorrido soluciona integralmente a lide, julgando-a de forma clara e suficiente e explicitando suas razões, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal apenas deixa de se manifestar sobre argumentos manifestamente irrelevantes para a solução da controvérsia.

2. A decisão administrativa do INPI, reconhecendo o alto renome de uma marca, tem apenas efeitos prospectivos, segundo entendimento reiterado desta Terceira Turma.

3. O alto renome de uma marca não tem o condão de atingir as marcas já depositadas à data em que publicada a decisão administrativa que o reconheceu, salvo se o depositante tiver agido de má-fé.

4. A regra do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial não confere proteção irrestrita ao titular da marca registrada, mas uma proteção limitada às situações em que há risco de confusão ou de associação indevida entre marcas idênticas ou semelhantes para designar produtos idênticos, semelhantes ou afins.

5. Caso concreto em que o Tribunal de origem entendeu não ter ocorrido reprodução de marca anteriormente registrada, sendo diferentes os produtos e serviços identificados pelas marcas em questão e, conseqüentemente, não havendo risco de confusão ou de associação.

6. Impossibilidade de reexame de fatos e de prova. Súmula 7/STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO."

(REsp 1.893.426/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 15/6/2021 - grifou-se)

Vale destacar, além disso, que a decisão do INPI que indeferiu o pedido de registro de marca teve como fundamento o artigo 160, I, do Código Civil de 1916:

"(...)

Analizando o que nos trouxeram aos autos oponente, oposta e o cadastro do órgão, acolhemos as alegações da oponente, baseado na alegação fundamentada no art. 160, I, do Código Civil, que reza sobre aproveitamento parasitário, e damos como indeferido o pedido de marca em questão" (fl. 691, e-STJ).

O julgamento do subsequente recurso, no ano de 2011, baseou-se em 2 (dois) fundamentos: (i) aquele já adotado na decisão anterior, fundamentado no artigo 160, I, do Código Civil de 1916 a partir do PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 25/07, o qual se vale de parecer denominado "Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil" e (ii) no fato de a marca da recorrida ter

Superior Tribunal de Justiça

alcançado o *status* de alto renome, como se extrai do seguinte trecho:

(...)

Assim, tendo como base o PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 25/07, a CGREC ratifica o parecer técnico contido às f. 63, uma vez que a marca 'Perdigão', requerida e devidamente indeferida, apesar de não concorrer com a marca 'Perdigão' de titularidade de Perdigão Agroindustrial S.A., aproveita de sua fama e renome conquistados no mercado. Além disso, como bem destacou a tecnologista, a marca 'Perdigão', registrada, está na categoria de alto renome, o que significa dizer que a fama de tal marca extrapola o seu ramo de atuação e, portanto, merece proteção ampla no mercado, nos termos do artigo 125 da LPI.

Assim, de outra forma não poderia ser o entendimento do INPI e concluir que o deferimento do presente pedido conflita diretamente com o sistema jurídico de proteção da Propriedade Industrial" (fls. 739/740, e-STJ)

O parecer do "Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil", referido no PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 25/07, continha as seguintes recomendações:

"Que o depósito de marca constituída de signo distintivo de renome de terceiro, ainda que para assinalar produto ou serviços distinto e inconfundível, constitui-se, objetivamente, de aproveitamento parasitário da fama e prestígios alheios;

Que o aproveitamento parasitário constitui-se de claro e indiscutível desvio de função das regras de proteção à propriedade industrial, caracterizando-se como fraude à lei, portanto nulo, independentemente do elemento intencional;

Que o Examinador do INPI, seja em primeira ou em instância recursal, ao tomar conhecimento de pedido de registro nestas condições, deve indeferi-lo com base no art. 160, I, do Código Civil (de 1916), por aproveitamento parasitário e fraude à lei" (fl. 736, e-STJ - grifou-se).

Como se verifica do trecho transcrito, foi criada a categoria "*signo distintivo de renome*" que, caso identificado (não se sabe a partir de quais critérios), autorizaria o decreto de nulidade ou o indeferimento de registro de marca constituída com seu signo, de forma objetiva, com fundamento no artigo 160, I, do Código Civil de 1916, que trata dos atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito.

Trata-se de proteção equiparada àquela conferida às marcas de alto renome, de natureza objetiva, sem nem sequer cogitar de outros fatos que poderiam afastar o aproveitamento parasitário, como a justa causa, o que não parece possível ser extraído do artigo 160, I, do Código Civil de 1916.

Cumprido assinalar, por fim, que as marcas convivem há mais de 20 (vinte) anos, não restando evidenciada, na hipótese, a existência de má-fé, concorrência desleal ou

Superior Tribunal de Justiça

aproveitamento parasitário, conforme restou consignado no voto vencido:

(...)

No caso em tela, observa-se que a apelada juntou aos autos diversos documentos datados de 2000/2003 (fls. 407/644 e fls. 791/1114 – propagandas, pesquisas, etc.) e que serviram de base para que o INPI concluísse pelo alto renome da marca 'PERDIGÃO' que perdurou de 07/2/2006 a 07/2/2011. Tais documentos traduzem o prestígio da marca 'PERDIGÃO' da apelada nesse período (2000/2003) e dentro do segmento de mercado respectivo, ou seja, no ramo de alimentação. Assim, quando as apelantes depositaram a marca mista 'PERDIGÃO' (reg. 819.164.119), em 1996, não gozava a marca da apelada do prestígio que veio a ser alcançado posteriormente, o que afasta a possibilidade de má-fé.

Saliente-se que no presente caso as empresas em litígio atuam em segmentos comerciais totalmente distintos, ou seja, as autoras no ramo de calçados e a ré no segmento inerente à alimentação. Além desse fator, destaque-se que o termo 'PERDIGÃO' foi escolhido pelas apelantes, na medida em que é o nome da cidade na qual se encontra sediada a empresa (Perdigão/Minas Gerais – fls. 31 e 216). Já a apelada, pelo que se observa, pretendeu com o termo 'PERDIGÃO' (cujo significado é: Macho de perdiz/Espécie de codorna) trazer a ideia do tipo de produto que comercializa.

(...)

Ademais, as marcas em análise são mistas, possuindo conjunto marcário totalmente distinto. (...)

Desta forma, conclui-se da análise da controvérsia que não há que se falar em concorrência desleal e aproveitamento parasitário por parte das apelantes" (fls. 1.439/1.440, e-STJ).

Assim, diante da inexistência de fundamentos sólidos para sustentar o indeferimento do pedido de registro da marca dos recorrentes, o ato deve ser anulado.

Ante o exposto, acompanho o bem lançado voto do eminente Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para dar provimento ao recurso especial, julgando procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade do ato do INPI, determinando a retomada do processo administrativo para que seja examinado o pedido sem que se considere o alto renome concedido posteriormente ou a eventual fama da marca da segunda recorrida.

É o voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2017/0297188-0 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.787.676 / RJ**

Números Origem: 00140443520124025101 2012.51.01.014044-0 201251010140440

PAUTA: 24/08/2021

JULGADO: 14/09/2021

Relator

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

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ANTONIO APARECIDO FERREIRA
RECORRENTE : HANFER IND/ COM/ CALCADOS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LIVIO DAIMOND - MG119376
CARLOS HENRIQUE LIVIO DAIMOND - MG114969
WALQUIRIA DE PAULA SANTANA - MG142849
ALINE GABRIELY RIBEIRO DIAS E OUTRO(S) - MG165528
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : BRF S.A.
ADVOGADO : RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
ADVOGADOS : RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA MARTINS - SP291997
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME - SP231332
INTERES. : PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A
ADVOGADO : DIOGO DIAS DA SILVA E OUTRO(S) - SP167335A

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:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.