

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL N° 1.124.613 - RJ (2009/0082241-2)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE : OMEGA S/A
ADVOGADOS : CLÁUDIO BONATO FRUET
GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS E OUTRO(S)
RAFAEL SALOMÃO SAFE ROMANO AGUILAR E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ E OUTRO(S)
RECORRIDO : OMEGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADO : MARCO AURÉLIO DE CARVALHO BERNARDES

EMENTA

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 incontrovertíveis: 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.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília (DF), 1º de setembro de 2015(Data do Julgamento)

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - Relator

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL N° 1.124.613 - RJ (2009/0082241-2)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): Trata-se de recurso especial interposto por OMEGA S.A. (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Federal da 2ª Região.

Na origem, cuida-se de ação ordinária proposta pela ora recorrente contra INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e OMEGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. - MICROEMPRESA, ora recorridos, com o objetivo de anular o registro referente à marca mista *Omega*, concedido em 4/11/1997 pelo primeiro recorrido à segunda recorrida (registro nº 818.522.216) para distinguir "*móveis e artigos do mobiliário em geral*", pertencentes à antiga classe nacional 20.10.

Na demanda, informou a recorrente que é empresa pertencente ao grupo econômico *The Swatch Group Ltd.*, internacionalmente conhecido e reconhecido por fabricar e comercializar relógios de alto padrão de qualidade. Tal grupo é titular de marcas famosas de relógios como *Swatch*, *Tissot*, *Mido*, *Longines*, *Blancpain*, além da marca em análise, cuja existência data de 1848, tendo se unido às empresas que deram origem ao atual *The Swatch Group* em 1930.

Aduziu que o signo *Omega*, registrado no País em 12/8/1964 (registro nº 003043274), mereceu reconhecimento como marca notória, nos termos do artigo 67 da Lei nº 5.772/1971, que regulava a propriedade industrial até 1996. Referido registro especial de notoriedade foi pleiteado em 10/3/1975, tendo sido prorrogado a cada 10 (dez) anos, tal qual os registros marcários ordinários. Argumentou que a segunda prorrogação deixou de ser feita porque a Lei nº 9.279/1996, em seu artigo 233, teria abolido tal registro de marca notória, passando a adotar o critério do alto renome, conforme o artigo 125.

Defendeu, ainda, que sua fama fez com que fossem indeferidos diversos outros pedidos de registros feitos por terceiras empresas, justamente por reproduzirem a marca de sua propriedade.

Sustentou que autorizar o aproveitamento parasitário de sua marca pela ré, ora segunda recorrida, implicaria indevida utilização de marca alheia, concorrência desleal e enriquecimento ilícito.

Pleiteou, por fim, a nulidade do registro concedido pelo INPI à segunda recorrida, porque essa concessão teria sido feita em desacordo com o artigo 125 da Lei nº 9.279/1996.

A sentença julgou improcedente o pedido, e o TRF da 2ª Região deu parcial provimento à apelação de OMEGA S.A. (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) apenas para reconhecer

Superior Tribunal de Justiça

que o INPI deveria figurar na relação processual como litisconsorte passivo, mantida a sentença de improcedência do pedido de invalidação do registro.

O acórdão ora combatido restou assim ementado:

"DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA FRACA E MARCA DE ALTO RENOME. ANULAÇÃO DE MARCA. USO COMPARTILHADO DE SÍMBOLO MERCADOLÓGICO (ÔMEGA).

I - Expressões tradicionais e termos de uso corrente, trivial e disseminado, reproduzidos em dicionários, integram o patrimônio cultural de um povo. Palavras dotadas dessas características podem inspirar o registro de marcas, pelas peculiaridades de suas expressões eufônicas ou pela sua inegável repercussão associativa no imaginário do consumidor.

II - É fraca a marca que reproduz a última letra do alfabeto grego (Ômega), utilizado pelo povo helênico desde o século VIII a.C., e inserida pelos povos eslavos no alfabeto cirílico, utilizado no Império Bizantino desde o século X d.C. O propósito de sua adoção é, inegavelmente, o de fazer uso da familiaridade do consumidor com o vocábulo de uso corrente desde a Antiguidade.

III - Se uma marca fraca alcançou alto renome, a ela só se pode assegurar proteção ilimitada, despida do jus excludendi de terceiros, que também fazem uso do mesmo sinal mercadológico de boa-fé e em atividade distinta. Nessas circunstâncias, não há a possibilidade de o consumidor incidir erro ou, ainda, de se configurar concorrência desleal.

IV - Apelação parcialmente provida tão-somente para ajustar o pólo passivo da relação processual, fazendo constar o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI como réu, mantida a improcedência do pedido de invalidação do registro da marca mista ÔMEGA (nº 818.52.216), classe 20 (móveis e acessórios de cozinha), formulado por Ômega S.A." (e-STJ fl. 1.042).

Nas razões recursais (e-STJ fls. 1.045/1.068), a recorrente repisa toda a fundamentação trazida desde a exordial e alega, em suma, violação do artigo 125 da Lei nº 9.279/1996. Sustenta que

"(...) este Recurso Especial tem como único propósito remeter a esta Egrégia Corte importante questão que, apesar de vir sendo constantemente referenciada em diversos outros julgados, e que, por óbvio, foi amplamente discutida nos autos principais desta ação, até o momento não foi devidamente enfrentada por nossos Tribunais: o fundamento da proteção às marcas de alto renome" (e-STJ fl. 1.049).

Argumenta que o entendimento das instâncias ordinárias encontra-se equivocado, pois, conforme o acórdão combatido, a marca *Omega*, a despeito de ter sido reconhecida como de alto renome, não teria a característica de impedir o registro posterior de marcas idênticas ou semelhantes, ainda que para distinguir produtos ou serviços diferentes, haja vista tratar-se de marca *fraca* e por inexistir, no caso, risco de confusão ou associação indevida para o público consumidor.

Insiste na hipótese de que a utilização de sua marca mista por outras empresas,

Superior Tribunal de Justiça

mesmo para assinalar produtos completamente distintos daqueles fabricados e comercializados pela recorrente, constituiria *"uma indissfarçável prática de aproveitamento parasitário e de enriquecimento ilícito, ainda podendo acarretar a diluição do poder atrativo de sua marca de alto renome"*.

Fundamenta seu recurso alegando que é irrelevante o risco de associação indevida ou de confusão, dada a necessidade de proteger todos os investimentos realizados pelo titular em torno de sua marca de alto renome.

Afirma que o atual instituto do alto renome (art. 125 da Lei nº 9.279/1996) carrega princípio semelhante, mas não idêntico, ao da marca notória então prevista no artigo 67 da Lei nº 5.772/1971 e defende que uma marca renomada adquiriria *status* comercial e jurídico distintos da marca comum, evitando a diluição de seu poder atrativo em decorrência do uso de signo semelhante ou igual, ainda que para assinalar produtos ou serviços completamente distintos.

Somente o INPI apresentou suas contrarrazões (e-STJ fls. 1.114/1.128).

O processamento do recurso foi admitido pela Corte local (e-STJ fls. 1.135/1.136).

Por decisão monocrática, inicialmente foi negado seguimento ao recurso especial (e-STJ fls. 1.143/1.145).

Analizando o agravo regimental interposto pela ora recorrente (e-STJ fls. 1.149/1.156), foi reconsiderada a decisão monocrática negatória de seguimento do apelo extremo para determinar a futura inclusão do presente recurso especial em pauta para julgamento (e-STJ fl. 1.178).

É o relatório.

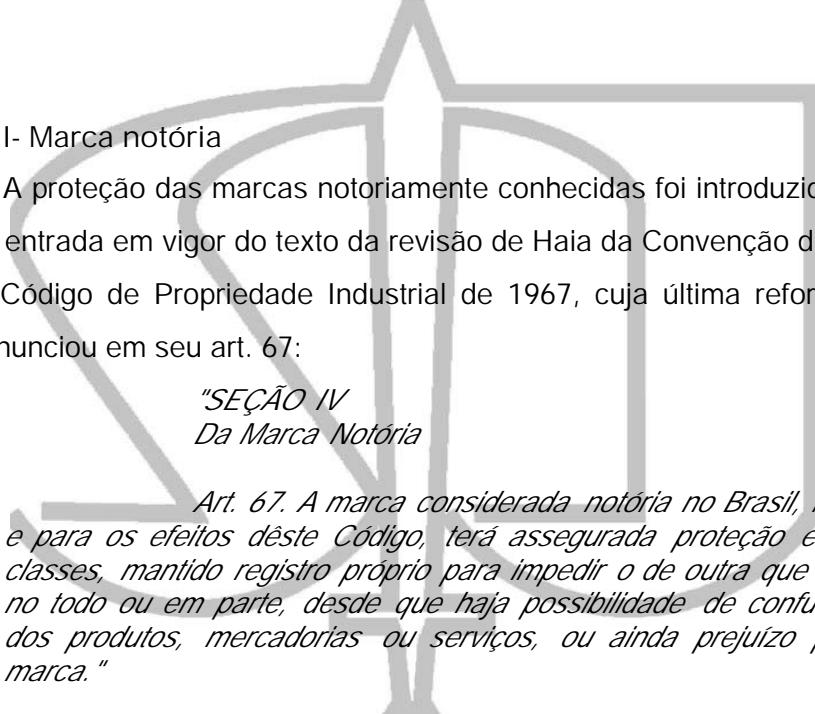
Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL N° 1.124.613 - RJ (2009/0082241-2)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): Cinge-se a controvérsia a analisar se a marca da ora recorrente encontra-se amparada pela proteção deferida pelo artigo 125 da Lei nº 9.279/1996 à categoria normativa denominada de marca de alto renome.

Para melhor compreensão da demanda, mister se faz uma breve digressão sobre os institutos tratados nestes autos:



Sob essa legislação, *marca notória* seria conferida em procedimento administrativo pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI depois de comprovada por documentos hábeis ser realmente conhecida em praticamente todas as unidades da Federação e dentre o maior número de pessoas, ultrapassando os limites de seu mercado setorial ou geográfico.

Exigia-se, assim, para que essa *proteção especial* fosse acordada e houvesse a proteção da marca em todas as classes, isto é, para todos os ramos de atividade, um altíssimo grau de notoriedade e prestígio.

Com efeito, o fundamento para a proteção às marcas notoriamente conhecidas repousava sobre as regras de repressão à concorrência deslegal/parasitária (quando uma empresa, utilizando-se da boa fama de outra, conseguia vantagem econômica para atuar num mercado ou segmento de mercado em que a detentora da boa fama não competia).

Superior Tribunal de Justiça

Portanto, a ideia da *marca notória* vinha a ser precisamente a maneira de proteger juridicamente o titular de um signo distintivo dessa concorrência parasitária.

Essa legislação (Lei nº 5.772/1971- Código de Propriedade Industrial) foi revogada pela Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), que passou a tratar o tema de maneira diversa, migrando a denominação *marca notória* para *marca de alto renome*.

II - Marca de alto renome

A marca de alto renome é definida pelo artigo 125 da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial:

*"Seção III
Marca de Alto Renome
Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade."*

A marca de alto renome é aquela que goza de proteção especial por se destacar em virtude de seu prestígio, fama e boa reputação.

Representa uma exceção ao princípio da especificidade (ou especialidade), segundo o qual o direito à exclusividade da marca se dá dentro da classe na qual foi registrada.

Segundo a publicação da Procuradora Federal Maria Alice Rodrigues, na Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, marca de alto renome, em um país, é

"(...) aquela que, ante sua simples menção, o consumidor, qualquer que seja seu nível, identifica, imediatamente, o produto ou serviço que ela distingue. A marca de alto renome não se define, nem é preciso provar sua existência: 'sente-se sua presença' ". (Revista da ABPI, nº 72, set/out 2004, pág. 8)

Ainda diante das ponderações da referida estudiosa desse tema, a postulação do alto renome deve ser enfrentada pelo INPI,

"(...) de forma não exaustiva, alguns elementos informativos, de natureza suplementar às provas ordinariamente coligidas aos autos pelo requerente da proteção especial. Tais elementos, empregados simultaneamente, sem a supremacia absoluta de um ou a exclusão sistemática de outro, aliados às provas úteis e necessárias carreadas aos autos pelo postulante da proteção especial, certamente subsidiarão o INPI na formulação de um juízo de valor concreto e na emissão de um pronunciamento técnico-jurídico seguro e crítico quanto ao mérito da intervenção assentada no alto renome da marca.

14) Constatado pelo INPI, segundo o seu livre convencimento em face das provas apresentadas, o fenômeno do alto renome da marca, pressuposto do amparo especial aludido no artigo 125 da LPI, impõe-se a outorga da proteção por aquela autarquia, pois que a regra legal só tem verdadeira e legítima aplicação

Superior Tribunal de Justiça

"quando efetivamente incidente ao suporte fático". (Revista da ABPI, nº 72, set/out 2004, pág 22)

Em conclusão, para que uma marca seja reconhecida como de alto renome deve estar registrada previamente no Brasil e ser assim declarada pelo INPI, por meio de procedimento administrativo, com livre produção de provas.

III- Marca fraca

Marca fraca (meramente sugestiva e/ou evocativa) é aquela reconhecida pelo INPI como sendo insuscetível da deferência legal insculpida no artigo 125 da Lei nº 9.279/1996 (alto renome), podendo assim conviver harmonicamente com marcas semelhantes, conforme vem entendendo este Tribunal, como se nota dos seguintes precedentes: REsp nº 1.166.498/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrigi, DJe 30/3/2011, e AgRg no REsp nº 1.046.529/RJ, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 4/8/2014.

IV- Do caso concreto

A recorrente pleiteou ao INPI, na seara administrativa, o cancelamento do registro de marca concedido à empresa OMEGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. - MICROEMPRESA (registro nº 818.522.216). Entretanto, tal pleito foi indeferido pelo Instituto por meio de parecer técnico, que não considerou a marca *Omega*, da ora recorrente, como sendo de alto renome.

Posteriormente, a recorrente ingressou com ação ordinária de nulidade de registro administrativo contra o INPI e a citada empresa de móveis, amparada no artigo 173 da Lei nº 9.279/1996, pleiteando, em síntese, a anulação do referido registro. Argumentou, fundamentalmente, a tese de que sua marca *Omega* seria qualificada como de alto renome, nos termos do 125 da Lei nº 9.279/1996.

A sentença julgou improcedente o pedido, consignando o que se segue:

"...)

O artigo 125 da lei atual, Lei 9.279/96, trata da marca considerada e de alto renome, para os casos em que sinal devidamente registrado goze de renome que transcendia o segmento de mercado para o qual foi originalmente destinado. A marca de alto renome tem assegurada proteção especial em todas as classes.

Argumenta a Autora que sua marca 'Omega' é de alto renome.

Assiste razão à Autora quando afirma que a marca da Autora se enquadra melhor na situação prevista no art. 126 da Lei 9.279/96, o qual remete ao art. 6º, bis da Convenção da União de Paris (CUP), dispondo a respeito da proteção das chamadas marcas notoriamente conhecidas.

Superior Tribunal de Justiça

O artigo 126 da LPI estabelece que a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade gozará de proteção especial, independente de estar registrada no país.

De fato, por tratar-se o signo marcário da Autora de marca muito conhecida em seu ramo de atividade, lhe é assegurado o reconhecimento no segmento de mercado onde está aplicada (relógios/jóias). Esse reconhecimento impede qualquer interessado de registrar a mesma marca, caso pretenda usá-la, na mesma atividade econômica para produtos idênticos ou similares. Todavia, não é esta a hipótese dos autos, onde os artigos de fabricação e comércio das empresas em litígio se apresentam totalmente diferentes.

Da leitura da documentação acostada aos autos constato que restou indemonstrada a alegada alta relevância da marca 'Omega'. Não há provas de que a fama alcançada pela Autora transcendia o específico segmento de mercado em que atua.

Pelas razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, condenando a Autora não pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 10% do valor da causa atualizado" (e-STJ fls. 852/853 - grifou-se).

No TRF da 2^a Região, a relatora originária da apelação, Desembargadora Federal Liliane Roriz, encaminhou seu voto no sentido de dar provimento ao recurso, reconhecer a marca da ora recorrente como de alto renome e, consequentemente, determinar a nulidade do registro nº 818.522.216, de propriedade da empresa ora recorrida.

Confira-se o teor do aresto, no trecho que interessa à espécie:

"...)

A ampla proteção assegurada às marcas notórias - agora de alto renome - garante a seu titular a exclusividade absoluta do signo.

Destaque-se ainda que se a marca da autora era notória até 15/05/97 (data da revogação do CPI) e seu alto grau de reconhecimento pelo público permanece inalterado (quanto a isso não há controvérsia), não faz sentido afirmar que a proteção da marca não mais será feita pelo art. 125 da LPI (marca de alto renome), que é exceção ao princípio da especialidade, e sim pelo art. 126 (marca notoriamente conhecida), que é exceção apenas ao princípio da territorialidade.

Ademais, qual seria a utilidade de a autora obter uma proteção que excepciona o princípio da territorialidade, se sua marca TEM registro no Brasil? Seria o caso, até mesmo, de falta de interesse de agir.

In casu, ante a documentação trazida aos autos, é inegável que a marca da autora - sociedade constituída na Suíça - ostenta alto grau de reconhecimento, sendo suficientemente difundida tanto no mercado internacional, quanto no mercado nacional.

Assim, a proteção da marca da autora é a de alto renome e, consequentemente, em todas as classes.

(...)

Isto posto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso para decretar a nulidade do registro nº 818.522.216, relativo à marca mista 'OMEGA', de titularidade de OMEGA COM E IND/ DE MÓVEIS LTDA. ME., com a consequente abstenção de uso da marca por parte desta, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (mil Reais)" (e-STJ fls. 1.021/1.022 - grifou-se).

Superior Tribunal de Justiça

Entretanto, a relatora ficou vencida em sua análise, tendo prevalecido o voto do Desembargador Federal André Fontes. Em sua argumentação, o relator para o acórdão 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, desse modo, que terceiros façam uso dele e
- c) qualificou o signo em análise como uma marca fraca, insusceptível da deferência legal insculpida no artigo 125 da Lei nº 9.279/1996.

Eis a letra do aresto vencedor:

"(...)

No caso dos autos, entretanto, a discussão de maior importância não é relativa ao alto renome da marca de relógios de titularidade da apelante, porquanto não se nega a fama internacional e o prestígio da marca perante os consumidores. A questão primordial para a resolução da lide, diversamente do afirmado nas razões recursais, diz respeito aos efeitos dessa qualidade ou, em outros termos, se essa fama é capaz, por si só, de impor a invalidação do registro de outras marcas ou denominações, sem que tenha havido qualquer demonstração de prática desleal ao regime de concorrência.

É indubioso que não se deve dispensar, mesmo às marcas de alto renome, proteção absoluta, se compostas de termos triviais e de uso disseminado. O tratamento jurídico que se confere a marca de alto renome, que tem originalidade absoluta, é a proteção especial que se justifica pelos esforços e investimentos de seu titular para alcançar esse perfil. A fama da marca, nessas hipóteses, está indissociavelmente vinculada ao esforço econômico que o seu titular realiza para divulgá-la. A ausência de novidade do termo OMEGA, que nada mais é do que a veluta denominação da última letra do alfabeto grego, reproduzida no alfabeto cirílico, impede que se atribua efeito transcidente à proteção marcária já deferida para classes específicas, diante do princípio da especialidade, sob pena de se constituir indesejável monopólio de expressão popular. Acrescente-se que a letra de um alfabeto é res extra commercium e, portanto, inapropriável.

Recorra-se à analogia: assegurar à apelante o uso exclusivo do vocábulo OMEGA consubstanciaria o mesmo despropósito de se conferir exclusividade a empresa que por, exemplo, registrasse marca representada pelas letras 'a', ou 'b', ou quem sabe 'z' do alfabeto arábico. As letras de um alfabeto, seja ele o arábico, o grego ou o cirílico, não podem ser objeto de apropriação, capaz de excluir o seu uso por terceiros, porque integram o patrimônio cultural não só dos povos que adotam, mas também de toda a humanidade.

(...)

Some-se a esses argumentos o de que a utilização da famosa letra do alfabeto grego por empresa que tem atividade manifestamente distinta de fabricação de relógios não trará qualquer risco de induzir o consumidor a erro. Ninguém que compra móvel ou livros em empresa denominada OMEGA será levado a supor que este produtos seriam fabricados pelos famosos fabricantes de relógios e vice-versa. A fama da notória OMEGA, que transcende a reputação de relógios fabricados pela apelante, exclui a possibilidade de dúvidas sobre a procedência comum de produtos tão diversos.

Superior Tribunal de Justiça

"Assim a despeito do alto renome, é fraca proteção que se pode conferir a marca mista da qual a apelante é titular, que reproduz vocábulo de uso corrente em todo o mundo, há muitos séculos" (e-STJ fls. 1.029/1.030 - grifou-se).

V- Do recurso especial

Não há como discordar dos judiciosos fundamentos vencedores expeditos no arresto recorrido, mormente porque foram alinhavados nos seguintes fatos incontrovertidos trazidos aos autos:

- a) o prestígio da marca *Omega*, que detém o recorrente na fabricação de relógios, é notório;
- b) a empresa recorrida situa-se no ramo de móveis, e pelo princípio da especialidade, não há risco de causar confusão ou associação com marca recorrente, e
- c) é inviável determinar-se a exclusividade de uma letra de qualquer alfabeto a uma só marca, porquanto a linguagem escrita de um povo integra seu patrimônio cultural, sendo insuscetível de apropriação.

Forte nesse contexto, a Corte estadual concluiu ser a marca da recorrente fraca, o que possibilitaria a mitigação da regra da exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

De fato, essa matéria já foi tema de discussão neste Tribunal Superior em outras ocasiões, consoante se nota do seguinte julgado:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo.

2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedir-lá de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico.

Aplicação da doutrina do patent misuse.

RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO."

(REsp nº 1.166.498/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/3/2011, DJe 30/3/2011 - grifou-se)

Superior Tribunal de Justiça

Todavia, na hipótese em apreço, outro deve ser o fundamento a ser adotado para solução da controvérsia.

Isso porque a recorrente pleiteou administrativamente ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI - o cancelamento do registro de marca concedido à empresa OMEGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. - MICROEMPRESA (registro nº 818.522.216).

O pedido foi indeferido após parecer técnico-jurídico que não considerou a marca *Omega* como sendo de alto renome, nos termos do artigo 125 da Lei nº 9.279/1996.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sólida no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir o INPI na declaração de alto renome de marca, ainda que haja a inérvia da Administração Pública.

Por oportuno, os seguintes precedentes:

"COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. ALTO RENOME. DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES.

1. *Embora preveja os efeitos decorrentes do respectivo registro, o art. 125 da LPI não estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto renome de uma marca, sujeitando o dispositivo legal à regulamentação do INPI.*
2. *A sistemática imposta pelo INPI por intermédio da Resolução nº 121/05 somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome de uma marca pela via incidental.*
3. *O titular de uma marca detém legítimo interesse em obter, por via direta, uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. Cuida-se de um direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca.*
4. *A lacuna existente na Resolução nº 121/05 - que prevê a declaração do alto renome apenas pela via incidental - configura omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da LPI, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário.*
5. *Ainda que haja inérvia da Administração Pública, o Poder Judiciário não pode suprir essa omissão e decidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável. Dessa forma, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inérvia da Administração Pública, sendo incabível, nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo.*
6. *Por outro lado, os atos do INPI relacionados com o registro do alto renome de uma marca, por derivarem do exercício de uma discricionariedade técnica e vinculada, encontram-se sujeitos a controle pelo Poder Judiciário, sem que isso implique violação do princípio da separação dos poderes.*
7. *Recurso especial a que se nega provimento".*

(REsp nº 1.162.281/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 19/2/2013, DJe 25/2/2013 - grifou-se)

"AGRADO 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*

Superior Tribunal de Justiça

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 nº 1.165.653/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/9/2013, DJe 2/10/2013 - grifou-se)

"AGRAVO REGIMENTAL - MARCA - ALTO RENOME - DECLARAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO INPI - RECURSO IMPROVIDO."

(AgRg no AgRg no REsp nº 1.116.854/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/9/2012, DJe 2/10/2012 - grifou-se)

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. MARCA. NOTORIAMENTE CONHECIDA. DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. NOME COMERCIAL.

1. Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem se pronuncia de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

2. Compete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI avaliar uma marca como notoriamente conhecida, ensejando malferimento ao princípio da separação dos poderes e invadindo a seara do mérito administrativo da autarquia digressão do Poder Judiciário a esse respeito.

3. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial expressamente veda o registro de marca que 'imita outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo 'suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia'. Todavia, o sistema de proteção de propriedade intelectual confere meios de proteção aos titulares de marcas ainda não registradas perante o órgão competente.

4. Conforme decidido no REsp 1.105.422 - MG, relatado pela Ministra Nancy Andrichi, a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC).

5. Tratando-se, depois da cisão levada a efeito, de pessoas jurídicas e patrimônios distintos, não há como permitir a coexistência das marcas HARRODS da recorrente e da recorrida, sem atentar contra os objetivos da legislação marcária e induzir os consumidores à confusão.

6. A legislação observa o sistema atributivo para obtenção do registro de propriedade de marca, considerando-o como elemento constitutivo do direito de propriedade (art. 129 da Lei n. 9.279/1996); porém também prevê um sistema de contrapesos, reconhecendo situações que originam direito de preferência à obtenção do registro, lastreadas na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário.

7. A Lei da Propriedade Industrial reprime a concessão de registros como marcas de: a) nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios (art. 124, V e 195, V); b) sinais que reproduzem marcas que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado em país com o qual o Brasil mantenha acordo, se a marca se destinar a distinguir produto

Superior Tribunal de Justiça

idêntico semelhante ou afim suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia (art. 124, XXIII); c) marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art.

6º bis (I) da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.
8. A Convenção da União de Paris, de 1883, deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, dos quais fazem parte Brasil e Reino Unido (<<http://www.wipo.int/treaties/en>>). O Tribunal de origem, ao asseverar que, após a criação da Harrods Buenos Aires, houve acordo, em 1916, para que Harrods Limited atuasse como agente de compras daquela, deixa claro que, na verdade, a pretensão da Harrods Buenos Aires incide na vedação inserta no art. 6º septies da Convenção da União de Paris.

9. Independentemente do negócio firmado no passado, não havendo expressa autorização da sociedade anterior criadora desta, a obtenção e a manutenção de direitos marcários deverão respeitar os princípios e a finalidade do sistema protetivo de marcas, bem como o princípio da livre concorrência, um dos pilares de ordem econômica brasileira, previsto no art. 170, inc. IV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

10. O INPI, na decisão que declarou nulos os registros n. 812.227.786 e 812.227.751 em nome da recorrente, asseverou que a marca HARRODS é notoriamente conhecida, além de nome comercial da recorrida, estabelecendo, deste modo, a proteção dos arts. 6º bis e 8º da Convenção de Paris. O objetivo de tais dispositivos é, justamente, reprimir o benefício indireto que ocorreria para um dos concorrentes, quando consumidores associassem os sinais deste com a marca notoriamente conhecida atuante no mesmo segmento mercadológico, como é o caso dos autos. Constitui, assim, exceção ao princípio da territorialidade, gozando a marca de proteção extraterritorial nos países signatários da Convenção da União de Paris.

11. Mesmo que não fosse a marca de Harrods Limited admitida pelo INPI como notoriamente conhecida, esbararia a pretensão da recorrente na proibição do art. 124, inc. XXIII, segundo o qual não é registrável o sinal que reproduza ou imite marca que o depositante evidentemente não poderia desconhecer, especialmente em razão de sua atividade, desde que o titular desta seja domiciliado em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou assegure reciprocidade de tratamento.

12. A tutela ao nome comercial no âmbito da propriedade industrial, assim como à marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor, de modo que este não seja confundido quanto à procedência dos produtos comercializados.

13. A confusão e o aproveitamento econômico, no caso, parecem inevitáveis, se admitida a coexistência das marcas HARRODS da recorrente e da recorrida no Brasil, tanto mais quando se observa que estas sociedades, embora hoje estejam completamente desvinculadas, já apareceram no passado ora como filial ora como agente de compras uma da outra, atuando no mesmo segmento mercadológico.

14. Recurso especial não provido."

(REsp nº 1.190.341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014 - grifou-se)

Desse modo, acolher a pretensão da ora recorrente revela-se inviável, haja vista seu pleito não encontrar amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois para deferir à sua marca o qualificativo de alto renome (artigo 125 da Lei nº 9.279/1996) implicaria indevida ingerência do Poder Judiciário nas atribuições do INPI.

Superior Tribunal de Justiça

IV - Conclusão

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.



Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2009/0082241-2

PROCESSO ELETRÔNICO R^Esp 1.124.613 / RJ

Número Origem: 200251015239518

PAUTA: 01/09/2015

JULGADO: 01/09/2015

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **DURVAL TADEU GUIMARÃES**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE

: OMEGA S/A

ADVOGADOS

: CLÁUDIO BONATO FRUET

GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS E OUTRO(S)

RAFAEL SALOMÃO SAFE ROMANO AGUILAR E OUTRO(S)

RECORRIDO

: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

PROCURADOR

: ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ E OUTRO(S)

RECORRIDO

: OMEGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - MICROEMPRESA

ADVOGADO

: MARCO AURÉLIO DE CARVALHO BERNARDES

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

CERTIDÃO

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

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

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.