

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.741.532 - RJ (2018/0114882-1)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
RECORRENTE : JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
ADVOGADOS : MAURO IVAN COELHO RIBEIRO DOS SANTOS - RJ087519
CAIO RICHARDE RIBEIRO - RJ176183
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RECORRIDO : [REDACTED]
ADVOGADOS : RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111
LUIZ LEONARDOS - RJ009647
CONSTANZA WOLTZENLOGEL - RJ102000
DANIELE DIAS CARNEIRO MACHADO - RJ201426
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE. ARTIGO 6 *BIS* (3) DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. INAPLICABILIDADE. MÁ-FÉ AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA RECURSAL ELEITA.

1. Ação ajuizada em 13/6/2011. Recurso especial interposto em 2/5/2016 e concluso ao Gabinete em 17/5/2018.
2. O propósito recursal é definir se, no particular, a pretensão de declaração de nulidade de marca está acobertada pela imprescritibilidade estatuída pelo art. 6 *bis* (3) da Convenção da União de Paris (CUP) e, sucessivamente, verificar a higidez dos atos administrativos que concederam os registros marcários ao primeiro recorrido.
3. De acordo com a regra especial estabelecida pelo art. 6 *bis* (3) da CUP, são imprescritíveis as pretensões que objetivam o reconhecimento de nulidade do registro de marca que imita ou reproduz outra notoriamente conhecida, desde que evidenciada a má-fé do requerente.
4. Hipótese concreta em que o acórdão recorrido, a par de reconhecer a notoriedade da marca supostamente violada (*SEMPRE LIVRE*), assentou não ser possível, com base no acervo probatório dos autos e nas especificidades fáticas da espécie, imputar ao requerente dos registros impugnados qualquer comportamento contrário à boa-fé.
5. As conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, no particular, são inviáveis de reapreciação em sede de recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 6. Recurso especial não provido.

Superior Tribunal de Justiça

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Dr(a). PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS, pela parte RECORRENTE: JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA e JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. Dr(a). RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR, pela parte RECORRIDA:

Brasília (DF), 02 de agosto de 2018(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

Superior Tribunal de Justiça

Documento: 1731849 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 09/08/2018 Página 2 de 4

RECURSO ESPECIAL Nº 1.741.532 - RJ (2018/0114882-1)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
RECORRENTE : JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
ADVOGADOS : MAURO IVAN COELHO RIBEIRO DOS SANTOS - RJ087519
CAIO RICHÁ DE RIBEIRO - RJ176183
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
RECORRIDO : [REDACTED]
ADVOGADOS : RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111
LUIZ LEONARDOS - RJ009647
CONSTANZA WOLTZENLOGEL - RJ102000
DANIELE DIAS CARNEIRO MACHADO - RJ201426
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

Cuida-se de recurso especial interposto por JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA e OUTROS com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

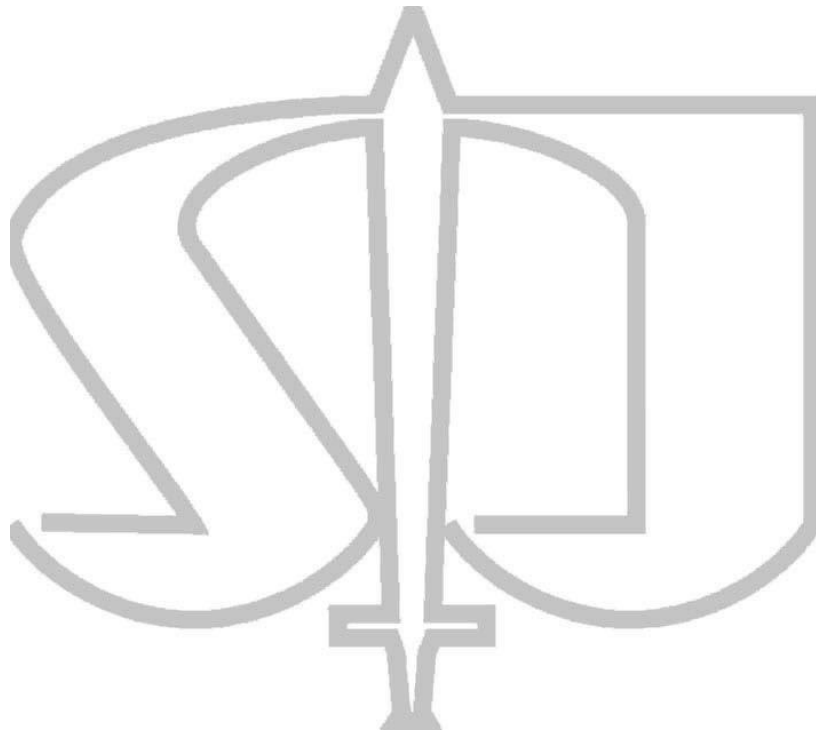
Ação: de nulidade de registro de marca, ajuizada pelos recorrentes em face de [REDACTED] e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, em cuja petição inicial são apontadas supostas ilegalidades dos atos administrativos que concederam ao recorrido cinco registros para as marcas SEJA LIVRE e ABSORVENTE SEJA LIVRE, em razão de imitação gráfica, fonética e ideológica de marca anteriormente registrada (SEMPRE LIVRE).

Sentença: julgou procedentes os pedidos, para:

a) declarar a nulidade do ato administrativo de concessão dos

Superior Tribunal de Justiça

registros de marca nº 818.642.734, 826.277.489, 826.277.497, 826.277.500 e 826.277.519, o primeiro referente à marca mista “SEJA LIVRE” e os demais à marca mista “ABSORVENTE SEJA LIVRE”, devendo o INPI efetuar as anotações



Superior Tribunal de Justiça

pertinentes;

b) condenar a 1ª ré na obrigação de não fazer, ou seja, se abster do uso da expressão marcária “SEJA LIVRE” para identificar “absorvente higiênico”, no prazo de 60 dias da publicação da sentença, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (um mil reais). (e-STJ Fl. 771)

Acórdão: deu provimento à apelação interposta pelo recorrido, para julgar improcedente o pedido.

Embargos de declaração: interpostos pelos recorrentes, foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para esclarecer que o julgamento de improcedência do pedido alcança todos os registros marcários listados na inicial. Acresceu o acórdão que, “[n]o tocante aos elementos figurativos das supracitadas marcas, cotejando-os com os das marcas registradas nº 826535267, nº 826535275 e nº 826535283, depositadas posteriormente pelas [recorrentes], observa-se que seus desenhos, formas e disposições de cores apresentam suficiente distintividade, não incidindo, na espécie, a hipótese impeditiva do inciso XXIII, do art. 124, da Lei nº 9.279/96” (e-STJ Fl.1071).

Embargos de declaração: interpostos pelos recorrentes, foram rejeitados.

Embargos infringentes: interpostos pelos recorrentes, foram rejeitados.

Embargos de declaração: interpostos pelos recorrentes, foram rejeitados.

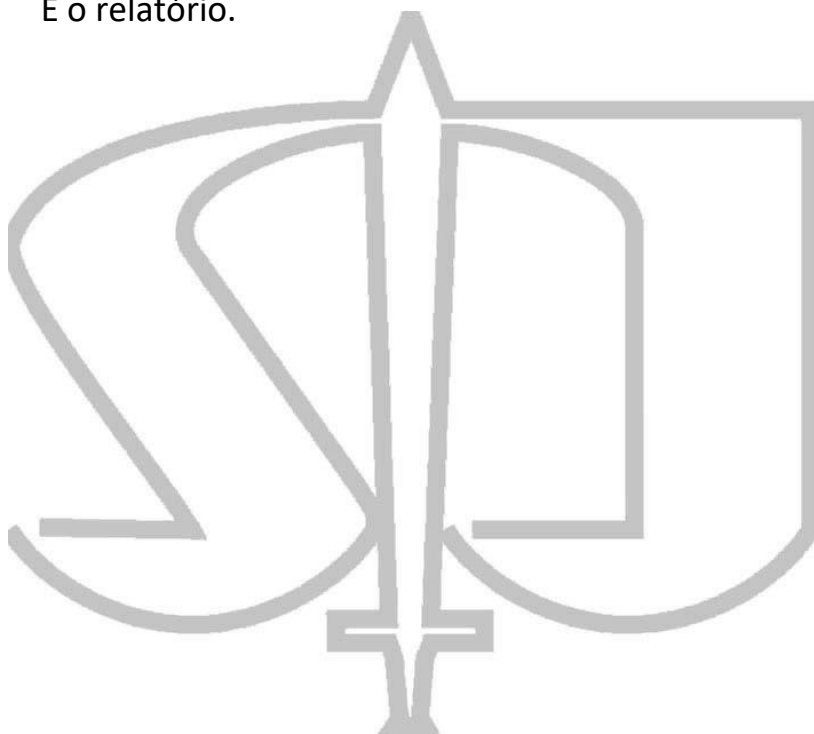
Recurso especial: alega violação dos arts. 124, XIX e XXIII, da Lei 9.279/96 e 6 *bis* da CUP (Dec. 75.572/75). Entende que o registro da marca SEJA

Superior Tribunal de Justiça

LIVRE está eivado de má-fé, pois imita ou reproduz, de forma grosseira e flagrante, afamada marca anteriormente registrada, de modo que não há falar em prescrição.

Aduz que a comercialização dos produtos que estampam as marcas do recorrido provoca confusão no público consumidor, em razão da associação ideológica que se verifica.

É o relatório.



Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.741.532 - RJ (2018/0114882-1)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE : JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA

RECORRENTE : JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

ADVOGADOS : MAURO IVAN COELHO RIBEIRO DOS SANTOS - RJ087519
CAIO RICHÁ DE RIBEIRO - RJ176183

ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459

RECORRIDO : [REDACTED]

ADVOGADOS : RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111

LUIZ LEONARDOS - RJ009647

CONSTANZA WOLTZENLOGEL - RJ102000

DANIELE DIAS CARNEIRO MACHADO - RJ201426

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

O propósito recursal é definir se, no particular, a pretensão de declaração de nulidade de marca está acobertada pela imprescritibilidade estatuída pelo art. 6 *bis* (3) da CUP e, sucessivamente, verificar a higidez dos atos administrativos que concederam os registros marcários ao primeiro recorrido.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

Os recorrentes, proprietários da marca *SEMPRE LIVRE*, ajuizaram a presente ação objetivando alcançar provimento jurisdicional que declarasse a nulidade das marcas *SEJA LIVRE* e *ABSORVENTE SEJA LIVRE*, de titularidade do primeiro recorrido ([REDACTED]), em razão de alegada imitação ideológica, fonética e gráfica. Entendem que o público

Superior Tribunal de Justiça

consumidor está sendo levado a engano, uma vez que ambas as marcas identificam produtos que competem no mesmo mercado (absorventes higiênicos femininos).

O juízo de primeiro grau entendeu que a marca *SEMPRE LIVRE* era notoriamente conhecida quando do depósito do primeiro pedido de registro para a expressão *SEJA LIVRE*, ocorrido em 21/7/95. Reconheceu, também, que a empresa recorrida agiu com má-fé ao pleitear a proteção marcária, concluindo, como consequência, por rejeitar a alegação de prescrição, à vista do que dispõe o art. 6 *bis* (3) da Convenção da União de Paris (CUP). Quanto ao mérito, julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos atos administrativos que concederam os registros ao primeiro recorrido.

O Tribunal de Justiça, por sua vez, entendeu em sentido diverso, decretando a extinção da pretensão dos recorrentes em virtude do transcurso do lapso prescricional.

Assentou a Corte estadual que a marca *SEMPRE LIVRE*, depositada no ano de 1974, nunca gozou de originalidade, em razão da preexistência da marca *FINALMENTE LIVRE*, registrada anteriormente na mesma classe. Reconheceu, outrossim, a ausência de comprovação de má-fé por parte do primeiro recorrido, circunstância que afastaria a aplicação do art. 6 *bis* (3) da CUP.

2. DA VIOLAÇÃO DO ART. 6 *BIS* (3) DA CUP (IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO ANULATÓRIA)

O dispositivo apontado como violado possui o seguinte teor (sem destaques no original):

Artigo 6 *bis*

1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar

Superior Tribunal de Justiça

o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

[...]

3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.

De acordo com o estabelecido pela regra, portanto, são imprescritíveis as pretensões que objetivam a nulidade de registro de marca quando se evidenciar a má-fé do requerente.

Vale destacar que o dispositivo legal precitado, conforme se infere de seu item (1), tem aplicabilidade tão somente quando se tratar de invalidação de registro de marca que (i) constitua reprodução ou imitação de outra notoriamente conhecida; (ii) que sirva para identificar produto idêntico ou similar; e (iii) que seja suscetível de causar confusão no público consumidor.

Em suma, a fim de se reconhecer a imprescritibilidade da pretensão deduzida, a parte interessada na declaração de nulidade deve provar, além da notoriedade da marca e da causa de sua invalidade, que o registro tenha sido obtido de má-fé.

Convém registrar que tal preceito não conflita com a regra geral do art. 174 da Lei de Propriedade Industrial – segundo a qual “prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão” –, uma vez que o art. 6 *bis* da CUP veicula regra de natureza especial,

Superior Tribunal de Justiça

que incide tão somente sobre hipóteses fáticas específicas, em que tenha havido aquisição de má-fé de registro que reproduza marca notoriamente conhecida.

No particular, não há dúvida quanto à notoriedade da marca *SEMPRE LIVRE*, circunstância assentada tanto pela sentença quanto pelo acórdão recorrido, o que satisfaz a primeira exigência para que se reconheça a imprescritibilidade da pretensão anulatória.

No que concerne ao segundo pressuposto – má-fé na obtenção do registro impugnado – esta Corte Superior já teve oportunidade de assentar que, “por gozarem de prestígio perante seu mercado atuante e do público em geral, o reconhecimento da marca como notoriamente conhecida ou de alto renome, por si só, atrai presunção relativa de má-fé (*rectius* uso indevido) por parte do terceiro registrador, cabendo prova em sentido contrário” (REsp 1.306.335/RJ, 4ª Turma, DJe 16/5/2017).

Isso porque “[a]s marcas notoriamente conhecidas (LPI, art. 136) e de alto renome (LPI, art. 125) mereceram uma especial proteção do legislador, notadamente em razão do princípio que as rege, de repressão ao enriquecimento sem causa, pelo aproveitamento econômico parasitário, já que o Brasil, na qualidade de país unionista, tem o dever de combater a concorrência desleal”.

Na espécie, contudo, ainda que se admita que a notoriedade da marca *SEMPRE LIVRE* seja apta a atrair a presunção de má-fé do recorrido ao pleitear os registros de suas marcas, verifica-se a presença de óbice intransponível ao acolhimento da tese defendida pelos recorrentes.

Acerca da controvérsia, o aresto impugnado concluiu que não se pode imputar ao recorrido qualquer comportamento contrário à boa-fé.

Superior Tribunal de Justiça

A um, porque, à época do depósito do pedido de registro da marca *SEMPRE LIVRE*, em 1974, já havia sido concedido o uso da marca *FINALMENTE LIVRE*, para assinalar a mesma classe de produtos, à empresa SMITHKINE BEECHAM CORPORATION, a qual perdurou até o ano de 2002.

A dois, porque sempre coexistiram, ao longo dos anos, diversas outras marcas contendo a expressão “LIVRE” em sua composição como identificadoras de produtos da mesma espécie daqueles comercializados pelos recorrentes e pela empresa recorrida (tais como *ELA LIVRE*, *LIVRE & ATUAL*, *LIVRE SENSUAÇÃO*, *MULHER LIVRE*, *LIVRE ATIVA*, *LIVRE E SENSUAL*), o que denotaria a possibilidade de convivência de todas no mercado, sem causar confusão ao público consumidor. Constatou o voto do Relator designado para os embargos infringentes (e-STJ Fl.1241):

[...] os arquivos do INPI mostram que o registro da marca "SEMPRE LIVRE", da Embargante, nada tem de original, coexistindo desde o início do depósito, em abril de 1974, com uma diversidade de marcas inspiradas na mesma expressão, como a antecedente [...]

Em função disso, concluíram os julgadores que “se o registro da marca [dos recorrentes], como também todos os demais, inclusive o da marca da empresa [recorrida], foram concedidos posteriormente ao depósito da marca "FINALMENTE LIVRE", em 1971, evidenciado está que o INPI aplicou o princípio da isonomia para conceder cada um daqueles registros, admitindo, conseqüentemente, a possibilidade da convivência das respectivas marcas no mercado desde 10/04/1976, data da concessão da marca "SEMPRE LIVRE" (e-STJ Fl.985)

Além do exposto, o acórdão ainda foi categórico ao assentar que os

Superior Tribunal de Justiça

conjuntos marcários registrados pelas partes em litígio não são idênticos, inferência que depõe contra a tese, defendida pelos recorrentes, de inviabilidade da coexistência entre eles.

Eis, por fim, a conclusão alcançada pelo Tribunal *a quo*:

Desta forma, ao meu sentir, não há que se cogitar em má-fé na hipótese, pois a apelante obteve a concessão do registro em tela após tramitação de regular procedimento administrativo, o qual goza da presunção de legitimidade e legalidade, utilizando na composição da sua marca signo fraco, de caráter sugestivo e evocativo do segmento no qual se insere e, principalmente, respaldada em inúmeros precedentes da Autoridade competente em Propriedade Industrial no País.

Vê-se, diante desse panorama, que o reconhecimento da má-fé da empresa recorrida, conforme pretendido nas razões do especial, esbarra no óbice no enunciado da Súmula 7/STJ, pois tal providência demandaria, a toda evidência, revolvimento do conteúdo probatório dos autos.

Com efeito, para caracterização da má-fé, na espécie, seria necessário investigar se o requerimento de registro fora intentado pelo recorrido com o “conhecimento do mal que se encerra no ato executado, ou do vício contido na coisa, que se quer mostrar como perfeita, sabendo-se que não o é” (DE PLÁCIDO E SILVA. *Vocabulário jurídico*. Vol III. Forense, 2ª ed., p. 971).

Dada a relação direta, portanto, que a má-fé guarda com o conteúdo subjetivo do ato praticado (no particular, com o pedido de registro para a marca *SEJA LIVRE*), o acolhimento da tese dos recorrentes implicaria desconsiderar toda a análise do acervo probatório realizada pelo Tribunal de origem, além de exigir que fosse revista substancialmente a dinâmica dos fatos e as especificidades da hipótese.

Vale registrar, outrossim, a existência de precedentes específicos

Superior Tribunal de Justiça

desta 3ª Turma no sentido de que a averiguação da existência ou não de má-fé é providência vedada em sede de recurso especial. A título ilustrativo, podem ser conferidos os seguintes julgados recentes: AgInt no AREsp 1.211.854/DF, DJe 20/04/2018; AgInt no AREsp 1.164.061/PR, DJe 26/04/2018; AgInt no AREsp 757.867/SP, DJe 13/06/2017; e REsp 1.663.193/SP, DJe 23/02/2018.

Nesse contexto, afigurando-se intransponíveis as conclusões alcançadas pela Corte de origem, impossível se revela a alteração do conteúdo decisório do julgamento impugnado, restando prejudicado o exame da alegação de violação do art. 124, XIX e XXIII, da Lei 9.279/96.

Por derradeiro, importa consignar que, tratando-se de tema sensível ao ordenamento jurídico pátrio, como na hipótese, há que se analisar a situação com cuidados redobrados. Isso porque, conforme já assentado por esta Turma julgadora, a imprescritibilidade não se constitui como regra no Direito brasileiro, “sendo admitida somente em hipóteses excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas, bens públicos” (REsp 1.149.403/RJ, DJe 29/11/2013).

Forte nessas razões, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso especial.

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2018/0114882-1

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.741.532 / RJ

Números Origem: 08042031720114025101 201151018042036 8042031720114025101

PAUTA: 02/08/2018

JULGADO: 02/08/2018

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHA**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : **JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA**

RECORRENTE : **JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**

ADVOGADOS : **MAURO IVAN COELHO RIBEIRO DOS SANTOS - RJ087519**

CAIO RICHÁ DE RIBEIRO - RJ176183

ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459

PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343

RECORRIDO :

ADVOGADOS : **RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR - RJ047111**

LUIZ LEONARDOS - RJ009647

CONSTANZA WOLTZENLOGEL - RJ102000

DANIELE DIAS CARNEIRO MACHADO - RJ201426

RECORRIDO : **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS**, pela parte RECORRENTE: **JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA** e **JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**

Dr(a). **RODRIGO SÉRGIO BONAN DE AGUIAR**, pela parte RECORRIDA:

CERTIDÃO

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

Superior Tribunal de Justiça

A Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos
Documento: 1731849 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 09/08/2018 Página 13 de 4

do voto da Sra. Ministra Relatora.

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



Superior Tribunal de Justiça

Documento: 1731849 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 09/08/2018

Página 14 de 4

