

RECURSO ESPECIAL Nº 1.447.352 - RJ (2014/0073086-4)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
RECORRENTE : NUTRILATINA LABORATÓRIOS LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO DA SILVEIRA TORRES JUNIOR
ROBERTA MOREIRA DE MAGALHÃES E OUTRO(S)
RECORRIDO : MARIZ GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO A DE OURO PRETO SANTOS E OUTRO(S)
SAMANTHA BANCROFT VIANNA BRAGA
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:

Trata-se originariamente de ação ordinária proposta por MARIZ GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA. em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e de NUTRILATINA LABORATÓRIOS LTDA., objetivando a anulação do registro da marca "MEGAMASS" e a condenação da segunda demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Na exordial, a parte autora alega que é representante de um dos maiores grupos do ramo de suplementos alimentares, criador do produto identificado pela marca "MEGA MASS", utilizado por atletas para ganho de massa muscular, e que a segunda demandada, aproveitando-se de tal notoriedade, lançou produto no mercado nacional com características semelhantes às do original e registrou-o como "MEGAMASS", em flagrante contrariedade ao art. 126 da Lei de Propriedade Industrial e ao art. 6º *bis* da Convenção da União de Paris (CUP), motivo pelo qual postulou o cancelamento de referido registro no INPI.

O Juízo monocrático julgou procedente o pedido e determinou a anulação do registro n. 817.070.575, condenando a NUTRILATINA a se abster do uso da marca "MEGAMASS" e a pagar à parte autora indenização por danos morais e materiais a serem apurados na fase de execução de sentença.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na apelação, deu parcial provimento ao recurso para, em virtude da incompetência da Justiça Federal, julgar extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao pleito indenizatório (art. 267, IV, do CPC/73), nos termos da seguinte ementa:

Superior Tribunal de Justiça

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA 'MEGA MASS' - COLIDÊNCIA DE MARCAS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EXTINÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

- É vedado o registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, outra anteriormente registrada, conforme disposto nas Leis n.s 5.772/71 e 9.279/96. O público consumidor não pode estar sujeito a possíveis confusões causadas por marcas que não sejam suficientemente diferenciadas.

- Verificada, *in casu*, a reprodução de marca estrangeira, de propriedade da autora notoriamente reconhecida, protegida pelo art. 6º *bis* da CUP e pelo art. 126 da LPI, evidenciando a prática de concorrência desleal.

- Embora as marcas tenham sido registradas em classes diversas, a afinidade entra os produtos por elas representados se mostra evidente, levando à possibilidade de erro, dúvida ou confusão em relação ao público consumidor.

- A Justiça Federal é absolutamente incompetente para apreciar e julgar pedido de indenização por danos morais e materiais. Tal pedido é restrito a particulares não guardando qualquer referência subjetiva com o INPI a justificar a aplicação do art. 109 da CF, o que efetivamente afasta a competência deste Juízo para sua análise. Precedente.

- Apelação a que se dá parcial provimento."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Nas razões do especial, NUTRILATINA sustenta que o aresto recorrido, ao reconhecer que a marca "MEGA MASS", da recorrida, era notoriamente conhecida e que, portanto, a marca "MEGAMASS", apesar de ter sido apresentada para registro no INPI em 9/2/1993 e registrada em 6/12/1994, anteriormente ao pedido de registro da demandada, formulado em 30/9/1998, constituiria reprodução daquela, ensejando concorrência desleal, violou os arts. 6º *bis* da Convenção da União de Paris e 126, 129, 165 e 167 da Lei de Propriedade Industrial.

Afirma a recorrente que seu registro, além de anterior, foi concedido em classe diversa da marca recorrida e que a notoriedade da marca não ficou evidenciada nos autos, consoante se colhe de suas razões:

"Conforme já comprovado nos autos, a Recorrente é titular do registro n. 817.070.575, concedido em 06.12.1994, para a marca nominativa 'MEGAMASS', na classe nacional 31.10, para identificar 'laticínios em geral', ora objeto desta ação.

O pedido de registro que culminou no registro acima citado e objeto desta ação foi apresentado perante o INPI, co réu, há mais de quinze anos, u seja, em 09.02.1993.

Com base nesse registro de acordo, com o artigo 129 da Lei n. 9.279/96 (LPI), a ora recorrente tem o direito ao uso exclusivo do sinal MEGAMASS para identificar o produto mencionado, em todo território nacional.

[...]

Superior Tribunal de Justiça

Como se sabe, a única base de argumentação da ora Recorrida, da r. Sentença e, consecutivamente, do v. Acórdão recorrido, para anulação do registro objeto desta ação, é a suposta notoriedade da marca MEGA MASS.

A marca notoriamente conhecida é aquela notória em seu ramo de atividade. Neste caso, ela goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. A comprovação de notoriedade de uma marca, por sua vez, deve ser feita de forma inequívoca.

Em sede de apelação, a ora Recorrente demonstrou de forma cristalina que a marca MEGA MASS, objeto do pedido de registro depositado pela recorrida perante o INPI em 30 de setembro de 1998, contra o qual a recorrente apresentou a devida oposição, ainda pendente de decisão, não é notoriamente conhecida e tão pouco era à época do depósito do pedido de registro da marca da Recorrente (ora registro anulando).

[...]

Assim, fica absolutamente evidente que a Recorrida deveria ter comprovado que sua marca era notoriamente conhecida à época do depósito do pedido de registro da recorrente, ou seja, 09.02.1993.

[...]

Ora, com exceção do registro de marca nos EUA, todos os outros registros e pedidos de registros estrangeiros citados pela recorrida, em fundamento à tese de que sua marca é notoriamente conhecida, são de 1997 e 1998 (docs. Juntados pela recorrida com sua petição de 31.1.2000 - fls. 135), ou seja, muito posteriores à data de depósito da marca MEGAMASS no Brasil pela recorrente e mesmo da data da concessão do registro desta (respectivamente, 09.02.1993 e 06.12.1994)."

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 2.325/2.335 (e-STJ).

Admitido o recurso na origem (e-STJ, fls. 2.374/2.375), ascendeu o feito ao STJ após concluído processo de restauração de autos instaurado em virtude de extravio ocasionado por roubo de carga de caminhão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos quando do transporte a esta Corte.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.447.352 - RJ (2014/0073086-4)

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DA MARCA "MEGAMASS". RECONHECIMENTO DA NOTORIEDADE DA MARCA ESTRANGEIRA "MEGA MASS". EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 6º *BIS*, 1, DA CUP. ART. 126 DA LEI N. 9.279/96.

1. O art. 6º *bis*, 1, da Convenção da União de Paris, que foi ratificado pelo Decreto n. 75.572/75 e cujo teor foi confirmado pelo art. 126 da Lei n. 9.279/96, confere proteção internacional às marcas notoriamente conhecidas, independentemente de formalização de registro no Brasil, e vedam o registro ou autorizam seu cancelamento, conforme o caso, das marcas que configurem reprodução, imitação ou tradução suscetível de estabelecer confusão entre os consumidores com aquela dotada de notoriedade.

2. Referida proteção não fica restrita aos produtos que sejam registráveis na mesma classe, exigindo-se apenas que sejam integrantes do mesmo ramo de atividade.

3. As marcas notoriamente conhecidas, que gozam da proteção do art. 6º *bis*, 1, da CUP, constituem exceção ao princípio da territorialidade, isto é, mesmo não registradas no país, impedem o registro de outra marca que a reproduzam em seu ramo de atividade. Além disso, não se confundem com 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.

4. Quando as instâncias ordinárias, com amplo exame do conjunto fático-probatório, cuja revisão está obstada pela incidência da Súmula n. 7/STJ, concluem que determinada marca estrangeira possui notoriedade reconhecida no ramo de suplementos alimentares em diversos países, não havendo dúvida acerca da possibilidade de provocar confusão nos consumidores, deve, portanto, ser mantido o cancelamento do registro da marca nacional de nome semelhante.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA(Relator):

De início, impõe-se ressaltar que o presente recurso especial foi interposto com fundamento no Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, com as interpretações dadas pela jurisprudência desta Corte (Enunciado Administrativo n. 2/STJ).

Os argumentos utilizados pela parte recorrente para reverter o julgado que declarou a

Superior Tribunal de Justiça

nulidade do registro da marca "MEGAMASS" no INPI são: a) a ausência de comprovação de que a marca da recorrida seria notoriamente conhecida; b) a anterioridade da concessão de seu registro (6/12/1994) em relação ao pedido de registro da marca estrangeira (30/9/1993); e c) o fato de os produtos terem registros em classes diversas.

O art. 6º *bis*, 1, da Convenção da União de Paris, que foi ratificado pelo Decreto n. 75.572/75 e cujo teor foi confirmado pelo art. 126 da Lei n. 9.279/96, confere proteção internacional às marcas notoriamente conhecidas, independentemente de formalização de registro no Brasil, e vedam o registro ou autorizam seu cancelamento, conforme o caso, das marcas que configurem reprodução, imitação ou tradução suscetível de estabelecer confusão entre os consumidores com aquela dotada de notoriedade.

Transcrevo, a propósito, referidos artigos:

CUP

"Art. 6º *bis*

1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar, quer officiosamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido de quem nisso tiver interesse, o registro 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 a quem a presente Convenção aproveita e utilizada para produtos idênticos ou semelhantes. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constituir reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta. "

Lei n. 9.279/96

"Art. 126. A 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, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil."

Referida proteção não fica restrita aos produtos que sejam registráveis na mesma classe, exigindo-se apenas que sejam integrantes do mesmo ramo de atividade.

As marcas notoriamente conhecidas, que gozam da proteção do art. 6º *bis*, 1, da CUP, constituem exceção ao princípio da territorialidade, isto é, mesmo não registradas no país, impedem o registro de outra marca que a reproduzam em seu ramo de atividade.

Ademais, não se confundem com a marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade, gozando de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n.

Superior Tribunal de Justiça

9.279/96, *in verbis*:

"Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade."

Com esse raciocínio, cito parte do voto proferido no Recurso Especial n. 658.702/RJ, da relatoria do Ministro Jorge Scartezini:

"Ainda, neste particular, não se confundem a '*marca notória*' (art. 67 da Lei nº 5.772/71, atual '*marca de alto renome*' do art. 125 da Lei nº 9.279/96), à qual, como visto, desde que previamente registrada no Brasil e assim declarada pelo INPI, é assegurada '*proteção especial, em todos os ramos de atividade*' (exceção ao princípio da especificidade), e a '*marca notoriamente conhecida*', prevista no art. 6º *bis* da CUP (e, presentemente, no art. 126 da Lei nº 9.279/96: '*A 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, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil*'), a qual, ainda que não registrada no Brasil (exceção ao princípio da territorialidade), goza de proteção, mas restrita ao respectivo '*ramo de atividade*'. "

Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, com amplo exame do conjunto fático-probatório, cuja revisão está obstada pela incidência da Súmula n. 7/STJ, concluíram que a marca estrangeira "MEGA MASS" possui, desde 1992, notoriedade reconhecida no ramo de suplementos alimentares em diversos países. Confira-se trecho do julgado:

"Insustentável a afirmação da segunda ré quanto à anterioridade, em seu favor, do registro e do uso da marca 'MEGA MASS' devido à utilização prévia dos termos 'MEGA' e 'MASS' nas marcas 'MEGAPROTEIN' e 'MASS1000', de sua propriedade. Deve-se observar que os termos 'MEGA' e 'MASS' não constituem, isoladamente, qualquer marca de propriedade da ré. Ao revés são apenas recortes das marcas 'MEGAPROTEIN' e 'MASS 1000', que não tendo sido registrados pela ré, não merecem proteção.

Também não merece prosperar a alegação de que a marca da autora não é notoriamente conhecida no Brasil, não merecendo a proteção do art. 6º *bis* da CUP em razão de seu uso jamais ter se efetivado em nosso país. Isto porque o fato de uma marca estrangeira não ser registrada no Brasil não impede seu conhecimento pelo público especializado, o que se percebe, inclusive, do comportamento da própria ré, que reproduziu a marca da autora, mesmo sem que esta tivesse seu uso efetivado em nosso país.

Em verdade, restou plenamente comprovada a notoriedade da marca da autora em seu ramo de atividade, haja vista que a mesma tem sido divulgada em revistas especializadas, publicadas em diversos países, desde 1992, o que lhe assegura a proteção do art. 6º *bis* da CUP. Dispõe o referido artigo, *verbis*:

[...]

Sobre o tema, esclarece José Roberto D'Affonseca Gusmão, *in* Marcas de Alto Renome, Marcas Notoriamente e Usurpação de Signos Famosos - XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, publicado na ABPI, que '*quando se trata de marca estrangeira e o grau de renome for restrito ao ramo de atividade do titular, a proteção é devida, independentemente de existência de registro ou depósito no Brasil, em razão da aplicação do art. 6º, bis da Convenção de Paris, reforçado pelo art. 16.2*

Superior Tribunal de Justiça

do TRIPS e incorporado na nova lei pelo art. 126 e seus parágrafos' (p. 53)"

Assim, não merece reparos o aresto recorrido, que decidiu pela manutenção do cancelamento do registro da marca nacional que reproduz marca estrangeira notoriamente conhecida, não havendo dúvida acerca da possibilidade de provocar confusão nos consumidores.

Sobre a mesma questão, destaco o seguinte precedente:

"RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO MARCÁRIO - ART. 131, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - ART. 460, DO CPC - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DO JÚLGADOR - OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE - MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL INDEPENDENTE DE REGISTRO NO BRASIL NO SEU RAMO DE ATIVIDADE - MARCA DE ALTO RENOME - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL EM TODOS OS RAMOS DE ATIVIDADE DESDE QUE TENHA REGISTRO NO BRASIL E SEJA DECLARADA PELO INPI - NOTORIEDADE DA MARCA 'SKECHERS' - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE PROVAS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - MARCAS 'SKETCH' E 'SKECHERS' - POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA - ATUAÇÃO EM RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS, AINDA QUE DA MESMA CLASSE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

[...]

III - O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira - notoriamente conhecida - é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

IV - A discussão acerca da notoriedade ou não da marca 'SKECHERS' deve ser observada tendo em conta a fixação dada pelo Tribunal de origem, com base no exame acurado dos elementos fáticos probatórios.

Assim, qualquer conclusão que contrarie tal entendimento, posta como está a questão, demandaria o reexame de provas, atraindo, por consequência, a incidência do enunciado n. 7/STJ.

V - Nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, observa-se que seu objetivo é o de exclusivamente impedir a prática de atos de concorrência desleal, mediante captação indevida de clientela, ou que provoquem confusão perante os próprios consumidores por meio da reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

VI - No caso dos autos, não se observa, de plano, a possibilidade de confusão dos consumidores pelo que viável a convivência das duas marcas registradas 'SKETCH', de propriedade da ora recorrente e, 'SKECHERS', da titularidade da ora recorrida, empresa norte-americana.

VII - Enquanto a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., titular da marca 'SKETCH', comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive

Superior Tribunal de Justiça

calçados, a ora recorrida, SKECHERS USA INC II', atua, especificamente, na comercialização de roupas e acessórios de uso comum, para a prática de esportes, de uso profissional. De maneira que, é possível observar que, embora os consumidores possam encontrar em um ou em outro, pontos de interesse comum, não há porque não se reconhecer a possibilidade de convivência pacífica entre ambos.

VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido." (REsp n. 1.114.745/RJ, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe de 21/9/2010.)

Ante o exposto, **conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.**

É como voto.

