

RECURSO ESPECIAL Nº 1.721.697 - RJ (2017/0307528-5)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : **HYPERMARCAS S/A**
ADVOGADOS : **HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863**
LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
BÁRBARA ÂNGELA MOISÉS LEITÃO - RJ207599
RECORRIDO : **MEGAFRAL IND. E COM. LTDA**
ADVOGADOS : **MARLI BEATRIZ DA COSTA SCHNEIDER - RN000716A**
VICTOR ANTONIO FIGUEIRA DIAS - RN010452
RECORRIDO : **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE. SINAIS EVOCATIVOS. REGISTRABILIDADE. SUFICIENTE DISTINTIVIDADE. IMITAÇÃO IDEOLÓGICA. OFENSA AO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

1- Ação ajuizada em 29/6/2012. Recurso especial interposto em 9/11/2016 e concluso ao Gabinete em 15/12/2017.

2- O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca *MEGAFRAL* ao primeiro recorrido, a partir da análise de eventual colidência ideológica com a marca *BIGFRAL*, titulada pelo recorrente.

3- Sinais evocativos ou sugestivos – aqueles formados por expressões que evocam ou sugerem características do produto ou serviço assinalado pela marca, mediante relações de referência indireta –, mesmo quando guardam relação com o produto ou serviço por eles designados, admitem registro marcário quando dotados de suficiente distintividade (art. 124, VI, parte final, da LPI).

4- A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constar a ocorrência de “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (art. 124, XIX).

5- A imitação ideológica ocorre quando uma marca reproduz a mesma ideia transmitida por outra, anteriormente registrada e inserida no mesmo segmento mercadológico, levando o público consumidor à confusão ou à associação indevida.

6- Na espécie, contrapondo-se as marcas em disputa (*BIGFRAL* e *MEGAFRAL*), a conclusão inafastável é no sentido do reconhecimento da existência de sensível afinidade ideológica entre elas (pois transmitem a ideia de “fralda grande”), o que pode gerar confusão ou associação indevida por parte do público consumidor,

caracterizando a hipótese fática defesa pelo art. 124, XIX, da LPI.

7- Vale consignar que, para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedentes.

8- No particular, contribui para evidenciar a impossibilidade de convivência das marcas em questão o fato de o próprio INPI ter negado dois pedidos de registro formulados pela empresa recorrida envolvendo a marca aqui impugnada, justamente com fundamento no inc. XIX do art. 124 da LPI.

9- Hipótese fática distinta daquela tratada em precedentes desta Corte que admitem a mitigação da regra de exclusividade do registro de marcas “fracas”, haja vista ter-se constatado, na espécie, a ocorrência de imitação ideológica.

10- RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

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, dar 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.

Brasília (DF), 22 de março de 2018(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

RECURSO ESPECIAL Nº 1.721.697 - RJ (2017/0307528-5)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**

RECORRENTE : **HYPERMARCAS S/A**

ADVOGADOS : **HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863**

LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623

BÁRBARA ÂNGELA MOISÉS LEITÃO - RJ207599

RECORRIDO : **MEGAFRAL IND. E COM. LTDA**

ADVOGADOS : **MARLI BEATRIZ DA COSTA SCHNEIDER - RN000716A**

VICTOR ANTONIO FIGUEIRA DIAS - RN010452

RECORRIDO : **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

RELATÓRIO

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

Cuida-se de recurso especial interposto por HYPERMARCAS S/A com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

Ação: de nulidade de marca, ajuizada pelo recorrente em face de MEGAFRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, em cuja petição inicial é apontada suposta ilegalidade do ato administrativo que concedeu o registro n. 825.974.984 (marca *MEGAFRAL*) ao primeiro recorrido, em razão de imitação ideológica de marca anteriormente registrada (*BIGFRAL*).

Sentença: julgou “procedentes os pedidos de nulidade do ato administrativo que concedeu o registro e de condenação da empresa [recorrida] a se abster de usar *MEGAFRAL* para identificar os produtos descritos no referido registro nulo, sob pena de multa diária de R\$10.000,00” (e-STJ Fl.452).

Acórdão: deu provimento à apelação interposta pelo INPI, para julgar improcedente o pedido de nulidade.

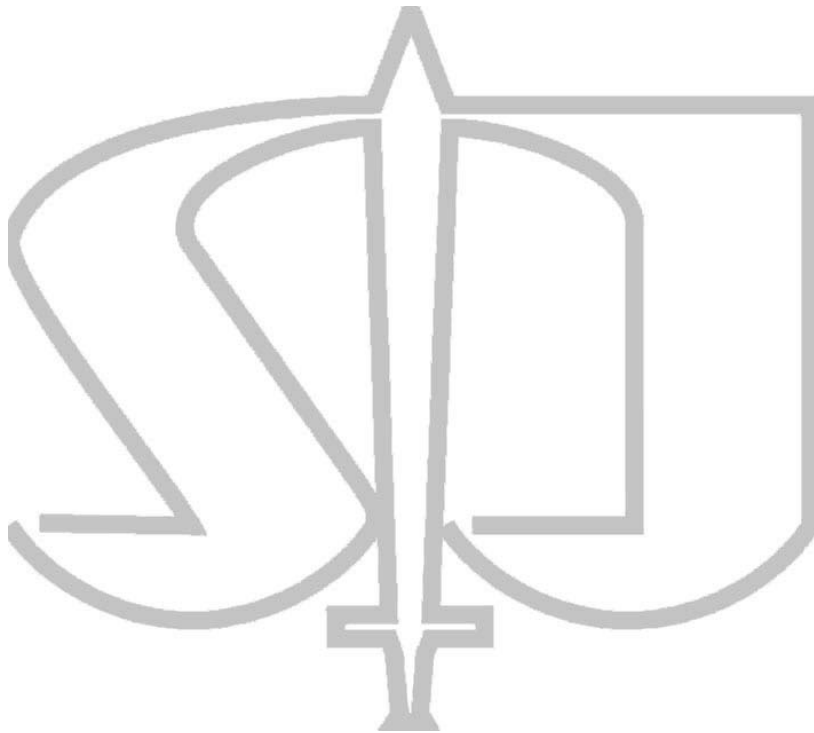
Recurso especial: alega violação dos arts. 124, VI e XIX, e 129 da Lei 9.279/96, bem como dissídio jurisprudencial. Entende que o registro da marca *MEGAFRAL* deve ser invalidado, em virtude da flagrante imitação ideológica da marca de sua titularidade (*BIGFRAL*). Sustenta que a mera substituição do prefixo

Superior Tribunal de Justiça

“BIG” pelo prefixo “MEGA” na grafia das marcas em cotejo não é suficiente para afastar a ilicitude do registro.

Admissibilidade: o recurso foi inadmitido na origem, tendo sido interposto agravo da decisão denegatória, o qual foi convertido em recurso especial.

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.721.697 - RJ (2017/0307528-5)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE : HYPERMARCAS S/A

ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863

LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623

BÁRBARA ÂNGELA MOISÉS LEITÃO - RJ207599

RECORRIDO : MEGAFRAL IND. E COM. LTDA

ADVOGADOS : MARLI BEATRIZ DA COSTA SCHNEIDER - RN000716A

VICTOR ANTONIO FIGUEIRA DIAS - RN010452

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora): propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro (n. 825.974.984) da marca *MEGAFRAL* ao primeiro recorrido, a partir da análise de eventual colidência ideológica com a marca *BIGFRAL*, titulada pelo recorrente.

1- ANTECEDENTES FÁTICOS E PROCESSUAIS.

O exame dos autos revela que o primeiro recorrido obteve o registro da marca mista *MEGAFRAL*, em 3/7/2007, para a classe NCL (8) 05, especificação “absorventes higiênicos para menstruação” (e-STJ Fls.224/5).

O recorrente, por seu turno, afirma que referida marca colide com a sua, *BIGFRAL* (anteriormente registrada e que serve para designar produtos idênticos), tratando-se de mera imitação ideológica.

O juízo de primeiro grau acolheu a pretensão deduzida, declarando a nulidade do registro marcário em questão, na medida em que a afinidade ideológica entre os signos, que designam produtos idênticos, pode levar o consumidor à confusão e causar associação indevida.

O Tribunal de origem, contudo, entendeu – a par de reconhecer a

existência de semelhança fonética e o pertencimento ao mesmo segmento mercadológico – que o signo *MEGAFRAL* possui distintividade suficiente a lhe garantir viabilidade registral, sobretudo considerando que a marca do recorrente é formada por termos de uso comum e evocativos, estando inserida na exceção prevista no art. 124, VI, da LPI.

Vale consignar que, a despeito de a pretensão deduzida na inicial conter, além do requerimento de invalidação do registro marcário n. 825.974.984, pedido de declaração de “irregistrabilidade do pedido de registro de marca n. 903.710.463” (e-STJ Fl.11 - o qual foi julgado improcedente pelos juízos de origem), a presente irresignação versa somente acerca do primeiro (825.974.984).

2- DA AÇÃO QUE TRAMITOU NA JUSTIÇA ESTADUAL.

Inicialmente, é preciso esclarecer que a ação de abstenção de uso de marca que tramitou perante a Justiça Estadual (processo n. 0146156-31.2012.8.26.0100) e que transitou em julgado em 8/4/2015, não guarda relação direta com esta, sendo, assim, incapaz de interferir ou prejudicar o julgamento da presente demanda.

Isso porque, embora também trate de pretensão deduzida pela empresa recorrente em face da empresa recorrida, aquela foi proposta com o objetivo de impedir que se usasse a marca *MEGAFRAL* para identificação de fraldas descartáveis, enquanto a controvérsia aqui existente versa sobre pedido de declaração de nulidade do ato administrativo concessivo de marca, com fundamento na colidência entre signos utilizados para designar os mesmos produtos (absorventes higiênicos femininos).

Ainda que se trate de questões que apresentam certa afinidade, é certo que as causas de pedir e pedidos de ambas as ações eram substancialmente distintos entre si, não havendo que se falar, assim, em eventual interferência direta

do resultado daquela no julgamento desta.

3- DO REGISTRO E DA PROTEÇÃO CONFERIDOS ÀS MARCAS.

A propriedade da marca, como é cediço, é adquirida a partir da expedição válida de seu registro, o qual, uma vez concedido pelo órgão competente, assegura a seu titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129, *caput*, da LPI).

Na medida em que a marca se constitui como sinal distintivo que viabiliza a identificação de produtos ou serviços disponíveis no mercado, a relevância de sua proteção é, subjetivamente, dúplice: de um lado, beneficia o titular, que tem seu produto ou serviço diferenciado dos demais no ambiente concorrencial; de outro, favorece o público consumidor, pois certifica a origem do produto ou serviço adquirido, evitando equívocos acerca de sua procedência.

A proteção das marcas é, também, de grande valia para a dinâmica do mercado, na medida em que dá suporte a um ambiente de competição profícuo, sob a tônica da livre concorrência, apto a garantir “o fornecimento [...] de produtos ou serviços com qualidade crescente e preços decrescentes” (COELHO, Fábio Ulhoa. *Princípios do Direito Comercial*. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 34).

Nesse contexto, pode-se afirmar que, para além de garantir direitos individuais a seu proprietário, a tutela jurídica da marca salvaguarda interesses coletivos/sociais.

4- DO REGISTRO MARCÁRIO E DA REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO DE MARCA ALHEIA

De acordo com o art. 122 da LPI, apenas sinais visualmente perceptíveis que apresentem certo grau de distintividade podem ser registrados

como marcas.

Essa exigência se relaciona com a própria função que se objetiva alcançar com a proteção marcária, haja vista que sua principal finalidade é distinguir determinado produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, mas de origem diversa.

Conquanto não haja previsão legal estabelecendo graus de distintividade e seus respectivos níveis de proteção, é certo que há elementos específicos cujo registro é expressamente vedado em determinadas hipóteses (a título ilustrativo: letras, algarismos, datas ou cores, como regra geral, são irregistráveis).

Idêntica situação pode ocorrer caso verificada a circunstância prevista na norma do dispositivo adotado pelo acórdão recorrido para desacolher a pretensão do recorrente (art. 124, VI, da LPI), cujo teor é o seguinte:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

Por outro lado, a lei em questão também contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constar a ocorrência de “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (art. 124, XIX).

Convém assentar, de início, que sinais evocativos ou sugestivos – aqueles formados por expressões que evocam ou sugerem características do

produto ou serviço assinalado pela marca, mediante relações de referência indireta –, mesmo quando guardam relação com o produto ou serviço por eles designados, admitem registro marcário quando dotados de suficiente distintividade (art. 124, VI, parte final, da LPI).

Dessa forma, uma vez concedido o direito de uso exclusivo da marca *BIGFRAL* ao recorrente – expressão dotada, presume-se, de suficiente distintividade segundo os critérios técnicos utilizados pelo INPI –, com antecedência em relação ao registro impugnado, e não versando a hipótese acerca de pleito anulatório desse registro, há que se fixar como premissa a validade de tal concessão, devendo ser considerados, para solução da controvérsia, os efeitos legais que daí decorrem.

Assim, na hipótese de se constatar a impossibilidade de coexistência de ambos os registros em razão de eventual confusão gerada aos consumidores (em ofensa ao art. 124, XIX, da LPI), a proteção marcária do recorrido deve ceder, em respeito ao direito de exclusividade de que goza o recorrente (art. 129, *caput*, da LPI).

No que interessa à espécie, considera-se imitação ideológica aquela verificável quando da utilização de sinais, supostamente distintivos, que criam confusão mediante a reprodução da mesma ideia transmitida por marca anteriormente registrada.

A respeito do tema, GAMA CERQUEIRA leciona:

Outra forma de imitação, que se pode denominar ideológica, é a que procura criar confusão com a marca legítima por meio da idéia que esta evoca ou sugere ao consumidor. Há marcas que despertam a idéia do produto a que se aplicam ou de alguma de suas qualidades, ou que sugerem uma idéia qualquer, sem relação direta com o produto assinalado. O emprego de marca que desperte a mesma idéia que a marca legítima, mesmo que seja materialmente diversa, pode estabelecer confusão no espírito do consumidor, induzindo-o em erro. (Tratado de Propriedade Industrial. 2ª ed. RT. p. 918)

O Manual de Marcas do INPI, ao tratar do aspecto ideológico, refere que há colidência quando se puder detectar a existência de “sinais que, apesar de distintos do ponto de vista fonético e/ou gráfico, evocam ideias idênticas ou semelhantes [que podem] levar o público-alvo à confusão ou associação indevida”. E segue: “tal fenômeno pode ocorrer mesmo no caso de marcas com

diferentes formas de apresentação (sinal nominativo X sinal figurativo), uma vez que se trata da reprodução ou imitação de um conceito”.

Na espécie, constitui premissa fática assentada pelos juízos de origem que as marcas *BIGFRAL* (do recorrente) e *MEGAFRAL* (do primeiro recorrido) são “empregadas nos mesmos produtos e destinados ao mesmo mercado consumidor” (e-STJ Fl.449).

A análise das expressões revela a existência de identidade gráfica e sonora entre elas quanto ao afixo *-FRAL*, sendo certo que os demais termos que integram as marcas *BIG-* e *MEGA-* guardam correspondência ideológica direta, pois transmitem a ideia de algo grande.

Muito embora originárias da língua inglesa, ambos os termos possuem uso difundido e corrente no Brasil, tendo seus significados incorporados ao dia a dia dos consumidores de todas as faixas de renda.

Assim, contrapondo-se as marcas em questão, a conclusão inafastável é no sentido do reconhecimento da existência de sensível afinidade ideológica entre elas (pois transmitem a ideia de “fralda grande”), o que pode implicar associação indevida por parte do público consumidor, de modo que o registro concedido ao recorrido deve ser invalidado, por malferimento ao art. 124, XIX, da LPI.

Consoante assinalado linhas atrás, ainda que a marca *BIGFRAL* possa ser considerada evocativa, tal fato não retira (ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem) o direito de seu titular, detentor de registro anterior, de se opor ao uso não autorizado de marca que transmita ao consumidor a mesma ideia acerca do produto que designa.

Conforme muito bem apontado pelo Juiz prolator da sentença,

31. Em momento algum a autora afirma pretender proteger *FRAL* isoladamente, ou somente *BIG*. Por isso têm razão em parte o INPI e a empresa ré quando sustentam que a marca evocativa da autora tem que conviver com outras próximas, que fazem referência a uma OU outra parte de seu elemento nominativo. É o caso de *INCOMFRAL*, *BIOFRAL*, *COTONFRAL*, *MULTIGRAL*, *NEW FRAL*, *PROTFRAL* etc (fl. 326).

32. Contudo, ao contrário do que pretendem os demandados, nenhuma dessas tem o mesmo poder de aproximação ideológica de *BIGFRAL* que possui *MEGAFRAL*. A situação de afinidade entre as marcas *BIGFRAL* e *MEGAFRAL*, usadas para identificar os mesmos produtos destinados ao mesmo mercado consumidor, é completamente diferente daquela mantida entre *BIGFRAL* e as outras referidas. Assim, não se tem como utilizar essas marcas

Superior Tribunal de Justiça

como paradigma de imposição de convivência, diante da distância suficiente que mantêm de BIGFRAL, o que não é feito por MEGAFRAL. São comparações com resultado bastante diferente.

33. Em conclusão, a marca BIGFRAL, mesmo sendo evocativa, possui mínimo poder de afastamento de outra que, com clara alusão semântica à formação do sinal, possa causar confusão no mesmo mercado explorado por ambas as empresas, para venda de produtos idênticos e semelhantes, em ambiente de livre acesso em farmácias, drogarias e mercados. (e-STJ Fl.451)

Quanto ao ponto, é importante lembrar que, “para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos” (REsp 954.272/RS, 3ª Turma, DJe 1/4/2009).

Na hipótese, ademais, contribui para evidenciar a impossibilidade de convivência das marcas em questão o fato de o próprio INPI ter negado dois pedidos de registro formulados pela empresa recorrida envolvendo a marca *MEGAFRAL* (muito embora em classes distintas da analisada no presente processo), justamente com fundamento do inc. XIX do art. 124 da LPI.

Trata-se dos processos administrativos ns. 829204482 e 829204474 (e-STJ Fls.218/23), cujas decisões primevas foram mantidas em grau de recurso, consoante se pode observar de consulta ao site da autarquia federal (decisões finais publicadas em 13/6/2017 e 27/6/2017).

Por fim, consigne-se que não se desconhece a jurisprudência desta Corte, no sentido de que “marcas fracas ou evocativas que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro” (AgRg no REsp 1.236.353/SC, 3ª Turma, DJe 11/12/2015). Situações semelhantes foram discutidas também nos seguintes julgados: REsp 1.582.179/PR, 3ª Turma, DJe 19/08/2016; AgInt no REsp 1.338.834/SP, 4ª Turma, DJe 23/02/2017; e AgRg no REsp 1.046.529/RJ, 4ª Turma, DJe 04/08/2014.

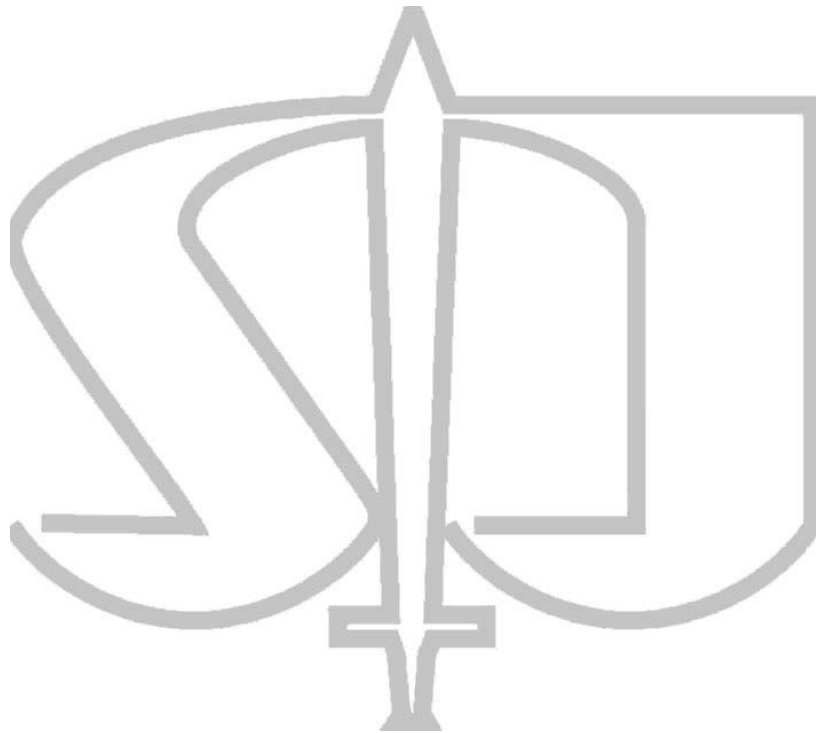
Todavia, a hipótese em exame versa sobre situação fática distinta daquela tratada nos precedentes retro mencionados, haja vista que, no particular, constatou-se a existência de clara imitação ideológica da marca titulada pelo recorrente, o que, a toda evidência, vai de encontro aos ditames da LPI.

Forte em tais razões, **DOU PROVIMENTO** ao recurso especial, para restabelecer os termos da sentença de primeiro grau e determinar que multa diária lá fixada passe a incidir a partir da publicação do presente acórdão.

Fixo honorários advocatícios a serem pagos aos patronos da

Superior Tribunal de Justiça

recorrente em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos a partir da publicação deste acórdão.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2017/0307528-5 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.721.697 / RJ**

Números Origem: 00305768420124025101 2012.51.01.030576-2 201251010305762

PAUTA: 22/03/2018

JULGADO: 22/03/2018

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

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

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ODIM BRANDÃO FERREIRA**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : HYPERMARCAS S/A
ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR - SP093863
LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623
BÁRBARA ÂNGELA MOISÉS LEITÃO - RJ207599
RECORRIDO : MEGAFRAL IND. E COM. LTDA
ADVOGADOS : MARLI BEATRIZ DA COSTA SCHNEIDER - RN000716A
VICTOR ANTONIO FIGUEIRA DIAS - RN010452
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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, deu 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 (Presidente) e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.