



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1893426 - RJ (2018/0232660-3)

**RELATOR** : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO  
**RECORRENTE** : NATURA COSMÉTICOS S/A  
**RECORRENTE** : INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA.  
**ADVOGADOS** : ANTONIO FERRO RICCI E OUTRO(S) - SP067143  
DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120  
CARLOS EDUARDO NEVES DE CARVALHO - SP147002  
CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977  
**RECORRIDO** : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
**RECORRIDO** : NATURACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA  
**ADVOGADOS** : MARCELO LAPINHA E OUTRO(S) - SP104985  
MARIA DO ROSARIO DE LIMA - SP052131

### EMENTA

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

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

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

3. *O alto renome de uma marca não tem o condão de atingir as marcas já depositadas à data em que publicada a decisão administrativa que o reconheceu, salvo se o depositante tiver agido de má-fé.*
4. *A regra do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial não confere proteção irrestrita ao titular da marca registrada, mas uma proteção limitada às situações em que há risco de confusão ou de associação indevida entre marcas idênticas ou semelhantes para designar produtos idênticos, semelhantes ou afins.*
5. *Caso concreto em que o Tribunal de origem entendeu não ter ocorrido reprodução de marca anteriormente registrada, sendo diferentes os produtos e serviços identificados pelas marcas em questão e, conseqüentemente, não havendo risco de confusão ou de associação.*
6. *Impossibilidade de reexame de fatos e de prova. Súmula 7/STJ.*
7. **RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.**

## **ACÓRDÃO**

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrichi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 08 de junho de 2021.

**Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Relator

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.893.426 - RJ (2018/0232660-3)**

**RELATOR** : **MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO**  
**RECORRENTE** : NATURA COSMÉTICOS S/A  
**RECORRENTE** : INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA.  
**ADVOGADOS** : ANTONIO FERRO RICCI E OUTRO(S) - SP067143  
DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120  
CARLOS EDUARDO NEVES DE CARVALHO - SP147002  
CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977  
**RECORRIDO** : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
**RECORRIDO** : NATURACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA  
**ADVOGADOS** : MARCELO LAPINHA E OUTRO(S) - SP104985  
MARIA DO ROSARIO DE LIMA - SP052131

## **RELATÓRIO**

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

Trata-se de recurso especial interposto por NATURA COSMÉTICOS S.A. e por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA. contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que negou provimento à apelação manejada no curso da ação de nulidade de registro de marca proposta contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e contra NATURAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA.

A ementa do acórdão recorrido foi redigida nos seguintes termos (e-STJ fls. 1.248):

*APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE AS MARCAS “NATURA” (ANTERIOR) E “NATURAÇÃO” (IMPUGNADA). INOPONIBILIDADE DO ALTO RENOME DA MARCA “NATURA” NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO PELO INPI POSTERIOR AO DEPÓSITO DA MARCA IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. SEGMENTOS DE ATUAÇÃO DISTINTOS. COSMÉTICOS E AÇO. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.*

*I – A demanda trata do conflito entre as marcas “NATURA” (anterior) e “NATURAÇÃO” (impugnada), e a possível violação do art. 124, XIX, da LPI.*

*II – Marca de alto renome. O instituto excepcional do alto renome deve ser interpretado de forma restritiva, uma vez que relativiza*

*consideravelmente o sistema de registro e proteção de marcas.*

*III – Inoponibilidade do alto renome no caso concreto. O depósito da marca “NATURAÇO” ocorreu em 09.11.2004, sendo, portanto, anterior à data em que foi publicado o reconhecimento do alto renome da marca “NATURA” (31.05.2005)*

*IV – Inexistência de confusão. As marcas “NATURA” e “NATURAÇO” atuam em mercados diferentes, comercializando mercadorias bastante diversas - a primeira, cosméticos; a segunda, aço e outros produtos resultantes da indústria siderúrgica - e claramente se dirigem a públicos consumidores distintos.*

*V – Não verificada violação ao art. 124, XIX, da LPI.*

*VI – Apelação a que se nega provimento.*

Opostos embargos de declaração (e-STJ fls. 1.262-1.271), foram rejeitados (e-STJ fls. 1.283-1.288).

Em suas razões (e-STJ fls. 1.292-1.336), a recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, a ocorrência de violação dos arts. 489, § 1º, IV e 1.022, I e II, do CPC e dos arts. 124, XIX, 125, 129 e 130, III, da Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) afirmando: a) que é imprescindível que se esclareçam as questões arguidas nos embargos de declaração, relativas ao momento de reconhecimento do alto renome da marca “NATURA” e ao momento de incidência da proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI, bem como ao risco de associação e de diluição da marca de alto renome; b) que o alto renome de uma marca apenas pode ser reconhecido incidentalmente ao indeferimento de um pedido de marca ou de nulidade de registro de marca; c) que disso decorre logicamente que o reconhecimento do alto renome deve ter o condão de atingir marcas depositadas anteriormente, desde que ainda não tenham sido examinadas, tendo, portanto, natureza declaratória; d) que o reconhecimento do alto renome da marca “NATURA” deveria ter sido levado em consideração pelo INPI no exame do pedido de marca depositado pela recorrida; e) que, como marca de alto renome, “NATURA” goza de proteção em todos os segmentos de atividade, o que lhe possibilita impedir o uso e o registro de marcas idênticas ou semelhantes para quaisquer produtos e serviços, sendo desnecessária a discussão acerca do risco de

confusão, de associação ou de diluição, que se presume de forma absoluta; f) que o acórdão recorrido, ao afirmar que o sinal em questão é de frágil distintividade, porquanto evocativo de natureza, tornou ineficaz um registro vigente e válido de marca nominativa, salientando que é vedado desconstituir um registro por via oblíqua, quando já decorrido o prazo prescricional para tanto; g) que, diante do acórdão recorrido, a marca nominativa “NATURA”, cujo registro é válido e vigente, terá de arcar com o ônus da convivência com marca indiscutivelmente semelhante.

Foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 1.476-1.483 e 1.488-1.516).

O recurso especial foi inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (e-STJ fls. 1.524-1.527).

Interposto agravo (e-STJ fls. 1.531-1.547), a ele dei provimento, determinando sua conversão em recurso especial (e-STJ fls. 1.593-1.595).

É o relatório.

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.893.426 - RJ (2018/0232660-3)**

**RELATOR** : **MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO**  
**RECORRENTE** : NATURA COSMÉTICOS S/A  
**RECORRENTE** : INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA.  
**ADVOGADOS** : ANTONIO FERRO RICCI E OUTRO(S) - SP067143  
DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120  
CARLOS EDUARDO NEVES DE CARVALHO - SP147002  
CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977  
**RECORRIDO** : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
**RECORRIDO** : NATURACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA  
**ADVOGADOS** : MARCELO LAPINHA E OUTRO(S) - SP104985  
MARIA DO ROSARIO DE LIMA - SP052131

**EMENTA**

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

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

*2. A decisão administrativa do INPI, reconhecendo o alto renome de uma marca, tem apenas efeitos prospectivos, segundo*

*entendimento reiterado desta Terceira Turma.*

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

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

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

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

**7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.**

**VOTO**

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

Eminentes Colegas, não merece provimento o presente recurso especial.

A controvérsia diz respeito a verificar: a) se o Tribunal de origem incidiu em omissão, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração; b) se o reconhecimento do alto renome da marca das recorrentes deveria ter impossibilitado o registro da marca da recorrida; e c) se as recorrentes poderiam exercer seu direito de exclusividade à marca “NATURA”, anteriormente registrada, para anular o registro da marca “NATURAÇO”.

Passo ao exame das razões recursais, ponto a ponto.

**I - Da alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC:**

As recorrentes alegam que o Tribunal de origem teria deixado de se manifestar acerca de questões absolutamente essenciais à solução da controvérsia, especialmente acerca do momento de reconhecimento do alto renome da marca “NATURA”, do momento de incidência da proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI e do risco de associação e de diluição da marca de alto renome.

Não há, porém, qualquer omissão no acórdão recorrido, que apresentou fundamentação suficiente, tendo o Tribunal de origem se manifestado de forma clara e bastante acerca de todas as questões relevantes à solução da controvérsia.

Especificamente acerca do reconhecimento do alto renome e do momento de incidência da proteção prevista no art. 125 da LPI, o Tribunal de origem assim se manifestou, *verbis* (e-STJ fls. 1.246):

*Por constituir exceção ao princípio da especialidade, o instituto jurídico do alto renome deve ser interpretado de forma restritiva, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo princípio da função social da propriedade industrial, previsto no art. 5º, XXIX, da*



CRFB.

***Nesse contexto, embora o alto renome seja reconhecido por meio de processo administrativo, seus efeitos apenas são oponíveis aos demais titulares de registros marcários quando houver a publicação da decisão administrativa que tiver reconhecido a sua ocorrência.***

*No presente caso, o INPI reconheceu que a marca “NATURA” era de alto renome por meio de publicação na RPI 1795, de 31.05.2005. Entretanto, em consulta aos autos e ao banco de dados do INPI, observa-se que o depósito da marca “NATURAÇO” ocorreu em 09.11.2004, sendo, portanto, anterior à data em que publicado o reconhecimento do alto renome da marca “NATURA”.*

***Diante disso, entendo que o reconhecimento do alto renome da marca “NATURA” não é oponível ao registro da marca “NATURAÇO”. Ou seja: inexistente o reconhecimento de alto renome no momento do depósito, este elemento deixa de ser relevante na análise sobre a possibilidade ou não de se usar a marca “NATURAÇO”.***

*(Grifou-se)*

Inegável, pois, que o Tribunal de origem procedeu ao exame da questão de forma fundamentada, tendo apenas decidido de forma contrária à pretensão das recorrentes.

Concluiu-se, no acórdão recorrido, que o alto renome conferido à marca “NATURA”, por ter sido publicado quando a marca da recorrida já havia sido depositada, não lhe seria oponível.

O Tribunal de origem, assim, de forma clara e inequívoca, adotou o entendimento de que o alto renome somente seria oponível às marcas que fossem depositadas depois da publicação da decisão administrativa de reconhecimento, não havendo, portanto, falar em omissão.

No que diz respeito ao risco de associação e de diluição da marca de alto renome, o Tribunal *a quo*, de fato, deixou de adentrar no exame de tais alegações.

No entanto, como decorrência lógica do entendimento esposado no acórdão recorrido, sua análise não se fazia necessária, não se tratando de ponto sobre o

qual o Tribunal de origem deveria ter se pronunciado.

Com efeito, se o Tribunal *a quo* concluiu que o alto renome não deveria ser considerado na solução do presente caso, obviamente ele não precisaria ingressar no exame de eventual risco de associação e de diluição que decorreriam – precisamente – do alto renome.

Isso é inclusive o que reconhecem as próprias recorrentes, *verbis* (e-STJ fls. 1.304):

*Inicialmente, é relevante destacar que, da contrariedade ao artigo 125 da Lei nº 9.279/96 comprovadamente promovida pelo v. acórdão recorrido, derivaram outras vulnerações à dispositivos da legislação federal infraconstitucional (especialmente aos artigos 124, inciso XIX, e 130, inciso III, ambos do mesmo diploma legal), de modo que dizer se a proteção especialmente conferida à marca NATURA pelo Recorrido-INPI (como marca de alto renome, com proteção para todos os produtos e serviços) é uma questão evidentemente condicionante e diretiva de todas as demais questões a serem examinadas.*

Não há, portanto, qualquer omissão, devendo ser afastada a alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV e 1.022, I e II, do CPC.

**II - Da alegada violação do art. 125 da LPI e do apontado dissídio jurisprudencial com o REsp n. 1.582.179/PR:**

Verifico estar devidamente prequestionado o art. 125 da LPI, a autorizar o exame, por parte deste Superior Tribunal, da questão relativa à oponibilidade do alto renome à marca da recorrida.

Ressalto, no entanto, que não há o mencionado dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o acórdão proferido no REsp n. 1.582.179/PR, sendo que as recorrentes buscam, por meio de uma interpretação *contrario sensu*, atribuir ao acórdão paradigma entendimento que não foi adotado naquele julgado, conforme adiante se demonstrará.

Inicialmente, relembro que é incontroverso nos autos que a marca “NATURA” das recorrentes goza do status de marca de alto renome, consoante

reconhecido em decisão administrativa do INPI publicada em 31 de maio de 2005. Tem, assim, direito a uma proteção especial, que, nos termos do art. 125 da LPI, extravasa a classe de produtos e serviços em que fora inicialmente registrada, atingindo todo e qualquer ramo de atividade, em uma exceção ao princípio da especialidade.

Todavia, esse status especial apenas foi conferido à marca das recorrentes quando a recorrida já havia depositado o pedido de registro de sua marca mista “NATURAÇO” na classe NCL(8)06, relativa a “*industrialização e fabricação de chapas de aço e metais; ferro, aço e metais, planos e não planos, ferrosos e não ferrosos, e também, arames e insumos para solda*”, porém antes da concessão de seu registro.

Conforme afirmado no acórdão recorrido, o pedido de registro da marca da recorrida foi depositado em 09 de novembro de 2004 e concedido em 21 de outubro de 2007. Nesse ínterim, a marca das recorrentes passou a gozar do status de alto renome.

O Tribunal de origem entendeu, nesse contexto, que o alto renome não seria oponível à marca da recorrida, porquanto ela já estava depositada quando foi publicada a decisão administrativa reconhecendo esse status à marca das recorrentes.

As recorrentes, no entanto, alegam que o alto renome deveria impedir o registro de toda e qualquer marca idêntica ou semelhante que ainda não tivesse sido concedida, pouco importando a data do depósito, uma vez que a decisão de concessão do status de alto renome seria meramente declaratória.

Não merece reforma o acórdão recorrido.

Este Superior Tribunal já afirmou diversas vezes que a decisão que atribui o caráter de alto renome a uma marca tem apenas efeitos prospectivos, apresentando, portanto, eficácia *ex nunc*.

Confirmam-se, a respeito, os seguintes julgados, dentre eles aquele que as

recorrentes haviam apontado como paradigma:

*AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.*

*1. As marcas evocativas implicam mitigação da regra da exclusividade de registro marcário, impondo-se a seu titular o dever de suportar a convivência com marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor.*

*2. No tocante à expressão "BRIL", esta Corte Superior assentou que o termo marcária consubstancia um radical, revelando-se se enquadrar, de modo evidente, na categoria evocativa. Precedentes.*

*3. De fato, "o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço". (REsp 1.582.179/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016).*

*4. Agravo interno desprovido.*

*(AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1312191/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)*

*AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. MARCA. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO COMO VIOLADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 2. CONTROVÉRSIA ANALISADA COM BASE EM DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 3. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. MESMO RAMO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DA MARCA COMO DE ALTO RENOME. EFEITO EX NUNC. REGISTRO DA MARCA DA AGRAVADA ANTERIOR. BOA-FÉ. 4. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.*

*1. Falta de interesse recursal quanto à alegação de falta de prequestionamento do art. 188, I, do CC/2002.*

*2. Com base nos argumentos apresentados pelas ora agravantes, o*

que foi asseverado pelas instâncias ordinárias e, principalmente, diante da apontada divergência em relação ao julgamento do REsp n.

1.582.179/PR, constata-se que a questão acerca da nulidade de registro de marca, por ocupar o mesmo ramo comercial das autoras, não comporta reexame de provas.

**3. De fato, "o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço". (REsp 1.582.179/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016).**

3.1. Na hipótese dos autos, observa-se que a marca "Bril Odor", foi registrada em 9/4/2002 (e-STJ, fl. 849), enquanto "Bom Bril", "Bril" e "Brill" e seus derivados tiveram uma destas marcas reconhecida como de alto renome desde 2008, nos termos do art. 125 da Lei n. 9.279/1996 (e-STJ, fl. 1.531), portanto, posterior ao registro da marca da ora agravada.

4. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1020013/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019)

**RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. ALTO RENOME. PROTEÇÃO ESPECIAL. EFEITOS EX NUNC. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES OU DE ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.**

1. Ação ajuizada em 31/5/2010. Recurso especial interposto em 5/4/2017. Autos conclusos à Relatora em 10/8/2018.

2. O propósito recursal é verificar (i) o cabimento dos embargos infringentes interpostos pelo INPI perante o TRF - 2ª Região e (ii) a higidez do ato administrativo que concedeu a marca MAC D'ORO ao recorrido.

3. Conforme ressaltado pela Corte de origem, os embargos infringentes interpostos pelo INPI, embora concisos em suas razões, contêm exposição clara e específica acerca dos pontos de

*insatisfação e dos fundamentos que conduziriam, no seu entender, à modificação do acórdão embargado. Não há que se falar, por conseguinte, em ausência de fundamentação ou em violação ao princípio da dialeticidade.*

*4. A pretensão deduzida pelo recorrente fundamenta-se na alegação de que ele, na condição de titular de diversas marcas formadas pelas expressões MC e MAC (tais como MCDONALD'S e BIG MAC), tem o direito de obstar que o recorrido continue a utilizar sua marca, MAC D'ORO, pois tal expressão constituiria imitação flagrante de seus sinais distintivos.*

*5. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida.*

***6. A declaração do alto renome não pode retroagir para atingir registros anteriores obtidos de boa-fé por terceiros, devendo seu titular suportar o ônus da convivência. Precedente.***

*7. Conforme decidido por esta Corte Superior, a análise de eventual colidência de registros marcários deve passar pelo exame dos seguintes critérios principais: (i) grau de distintividade intrínseca das marcas; (ii) grau de semelhança entre elas; (iii) tempo de convivência no mercado; (iv) espécie dos produtos em cotejo; (v) diluição.*

*8. Tais critérios devem ser sopesados à vista das circunstâncias específicas da hipótese, não se podendo estabelecer juízos objetivos a priori sobre a relevância em abstrato de cada um deles.*

*9. Diante do contexto fático delineado pelo acórdão recorrido e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias específicas da hipótese concreta - grau de distintividade/semelhança, utilização da marca em produtos diversos, ausência de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de coexistência - impedem que se reconheça que a marca registrada pelo recorrido deva ser anulada.*

*10. A análise de eventual diluição do poder de distintividade das marcas do recorrente esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.*

*11. Ademais, a proteção contra diluição, degeneração ou vulgarização (fenômeno caracterizado pela perda progressiva da força distintiva dos sinais registrados) é aplicável unicamente em benefício de marcas notórias ou de alto renome, circunstância que somente foi reconhecida à expressão MCDONALD'S dez anos depois do depósito da marca do recorrido.*

*12. O uso da marca MAC D'ORO, malgrado os registros antecedentes das marcas titularizadas pelo recorrente, não revela circunstância que implique, ao menos potencialmente, violação dos direitos deste, não configurando hipótese de aproveitamento*

# *Superior Tribunal de Justiça*

*parasitário, desvio de clientela ou diluição do poder distintivo de seus sinais, sobretudo porque ausentes elementos que permitam inferir que o consumidor possa acreditar que os produtos por ela designados estejam de alguma forma conectados àqueles comercializados pela parte adversa.*

**RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.**

*(REsp 1799164/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 15/08/2019)*

**RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO.**

*1. Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que atua no mesmo ramo comercial da autora de marca BOM BRIL.*

*2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.*

*3. Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto fático-probatório dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem a menção de exclusividade dos elementos nominativos, não haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ.*

***4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço.***

*5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.*

*(REsp 1582179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016)*

**AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO EMPRESARIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RECONHECIMENTO DE "MARCA NOTÓRIA" - PROTEÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS FUTUROS REGISTROS - CARÁTER EX NUNC - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - COLIDÊNCIA DE MARCAS E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO - NÃO OCORRÊNCIA - ENTENDIMENTO OBTIDO**

*DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO IMPROVIDO.*

*(AgRg no REsp 1163909/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 15/10/2012)*

Desse entendimento, diversamente do que alegam as recorrentes, não se pode extrair a conclusão, *contrario sensu*, de que o reconhecimento do alto renome poderia atingir outras marcas que, embora já estivessem depositadas, ainda não tivessem tido seu registro concedido.

Dos julgados retrocitados extrai-se a conclusão jurídica de que a decisão do INPI que confere o status de alto renome tem apenas efeitos prospectivos, não podendo retroagir.

Ocorre que, nos casos específicos examinados nos julgados acima citados, a marca impugnada já havia tido seu registro concedido quando da publicação do alto renome. Por isso, afirmou-se que o alto renome não poderia atingir marca já registrada.

O presente caso apresenta a peculiaridade de que, quando do reconhecimento do status de alto renome à marca “NATURA”, o registro da marca “NATURAÇO”, ainda não havia sido concedido, embora ela já estivesse depositada.

Em casos como o presente, entendo que também se mostra aplicável, sem ressalvas, a posição perfilhada por esta Terceira Turma.

A decisão administrativa do INPI que reconhece o alto renome de uma marca tem eficácia atributiva do direito do titular, que, apenas a partir da publicação desse reconhecimento, passa a ter o direito de uso exclusivo do signo não apenas em relação aos produtos e serviços nos quais fora registrado, mas em relação a toda e qualquer categoria de produtos e serviços.

Desse caráter atributivo do direito é que decorrem seus efeitos meramente prospectivos, em razão dos quais o status de alto renome apenas tem o condão de



atingir as marcas depositadas – e não apenas as concedidas – depois da sua publicação.

Em outras palavras, a publicação da decisão que concede alto renome não pode retroagir para atingir as marcas que, anteriormente a essa decisão, já estavam depositadas perante o INPI.

O depósito de uma marca, conquanto não confira ao depositante o próprio direito de exclusividade, configura parâmetro temporal de extrema relevância no âmbito do Direito de Propriedade Industrial e, mais especificamente, do Direito de Marcas.

Em primeiro lugar, do depósito surge, nos termos do art. 4 da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (internalizada pelo Decreto n. 635/92), o chamado direito de prioridade, que confere ao depositante o direito de requerer, no prazo de seis meses, o depósito da marca nos demais países-membros da Convenção, que deverão considerar, para todos os fins, a data desse primeiro depósito realizado no Brasil.

Em segundo lugar, a data de depósito do pedido de registro de marca deve ser necessariamente observada como parâmetro quando do exame a ser realizado pelo INPI. Com efeito, é com relação a essa data que se verifica se uma marca idêntica ou semelhante para produtos idênticos, semelhantes ou afins é anterior ou posterior à marca em exame.

A data do depósito garante ao depositante um direito de prioridade no exame do pedido de registro em relação às marcas depositadas posteriormente. Essa é a lição que se extrai da doutrina especializada (Lélio Denicoli Schmidt, Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 201):

*“Como o depósito assegura uma prioridade para o registro da marca, sua precedência temporal impede em princípio que o pedido seja indeferido com base em depósitos feitos em data posterior (cf. art. 4ºB da CUP). Em caso de conflito com depósitos feitos em data*

*anterior, os pedidos de registro posteriores devem permanecer sobrestados no INPI, até que o exame do pedido precedente seja concluído, como estipula o § 2º do art. 3º da Resolução 88/2013 da Presidência do INPI: “o exame será sobrestado em função de anterioridade ainda não decidida em caráter definitivo”.*

Em terceiro lugar, o depositante utiliza a data do depósito como baliza para examinar e antever a viabilidade do registro da marca escolhida. O próprio INPI sugere ao depositante, em seu Guia Básico ao Pedido que, antes de realizar o depósito, proceda a buscas no banco de dados da autarquia, para descartar a possibilidade de existirem marcas idênticas ou semelhantes já registradas ou depositadas na mesma classe de produtos e serviços, o que tornaria improvável ou, em última análise, impossibilitaria o deferimento do pedido.

Essa pesquisa, obviamente, se dá com base nas marcas e nos pedidos de registro de marca existentes até aquela data e, a depender dos resultados obtidos, é ela quem guia o depositante na escolha definitiva da marca a ser registrada, com base no universo de marcas preexistentes encontradas no mesmo ramo de atividade.

Por fim, cumpre registrar que a LPI garante também ao depositante – e não apenas ao titular de marca já registrada – o direito de zelar pela integridade material e pela reputação do signo, conforme o previsto no art. 130, III.

Portanto, a partir da data do depósito, o depositante, embora tenha mera expectativa de direito com relação ao registro e ao uso exclusivo do signo, pode se lançar à construção da identidade da marca perante o público consumidor, realizando investimentos com a legítima expectativa de que não será atingido por marcas posteriores depositadas na mesma classe de produtos ou de serviços.

Sendo assim, considerando a importância da data do depósito para o exame e a concessão do registro, bem como para a realização de investimentos, por parte do depositante, para a divulgação da marca perante o público consumidor, mostra-se imperiosa a conclusão de que os pedidos já depositados também não

podem ser atingidos por decisão que posteriormente reconhece o alto renome de marca idêntica ou semelhante, anteriormente registrada para outro tipo de produto ou serviço, salvo, é claro, se o depositante tiver agido de má-fé.

Nesse sentido, já decidiu a Quarta Turma deste Superior Tribunal:

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

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

*2. A distintividade é condição fundamental para o registro de uma marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas).*

*3. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa - aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular -, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor. Precedentes.*

*4. O exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido (REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016).*

*5. No caso ora em julgamento, como bem delineado nas instâncias ordinárias, a Bombril Mercosul S/A ajuizou ação em face da Tecbril Indústria Química Ltda., pugnando pela exclusividade do uso das marcas "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL", bem como*

*requerendo fosse a ré obrigada a abster-se do uso da expressão "TECBRIL" - seja como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial - e condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados em virtude do uso imitativo de marca alheia.*

*6. No tocante à expressão "BRIL", é certo que consubstancia um radical - morfema que exprime o significado básico da palavra - representativo da ideia de "brilho", característica básica dos produtos de limpeza fornecidos pelas partes em litígio. Desse modo, revela-se evidente que a marca "BRIL" se enquadra na categoria evocativa, por trazer à mente o resultado buscado com a utilização dos produtos a que se vincula. Nada obstante, como dito alhures, para atrair a jurisprudência sobre a mitigação do direito de exclusividade do registro, também se afigura necessário observar se a coexistência dos sinais semelhantes tem o potencial de gerar confusão no público consumidor.*

*7. De acordo com a BOMBRIL, o fato de ter obtido registros de inúmeras marcas variantes da expressão "BRIL" ("BOM BRIL", "BOMBRIL", "PINHO BRIL", "SANBRIL", "JETBRIL", entre outras), somado à notoriedade decorrente de campanhas publicitárias bem-sucedidas, teve o impacto de introduzir, no imaginário dos consumidores, a ideia de que produtos com o referido termo estão compreendidos em sua família de marcas, evidenciando-se o risco de associação indevida da marca "TECBRIL", de titularidade da ré, que também diz respeito a produtos de limpeza.*

*8. Contudo, no tocante às marcas evocativas (a exemplo da expressão "BRIL"), a análise da "potencial confusão do público alvo" (sob a perspectiva do homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados - no caso, "BOMBRIL"/"BOM BRIL"/"BRIL"/"BRILL" versus "TECBRIL" -, revelando-se de fundamental importância o exame da natureza dos produtos e o meio em que o seu consumo é habitual, bem como o trade dress (conjunto-imagem) adjunto à marca, ou seja, a reunião dos elementos capazes de identificá-los e diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros.*

*9. Confrontando-se o trade dress das marcas "BRIL" (evocativa) e "TECBRIL", não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo. Com efeito, procedendo-se à rápida busca de fotografias dos produtos das citadas marcas na rede mundial de computadores, verifica-se a evidente distinção entre suas embalagens e a disposição de elementos visualmente perceptíveis, devendo-se, outrossim, destacar que a TECBRIL utiliza como elemento marcário preponderante a expressão "TEC", nomeando os*

mais variados produtos para veículos automotores como "TEC BRILHO", "TEC COOL", "TEC MOTOR", "TEC PRO", "TEC TINTA" e "TEC FRESH".

10. O mesmo fundamento afasta a alegação de que a marca "TECBRIL" configuraria imitação da marca "BOMBRIL", em desrespeito ao disposto no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96. Com efeito, tendo em vista todos os elementos sopesados no item antecedente - o trade dress e a incontroversa diferença entre o público consumidor dos produtos: um voltado à limpeza doméstica e outro destinado a cuidados e conservação de veículos automotores -, não há falar, no caso, em marca imitativa apta a gerar potencial dúvida no mercado consumidor ou associação indevida que implique concorrência desleal.

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

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

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

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

*uma conduta lesiva contrária à boa-fé objetiva e ensejadora de condenação em perdas e danos.*

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

*16. Recurso especial não provido.*

*(REsp 1336164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)*

Cumprido ressaltar que o simples fato de o procedimento de reconhecimento de marca de alto renome ter sido, por muito anos, incidental a uma oposição ou a um pedido de nulidade de marca não tem o condão de alterar o caráter atributivo de direito dessa decisão administrativa, especialmente considerando que, conforme reconhecido por esta Terceira Turma no REsp n. 1.162.281/RJ, essa sistemática decorreu de mera omissão do INPI em regulamentar de forma completa o art. 125 da LPI.

Portanto, sob qualquer ângulo que se examine a questão, não assiste razão às recorrentes.

Deixo de examinar a alegada violação dos arts. 124, XIX, e 130, III, da LPI, uma vez que, segundo afirmam as próprias recorrentes (e-STJ fls. 1.304), o recurso especial dependeria, neste ponto, do acolhimento da alegação de violação do art. 125 da LPI.

**III - Da alegada violação do art. 129 da LPI e do apontado dissídio jurisprudencial (REsps n. 325.158/SP, n. 1.322.718/SP, n. 1.281.448/SP, n. 7.259/CE e n. 210.076/RJ):**

Não está caracterizado o dissídio jurisprudencial apontado, por ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados apontados como paradigma. Os REsps n. 325.158/SP, n. 1.322.718/SP e n. 1.281.448/SP versaram da necessidade de se ajuizar ação de nulidade para se discutir a invalidade de uma

marca registrada, que não pode ser examinada de forma incidental em ação de infração, matéria que sequer foi analisada pelo Tribunal de origem.

Os Recursos Especiais n. 7.259/CE e n. 210.076/RJ, por sua vez, versaram acerca de casos em que havia similitude entre as atividades designadas pelas marcas em conflito, o que, como se verá a seguir, não é o caso dos autos.

No entanto, entendo que o art. 129 da LPI encontra-se devidamente prequestionado, razão pela qual passo ao exame da alegada violação a este dispositivo legal.

As recorrentes alegam que o acórdão recorrido, ao possibilitar a convivência das marcas, tornou ineficaz o registro válido e vigente de sua marca, que não contempla nenhuma ressalva, restrição ou limitação de exclusividade. Defendem ainda, que, ao afirmar que a marca “NATURA” seria evocativa de natureza, o Tribunal de origem acabou por rejeitar a oponibilidade de seu direito a terceiros.

Não assiste razão às recorrentes.

O art. 129 da LPI garante, pela expedição de registro válido, a propriedade da marca, garantindo-se ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional.

Embora seja ampla a redação do referido dispositivo legal, o direito conferido pelo registro da marca não é exercido de forma irrestrita, mas encontra limite na pedra de toque do Direito de Marcas: a possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor.

Com efeito, a proteção à marca não se destina, de forma exclusiva, a proteger o seu titular. Visa, também, à proteção do consumidor, que, por meio do signo, tem condições de saber a origem comercial dos bens e serviços e, assim, reproduzir com segurança suas experiências prévias de consumo.

A proteção à marca também tem por objetivo resguardar a leal concorrência no mercado de bens e de serviços. A LPI, ao mesmo tempo em que concede ao titular da marca o uso exclusivo do signo, afastando comportamentos parasitários,

também cria limites a esse direito, de modo a permitir, tanto quanto possível, a leal e livre concorrência, nos termos do inciso V do seu art. 2º.

Disso decorre que a possibilidade de confusão ou de associação configura requisito inafastável para o exercício do direito de uso exclusivo da marca registrada. Se não há risco de confusão ou de associação entre as marcas, impõe-se sua convivência.

O risco de confusão e de associação deve ser examinado, nos termos do art. 124, XIX, da LPI, em caso de imitação ou de reprodução de marca anteriormente registrada, no todo ou em parte, para designar produtos idênticos, semelhantes ou afins.

No presente caso, o Tribunal de origem concluiu que a marca da recorrida não é mera reprodução da marca das recorrentes, que os produtos identificados pelas marcas em questão não são afins e que não há risco de confusão ou de associação.

Diferentemente do que alegam as recorrentes, o acórdão recorrido, ao tratar de uma alusão à natureza, não se referia à marca “NATURA”, não tendo concluído haver nulidade e tampouco baixa distintividade em sua marca.

O Tribunal de origem apenas concluiu que a marca da recorrida não seria mera reprodução da marca “NATURA”, uma vez que ela não seria composta de “NATURA” acompanhada do sufixo “ÇO”, mas, sim, do radical “NATUR” seguido da palavra “AÇO”, principal produto por ela comercializado.

Ademais, consignou-se no acórdão recorrido que os produtos seriam suficientemente distintos, a ponto de afastar qualquer possibilidade de confusão ou de associação, *verbis* (e-STJ fls. 1.246):

*Isto posto, entendo que não há óbice algum à convivência entre ambos os signos. As marcas “NATURA” e “NATURAÇO” atuam em mercados diferentes, comercializando mercadorias bastante diversas - a primeira, cosméticos; a segunda, aço e outros produtos resultantes da indústria siderúrgica - e claramente se dirigem a*



*públicos consumidores distintos.*

*Não há qualquer possibilidade de confusão ou associação entre as duas marcas por aqueles que consomem seus produtos, restando afastada a colidência.*

Concluir de forma distinta demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, o que não se mostra possível nesta instância especial, à luz da Súmula 7/STJ.

**Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.**

Majoro os honorários advocatícios em 2%, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É o voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2018/0232660-3

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.893.426 / RJ

Números Origem: 0056802-29.2012.4.02.5101 00568022920124025101 2012.51.01.056802-5  
201251010568025 568022920124025101

PAUTA: 08/06/2021

JULGADO: 08/06/2021

**Relator**

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

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. DURVAL TADEU GUIMARÃES

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : NATURA COSMÉTICOS S/A  
RECORRENTE : INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA.  
ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI E OUTRO(S) - SP067143  
DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120  
CARLOS EDUARDO NEVES DE CARVALHO - SP147002  
CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977  
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
RECORRIDO : NATURACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA  
ADVOGADOS : MARCELO LAPINHA E OUTRO(S) - SP104985  
MARIA DO ROSARIO DE LIMA - SP052131

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

**SUSTENTAÇÃO ORAL**

Dr. ANTONIO FERRO RICCI, pela parte RECORRENTE: NATURA COSMÉTICOS S/A e Outro

**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(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrichi votaram com o Sr. Ministro Relator.