

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.799.164 - RJ (2018/0182702-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : MCDONALD'S INTERNACIONAL PROERTY COMPANY LTD
ADVOGADOS : CAIO RICHARD DE RIBEIRO E OUTRO(S) - RJ176183
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
ROBERTA XAVIER DA SILVEIRA CALAZANS - RJ103650
LUCAS MAYOL DE ALVARENGA - RJ205551
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : ANDRÉ GUSTAVO B MOTA - DF015732
RECORRIDO : MAC D ORO COML/ LTDA ME
ADVOGADO : RENATA CURI BAUAB - SP083332

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. ALTO RENOME. PROTEÇÃO ESPECIAL. EFEITOS *EX NUNQ*. 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 conduziram, 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.

Superior Tribunal de Justiça

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 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.

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). LUIZ HENRIQUE O. DO AMARAL, pela parte RECORRENTE: MCDONALD'S INTERNACIONAL PROERTY COMPANY LTD

Brasília (DF), 13 de agosto de 2019(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

RECURSO ESPECIAL Nº 1.799.164 - RJ (2018/0182702-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : MCDONALD'S INTERNACIONAL PROERTY COMPANY LTD
ADVOGADOS : CAIO RICHÁ DE RIBEIRO E OUTRO(S) - RJ176183
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
ROBERTA XAVIER DA SILVEIRA CALAZANS - RJ103650
LUCAS MAYOL DE ALVARENGA - RJ205551
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : ANDRÉ GUSTAVO B MOTA - DF015732
RECORRIDO : MAC D ORO COML/ LTDA ME
ADVOGADO : RENATA CURI BAUAB - SP083332

RELATÓRIO

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

Cuida-se de recurso especial interposto por MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD. fundamentado, exclusivamente, na alínea "a" do permissivo constitucional.

Ação: de nulidade de registro de marca, ajuizada pelo recorrente em face de MAC D'ORO COMERCIAL LTDA. ME e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI.

Sentença: julgou improcedente o pedido.

Acórdão: deu provimento à apelação interposta pelo recorrente, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA - COLIDÊNCIA COM MARCA DE ALTO RENOME - EXCLUSIVIDADE ASSEGURADA POR LEI - ARTIGOS 124, XIX, E 125 DA LPI - RECURSO PROVIDO.

I - A marca "MAC D'ORO", da empresa ré, se confunde sobremaneira, tanto gráfica quanto foneticamente, não apenas com a família de marcas da autora, como também imita, com pequenas variações, a expressão "MCDONALD'S", que vem a ser parte de seu nome empresarial e marca anteriormente registrada para distinguir produtos que se inserem dentro do mesmo ramo de comércio, havendo, portanto, manifesta colidência impeditiva

Superior Tribunal de Justiça

ao registro da marca da ré, ante o risco de causar confusão e/ou associação indevida com marca alheia, conforme previsto no já citado inciso XIX, do art. 124, da Lei nº 9.279/96;

II - A empresa autora, há várias décadas, vem despendendo vultosos investimentos em publicidade para tornar a marca "MCDONALD'S" conhecida mundialmente, a qual restou reconhecida como marca de alto renome inclusive pelo próprio INPI, merecendo, portanto, que lhe seja assegurada a proteção especial de que trata o art. 125 da aludida LPI;

III - Apelação provida. (e-STJ fl. 456)

Embargos de Declaração: interpostos pelo recorrido, foram rejeitados.

Embargos infringentes: interpostos pelo INPI, foram acolhidos, nos termos da seguinte ementa:

EMBARGOS INFRINGENTES. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRABILIDADE DE "MAC D'ORO" COMO MARCA. INOPONIBILIDADE DO ALTO RENOME. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA COM OS SIGNOS "MCDONALD'S" OU COM OS PREFIXOS "MC". EMBARGOS INFRINGENTES A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

I - Discute-se na presente demanda se a marca "MAC D'ORO" (registro 818.467.207) constitui reprodução, suscetível de causar confusão ou associação indevida, das marcas contendo a expressão "MCDONALD'S", o que violaria o art. 124, XIX, da LPI.

II - Inoponibilidade do alto renome. No caso dos autos, a marca impugnada foi depositada em 04.05.1995, em momento anterior a 11.01.2005, data de publicação na RPI do reconhecimento por parte do INPI do alto renome da marca "MCDONALD'S".

III - Estabelecimentos distintos e ausência de risco de confusão ou associação indevida.

Como observado pelo voto do Desembargador Federal Paulo Espírito Santo, os produtos assinalados pelos signos em conflito, oferecidos pelas 12 e 22 embargada, são "comercializados em locais inteiramente distintos daqueles onde a empresa autora comercializa os seus, quais sejam, enquanto esta disponibiliza seus produtos em suas lojas próprias, a empresa ré oferece os seus produtos - especificamente nozes, amêndoas, castanhas e amendoins - em mercados (grandes ou pequenos), lojas de conveniência ou delicatessen, não havendo, assim, risco de confusão por parte do consumidor comum".

IV - Desgaste dos signos "MAC" e "MC", muito comuns na língua inglesa e que não possuem o mínimo de distintividade necessário ao registro.

V - Embargos infringentes a que se dá provimento. (e-STJ fl. 714)

Embargos de Declaração: interpostos pelo recorrente, foram

rejeitados.

Recurso especial: alega violação dos arts. 124, XIX, e 130, III, da Lei 9.279/96; 514, II, do CPC/73; e 927, IV, do CPC/15. Insurge-se contra o conhecimento dos embargos infringentes, ao argumento de que a irrisignação foi manifestada sem a devida fundamentação. Aponta, também, violação ao princípio da dialeticidade. Quanto ao mérito, sustenta que a lide não trata de potencial confusão causada nos consumidores, mas sim de hipótese de associação errônea, circunstância repelida pela LPI. Afirma que não se discute mera reprodução dos elementos MC/MAC, mas sim de imitação de todo conjunto gráfico e visual de suas marcas. Argumenta que a convivência entre os sinais acarretará dano de diluição.

É o relatório.

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.799.164 - RJ (2018/0182702-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : MCDONALD'S INTERNACIONAL PROERTY COMPANY LTD
ADVOGADOS : CAIO RICHARDE DE RIBEIRO E OUTRO(S) - RJ176183
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
ROBERTA XAVIER DA SILVEIRA CALAZANS - RJ103650
LUCAS MAYOL DE ALVARENGA - RJ205551
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : ANDRÉ GUSTAVO B MOTA - DF015732
RECORRIDO : MAC D ORO COML/ LTDA ME
ADVOGADO : RENATA CURI BAUAB - SP083332

EMENTA

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 conduziram, 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 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.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.799.164 - RJ (2018/0182702-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : MCDONALD'S INTERNACIONAL PROERTY COMPANY LTD
ADVOGADOS : CAIO RICHIA DE RIBEIRO E OUTRO(S) - RJ176183
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
ROBERTA XAVIER DA SILVEIRA CALAZANS - RJ103650
LUCAS MAYOL DE ALVARENGA - RJ205551
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : ANDRÉ GUSTAVO B MOTA - DF015732
RECORRIDO : MAC D ORO COML/ LTDA ME
ADVOGADO : RENATA CURI BAUAB - SP083332

VOTO

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

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.

1. CONTORNOS DA LIDE

MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD. ajuizou a presente ação, em face de MAC D'ORO COMERCIAL LTDA. ME e do INPI, objetivando provimento judicial que decretasse a nulidade do registro n. 818.467.207, concedido para a marca nominativa MAC D'ORO.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por entender que não há colidência entre as marcas de titularidade do recorrente e aquela do recorrido. Assentou que não foi comprovada a existência de eventual confusão, junto ao público consumidor, causada pelo uso do sinal MAC D'ORO, sendo certo que as empresas não atuam no mesmo ramo de atividades.

Afirmou, ainda, que, apesar de ser titular de marca de alto renome, o

Superior Tribunal de Justiça

recorrente não detém direito de exclusividade de uso dos prefixos "MAC" e "MC".

Já o Tribunal *a quo*, ao julgar a apelação interposta pelo recorrente, decidiu anular a marca impugnada.

Isso porque, conforme constou no voto condutor da maioria, "a marca "MAC D'ORO", da empresa ré, se confunde sobremaneira, tanto gráfica quanto foneticamente, não apenas com a família de marcas da autora, como também imita, com pequenas variações, a expressão "MCDONALD'S", que vem a ser parte de seu nome empresarial e marca anteriormente registrada para distinguir produtos que se inserem dentro do mesmo ramo de comércio, havendo, portanto, manifesta colidência impeditiva ao registro da marca da ré, ante o risco de causar confusão e/ou associação indevida com marca alheia, conforme previsto no já citado inciso XIX, do art. 124, da Lei nº 9.279/96" (e-STJ fl. 451).

Assentou a Corte regional, ainda, que o recorrido se aproveitou indevidamente do sucesso alcançado pela marca do recorrente, fato que caracteriza concorrência parasitária.

Por fim, reconheceu que a manutenção do registro marcário impugnado causaria diluição da marca "MCDONALD'S", gerando perda de valor comercial.

No julgamento dos embargos de divergência interpostos pelo INPI, todavia, prevaleceu o entendimento de que é possível a convivência entre as marcas.

Em primeiro lugar, porque a proteção especial da marca MCDONALD'S – alto renome – foi conferida aproximadamente 10 anos depois do depósito da marca do recorrido, o que revela sua imprestabilidade para servir de

causa à decretação da nulidade pleiteada

Em segundo, porque os produtos identificados pelas marcas em litígio são comercializados em estabelecimento diversos, não havendo risco de confusão por parte dos consumidores. Ademais, ainda que o recorrente faça uso de castanhas e amendoins na preparação das sobremesas que comercializa, estes são utilizados como insumos, o que reforça a ausência de risco de confusão ou de associação indevida.

Em terceiro, porque, conforme apontado na sentença, os prefixos "MAC" e "MC" são bastante comuns na língua inglesa, não possuindo o mínimo de distintividade necessária ao registro, circunstância que não autoriza seu uso exclusivo pelo recorrente.

2. DO CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES.

O art. 530 do CPC/73, ao tratar do cabimento do recurso de embargos infringentes, exige, tão somente, que sua interposição se dê em face de acórdão não unânime que tenha reformado, em grau de apelação, a sentença de mérito.

Não constitui requisito à sua admissibilidade, ao contrário do que defende o recorrente, que a petição recursal cite trechos do voto vencido ou que as razões deduzidas preencham um número mínimo de laudas.

Como qualquer recurso, o que se exige é que a argumentação seja suficiente para, aos olhos do julgador, infirmar os fundamentos da decisão atacada.

No particular, conforme ressaltado pela Corte de origem, o recurso do INPI, embora conciso, expôs de forma clara e expressa os pontos da insatisfação e os fundamentos que conduziram, no seu entender, à modificação do acórdão, não

havendo que se falar, por conseguinte, em ausência de fundamentação ou em violação ao princípio da dialeticidade.

Desse modo, cumpre rejeitar a preliminar de nulidade do aresto recorrido.

3. DA PRETENSÃO DO RECORRENTE.

A pretensão deduzida pelo recorrente – declaração de nulidade do registro n. 818.467.207 – 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, uma vez que, segundo alega, tal expressão constitui imitação flagrante de seus sinais distintivos.

O recorrente também aponta, na inicial, que a utilização combinada do apóstrofo e da sequência de letras MACDO, pelo recorrido, remete o consumidor à ideia transmitida pela sua família de marcas, especialmente ao signo MCDONALD'S.

Esclarece, outrossim, que a marca do recorrido não configura mera reprodução dos elementos MC/MAC, mas de “imitação de todo o conjunto gráfico e visual das marcas veiculadas pela Autora” (e-STJ fl. 9).

Afirma que “o produto comercializado pela Ré sob a marca MAC D'ORO é encontrado no estabelecimento da Autora” (e-STJ fl. 9), pois há uma sobremesa elaborada em seus restaurantes – intitulada MCSUNDAE – que utiliza amendoim em sua composição.

Desse modo, entende que a manutenção do registro concedido ao recorrido pode causar “desvio de clientela” e “diluição de sua característica marca

'MAC/MC', [...] objeto de vultosos investimentos para se tornar conhecida" (e-STJ fl. 8).

4. DA PROTEÇÃO ESPECIAL: MARCA DE ALTO RENOME.

No que concerne ao reconhecimento do alto renome da marca MCDONALD'S pelo INPI, o que asseguraria ao seu titular "proteção especial, em todos os ramos de atividade " (art. 125 da LPI), é necessário destacar que a higidez do registro concedido deve ser examinada no momento em que o requerente depositou o pedido junto à autarquia.

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.

É esse o entendimento do STJ quanto ao tema, conforme ilustra o seguinte precedente:

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, DJe 19/08/2016, sem destaque no original)

Na espécie, portanto, sendo incontroverso que a proteção especial foi conferida à marca do recorrente depois de registrada a marca impugnada, fica afastada a aplicação da regra do art. 125 da LPI.

5. DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA VIOLAÇÃO DE SINAIS MARCÁRIOS E DA HIPÓTESE DOS AUTOS.

Conforme assentado por esta Corte, a finalidade da proteção conferida ao detentor de registro marcário – prevista no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI – é dupla: por um lado, proteger o titular contra usurpação, proveito econômico parasitário e desvio de clientela, e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto ou serviço ofertado (art. 4º, VI, do CDC). Nesse sentido, o REsp 1.105.422/MG, 3ª Turma, DJe 18/5/2011).

Deve-se ter em mente, contudo, que o direito de uso exclusivo de uma marca, bem como o direito do respectivo titular de exigir que terceiros se abstenham de utilizar signos idênticos ou semelhantes, não podem ser considerados absolutos e irrestritos, pois estão condicionados às exceções do art. 132 da LPI e ao equilíbrio com os valores constitucionais da livre concorrência, da liberdade de expressão e da livre iniciativa.

Segundo se depreende da Lei de Propriedade Industrial (LPI – Lei 9.279/96) – no que interessa à hipótese –, a violação do direito de exclusividade conferido pelo registro marcário fica caracterizada quando, para designar produtos ou serviços disponibilizados no mercado, são utilizados sinais que possam gerar confusão no consumidor ou que permitam associação com marca alheia

anteriormente registrada (art. 124, XIX e XXIII).

Para aferição da existência de confusão ou de associação entre marcas, em primeiro lugar, deve-se ter como parâmetro a perspectiva do consumidor comum, razoavelmente atento e informado (REsp 1.688.243/RJ, 4ª Turma, DJe 23/10/2018), considerado o contexto em que usualmente adquire e utiliza os produtos assinalados.

No que concerne aos elementos passíveis de análise para que se possa concluir pela caracterização ou não da violação ao direito de exclusiva – elencados por esta 3ª Turma quando do julgamento do AgRg no REsp 1.346.089/RJ (DJe 14/5/2015) –, merecem destaque os seguintes: (i) grau de distintividade da marca paradigma, (ii) grau de semelhança entre as marcas em conflito, (iii) tempo de convivência, (iv) natureza dos produtos ou serviços oferecidos e (v) diluição do poder distintivo do sinal previamente registrado.

Tais critérios, vale consignar, 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.

O exame da distintividade da marca supostamente violada serve para verificar se o sinal registrado constitui expressão genérica, necessária, comum, vulgar ou descritiva, que se relacione com o produto ou o serviço assinalado.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso constatado que se trata de marca fraca, dotada de baixa distintividade, seu titular deve suportar o ônus da coexistência, pois optou por desfrutar da vantagem advinda da incorporação à marca de elemento relacionado ao próprio produto ou serviço. Nesse sentido, por todos, confira-se o REsp 1.107.558/RJ, 4ª Turma, DJe

6/11/2013.

Quanto ao ponto, verifica-se, no particular, que as marcas registradas pelo recorrente (listadas a fls. 6 e 279/283, e-STJ) não constituem expressões passíveis de serem classificadas como de menor grau distintivo – excetuadas, quando decompostas, as partículas MC e MAC –, pois não encerram termos de natureza genérica, necessária, comum, vulgar ou descritiva que estejam associados aos produtos que identificam.

De outro lado, não se pode negar que os conjuntos marcários MCDONALD'S e MAC D'ORO apresentam semelhança visual, gráfica e fonética, sendo certo que a impressão deixada a partir da leitura sucessiva de cada um deles traz o elemento nominativo do anterior à lembrança.

Todavia, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que nem mesmo a reprodução integral de elementos nominativos é circunstância suficientemente apta, por si só, a ensejar a decretação de nulidade de registro, devendo, para tal desiderato, averiguar-se a presença de outros elementos capazes de ensejar confusão ou associação de marcas (nesse sentido, o REsp 863.975/RJ, 3ª Turma, DJe 16/11/2010).

Vale mencionar, ademais, que não foi controvertido pela recorrente o fato alegado na contestação de que o termo MAC, adotado como parte do nome empresarial do recorrido e da marca impugnada, constitui, na verdade, abreviatura da expressão macadâmia, principal produto por ele comercializado.

Pode-se vislumbrar, outrossim, que, apesar do longo tempo de convivência entre as marcas em conflito (ao menos desde 1995, ano do depósito da marca MAC D'ORO - e-STJ fl. 179), sequer foram deduzidas alegações no sentido de que algum consumidor tenha sido confundido ou que tenha associado a

marca do recorrido à do recorrente.

Na hipótese de ter havido, em algum momento, confusão ou associação errônea, o decurso desses anos de coexistência teria sido suficiente para que surgissem provas nesse sentido.

Veja-se que a duração de uso da marca é elencada pela Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (promulgada pelo Decreto 75.572/75) – em seu art. 6º *quinquies*, C.1 – como circunstância fática determinante relacionada à suscetibilidade de se conferir proteção ao sinal utilizado. Eis seu teor:

Art. 6º *quinquies*

C . (1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.

Importa consignar que a análise do elemento temporal constitui critério já utilizado por esta Corte Superior para fins de se assentar a possibilidade de convivência de marcas idênticas, como ocorrido nas ocasiões em que foram julgados os recursos especiais 863.975/RJ (3ª Turma, DJe 16/11/2010) e 14.367/PR, 4ª Turma, DJ 21/9/1992.

Quanto à natureza dos produtos designados pelas marcas em disputa, constata-se que, enquanto o registro impugnado foi concedido ao recorrido para assinalar, na classe NCL(8) 29, “nozes, amêndoas, castanhas e amendoins, todos preparados/processados” (e-STJ fl. 669), os registros titularizados pelo recorrente designam desde serviços de bares, restaurantes e alimentação até ervas, cafés, laticínios, sanduíches, sorvetes, massas, carnes e ovos (e-STJ fls. 115 a 149).

Aqui, deve-se atentar para o fato, assentado no acórdão recorrido, no

sentido de que “os produtos assinalados pelos signos em conflito, oferecidos pelas [empresas em litígio], são comercializados em locais inteiramente distintos daqueles onde a empresa autora comercializa os seus, quais sejam, enquanto esta disponibiliza seus produtos em suas lojas próprias, a empresa ré oferece os seus produtos - especificamente nozes, amêndoas, castanhas e amendoins – em mercados (grandes ou pequenos), lojas de conveniência ou delicatessen, não havendo, assim, risco de confusão por parte do consumidor comum” (e-STJ fl. 670, sem destaque no original).

E mais, ainda que, conforme alega o recorrente, amendoins e castanhas sejam encontrados em seus estabelecimentos, estes, conforme apurado pelo Tribunal *a quo*, não são oferecidos ao consumidor final, sendo apenas utilizados como insumos na elaboração de sobremesas.

Cumprir registrar que o STJ já definiu que “a simples circunstância de os produtos nos quais utilizada a marca disputada serem gêneros alimentícios não faz presumir que o consumidor venha a confundi-los e considerá-los como de mesma origem” (REsp 863.975/RJ, 3ª Turma, DJe 16/11/2010).

Por fim, no que se refere à eventual diluição do poder distintivo das marcas do recorrente, é de se registrar, por um lado, que o acórdão recorrido não delimitou quaisquer circunstâncias de fato aptas a autorizar eventual reavaliação das consequências jurídicas aplicáveis.

A ausência de elementos que possibilitem concluir que o uso da marca impugnada contribua para enfraquecer a força distintiva e a atratividade publicitária dos sinais do recorrente faz com que o exame da questão esbarre no óbice do enunciado da Súmula 7/STJ, uma vez que exigiria incursão em matéria fática.

Superior Tribunal de Justiça

De efeito, o Tribunal de origem, quanto ao ponto, cingiu-se a afirmar que “o alegado risco de diluição só teria consequências na demanda se pudesse ser atribuído ao registro da marca MAC D'ORO em descompasso com a LPI” (e-STJ fl. 841), circunstância que não se coadunou com as conclusões que foram alcançadas pela Seção julgadora.

Por outro lado, mesmo que se pudesse superar tal óbice, a invocação da nulidade do registro fundamentada nessa circunstância não comportaria acolhida.

Isso porque 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, como explicitado anteriormente, somente foi reconhecida à expressão MCDONALD'S dez anos depois do depósito da marca do recorrido.

Em verdade, o que se verifica da leitura atenta das razões deduzidas pelo recorrente no curso da ação é que sua pretensão, ao fim e ao cabo, e ainda que por via transversa, é de obter provimento jurisdicional que lhe garanta exclusividade de uso das expressões MC e MAC, partículas sobre as quais não possui tal direito – por não gozarem de proteção específica – e que, conforme apontado pelos juízos de origem, constituem termos de uso bastante comum, sobretudo em países de língua inglesa.

Quanto ao ponto, vale sublinhar que o acórdão recorrido informa que, apenas no segmento de gêneros alimentícios, há mais de 34 registros contendo o prefixo MC. Tal constatação, além de corroborar a natureza comum/genérica desse elemento em particular, evidencia que a decretação da nulidade da marca

ora impugnada poderia resultar em afronta à isonomia, à livre iniciativa e à liberdade de expressão.

Diante desse contexto, portanto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese – 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.

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 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.

6. CONCLUSÃO

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

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que, na origem, foram fixados no limite máximo de 20%.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2018/0182702-6 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.799.164 / RJ**

Números Origem: 08050505320104025101 201051018050508

PAUTA: 13/08/2019

JULGADO: 13/08/2019

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **MÁRIO PIMENTEL ALBUQUERQUE**

Secretário

Bel. **WALFLAN TAVARES DE ARAUJO**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MCDONALD'S INTERNACIONAL PROERTY COMPANY LTD
ADVOGADOS : CAIO RICHÁ DE RIBEIRO E OUTRO(S) - RJ176183
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
ROBERTA XAVIER DA SILVEIRA CALAZANS - RJ103650
LUCAS MAYOL DE ALVARENGA - RJ205551
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : ANDRÉ GUSTAVO B MOTA - DF015732
RECORRIDO : MAC D ORO COML/ LTDA ME
ADVOGADO : RENATA CURI BAUAB - SP083332

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **LUIZ HENRIQUE O. DO AMARAL**, pela parte RECORRENTE: MCDONALD'S INTERNACIONAL PROERTY COMPANY LTD

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 da Sra. Ministra Relatora.

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