

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 949.514 - RJ (2007/0103181-2)

RELATOR : **MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS**
RECORRENTE : AGRÍCOLA FRAIBURGO S/A
ADVOGADO : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A
ADVOGADO : ROBERTO MAURÍCIO MONTEIRO VIEIRA E OUTRO(S)
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INPI
ADVOGADO : VERA LÚCIA GOMES DE ALMEIDA E OUTRO(S)

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. "MOÇA FIESTA" E "FIESTA". POSSIBILIDADE DE ERRO, CONFUSÃO OU DÚVIDA NO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

- Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX).

- Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, não conhecer do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Ari Pargendler e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 04 de outubro de 2007 (Data do Julgamento).

MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS
Presidente e Relator

RECURSO ESPECIAL Nº 949.514 - RJ (2007/0103181-2)

RELATÓRIO

MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Societé des Produits Nestlé S.A ajuizou ação ordinária contra o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Pretende a declaração de nulidade do cancelamento do registro nº 813502780, referente à marca "MOÇA FIESTA".

Agrícola Fraiburgo S.A. integra o processo, como litisconsorte necessário.

O pedido foi julgado procedente, anulando-se o ato e restabelecendo-se o registro.

O INPI e a litisconsorte apelaram. Os recursos foram desprovidos. Eis a ementa do acórdão:

"Direito de propriedade industrial. Marca mista. Extensão da proteção da marca fraca.

I - A marca 'MOÇA FIESTA' é mista, dotada de *distintividade* específica em relação à marca 'FIESTA', como se deflui da complexidade das palavras, letras, figuras e rótulos submetidos a exame por este tribunal, em especial diante da ofuscante nitidez das formas distintivas reveladas pelo conjunto de fotos comparativas dos dois signos nos respectivos produtos (leite condensado e sidra), o que afasta *ex hypothesi* qualquer dissídio fundado em reprodução ou imitação de uma pela outra.

II - A aplicação do *princípio da especialidade* não se confunde com as divisões de classe operadas pelas convenções de Genebra e Nice.

III - O vocábulo 'FIESTA', de origem castelhana, é em si inapropriável enquanto expressão lingüística; mas como sinal distintivo de mercadorias, acompanhado de um ou mais designativos, comporta a proteção estendida à marca *fraca*, do que resulta a possível convivência de diferentes marcas que designam *sidra* (que é espocada em festas) e leite condensado flavorizado (ingrediente doméstico ou guloseima), sem possibilidade de confusão dos consumidores e demais agentes econômicos.

IV - Desprovidimento dos apelos."

A recorrente reclama de violação ao Art. 65, item 17, da Lei 5.772/71 - atual Art. 124, XIX, da Lei 9.279/96. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial.

Alega, em resumo, que:

a) a marca nominativa "MOÇA FIESTA", da Nestlé, colide com marca anteriormente registrada pela recorrente no mesmo segmento de mercado - "FIESTA";

b) a recorrente tem o direito de "impedir terceiro de fazer uso ou registrar

marca semelhante, para identificar produtos afins, suscetível de causar confusão ou associação com marca de sua titularidade" (fl. 532).

Contra-razões (fls. 605/614)

RECURSO ESPECIAL Nº 949.514 - RJ (2007/0103181-2)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. "MOÇA FIESTA" E "FIESTA". POSSIBILIDADE DE ERRO, CONFUSÃO OU DÚVIDA NO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

- Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX).

- Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas.

VOTO

MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS (Relator):

Discute-se a possibilidade de coexistência harmônica entre as marcas "MOÇA FIESTA" e "FIESTA", pertencentes às classes 31.10 - 30 (laticínios em geral, leite de soja) e 35 (bebidas, xaropes e sucos concentrados), respectivamente.

Société des Produits Nestlé S.A teve o registro de n. 813.502.780 da marca "MOÇA FIESTA" cancelado, pois concluiu o INPI que havia risco de confusão com a marca "FIESTA" da recorrente, destinadas a identificar produtos inseridos no mesmo segmento mercadológico.

O artigo tido por violado (Art. 65, item 17, da Lei 5.772/71) diz:

"Art. 65. Não é registrável como marca:

17) imitação bem como reprodução no todo, em parte, ou com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir produto, mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante ou afim ao ramo de atividade, que possibilite erro, dúvida ou confusão, salvo a tradução não explorada no Brasil;"

Eis a atual redação da Lei 9.279/96 :

Superior Tribunal de Justiça

"Art. 124. Não são registráveis como marca:

XIX - 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;"

Da leitura dos artigos percebe-se que para que a marca não seja registrável, se faz necessária a presença concomitante de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) que sirvam as marcas para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim; c) que a convivência das duas marcas possibilite erro, confusão ou dúvida no consumidor.

Dos fatos delimitados no acórdão recorrido, constata-se que a recorrente utiliza a marca para comercializar sidra (bebida fermentada). Já a recorrida, usa a expressão Fiesta para denominar leite condensado com sabores diversos.

Diz a sentença:

"Os produtos em questão apresentam embalagens completamente distintas, não havendo qualquer elemento que possibilite dúvida ao consumidor.

Some-se a isso o fato do termo 'FIESTA' estar presente na designação de diversas outras marcas, conforme comprovado nos autos." (fl. 359)

Não há, portanto, risco de confusão. As marcas em questão são de produtos completamente distintos (sidra e leite condensado), pertencentes a classes também distintas (laticínios em geral, leite de soja - bebidas, xaropes e sucos concentrados) e apresentam-se ao consumo com embalagens e rótulos totalmente diferentes.

É possível a coexistência harmônica das marcas, ainda que a mais recente contenha a reprodução da mais antiga, se inexistente o terceiro requisito apontado na lei - possibilidade de erro, dúvida ou confusão. Nesse sentido:

"III - POSSÍVEL E A COEXISTÊNCIA DE DUAS MARCAS NO UNIVERSO MERCANTIL, MESMO QUE A MAIS RECENTE CONTENHA REPRODUÇÃO PARCIAL DA MAIS ANTIGA E QUE AMBAS SE DESTINEM A UTILIZAÇÃO EM UM MESMO RAMO DE ATIVIDADE (NO CASO, CLASSE 25.10 DO ATO NORMATIVO 0051/81/INPI - INDUSTRIA E COMERCIO DE "ROUPAS E ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO DE USO COMUM"), SE INEXISTENTE A POSSIBILIDADE DE ERRO, DUVIDA OU CONFUSÃO A QUE ALUDE O ART. 67, N. 17, DA LEI 5.772/71." (REsp 37.646/SÁLVIO)

Nego provimento ao recurso especial, ou dele não conheço.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2007/0103181-2

REsp 949514 / RJ

Números Origem: 200202010268770 9400298234

PAUTA: 02/10/2007

JULGADO: 04/10/2007

Relator

Exmo. Sr. Ministro **HUMBERTO GOMES DE BARROS**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO DE PAULA CARDOSO

Secretária

Bela. SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : AGRÍCOLA FRAIBURGO S/A
ADVOGADO : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A
ADVOGADO : ROBERTO MAURÍCIO MONTEIRO VIEIRA E OUTRO(S)
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
ADVOGADO : VERA LÚCIA GOMES DE ALMEIDA E OUTRO(S)

ASSUNTO: Civil - Propriedade Industrial - Marca - Semelhança

SUSTENTAÇÃO ORAL

Pelo recorrente: Dr. Luiz Edgar Montaury Pimenta

Pelo recorrido: Dr. Roberto Maurício Monteiro Vieira

CERTIDÃO

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

A Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ari Pargendler e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 04 de outubro de 2007

SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO
Secretária