

PETIÇÃO (MOD) CIVIL E PROC CIVIL

MEDIDA CAUT DE ARROLAMENTO DE BENS

Recurso

REsp 9.289-

Tribunal

STJ

COEXISTÊNCIA DE DUAS MARCAS — QUANDO É POSSÍVEL

RESUMO

- ... Quanto ao tema, é bom que se frise, não é impeditiva do registro de uma marca o fato de dela constar algum elemento ou uma reprodução parcial de marca anteriormente registrada. - É necessário, mais do que isso, que a coexistência de ambas enseje "erro, dúvida ou confusão", consoante expressamente estabelece o próprio art. 67, nº 17, da Lei 5.772/71. - Aliás, nos julgados do extinto Tribunal Federal de Recursos trazidos à colação pelas recorrentes, deu-se ênfase a que não se mostrava cabível o registro nos casos então apreciados porque: "... grande a possibilidade de confusão ou erro por parte do consumidor".... " ... há possibilidade de o consumidor vir a ser induzido em erro ou confusão quanto à origem dos artigos..." " ... as marcas ... podem levar o consumidor à confusão, no que concerne à origem dos produtos...". - Ocorre que a mera reprodução parcial de uma marca anterior, repita-se, nem sempre provoca confusão ou erro no consumidor, ao contrário do sustentado pelas recorrentes. - Confira-se, a propósito, a orientação adotada quando do julgamento do REsp 9.289- SP, Relator o Sr. Ministro NILSON NAVES, assim ementado: "Propriedade industrial. Marcas/expressões: 'Le Masque'/'Le Mark'. Inexistindo entre elas semelhança ou imitação, no plano fonético e gráfico, capaz de provocar confusão no uso respectivo, é admissível a sua convivência no comércio, ainda que se dediquem ao mesmo ramo de atividade. Recurso especial não conhecido" (DJ de 24-6-1991). - Recentemente, embora desta feita tratando de conflito entre nomes comerciais, a mesma Terceira Turma proclamou: "Nome comercial. Semelhança. Não contraria as normas que asseguram a proteção ao nome comercial decisão que permite convivam denominações que guardam parcial identidade, uma vez afirmado que inexistente possibilidade de confusão" (REsp 35.073-0-SP, relator o Sr. Ministro EDUARDO RIBEIRO, DJ de 25-4-1994). - Do voto condutor deste último aresto, colhe-se: "L.B.PLC e L.L.S/A. Arrendamento Mercantil interpuseram recursos extraordinário e especial, visando a desconstituir acórdão, proferido no processo em que litigam com L.L.A. Ltda. Discute-se sobre exclusividade de uso de nome comercial". "Saliente-se, de início, que os nomes comerciais não são iguais, mas contêm ambos a expressão LLOYDS". "Se a parcial semelhança não é de molde a ensejar a confusão que se intenta evitar, não há razão para vedar o uso da denominação. E verificar se isso ocorre é matéria de fato, soberanamente decidida pela instâncias ordinárias". - Na espécie de que se cuida, restou afirmado em segundo grau que não havia "possibilidade de erro, dúvida ou confusão", isso em razão de que: "Na marca mista, o forte é o tubarão - no caso, inclusive, estilizado -, a sua figura, que se conjuga na mente de quem é versado no idioma inglês, com o vocábulo shark, reforçando-o; e, para quem não entende essa língua, é o que conta. Na marca nominativa, a tônica está em Paul, surgindo Shark como se fora um sobrenome, quer para quem sabe quer para quem não sabe inglês. Quer a língua inglesa, quer a portuguesa, são férteis em sobrenomes constituídos por indicativos comuns, indicativos de animais, frutas, árvores, profissões". - Não havendo possibilidade de erro, dúvida ou confusão, segundo proclamou o colegiado de segundo grau, com base na soberana apreciação da prova, incabível falar-se em nulidade do registro obtido pela recorrida F.F.S/A, tampouco em afronta aos arts. 59 e 67, nº 17, da Lei 5.772/71. Ac. de 10-05-1994 Arquivo do EMFOR - STJ/983 EMFOR 548

EMENTA

Possível é a coexistência de duas marcas no universo mercantil, mesmo que a mais recente contenha

reprodução parcial da mais antiga e que ambas se destinem à utilização em um mesmo ramo de atividade (no caso, classe 25.10 do Ato Normativo 0051/81/INPI - indústria e comércio de "roupas e acessórios do vestuário de uso comum"), se inexistente a possibilidade de erro, dúvida ou confusão a que alude o art. 67, nº 17, da Lei 5.772/71.