AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 410.559 - SP (2013/0338188-0)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
AGRAVANTE	:	ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS	:	JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES E OUTRO(S) - SP016497 LUIZ CARLOS SANCHEZ JIMENEZ - SP075847
AGRAVADO	:	COTIPLÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA
ADVOGADOS	:	ROGÉRIO GOMES GIGEL E OUTRO(S) - SP173541 MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416 MÁRIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000

DECISÃO

Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado:

> MARCAS E PATENTES - ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZATÓRIA - AUTORA DETENTORA DO REGISTRO DA MARCA "BEBÊ DODOI" PERANTE O INPI, PARA A FABRICAÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS - REQUERIDA QUE SE UTILIZA DA DESIGNAÇÃO "DODÓI DA MAMÃE" EM PRODUTO CONGÊNERE - MANIFESTA VIOLAÇÃO DO DIREITO MARCÁRIO - DENOMINAÇÃO REGISTRADA QUE NÃO SE APRESENTA GENÉRICA, MAS IDENTIFICA FORMA DISTINTIVA DE NOMEAÇÃO DO PRODUTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS - ABALO A IMAGEM NÃO DEMONSTRADO - RECURSOS DESPROVIDOS.

Nas razões de recurso especial, alega a parte agravante violação dos artigos 122, 124 e 129 da Lei 9.279/96. Sustenta fazer jus ao uso da marca que registrou perante o INPI - "Dódoi da Mamãe", argumentando que marca composta de expressões genéricas com relação estreita com o produto que distingue não constitui exclusividade. Informa que não apenas ela e a sociedade agravada, mas outras dedicadas à produção de brinquedos também utilizam expressões semelhantes ("Bebê Dodói", "Meu Dodói Curativinho", "Dodói Curativinho", "Tô Dodói") , o que não caracteriza uso indevido de marca.

Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.

Inicialmente, destaco que a decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei n. 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte.

Observo que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, para a qual as marcas evocativas, ou seja, que contenham expressões de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, podem conviver com outras semelhantes, dada a mitigação da exclusividade do registro. Confiram-se:

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO "FORNERIA". VOCÁBULO GENÉRICO. CARÁTER NÃO REGISTRÁVEL. ART. 124, VI, DA LPI. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes do STJ" (AgInt no REsp 1.338.834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 23/02/2017).
> 2. O termo "FORNERIA", corriqueiro no idioma italiano, é vocábulo genérico, que remete o público imediatamente ao ramo de gastronomia em que inserida a atuação da empresa. Vocábulos genéricos, de uso comum, que designam produtos ou serviços inseridos no segmento de atuação da empresa, não são registráveis, nos termos do art. 124, VI, da LPI.
> 3. Agravo interno não provido.
> (AgInt no AREsp 1324413/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)
>
> 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)

É o que ocorre no caso, em que demonstrado pela agravante o uso de termos comuns não somente em sua marca, mas em diversas outras utilizadas por sociedades que também se dedicam à produção de brinquedos.

Em face do exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Invertam-se os ônus da sucumbência.

Intimem-se.

Brasília (DF), 09 de abril de 2019.

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora