RECURSO ESPECIAL Nº 1.366.096 - RJ (2013/0026839-7)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE	:	ERPA SOCIEDAD ANÔNIMA COMERCIAL
ADVOGADOS	:	ADRIANA GOMES BRUNNER E OUTRO(S) - SP120408
		MARCELO ANTUNES NEMER - SP093878
RECORRIDO	:	HENKEL LOCTITE CORPORATION
ADVOGADOS	:	ANDRÉ ZONARO GIACCHETTA E OUTRO(S) - DF026452
		MÁRCIO DE OLIVEIRA JUNQUEIRA LEITE - SP187848
INTERES.	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
REPR. POR	:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado:

> EMBARGOS INFRINGENTES - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ARGUIÇÃO DE REGISTRO ANTECEDENTE NO EXTERIOR E EXPRESSÃO DE USO COMUM - MANUTENÇÃO DO VOTO VENCEDOR - RECURSO IMPROVIDO.
>
> I - Não havendo nos autos prova de que a marca da Embargante gozava de notoriedade no Brasil por ocasião do registro da Embargada, nos termos do que preceitua o art. 6º, bis, item 1, da CUP, é de manter o entendimento do voto vencedor.
>
> II - Recurso improvido.

Nas razões de recurso especial, alega a recorrente violação dos artigos 535 Código de Processo Civil de 1973; 174 da Lei 9.279/96 e 6º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, além de dissídio jurisprudencial. Sustenta negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem não teria se manifestado sobre a prescrição alegada, mesmo após instado a tanto em embargos de declaração. Afirma, também, que não deveria ter sido declarada a nulidade do registro de sua marca perante o INPI, já que ela não se confunde com a marca de titularidade da recorrida.

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.

O acórdão recorrido se manifestou de forma suficiente e motivada sobre o tema em discussão nos autos. Ademais, não está o órgão julgador obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos apontados pelas partes, a fim de expressar o seu convencimento. No caso em exame, o pronunciamento acerca dos fatos controvertidos, a que está o magistrado obrigado, encontra-se objetivamente fixado nas razões do acórdão recorrido.

O tema da prescrição, a respeito do qual a recorrente afirma ter sido omisso o acórdão recorrido, foi debatido em Primeiro Grau. A sentença rejeitou a alegação da recorrente e afirmou que a pretensão não estava prescrita, dada a interrupção do prazo em razão da pendência de análise de pedido administrativo.

A apelação da recorrente, todavia, não cuidou do tema. A sentença, quanto a esse ponto específico, não foi objeto do recurso, de modo que, com base no princípio *tantum devolutum quantum apellatum*, o Tribunal não deveria mesmo ter emitido pronunciamento a respeito.

Rejeito, portanto, a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC.

Quanto ao mais, o recurso não poderia ser acolhido sem reexame de prova. A recorrente afirma que sua marca não se confunde com a da recorrida. A respeito da matéria em exame, porém, confira-se o teor do voto que prevaleceu no julgamento dos embargos infringentes (e-STJ fl. 720):

> A verdade é que a marca "SUPER BONDER" - em que pese constituída de vocábulo de uso comum em inglês e evocativo, cujo sentido, aliás, é desconhecido da maioria da populaçã - queda-se, no imaginário de todos, associada a uma cola com alto poder de adesão, mas não em razão do sentido etimológico da palavra BONDER - que, como já dito, poucos conhecem - e sim por estar associada a um produto já aprovado pelo consumidor, que o tem em alto conceito e, por conseguinte, a marca.
> De forma, o registro de uma marca denominada "SUPRABOND", para desigar um produto com as mesmas características no mercado, não pode ter outro intento senão o de invocar a marca da Apelada, especialmente, quando se observa no site do INPI uma relação com cerca de 1060 registros contendo as expressões BOND e BONDER, parecendo-me em tudo distintos, demonstrando que expressões de uso comum ou evocativas de produto podem, com um mínimo de

> criatividade, ser por todos utilizada sem que isso acarrete reprodução e/ou remissão temerária de signo com outro.
>
> Só para se ter uma idéia, dou destaque a alguns títulos; nas mais diversas classes, alguns da própria apelante, a saber: JEANS BONDER; VURT BONDER; BONDERITE; SAC BONDER; BRIM BONDER; PAPER BONDER; SPEED BONDER; BONDED; SIMA BOND; ROLL BOND; THREE BOND; RABOND; BULEBOND; CRISTAL BOND; BOND PLUS; INTER BOND; FLEXOBOND; MULTI BOND; SUPER HYBOND, BONDER 1000; BONDER FLEX; POXIBONDER; TERMO BONDER, .etc.
>
> Ora, diante da possibilidade infinita de conjugação do termo - "BOND" com os mais diversos vocábulos (e naturalmente cobiçado por evocar produtos à base de cola) é se de estranhar que a escolha do nome da marca da Apelada tenha recaído justamente no uso do prefixo "SUPRA", que apesar de não se confundir etimologicamente com "SUPER", faz com que a marca "SUPRABOND" apresente-se com as . mesmas características visuais, gráficas, auditivas e ideológicas da marca SUPER BONDER, denotando que tal escolha não tem por objetivo nomear o produto, que poderia ter qualquer outro nome, à semelhança dos vistos acima, mas associá-lo a uma marca merecidamente consagrada em seu segmento de mercado, configurando-se tal proceder, ao meu sentir, em ato de concorrência parasitária; merecendo, portanto, repúdio deste Tribunal.

Não há como afastar essas conclusões em recurso especial, diante do que dispõe a Súmula 7 do STJ.

O dissídio jurisprudencial não ficou caracterizado, pois não destacadas as circunstâncias que assemelhassem os casos confrontados, o que, diante da incidência do enunciado citado, seria mesmo inviável.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.

Intimem-se.

Brasília (DF), 15 de abril de 2019.

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora