

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.924.788 - RJ (2020/0077290-8)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A
ADVOGADOS : CAIO RICHÁ DE RIBEIRO - RJ176183
ANA CAROLINA LEE BARBOSA DEL BIANCO - SP203603
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL E OUTRO(S) - RJ133459
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS E OUTRO(S) - DF056343
KATHERINE MEDVEDER KOZIOT - SP400273
RECORRIDO : SORVETES COLORE DE CAMPINAS LTDA
ADVOGADOS : ADAUTO SILVA EMERENCIANO - SP163405
BRUNO COSTA DE PAULA - SP247595
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. *COLORE!* *YOPA COLORES*. ANÁLISE DO CONJUNTO MARCÁRIO. TODO INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. DIFERENÇA FONÉTICA. FAMÍLIA DE MARCAS. FUNÇÃO SECUNDÁRIA DA EXPRESSÃO *COLORES*. MARCA MISTA X MARCA NOMINATIVA. DISTINGUIBILIDADE SUFICIENTE. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PREJUDICIALIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. Ação ajuizada em 5/5/2017. Recurso especial interposto em 26/6/2019. Autos conclusos à Relatora em 29/10/2020.
2. O propósito recursal, além de analisar eventual negativa de prestação jurisdicional, é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca *YOPA COLORES* à recorrente.
3. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito.
4. 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(s) marca(s) supostamente infringida(s). Precedentes.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.
6. A expressão *COLORE!*, registrada pela recorrida, possui baixo grau distintivo, pois consiste em vocábulo que, além de não ter sido criado por ela, corresponde à conhecidíssima parlenda, consagrada junto ao público, sobretudo infantil, em razão de gravações musicais realizadas desde os anos

Superior Tribunal de Justiça

80.

7. A solução da controvérsia não pode se restringir à análise isolada das expressões *COLORES* e *COLORE*, pois, se assim fosse, estar-se-ia relegando a um segundo plano o importante fato de que, se o primeiro signo é apenas um dos elementos da marca nominativa da recorrente (*YOPA COLORES*), o segundo constitui o único elemento nominativo de uma marca mista – que congrega, portanto, também elementos figurativos com forte poder distintivo.

8. Não se pode fragmentar a análise da marca a ponto de quebrar sua unidade e a forma pela qual o público consumidor a percebe, sendo de rigor que se proceda a uma análise global do conjunto. Doutrina.

9. Além do fato de as expressões isoladas (*COLORES* x *COLORE*) possuírem perceptível diferença fonética, haja vista a tonicidade específica de cada signo, o elemento nominativo *COLORES* não desempenha função dominante no conjunto marcário de titularidade da recorrente, haja vista que sua família de marcas possui como elemento principal a expressão *YOPA*.

10. A simples circunstância de os produtos nos quais utilizadas as marcas em exame serem gêneros da mesma natureza não faz presumir, por si só, que o consumidor venha a confundi-los ou considerá-los como de mesma origem. Precedentes.

11. Assim, diante do contexto dos autos, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência desta Corte, impõe-se concluir pela possibilidade de convivência das marcas em confronto.

RECURSO ESPECIAL 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, dar provimento ao recurso especial nos termos do voto do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Dr. CAIO RICHA DE RIBEIRO, pela parte RECORRENTE: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A

Brasília (DF), 08 de junho de 2021(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.924.788 - RJ (2020/0077290-8)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A
ADVOGADOS : CAIO RICHARDE DE RIBEIRO - RJ176183
ANA CAROLINA LEE BARBOSA DEL BIANCO - SP203603
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL E OUTRO(S) - RJ133459
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS E OUTRO(S) - DF056343
KATHERINE MEDVEDER KOZIOT - SP400273
RECORRIDO : SORVETES COLORE DE CAMPINAS LTDA
ADVOGADOS : ADAUTO SILVA EMERENCIANO - SP163405
BRUNO COSTA DE PAULA - SP247595
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RELATÓRIO

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

Cuida-se de recurso especial interposto por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional.

Ação: anulatória de registro de marca, ajuizada por SORVETES COLORE DE CAMPINAS LTDA em face da recorrente e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), mediante a qual postula a invalidação do registro n. 818.663.022, concedido para a marca nominativa *YOPA COLORES*, em razão de suposta colisão com a marca mista *COLORE*, de sua titularidade.

Sentença: julgou procedente o pedido, para decretar a nulidade da marca em questão e determinar a abstenção de seu uso pela recorrente, sob pena de multa diária.

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela recorrente e à remessa necessária, nos termos sintetizados na seguinte ementa:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA - PEDIDO DE NULIDADE DE MARCA – ARGUIÇÃO DE COLIDÊNCIA – SENTENÇA PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

I - Ação proposta para anular a marca "YOPA COLORES", nº 818.663.022, na classe 33: 10, 20, com base no artigo 124, XIX, da LPI.

II - Colhe-se dos autos que as empresas atuam no mesmo

mercado de produção de sorvetes, fazendo uso de marcas registradas na mesma classe. A da autora, primeira a ser concedida, do tipo mista com a denominação "COLORE". A da ré, nominativa, com a denominação "YOPA COLORES".

III - O cotejo dos signos não deixa dúvida que a mera acentuação do verbete, em uma das marcas, e o acréscimo de um "s", na outra, são insuficientes para garantir uma distinção segura entre os sinais, de modo que um não evoque o outro, ou vice-versa, levando o consumidor a pensar estar diante de uma família de marcas, especialmente quando se leva em consideração o longo tempo de desuso da marca "YOPA", praticamente abandonado pela própria Apelante, desde o ano de 2.000, em razão da adoção de nova designação "SORVETES NESTLÉ", por ela mesmo confessado em sua contestação, assistindo razão ao Apelado quando diz que "a alegação da Autarquia Federal de que a expressão "COLORES" possui menor relevância é insustentável, posto que os fatos afirmados pela própria empresa Apelante dão conta de que o termo "YOPA" não é mais utilizado, o que lhe implica inclusive a perda do registro por caducidade".

IV - De acordo com a lei, marca é signo visualmente perceptível destinado a distinguir produtos ou serviços de seus titulares de modo a não causar confusão no público consumidor e coibir o aproveitamento da fama e/ou investimentos de terceiros.

V - Recurso desprovido.
(e-STJ fl. 352)

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados.

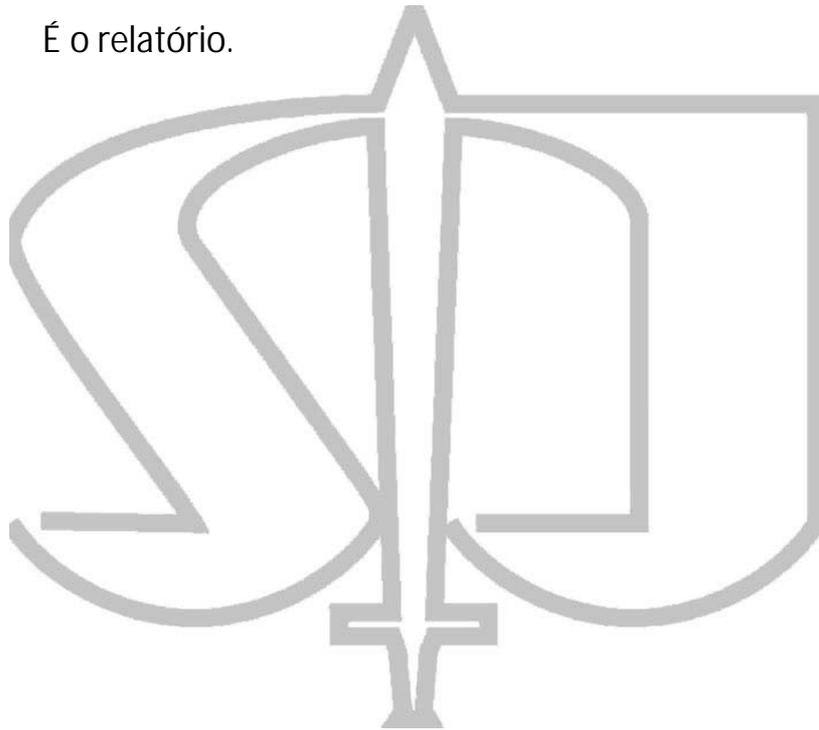
Recurso especial: alega violação dos arts. 123, 124, XIX, e 129 da Lei 9.279/96 e 371, 489, § 1º, IV, 435, parágrafo único, e 1.014 do CPC/15. Argumenta que o acórdão recorrido apresenta nulidade por ausência de fundamentação e pela não apreciação do parecer apresentado pela recorrente. Aduz que o Tribunal *a quo* omitiu-se ao não aplicar a Teoria do Todo Indivisível, tendo, ainda, deixado de considerar que a expressão *COLORES* constitui, apenas, elemento coadjuvante da marca. Afirma que não há qualquer possibilidade de confusão ou associação indevida. Entende que o fato de haver diversas marcas ou nomes comerciais devidamente registrados contendo a expressão *COLORE*, *COLORE* ou *COLORES* exige que se aplique a Teoria da Distância, segundo a qual marcas que surgem utilizando expressões semelhantes a diversas outras já registradas devem ser

Superior Tribunal de Justiça

aceitas pela concorrência. Invoca o caráter fantasioso/sugestivo do signo em questão no imaginário infantil, por derivar da parlenda *UNI-DUNI-TÊ*.

Prévio juízo de admissibilidade: o Tribunal de origem não admitiu a subida da presente irresignação, tendo havido determinação de conversão do agravo em recurso especial após a interposição de recurso contra a decisão monocrática denegatória proferida pela Presidência do STJ (e-STJ fl. 579).

É o relatório.



Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.924.788 - RJ (2020/0077290-8)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A
ADVOGADOS : CAIO RICHA DE RIBEIRO - RJ176183
ANA CAROLINA LEE BARBOSA DEL BIANCO - SP203603
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL E OUTRO(S) - RJ133459
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS E OUTRO(S) - DF056343
KATHERINE MEDVEDER KOZIOT - SP400273
RECORRIDO : SORVETES COLORE DE CAMPINAS LTDA
ADVOGADOS : ADAUTO SILVA EMERENCIANO - SP163405
BRUNO COSTA DE PAULA - SP247595
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. *COLORE!* *YOPA COLORES*. ANÁLISE DO CONJUNTO MARCÁRIO. TODO INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. DIFERENÇA FONÉTICA. FAMÍLIA DE MARCAS. FUNÇÃO SECUNDÁRIA DA EXPRESSÃO *COLORES*. MARCA MISTA X MARCA NOMINATIVA. DISTINGUIBILIDADE SUFICIENTE. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PREJUDICIALIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. Ação ajuizada em 5/5/2017. Recurso especial interposto em 26/6/2019. Autos conclusos à Relatora em 29/10/2020.
2. O propósito recursal, além de analisar eventual negativa de prestação jurisdicional, é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca *YOPA COLORES* à recorrente.
3. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito.
4. 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(s) marca(s) supostamente infringida(s). Precedentes.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.
6. A expressão *COLORE!*, registrada pela recorrida, possui baixo grau distintivo, pois consiste em vocábulo que, além de não ter sido criado por ela, corresponde à conhecidíssima parlenda, consagrada junto ao público, sobretudo infantil, em razão de gravações musicais realizadas desde os anos 80.

Superior Tribunal de Justiça

7. A solução da controvérsia não pode se restringir à análise isolada das expressões *COLORES* e *COLORE*, pois, se assim fosse, estar-se-ia relegando a um segundo plano o importante fato de que, se o primeiro signo é apenas um dos elementos da marca nominativa da recorrente (*YOPA COLORES*), o segundo constitui o único elemento nominativo de uma marca mista – que congrega, portanto, também elementos figurativos com forte poder distintivo.

8. Não se pode fragmentar a análise da marca a ponto de quebrar sua unidade e a forma pela qual o público consumidor a percebe, sendo de rigor que se proceda a uma análise global do conjunto. Doutrina.

9. Além do fato de as expressões isoladas (*COLORES* x *COLORE*) possuírem perceptível diferença fonética, haja vista a tonicidade específica de cada signo, o elemento nominativo *COLORES* não desempenha função dominante no conjunto marcário de titularidade da recorrente, haja vista que sua família de marcas possui como elemento principal a expressão *YOPA*.

10. A simples circunstância de os produtos nos quais utilizadas as marcas em exame serem gêneros da mesma natureza não faz presumir, por si só, que o consumidor venha a confundi-los ou considerá-los como de mesma origem. Precedentes.

11. Assim, diante do contexto dos autos, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência desta Corte, impõe-se concluir pela possibilidade de convivência das marcas em confronto.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.924.788 - RJ (2020/0077290-8)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A
ADVOGADOS : CAIO RICHA DE RIBEIRO - RJ176183
ANA CAROLINA LEE BARBOSA DEL BIANCO - SP203603
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL E OUTRO(S) - RJ133459
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS E OUTRO(S) - DF056343
KATHERINE MEDVEDER KOZIOT - SP400273
RECORRIDO : SORVETES COLORE DE CAMPINAS LTDA
ADVOGADOS : ADAUTO SILVA EMERENCIANO - SP163405
BRUNO COSTA DE PAULA - SP247595
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

VOTO

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

O propósito recursal, além de analisar eventual negativa de prestação jurisdicional, é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca *YOPA COLORES* à recorrente.

1. DOS CONTORNOS DA LIDE.

A recorrida, SORVETES COLORÊ DE CAMPINAS LTDA., ajuizou a presente ação em face de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL objetivando provimento judicial que decretasse a nulidade do registro n. 818.663.022, concedido para a marca de apresentação nominativa *YOPA COLORES* na classe nacional 33, subclasses 10 e 20, especificamente para designação de “doces e pós para fabricação de doces em geral; açúcar e adoçantes em geral”.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, por entender que a marca da recorrente, ao reproduzir, com acréscimo, a marca anteriormente

depositada pela recorrida (*COLORÁ*) – designativa de produtos insertos na mesma classe daqueles identificados pela marca impugnada – viola o direito de exclusividade titularizado por esta, na medida em que não se reveste de distintividade suficiente, havendo possibilidade de confusão ou associação indevida.

O TRF - 2ª Região, ao julgar a remessa necessária e a apelação interposta pela recorrente, decidiu pela manutenção das conclusões alcançadas pelo juízo de primeiro grau, sem qualquer acréscimo quanto à fundamentação constante da sentença.

2. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO.

Tendo em vista a diretriz estabelecida no CPC/15 que confere primazia à decisão de mérito (arts. 4º e 282, § 2º, do diploma legal precitado) e considerando que a matéria devolvida à apreciação desta Corte está prequestionada, não incidindo quaisquer óbices à admissibilidade do especial, passa-se diretamente ao exame das questões de fundo, ficando prejudicada a alegação de nulidade do acórdão recorrido.

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

Conforme assentado por esta Corte em diversas oportunidades, 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, por todos, 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, a violação do direito de exclusividade conferido pelo registro marcário fica caracterizada quando, para designar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, disponibilizados no mercado, são utilizados sinais suscetíveis de gerar confusão no consumidor ou que permitam associação com marca alheia anteriormente registrada (art. 124, XIX).

Para aferição da existência de confusão ou de associação indevida 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.

O exame da distintividade, um dos elementos cuja análise é essencial para se constatar eventual colidência entre marcas, serve para verificar se os sinais registrados constituem expressões genéricas, necessárias ou comuns, bem como se tais signos são ou não dotados de características evocativas ou sugestivas dos

produtos ou serviços que visam identificar.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso constatado que se trata de “marca fraca” (dotada de baixa distintividade), seu titular pode ter de suportar o ônus da coexistência, uma vez que optou por desfrutar da facilidade decorrente da incorporação à marca de elemento de uso generalizado ou 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 a expressão *COLORE*, registrada pela recorrida, possui baixo grau distintivo, pois consiste em vocábulo que, além de não ter sido criado por ela, corresponde à conhecidíssima parlenda, consagrada junto ao público, sobretudo infantil, em razão das gravações musicais realizadas pelo grupo “Trem da Alegria” e pelas cantoras Angélica e Eliana nas décadas de 80 e 90 do século passado (“uni, duni, tê, salamê mingüê, sorvete colorê”).

Convém lembrar que esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a reprodução, ainda que integral, de elementos nominativos, com ou sem acréscimo, não constitui 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 entre as marcas (nesse sentido, o REsp 863.975/RJ, 3ª Turma, DJe 16/11/2010).

Pode-se vislumbrar, outrossim, que, apesar do tempo de coexistência das marcas em conflito (ao menos desde 1995, ano do depósito da marca *YOPA COLORES* – e-STJ fl. 53), sequer foram deduzidas alegações no sentido de que algum consumidor tenha, de fato, sido confundido ou que tenha associado a marca

da recorrente à da recorrida.

Na hipótese de ter havido, em algum momento, confusão ou associação errônea, é razoável supor que o decurso desses anos de coexistência teria sido suficiente para que surgissem, ao menos, algum indício nesse sentido.

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).

Vale registrar, também, que, a despeito de o acórdão *a quo* ter considerado como relevante para solução da controvérsia o fato de a recorrente não mais empregar o termo *YOPA* como signo designativo de seus produtos, não se pode concluir, a partir disso, que o termo *COLORES* tenha passado a ser utilizado isoladamente – o que poderia, eventualmente, ensejar confusão entre os consumidores –, haja vista que a mudança ocorrida foi a substituição integral da família de marcas (dentre elas, *YOPA COLORES*) pela designação *SORVETES NESTLÉ*, conforme reconhecido pelo próprio tribunal de origem (e-STJ fl. 349).

Além disso, sobreleva destacar que a solução da controvérsia não pode se restringir à análise isolada das expressões *COLORES* e *COLORE*, pois, se assim fosse, estar-se-ia relegando a um segundo plano o importante fato de que, se o primeiro signo é apenas um dos elementos da marca nominativa da recorrente (*YOPA COLORES*), o segundo constitui o único elemento nominativo de uma marca mista – que congrega, portanto, também elementos figurativos com forte poder distintivo.

De fato, o Manual de Marcas, instituído pela Res. INPI n. 142/2014,

Superior Tribunal de Justiça

apregoa que, “[n]a avaliação da condição de distintividade do sinal é considerada, em linhas gerais, a impressão gerada pelo conjunto marcário, em suas dimensões fonética, gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de integração”.

Nesse passo, o ilustre professor JOÃO DA GAMA CERQUEIRA já alertava, a seu tempo, que a “possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente” (Tratado da Propriedade Industrial, 2ª ed., Revista dos Tribunais: São Paulo, 1982, vol. 2, p. 68, sem destaque no original).

A doutrina de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT enfatiza a necessidade de se proceder a uma análise global das marcas, sem fragmentações que quebrem sua unidade e a forma pela qual são percebidas pelo consumidor. E prossegue:

Na marca complexa [aquela formada por mais de um elemento nominativo], os elementos isolados que a formam efetivamente perdem sua singularidade e se mesclam para compor um todo unitário, que os absorve e do qual não podem mais ser dissociados. Forja-se uma nova identidade. É por esta razão que se deve resistir à tentação de fragmentar sua análise em pequenas peças. Como ensina LABORDE, “as marcas complexas são, em princípio, indivisíveis. [...] O essencial é que o conjunto difira, pois não se aprecia uma marca complexa por seus detalhes, mas por seu todo”. McCARTHY e BARRETT negam igualmente que as marcas complexas possam se sujeitar à dissecação fragmentária de suas partes, sendo idêntica a posição entre nós de Laetitia Pablo d'HANEXS.

(A distintividade das marcas: *secondary meaning*, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013, edição eletrônica).

O próprio INPI, ao reexaminar a decisão concessiva do registro à recorrente, ressaltou que, “no todo indivisível da família de marcas Nestle - Yopa - a expressão - COLORES - possui menor relevância na análise do conjunto marcário, afastando por todo o risco de associação indevida no caso

concreto" (e-STJ fl. 163, sem destaque no original).

Dentre os fundamentos que conduziram a Diretoria técnica da autarquia federal à conclusão precitada, merece especial relevo as seguintes passagens, que agregam elementos de capital importância para dirimir a presente controvérsia:

5. Inicialmente, cabe esclarecer que o elemento contido na marca da ré não tem acento circunflexo, de forma que o mesmo se trata de COLORES e não de COLORÊS. Se trata de um pequeno detalhe, mas de vital importância na análise da lide.

6. Tal importância reside no fato que tal diferença traz à baila a questão de dissimilitude conceitual, a qual entendemos, s.m.j., contribui sobremaneira para o afastamento da tese autoral. Enquanto a expressão COLORÊ assume relação direta com a antiga cantiga infantil UNI DUNI TÊ, a qual cita tal expressão em seu verso "(...) O SORVETE COLORÊ (...)", a expressão COLORES, por falta do acento circunflexo, é pronunciada de forma completamente diferente, e remeterá à expressão COR no plural, na língua espanhola. Embora em idioma estrangeiro, sua proximidade com o português na forma escrita permite tal percepção de forma imediata.

7. Ora, ante à tradição da cantiga supracitada, entendemos, s.m.j., que a diferenciação semântica será realizada sem esforço pelo público consumidor, de forma a afastar possíveis associações errôneas.

8. Entendemos ainda como aplicável o entendimento professado pela teoria do todo indivisível, oriunda da evolução jurisprudencial francesa, acolhida pelo Manual de Marcas, estabelecido pela Resolução n.º 142/2014, e largamente adotada pela jurisprudência nacional vigente.

9. É patente que tal teoria professa que, quando da análise de signo composto por várias palavras, sendo que uma delas consiste na reprodução de marca anterior, não se deveria proceder à mera separação de cada termo componente do signo em análise, mas considerar que este signo consiste de um todo indivisível e único. O emprego de termo presente em sinal marcário de outrem em um novo contexto marcário pode conferir a este termo nova acepção ou lhe conferir nova importância relativa dentro daquele conjunto marcário, passando o mesmo a ter menor importância na avaliação da confusão ou associação com a marca anteriormente registrada, podendo ser concedido novo registro de marca à terceiros contendo termo que isoladamente não estaria disponível.

10. A aplicação da teoria do todo indivisível pressupõe que o acréscimo de outros elementos a uma marca anterior poderia afastar a decisão indeferitória do pedido caso estes outros elementos acrescidos foram operante, i.e., possuem tônica transformadora, capaz de fazer com que a marca reproduzida se dilua no novo

conjunto, passando a ser indivisível dentro do mesmo.

11. É o que ocorre neste caso. Deve-se observar que a expressão YOPA é reconhecida como o *mott vedette* das marcas da autora para o segmento de sorvetes, tendo a empresa ré registrado diversas marcas contendo o referido termo ao longo dos anos, tendo inclusive depositado novos pedidos de registro neste ano. Assim, ciente da presença mercadológica da expressão YOPA, aduz-se que o público consumidor reconhecerá este elemento como aquele de maior distinção e poder de identificação, com a expressão COLORES cumprindo o papel secundário, provavelmente de identificação de uma linha de produtos YOPA. Tanto o é que a tal expressão lidera a ordem das palavras na marca atacada, e, também por este motivo, trará para si o maior potencial atrativo.

12. Finalmente, é de se observar que o indeferimento de um pedido, ou a anulação de um registro pelo art. XIX da LPI tem lugar apenas quando o risco de associação ou confusão entre os sinais é claro e se encontra cabalmente demonstrado - o que não é o caso dos autos.

13. Trata-se, aqui, de aplicação interpretativa restritiva de norma legal, em virtude de seu excepcional condão de limitar o direito fundamental à propriedade sobre as marcas, instituído pela Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. XXIX, adquirido mediante a concessão do registro por esta Autarquia.

14. Por isso, é razoável que se aja com cautela diante de casos em que a colidência das marcas é duvidosa, posto que inseridos no âmbito da já mencionada "zona limítrofe", por demandarem minuciosa ponderação entre a similaridade das marcas e a afinidade dos segmentos mercadológicos - em que por vezes se faz presente inevitável teor de subjetividade.

(e-STJ fls. 166/168)

De se notar, ainda, que, além do fato de as expressões isoladas possuírem perceptível diferença fonética, haja vista a tonicidade específica de cada signo (*COLORES* x *COLORE*), o elemento nominativo *COLORES* não desempenha função dominante no conjunto marcário em questão.

Isso porque, conforme assinalado pela Diretoria de Marcas do INPI, foram concedidos diversos registros à recorrente contendo a expressão *YOPA* (tais como *YOPAVE*, *NESTLE YOPA*, *YOPA BONDI*, *YOPA MEGA*, *YOPANETONE*, *YOPA PANDA*, dentre outros), o que autoriza concluir que o público consumidor reconhece este signo (*YOPA*) como o elemento de maior distinção e poder de identificação dos produtos correlatos, e não o termo *COLORES*, que desempenha,

assim, papel secundário no conjunto marcário.

Por fim, quanto ao fato de haver identidade ou afinidade entre os produtos assinalados pelas marcas em conflito, cumpre registrar que o STJ já definiu que a simples circunstância de os produtos nos quais utilizadas as marcas em disputa serem gêneros da mesma natureza não faz presumir, por si só, que o consumidor venha a confundi-los ou considerá-los como de mesma origem (REsp 863.975/RJ, 3ª Turma, DJe 16/11/2010).

Diante desse contexto, portanto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência desta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias relativas à hipótese concreta impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrente deva ser declarada nula.

A concessão do registro da marca *YOPA COLORES*, malgrado o registro anterior da marca titularizada pela recorrida, não revela circunstância que implique violação dos direitos previstos na Lei de Propriedade Industrial, sendo perfeitamente possível a convivência de ambas sem que se possa falar em confusão ou associação indevida.

4. CONCLUSÃO.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para indeferir os pedidos deduzidos na inicial, ficando invertidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2020/0077290-8 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.924.788 / RJ**

Números Origem: 0114138-15.2017.4.02.5101 01141381520174025101 1141381520174025101
2017.51.01.114138-2 201751011141382

PAUTA: 08/06/2021

JULGADO: 08/06/2021

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **DURVAL TADEU GUIMARÃES**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A
ADVOGADOS : CAIO RICHA DE RIBEIRO - RJ176183
ANA CAROLINA LEE BARBOSA DEL BIANCO - SP203603
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL E OUTRO(S) - RJ133459
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS E OUTRO(S) - DF056343
KATHERINE MEDVEDER KOZIOT - SP400273
RECORRIDO : SORVETES COLORE DE CAMPINAS LTDA
ADVOGADOS : ADAUTO SILVA EMERENCIANO - SP163405
BRUNO COSTA DE PAULA - SP247595
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. CAIO RICHA DE RIBEIRO, pela parte RECORRENTE: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A

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, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a).

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