

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.079.344 - RJ (2008/0172003-1)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE : **INDÚSTRIAS MULLER DE BEBIDAS LTDA**
ADVOGADOS : **LANIR ORLANDO E OUTRO(S)**
LIA MARA ORLANDO E OUTRO(S)
RECORRIDO : **MILLER BREWING COMPANY**
ADVOGADOS : **JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA LIMA FARIA CORRÊA E OUTRO(S)**
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA E OUTRO(S)
INTERES. : **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI**

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. MARCA NOTÓRIA. ART. 126 DA LEI 9.279/96. ADMITIDA A CONVIVÊNCIA DAS MARCAS EM LITÍGIO. PRECEDENTES.

1. O dissídio jurisprudencial a ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça é aquele em que, mediante o cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, fica evidenciada a similitude da base fática dos casos e a divergência de resultados diante da aplicação da legislação federal regente, o que não se verificou na hipótese dos autos.
2. Segundo o princípio da especialidade das marcas, não há colidência entre os signos semelhantes ou até mesmo idênticos, se os produtos que distinguem são diferentes.
3. Reconhecida a notoriedade da marca MILLER pelo tribunal de origem, incide o art. 126 da Lei nº 9.279/96, que confere proteção especial à marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade.
4. Afastada a possibilidade de erro ou confusão do público entre as marcas MILLER, da recorrida, e MÜLLER FRANCO e MILER, da recorrente, ante a ausência de semelhança dos produtos que representam, possível a convivência dos signos em exame. Precedentes.
5. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília/DF, 21 de junho de 2012(Data do Julgamento)

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora

RECURSO ESPECIAL Nº 1.079.344 - RJ (2008/0172003-1)

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Miller Brewing Company ajuizou ação anulatória de ato administrativo contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e Indústrias Muller de Bebidas Ltda, objetivando o registro para as marcas de cerveja "Miller" e "America's Quality Beer Miller High Life", denegado pelo primeiro réu.

O MM Juiz Federal da 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro julgou improcedente o pedido de invalidação das decisões administrativas, ao fundamento de que há colidência entre as marcas "MILLER", da autora, e "MULLER FRANCO" e "MILER", da segunda ré. Foi assinalado que tanto o produto explorado pela autora (cerveja), quanto o produto da ré (aguardente), pertencem ao mesmo segmento mercadológico, qual seja, o de bebidas alcólicas, de forma que o registro pretendido pode provocar erro, dúvida ou confusão por parte do público consumidor. Foi observado, ainda, que o acordo de convivência entre as marcas, entabulado entre a autora e a segunda ré, é ineficaz perante o INPI.

Inconformada, a autora interpôs apelação cível alegando diversidade de consumidores e impossibilidade de confusão das marcas MILLER, e MULLER FRANCO. Ressaltou que a marca MILLER é notoriamente conhecida como pertencente à segunda maior empresa cervejeira dos Estados Unidos e identifica a cerveja fabricada há mais de 100 anos pela apelante, encontrando-se, assim, amparada pelo contido no art. 6-bis da Convenção da União de Paris. Defende a coexistência das marcas no mercado e a inexistência de conflitos entre os sinais em tela.

A Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, deu provimento à apelação, em acórdão espelhado na seguinte ementa (e-STJ fl. 958):

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. TEORIA DA DILUIÇÃO OU DEGENERAÇÃO.

1. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade goza de proteção especial, independentemente de classe, na forma do art. 6º, bis, da Convenção Unionista de Paris.
2. Inexiste óbice à convivência entre a marca “MILLER” e as marcas da recorrida (“MULLER FRANCO” e “MILER”), conquanto sejam da mesma classe, pois comercializam produtos diversos.
3. O princípio da especialidade não se confunde com as divisões de classe operadas pelas convenções de Genebra e Nice, que não servem de critério último para a determinação das esferas de colidência de marcas, em um mesmo mercado relevante.
4. Apelo parcialmente provido, para que os procedimentos administrativos com vistas ao registro da marca “MILLER” retomem o seu curso normal, reconhecendo-se, contudo, a possibilidade de convivência entre a marca “MILLER” e as marcas “MULLER FRANCO” e “MILER”.

Indústrias Müller de Bebidas Ltda opôs embargos infringentes buscando a prevalência do voto vencido que mantinha a sentença de improcedência do pedido de registro das marcas Miller e America's Quality Beer Miller High Life.

Por unanimidade, a Primeira Seção Especializada do TRF da 2ª Região negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 1.103/1.104):

EMBARGOS INFRINGENTES – COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º BIS DA CONVENÇÃO DE PARIS EM FACE DE MARCA ESTRANGEIRA JÁ REGISTRADA NO BRASIL E POSTERIORMENTE CADUCA – RECURSO IMPROVIDO

I - É de se notar, no cadastro do INPI, que a marca – “MILLER” – de titularidade autoral, foi regularmente registrada em 25/02/79 e, posteriormente, extinta por caducidade, em 12/09/89, conforme atestam a sentença de fls. 451/456, do Juízo da 11ª Vara Federal/RJ, e o acórdão de fls. 457, do Tribunal Federal de Recursos.

II - Por outro lado, o dito fato propiciou o registro legítimo e regular da marca denominada “MULLER FRANCO”, de titularidade da Embargante, destinada ao mesmo ramo de negócios - bebidas alcoólicas – até então negado, em razão do registro da marca MILLER que se encontrava em vigor.

III -De sorte, que o alto conhecimento da marca “MILLER” é situação

que não encontra mais proteção no Estado Brasileiro à luz do art 6º da Convenção de Paris, por se tratar de marca que já foi objeto de registro no Brasil, e, concretamente extinta, por decisão transitada em julgado, fazendo com que a notoriedade em questão não mais reúna condições de prevalência para peitar registros regular e posteriormente inscritos no INPI.

IV - Tais considerações, contudo, não obstam o registro das marcas da empresa Embargada à luz dos preceitos da Lei nº 9.279/96, uma vez que suas normas repudiam apenas contrafação suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; não sendo essa a hipótese dos autos, em razão, justamente, do grande conhecimento que a marca "MILLER" desfruta junto ao público consumidor, perfeitamente capaz de distinguir a origem e os produtos de ambas as empresas.

V – Recurso improvido.

Inconformada, a 2ª ré, Indústrias Müller de Bebidas Ltda, interpôs recurso especial amparado no art.105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, apontando divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o entendimento adotado por esta Corte no REsp nº 698855 e pelo TJSP, além de violação aos seguintes dispositivos:

a) art. 129 da Lei nº 9.279/96 - ao argumento de que a recorrente detém titularidade do "registro das marcas MÜLLER FRANCO e MILER para designar 'bebidas alcoólicas'", sendo-lhe assegurada "a proteção dos direitos de uso exclusivo da marca no território nacional, dentro de sua atividade". Com isso, sendo a cerveja e a aguardente espécies de bebidas alcoólicas, não haveria de se permitir que empresas do mesmo ramo utilizassem "a mesma marca em ambos os produtos, induzindo, com relativa facilidade, o consumidor a erro, dúvida e engano";

b) art. 124, inciso XIX, da Lei nº 9.279/96 - sob a alegação de que, ao vedar o uso exclusivo das marcas de titularidade da recorrente, a Corte de origem autorizou o "registro de marca idêntica para mesmos produtos e permitiu a coexistência de signos que, efetivamente, se confundem", beneficiando "concorrente do mesmo segmento de mercado, haja vista que ambas atuam na produção de bebida alcoólicas".

Foram apresentadas contra-razões ao recurso especial (e-STJ fls. 1163-1182).

Juízo prévio positivo de admissibilidade às fls. e-STJ 1.185/1.186.

Às fls. 1.205/1.208 e-STJ, o então Ministro Honildo Amaral de Mello

Superior Tribunal de Justiça

Castro, Desembargador Convocado do TJ/AP, negou provimento ao recurso especial.

Em razão dos fundamentos esposados nas razões do agravo regimental interposto por Indústrias Müller de Bebidas Ltda, esta relatora reconsiderou a decisão de fls. 1.205/1.208 e-STJ e determinou a inclusão do recurso especial em pauta para melhor exame da questão pelo colegiado.

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.079.344 - RJ (2008/0172003-1)

VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI(Relatora): Como visto do relatório, trata-se de recurso especial em que a recorrente, Indústrias Müller de Bebidas Ltda, sustenta impossibilidade da coexistência entre as suas marcas "Muller Franco" e "MILER" e a marca da recorrida, "MILLER", e pretende a exclusividade de utilização dos signos registrados pelo INPI.

Inicialmente anoto que o recurso não merece prosperar pela alínea "c" do dispositivo constitucional.

Com efeito, a demonstração do dissídio jurisprudencial não obedeceu ao disposto nos arts. 541 do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ, uma vez que a parte recorrente deixou de evidenciar a semelhança entre os fatos considerados pelo acórdão recorrido e o panorama de fato do paradigma invocado, limitando-se a afirmar a existência de divergência na interpretação do direito. Ausente, pois, a demonstração de que os casos confrontados tenham se assentado em bases de fato similares e adotado conclusões opostas sobre idêntica questão jurídica, requisito fundamental para conhecimento do recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional.

Passo a apreciar a alegação de afronta à legislação federal.

Apontou a recorrente ofensa às normas dos arts. 124, inciso XIX, e 129 da Lei nº 9.279/96, que guardam a seguinte redação:

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;

(...)

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo

assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

A análise da questão passa, pois, pela verificação da possibilidade de confusão entre os signos da recorrente e da recorrida e do direito de exclusividade de utilização das marcas pela recorrente.

Como se sabe, a marca é bem da propriedade industrial que tem como finalidade principal distinguir o produto ou serviço dos seus "concorrentes" no mercado, ou seja, é sinal destinado a individualizar produtos ou serviços e a permitir sua diferenciação de outros do mesmo gênero.

Surgiu o direito marcário da necessidade de evitar a concorrência desleal. Conforme acentua LUCAS ROCHA FURTADO, "a proteção que a lei confere às marcas tem sua extensão delimitada pela aplicação de dois princípios: o da territorialidade e o da especialidade do registro. O poder de identificação e atração de determinadas marcas, porém, ditas notórias, impôs a necessidade do alargamento de sua proteção, além dos limites fixados por estas regras tradicionais. Tal matéria foi tratada pelo art. 6º bis da Convenção de Paris, que denominou de notoriamente conhecida a marca cuja proteção independe de qualquer registro. Criou-se, portanto, importante exceção ao princípio da territorialidade" ("Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro", 1ª edição, 1996, p. 106).

As marcas protegem seu titular, como obstáculo à concorrência desleal, e atendem ao importante escopo de evitar a confusão entre o público consumidor.

No caso em exame, a marca "MILLER" é notoriamente conhecida no ramo das cervejas, como acentuado pelo acórdão tomado do julgamento dos embargos infringentes (e-STJ flS.1.086/1.104) e também do acórdão proferido no julgamento da apelação, do qual transcrevo (e-STJ fl. 936):

"Com efeito, a marca de cervejas MILLER é mundialmente conhecida em seu ramo de atividades, sendo certo que suas atividades se iniciaram ainda no século XIX. É para situações como essa que foi incluída a aludida proteção na Convenção Unionista de Paris, sem sombra de dúvidas relevante marco na proteção da propriedade intelectual. Portanto, não interessa determinar anterioridade de registro ou caducidade, porque a marca é notoriamente conhecida. Atualmente, vale frisar, já comercializa seu produto em território nacional.

Não se olvida que na *ratio* atual da propriedade intelectual, há

Superior Tribunal de Justiça

componente relevantíssimo, qual seja, a proteção do consumidor. Ora, a venda de cerveja MILLER que não seja 'a' MILLER, mundialmente conhecida e agregadora de valor ao produto, levará outrossim o consumidor à confusão."

A circunstância de ter tido o seu registro em território nacional, deferido em 1979, cancelado por caducidade, não coloca a recorrida em posição pior do que se nunca o tivesse obtido.

Neste ponto, importante lembrar que o art. 126 da Lei da Propriedade Industrial estabelece que "a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º, bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil".

Com efeito, diversamente do tratamento legal da marca de alto renome, que a protege em todos os segmentos do mercado, mas tem como pressuposto o registro em território nacional (Lei 9.279/96, arts. 125 e 126), "a necessidade de proteção da marca notoriamente conhecida surge, ao contrário, exatamente porque ela não está registrada no país. No entanto, ainda que não esteja registrada no Brasil, será protegida exatamente em face de sua internacional notoriedade no seu ramo de atividade. Surge, neste ponto, outra distinção entre a marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida. Enquanto a primeira protege todos os seguimentos do mercado, a última protege apenas o segmento do mercado em que se tornou notoriamente conhecida" (FURTADO, Lucas Rocha, ob citada, p. 132, grifo não constante do original).

O legislador conferiu, pois, tutela especial à marca notoriamente conhecida, diga-se, dentro do seu ramo de atividade.

No caso em exame, mesmo reconhecida a notoriedade, no ramo de cerveja, da marca "MILLER" da recorrida, há registro deferido em território nacional, da marca MÜLLER FRANCO", em favor da recorrente, fabricante de aguardente.

Anoto que não está em questão, no presente recurso, a frustrada tentativa da recorrida de invalidar o registro obtido pela recorrente após a extinção por caducidade de seu registro, mas apenas a pretensão da cervejaria internacional de obter o registro, no país, das marcas de cerveja "MILLER" e "AMERICA'S QUALITY BEER MILLER HIGH LIFE", indeferido pelo INPI em face do registro em vigor das marcas "MÜLLER FRANCO" e "MILER", que individualizam a aguardente fabricada pela recorrente.

Assim, cumpre verificar se ambas as marcas integram o mesmo segmento do mercado, único âmbito de proteção às marcas notoriamente

conhecidas, o que conduz ao exame do chamado princípio da especialidade ou especificidade, o qual impede o titular de uma marca de reagir contra a utilização do seu sinal em produtos ou serviços diferentes daqueles para os quais foi registrada. Ou seja, o âmbito da proteção concedida à marca registrada é delimitado pelo princípio da especialidade e pela noção de afinidade verificada entre produtos ou serviços.

DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES, em seu Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Editora Forense, 1ª edição, fl. 439, bem esclarece:

"O princípio da especialidade tem maior aplicação nos casos em que a marca é idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro ramo de comércio ou de indústria, pois em referida hipótese a regra relativa à *novidade* é abrandada. A marca deve ser nova, diferente das já existentes; mas tratando-se de produtos ou indústrias, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso. Todavia, como assinala Gama Cerqueira, o princípio da especialidade da marca não é absoluto, nem neste assunto podem firmar-se regras absolutas, pois se trata sempre de questões de fato, cujas circunstâncias não podem ser desatendidas quando se tem que decidir sobre a novidade das marcas e a possibilidade de confusão".

Distintos os produtos e diferentes as clientelas, não há competição do mercado, nem direito do estabelecimento empresarial recorrente em manter a exclusividade do signo.

A propósito:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO DE MARCAS.POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. CONVIVÊNCIA DE MARCAS ADMITIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA FÁTICA.REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ.

I. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos o Tribunal local concluiu que "as marcas apresentam-se distintas e inconfundíveis", de sorte que a revisão dessa conclusão atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.

II."Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros" (REsp 333.105/RJ, Rel.Ministro BARROS MONTEIRO).

III. Recurso especial não conhecido.

(REsp 900.568/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 03/11/2010)

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA NOMINATIVA "PAUL SHARK". COLIDENCIA COM O NOME COMERCIAL ("SHARK BOUTIQUE LTDA") E COM MARCA MISTA (EXPRESSÃO "SHARK" ASSOCIADA AO DESENHO ESTILIZADO DE UM TUBARÃO) ANTERIORMENTE REGISTRADOS. PRINCIPIO DA ESPECIFICIDADE. AUSENCIA DE POSSIBILIDADE DE ERRO, DUVIDA OU CONFUSÃO (ART. 67, 17, DA LEI 5.772/71). ORIENTAÇÕES DA CORTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I (...)

II

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 - 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, n. 17, da lei 5.772/71.

(REsp 37.646/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/1994, DJ 13/06/1994, p. 15111)

Assim, não prospera a assertiva de que as marcas litigantes não podem conviver porque os pedidos de registro foram feitos na mesma classe 35, prevista no Ato Normativo INPI nº 51, de 27/01/81. Isso porque a proteção decorrente do registro de um signo abrange apenas os produtos ou serviços similares ou afins. Produtos ou serviços diferentes podem apresentar marcas semelhantes, desde que não sejam passíveis de confusão.

A classe 35 compreende bebidas alcoólicas e não alcoólicas, xaropes, sucos, gelos e substâncias para fazer bebidas e para gelar, ou seja, abrange tal variedade e diversidade de produtos que o fato de estarem sob mesma classificação não sugere, por si só, a possibilidade de confusão para o público.

Também não vislumbro impedimento de uso da marca pela recorrida, até porque não me parece que o signo "MILLER", notoriamente conhecido, possa se aproveitar das marcas da empresa recorrente, desprestigiando o seu sinal. Ao contrário, creio que a marca da recorrida pode até favorecer a recorrente com sua boa imagem no mercado.

Questão semelhante à debatida nos presente autos foi apreciada pela 3ª Turma desta Corte, que concluiu pela possibilidade de convivência entre marca notoriamente conhecida e outra já registrada no Brasil. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO MARCÁRIO - ART.

131, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - ART. 460, DO CPC - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DO JULGADOR - OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE - MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL INDEPENDENTE DE REGISTRO NO BRASIL NO SEU RAMO DE ATIVIDADE - MARCA DE ALTO RENOME - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL EM TODOS OS RAMOS DE ATIVIDADE DESDE QUE TENHA REGISTRO NO BRASIL E SEJA DECLARADA PELO INPI - NOTORIEDADE DA MARCA "SKECHERS" - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE PROVAS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - MARCAS "SKETCH" E "SKECHERS" - POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA - ATUAÇÃO EM RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS, AINDA QUE DA MESMA CLASSE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I - O v. acórdão regional explicitou de forma clara e fundamentada suas razões de decidir. Assim, a prestação jurisdicional, ainda que contrária à expectativa da parte, foi completa, restando inatacada, portanto, a liberalidade do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do art. 131 do Código de Processo Civil.

II - Na hipótese, a decisão do Tribunal Regional observa estritamente os limites do pedido, ou seja, a legalidade da concessão do registro da marca "SKECHERS" em favor da ora recorrida, afastando-se, por conseguinte, eventual alegação de violação ao art. 460 do Código de Processo Civil.

III - O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira - notoriamente conhecida - é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

IV - A discussão acerca da notoriedade ou não da marca

"SKECHERS" deve ser observada tendo em conta a fixação dada pelo Tribunal de origem, com base no exame acurado dos elementos fáticos probatórios.

Assim, qualquer conclusão que contrarie tal entendimento, posta como está a questão, demandaria o reexame de provas, atraindo, por consequência, a incidência do enunciado n. 7/STJ.

V - Nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, observa-se que seu objetivo é o de exclusivamente impedir a prática de atos de concorrência desleal, mediante captação indevida de clientela, ou que provoquem confusão perante os próprios consumidores por meio da reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

VI - No caso dos autos, não se observa, de plano, a possibilidade de confusão dos consumidores pelo que viável a convivência das duas marcas registradas "SKETCH", de propriedade da ora recorrente e, "SKECHERS", da titularidade da ora recorrida, empresa norte-americana.

VII - Enquanto a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., titular da marca "SKETCH", comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive calçados, a ora recorrida, SKECHERS USA INC II", atua, especificamente, na comercialização de roupas e acessórios de uso comum, para a prática de esportes, de uso profissional. De maneira que, é possível observar que, embora os consumidores possam encontrar em um ou em outro, pontos de interesse comum, não há porque não se reconhecer a possibilidade de convivência pacífica entre ambos.

VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(REsp 1114745/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 21/09/2010, grifei)

Em última análise, não havendo possibilidade de erro ou confusão do consumidor, não há o que proteger.

Inexistindo, pois, óbice à convivência entre as marcas "MILLER", da recorrida, e "MULLER FRANCO" e "MILLER", da recorrente, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2008/0172003-1

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.079.344 / RJ

Números Origem: 200002010502459 9800176969

PAUTA: 21/06/2012

JULGADO: 21/06/2012

Relatora

Exma. Sra. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS**

Secretária

Bela. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : INDÚSTRIAS MULLER DE BEBIDAS LTDA

ADVOGADOS : LANIR ORLANDO E OUTRO(S)
LIA MARA ORLANDO E OUTRO(S)

RECORRIDO : MILLER BREWING COMPANY

ADVOGADO : JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA LIMA FARIA CORRÊA E OUTRO(S)

INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA**, pela parte RECORRIDA: **MILLER BREWING COMPANY**

CERTIDÃO

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

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.