

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.922.135 - RJ (2018/0341586-2)

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE : RED BULL GMBH
RECORRENTE : RED BULL DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : MARIANA RODRIGUES MOUTELLA E OUTRO(S) - DF015651
RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
TATIANA CAMPOS MATOS GUIDICINI - MG100244
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
LUCAS MAYOL DE ALVARENGA - RJ205551
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
FELIPE DANNEMANN LUNDGREN - RJ134774
RECORRIDO : FUNCIONAL DRINKS INTELIGENCIA EM DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS LTDA
RECORRIDO : ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
JACQUES LABRUNIE - SP112649
MARCOS CHUCRALLA MOHERDAUI BLASI - SP234781
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE. REGISTRO. COLIDÊNCIA. MARCA. REPRODUÇÃO PARCIAL. CARÁTER GENÉRICO. RELAÇÃO INDIRETA. INSUFICIÊNCIA. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. FAMÍLIA DE MARCAS. SEGMENTO MERCADOLÓGICO. IDENTIDADE. POSSIBILIDADE DE ASSOCIAÇÃO. ORIGEM DOS PRODUTOS. RECONHECIMENTO. DILUIÇÃO. EXTERIOR. REGISTRO. TERRITÓRIO NACIONAL. PROTEÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a saber se há colidência entre as marcas de bebida energética *Red Bull* e *Power Bull*.
3. A vinculação indireta entre a marca e características do produto é insuficiente para configurar sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou meramente descritivo.
4. A associação indevida a marca alheia, prevista no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996, pode ser caracterizada pelo risco de vinculação equivocada quanto à origem dos produtos contrafeitos, ainda que inexista confusão entre os conjuntos marcários.
5. A diluição da marca no exterior não é suficiente para afastar a distintividade do registro no Brasil.
6. No caso em apreço, as marcas envolvidas na demanda, a despeito de não apresentarem semelhança entre as suas embalagens, atuam no mesmo segmento mercadológico, utilizam os mesmos locais de venda e visam ao mesmo público, o que evidencia a possibilidade de associação equivocada quanto à origem.
7. Na hipótese de colidência entre marcas deve prevalecer aquela que foi registrada primeiro.
8. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Superior Tribunal de Justiça

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 13 de abril de 2021(Data do Julgamento)

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator



Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.922.135 - RJ (2018/0341586-2)
RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE : RED BULL GMBH
RECORRENTE : RED BULL DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : MARIANA RODRIGUES MOUTELLA E OUTRO(S) - DF015651
RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
TATIANA CAMPOS MATOS GUIDICINI - MG100244
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
LUCAS MAYOL DE ALVARENGA - RJ205551
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
FELIPE DANNEMANN LUNDGREN - RJ134774
RECORRIDO : FUNCIONAL DRINKS INTELIGENCIA EM DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS LTDA
RECORRIDO : ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
JACQUES LABRUNIE - SP112649
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator):

Trata-se de recurso especial interposto por RED BULL GMBH e RED BULL DO BRASIL LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MARCAS FORMADAS POR TERMOS EVOCATIVOS - CONJUNTOS MARCÁRIOS DOTADOS DE SUFICIENTE DISTINTIVIDADE - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1 - O art. 124 da Lei 9.279/96 estabelece em vários incisos os termos que não podem ser registrados como marca, com exclusividade, porque eles não fazem jus a uma criatividade que é própria do Sistema da Propriedade Intelectual. Assim, no presente caso, é necessário que seja verificada a existência de distintividade nos signos em cotejo; 2 - As marcas das empresas em litígio ('RED BULL' X 'POWER BULL') são formadas pelos termos 'RED', 'POWER' e 'BULL'. No que diz respeito às marcas nominativas, 'POWER' não tem nada a ver com 'RED'. São termos absolutamente diferentes. Embora vulgares os dois, um é 'poder', o outro é 'vermelho', mas eles são absolutamente diferentes, distinguem perfeitamente bem um do outro. Já o termo 'BULL', cuja tradução é 'touro', remete à taurina que é um aminoácido que evoca a idéia de força. É evocativo. Vulgar; 3 - Os conjuntos marcários das marcas em cotejo são completamente distintos, possuindo, inclusive, embalagens diversas. Releve-se que vários países do mundo utilizam-se dessas expressões, sendo que toda a concepção da nossa legislação marcária leva em consideração o uso de termos desse gênero no Brasil e no estrangeiro; 4 - Recurso adesivo desprovido, tendo em vista o posicionamento que vem sendo adotado pela Primeira Turma Especializada no sentido de que o pleito de indenização é da competência da Justiça Estadual; 5 - Remessa necessária não conhecida, apelação cível provida e recurso adesivo desprovido". (fl. 1.664 e-STJ)

Superior Tribunal de Justiça

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.688/1.699 e-STJ).

Em suas razões (fls. 1.702/1.723 e-STJ), as recorrentes apontam violação dos arts. 2º, III, 122, 124, VI e XIX, 129, 130, III, e 165 da Lei nº 9.279/1996 e da Lei de Propriedade Industrial - LPI, ao argumento de que há colidência de marcas entre os produtos comercializados pelas partes - *Red Bull* e *Power Bull* -, ambos com registro aprovado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI na mesma classe.

Nesse sentido, defendem que a expressão inglesa *bull*, utilizada por ambos os litigantes e traduzida como touro, não é evocativa. Isso porque, conforme sustentam, o raciocínio que a relacionaria aos energéticos demandaria associação indireta, improvável e equivocada com o aminoácido denominado taurina, componente das bebidas em questão.

Ademais, as recorrentes afirmam possuir produto pioneiro no mercado de bebidas energéticas, conhecido no Brasil e no mundo, registrado no INPI em 1993. Ressaltam, inclusive, que a contestação apresentada pela autarquia federal reconhece o próprio equívoco na concessão do registro das recorridas, porquanto existente grave risco de falsa associação.

Por fim, aduzem que a convivência entre as marcas acarretará o dano da diluição, além de possibilitar associação errônea com a família de marcas da empresa mundialmente reconhecida como *Red Bull*.

Desse modo, pleiteiam o provimento do recurso especial para que seja declarada a nulidade do registro nº 821.903.381, obtido pelas empresas recorridas, titulares da *Power Bull*, em 10/8/2010, e para compeli-las a "*se absterem de utilizar essa marca, associada ou não à figura de um touro*" (fl. 1.705 e-STJ).

Em contrarrazões (fls. 1.852/1.870 e-STJ), a FUNCIONAL DRINKS INTELIGÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS LTDA. e a ULTRAPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. defendem que em 1999, à época do depósito, as recorrentes não possuíam a notoriedade que ostentam nos dias atuais.

Sustentam, ainda, que, conforme apurado pela perícia, o termo *bull* seria um "*termo sugestivo, amplamente utilizado por diversos fabricantes de bebidas energéticas em todo o mundo, tendo em vista que o composto ativo dessas bebidas é a TAURINA, ácido orgânico extraído do fígado dos bois*" (fl. 1.862 e-STJ).

O INPI informou que o órgão já se manifestou favoravelmente ao provimento da ação na origem, motivo pelo qual é dispensável a apresentação de contrarrazões (fl. 1.876

Superior Tribunal de Justiça

e-STJ).

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição de agravo que foi, inicialmente, conhecido para negar provimento ao recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ (fls. 1.938/1.943 e-STJ).

No entanto, após a interposição de agravo interno, tal decisão foi reconsiderada a fim melhor analisar o mérito da questão (fls. 1.999/2.000 e-STJ).

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.922.135 - RJ (2018/0341586-2)
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE. REGISTRO. COLIDÊNCIA. MARCA. REPRODUÇÃO PARCIAL. CARÁTER GENÉRICO. RELAÇÃO INDIRETA. INSUFICIÊNCIA. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. FAMÍLIA DE MARCAS. SEGMENTO MERCADOLÓGICO. IDENTIDADE. POSSIBILIDADE DE ASSOCIAÇÃO. ORIGEM DOS PRODUTOS. RECONHECIMENTO. DILUIÇÃO. EXTERIOR. REGISTRO. TERRITÓRIO NACIONAL. PROTEÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a saber se há colidência entre as marcas de bebida energética *Red Bull* e *Power Bull*.
3. A vinculação indireta entre a marca e características do produto é insuficiente para configurar sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou meramente descritivo.
4. A associação indevida a marca alheia, prevista no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996, pode ser caracterizada pelo risco de vinculação equivocada quanto à origem dos produtos contrafeitos, ainda que inexista confusão entre os conjuntos marcários.
5. A diluição da marca no exterior não é suficiente para afastar a distintividade do registro no Brasil.
6. No caso em apreço, as marcas envolvidas na demanda, a despeito de não apresentarem semelhança entre as suas embalagens, atuam no mesmo segmento mercadológico, utilizam os mesmos locais de venda e visam ao mesmo público, o que evidencia a possibilidade de associação equivocada quanto à origem.
7. Na hipótese de colidência entre marcas deve prevalecer aquela que foi registrada primeiro.
8. Recurso especial provido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator):

O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

A irresignação merece prosperar.

1. Síntese da demanda

Trata-se, na origem, de ação de nulidade de registro com pedido de abstenção

Superior Tribunal de Justiça

de uso e de indenização proposta por RED BULL GMBH e RED BULL DO BRASIL LTDA, questionando o registro da marca nominativa *Power Bull* depositada na classe 35:10 relativa a "*bebidas alcoólicas e não alcoólicas, xaropes, sucos, gelos e substâncias para fazer bebidas e para gelar. Bebidas, xaropes e sucos concentrados*".

Em contestação (fls. 258/270 e-STJ), o INPI reconheceu ter se equivocado ao conceder o registro do energético *Power Bull*, pois há reprodução parcial da marca *Red Bull*.

Além disso, a autarquia afirmou que os produtos pertencem ao mesmo segmento de mercado, são direcionados ao mesmo público e podem ser comercializados em pontos de venda coincidentes, o que enseja risco de confusão ou associação indevida.

Houve a realização de perícia (fls. 1.118/1.172 e-STJ), cujo laudo concluiu pela legalidade na concessão do registro da marca *Power Bull*, apresentando os seguintes argumentos:

(i) o termo *bull* e a imagem de um touro são comuns no mercado de energéticos em virtude de sua relação com uma substância denominada taurina, utilizada na preparação dos mencionados produtos;

(ii) a marca das requerentes, embora possua registro mais antigo, datado de 1993, não possuía notoriedade no Brasil em 1999, ano do depósito da marca *Power Bull*,

(iii) as embalagens e *layouts* são distintos e

(iv) "*o consumidor de bebidas energéticas é, em sua maioria, jovem, esclarecido e, conseqüentemente, menos sujeito a confundir produtos assinalados por marcas que contenham expressões em comum*"(fl. 1.151 e-STJ).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a nulidade por colidência de marcas e condenar as rés a se absterem do uso, porquanto existente a possibilidade de os consumidores interpretarem que as marcas são originárias da mesma empresa (fls. 1.461/1.474 e-STJ).

O tribunal de origem, por sua vez, reformou a decisão singular, por maioria, sob os seguintes fundamentos:

"(...)

Por que o bull está nessas marcas? Porque a taurina é um aminoácido, que leva à idéia de touro, que leva à idéia de força, do animal que é imbatível mesmo quando está ferido por espadadas. Na verdade, é evocativo, é vulgar. O que nós teremos então que verificar é a distintividade entre essas duas marcas no que diz respeito ao conjunto, e o conjunto é disintivo, tanto no que diz respeito aos nomes, já que red é completamente diferente de power, como no que diz respeito às próprias embalagens, que são absolutamente diferentes. As

Superior Tribunal de Justiça

embalagens são estas: Red Bull e Power Bull. E vários outros produtos no mundo inteiro realmente utilizam dessas expressões”(fls. 1.651/1.652 e-STJ).

Sobreveio, então, o recurso especial.

2. Do recurso especial

Cinge-se a controvérsia a saber se há colidência entre as marcas de bebida energética *Red Bull* e *Power Bull*.

2.1. Da caracterização de sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo

O primeiro tópico recursal centra-se na alegada violação do art. 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial e pode ser assim resumido, nos termos das próprias recorrentes:

“(…)

A questão exclusivamente jurídica suscitada, nesta parte do recurso especial, é saber se é possível, por meio de associação evidentemente indireta, que requer diversas voltas de pensamento e é equivocada, afirmar que determinada expressão, integrante da marca de titularidade das ora agravantes, é comum e vulgar, e, portanto, passível de reprodução sem violação ao direito marcário”. (fl. 1.950 e-STJ – grifou-se)

Com efeito, uma marca para ser registrada, isto é, para ser apropriada por alguém com exclusividade, precisa destacar-se suficientemente do domínio comum, não se podendo conceder a alguém a propriedade privada e exclusiva sobre termos verbais que são corriqueiramente usados pelas pessoas para se referir àquele objeto ou serviço.

Em razão disso, os signos descritivos, de modo geral, não são apropriáveis como marca (artigo 124, VI, da Lei nº 9.279/1996).

Nesse sentido:

“(…)

Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando sobre tal coisa já existe direito idêntico e alheio. Quando, por exemplo, outra pessoa já tenha exclusividade igual (res aliena). Ou então quando todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto, como ocorre com as ruas e as praças (res communis omnium). Assim, o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum”. (BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003,

Superior Tribunal de Justiça

pág. 710 – grifou-se)

Além disso, para fins de caracterização do sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, previsto pelo art. 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial, deve haver associação direta entre a marca e o produto identificado.

A propósito, eis a lição de João da Gama Cerqueira: "*(...) não basta que o sinal adotado tenha uma relação qualquer com o produto ou artigo que distingue; é preciso que essa relação seja necessária ou, pelo menos, direta e imediata.*" (Tratado de Propriedade Industrial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982, pág. 865 – grifou-se)

No caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu que o termo *bull* é evocativo em virtude de sua afinidade com a ideia da força de um touro e com o elemento taurina.

Não há controvérsia a respeito do fato de que o mencionado composto integra a lista de ingredientes dos produtos em debate. Contudo, também é notório que a relação entre o termo *bull* e as bebidas comercializadas não decorre de associação direta, da forma como seria exigido para fins de descaracterização da distintividade.

Isso porque a conexão feita pelo tribunal de origem demandaria uma cadeia complexa de raciocínio que envolve o conhecimento i) da língua inglesa, para traduzir o mencionado vocábulo, ii) dos componentes ativos da bebida, e iii) da função e da origem histórica do nome do aminoácido taurina, isolado em laboratório pela primeira vez da bile de um boi, segundo consignado pelo próprio acórdão recorrido.

Sobre o tema, a propósito, é razoável a conclusão delineada pelo voto vencido no sentido de que a informação a respeito dos ingredientes que compõem os energéticos "*não é do conhecimento generalizado do público consumidor*" (fl. 1.648 e-STJ).

Na mesma linha posicionou-se o juízo singular:

(...)

O laudo pericial juntado às fls. 1119/1173, explica a razão de muitos energéticos terem nomes ligados a expressão 'BULL', que significa touro em inglês. Esta realidade decorre do composto ativo ser a TAURINA, primeiramente isolada, a partir da bile de um touro. Assim, não haveria irregularidade quando alguma marca, atuante no ramo, registrasse seu nome, acompanhado da expressão BULL, o que tornaria o registro da 2ª Ré válido. Todavia, é do conhecimento geral dos consumidores esta peculiaridade do composto ativo das bebidas energéticas ter sido isolado da bile de um touro? Parece que não. Na verdade, a chance de ligação entre marcas de empresas diferentes seria muito mais fácil por ambas usarem a expressão 'BULL', do que a maioria dos consumidores conhecerem os compostos ativos dos produtos." (fl. 1.471/1.472 e-STJ – grifou-se).

Superior Tribunal de Justiça

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a expressão não será classificada como comum, genérica ou evocativa nos casos em que não haja relação entre marca e produto: REsp 1.234.405/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 1º/7/2019 e REsp 1.727.965/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018.

Na hipótese dos autos, a inexistência de vínculo direto entre o termo e o produto é endossada ao se observar que as principais marcas no mercado brasileiro de energéticos - Monster, Burn, TNT, Fusion, por exemplo - não se utilizam do termo.

O uso, portanto, do termo *bull* para designar bebidas energéticas, por não estar diretamente vinculado ao produto ou suas características, não pode ser entendido como necessário, evocativo, comum ou imediato nos termos do art. 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial.

2.2. Da associação indevida a marca alheia

No tocante à alegada violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial, as recorrentes diferenciam a hipótese de mera "*confusão*" entre marcas, voltada à análise do conjunto marcário, e de "*associação com marca alheia*", cujo enfoque privilegiaria a proteção à origem da marca e à família de produtos de uma determinada empresa.

A doutrina tem abordado o assunto sob a seguinte perspectiva:

"(...)

Como casos clássicos de confusão podemos citar: a confusão direta, ou seja, a compra de um produto por outro; e a confusão por associação, configurada pela compra da mercadoria sob a falsa crença de que se trata de uma fonte conhecida." (CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. Revista da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ. Rio de Janeiro, v. 18, n. 69, jun-ago. 2015, pág. 133)

Nesse mesmo sentido:

"(...)

A noção de confusão derivada da natureza do produto ou serviço tornou-se insuficiente, na atualidade, para apanhar outro fenômeno: a vinculação de marcas a determinadas empresas.

(...) no decorrer das últimas décadas, tornou-se comum as empresas dos mais variados setores fazerem amplo uso de suas marcas em artigos de consumo, como roupas e perfumes, seja com a finalidade projetá-las, no caso de marcas originariamente designativas de produtos ou serviços voltados para um círculo específico, seja com o objetivo de criar toda uma linha, dirigida a pessoas com determinado perfil, na hipótese de marcas de produtos de consumo." (Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à lei da propriedade industrial. Rio de

Superior Tribunal de Justiça

Janeiro: Renovar, 2005, pág. 226 – grifou-se)

Ao dispor a respeito da proibição de associação a marca alheia, a intenção da norma é expandir a proteção para além da mera confusão de embalagens, reprimindo de forma ampla a vinculação indevida que promova, com isso, o enriquecimento sem causa " *derivado da captação de clientela com o emprego de sinais que o público acredita serem de terceiros, por experiência prévia*". (*op. cit.*, pág. 226)

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em caso que citou a questão relativa à associação indevida da marca em decorrência de uma linha de produtos da mesma empresa, assim consignou:

"(...)
A aposição de expressão, devidamente registrada por terceiro como marca, em artigos que guardam relação de afinidade com aqueles fabricados pelo titular do registro, pode ser interpretada pelo consumidor como sendo fruto de expansão da linha original de produtos, configurando associação indevida e concorrência desleal" (REsp 1.730.067/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020 – grifou-se).

Nessa linha, as recorrentes afirmam que há risco de um produto ser associado indevidamente à família de marcas de origem diversa, ainda que não haja confusão quanto às embalagens e *layout*.

Na hipótese, o tribunal de origem afastou o risco de confusão por parte dos consumidores, tendo em vista que os conjuntos em análise são distintos.

Rever tal entendimento se mostra inviável devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ, conforme se observa em inúmeros precedentes desta Corte, dentre os quais destacam-se: AgInt no AREsp 1.524.490/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.180.957/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe 1º/3/2019; AgInt no REsp 1.628.883/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/03/2020, DJe 1º/4/2020; AgInt no AREsp 1.527.364/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 10/12/2019.

Entretanto, de fato, mesmo que inexistam a possibilidade de confusão quanto ao conjunto marcário (cor, embalagem, *layout*, nome), a legislação em tela proíbe, ainda, a reprodução parcial ou total de marca que possa causar associação indevida com marca alheia.

No caso concreto, é incontroverso que as empresas em conflito atuam no mesmo

Superior Tribunal de Justiça

segmento mercadológico, fornecendo produto similar que pode vir a utilizar os mesmos locais de venda, e visam o mesmo público. Também ficou comprovada a proximidade entre as marcas pela reprodução do termo *bull* que se diferencia apenas pelo acréscimo dos vocábulos *red* e *power* reconhecidos pelo acórdão recorrido como termos de baixa distintividade.

Diante desse quadro, há risco de que a empresa das recorrentes, notoriamente mais antiga e conhecida, seja indevidamente associada ao produto das recorridas, embora não haja, como consignado pelo tribunal de origem, possibilidade de confusão por similitude visual das bebidas em questão.

A propósito, segue trecho do voto vencido nesse sentido:

(...)
Assim, sendo a marca das autoras muito mais antiga, conhecida e afamada, é patente a possibilidade de que a marca anulanda 'POWER BULL' seja confundida ou associada à família de marcas da autora RED BULL GMBH, mormente quando o segmento comercial no qual se inserem as litigantes (bebidas energéticas), os pontos de venda dos produtos e o público consumidor ao qual se destinam são os mesmos" (fl. 1.648 e-STJ – grifou-se).

Válido transcrever, ainda, fragmento da sentença que, com fundamento nas conclusões do INPI, enfrentou a questão expondo que seria plausível que o produto *Power Bull* fosse entendido como um energético que faz parte da linha de produtos da marca *Red Bull*.

(...)
No caso concreto, concordo com a tese Autoral no sentido de que os consumidores podem e devem encarar as marcas RED BULL e POWER BULL, como sendo de apenas uma empresa, o que contrariaria totalmente o intuito de proteção à marca mais antiga, no caso da Autora.

(...)
Destarte, o próprio INPI, em sua contestação de fls. 258/278, entendeu que o registro concedido para a 2ª Ré foi equivocado e deve ser cancelado, inclusive concluindo que 'o sinal 'POWER' apresentaria um fraco poder distintivo da marca, possibilitando o entendimento que a marca 'POWER BULL' seria uma extensão da linha de produtos da marca 'RED BULL'." (fl. 1.472 e-STJ).

Assim, embora não esteja caracterizada a possibilidade de confusão pelas diferenças entre as embalagens e nomes, há risco de associação errônea em relação à origem dos produtos, motivo pelo qual resta violado o art. 124, XIX, da LPI.

2.3. Da diluição da marca

No que diz respeito à alegada violação do art. 130, III, da LPI, especificamente

Superior Tribunal de Justiça

quanto ao direito de proteção contra a diluição da marca, as recorrentes sustentam que:

"(...) ao permitir que as Recorridas utilizem a marca 'POWER BULL' contendo a palavra-chave da marca das Recorrentes, qual seja, 'BULL', faz-se com que este elemento, de suma importância para as Recorrentes, dilua-se no mercado, o que abre precedentes para que outros comerciantes sintam-se no direito de identificar seus produtos e serviços com sinais e/ou características que reproduzam ou imitem as suas". (fl. 1.723 e-STJ)

Segundo expõe Fábio Ulhoa Coelho, a teoria da diluição, elaborada no direito norte-americano, corresponde ao conceito de condutas parasitárias construído no direito europeu com o intuito de responsabilizar práticas que busquem se "*beneficiar, indevidamente, do prestígio associado a marcas conhecidas*". (Curso de Direito Comercial. Volume 1: Direito de Empresa. 4ª edição em e-book baseada na 23ª edição impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019)

Com propósito similar, o art. 130, III, da LPI garante aos titulares ou depositantes de uma marca o direito de zelar pela sua integridade e reputação. O que a norma enfrenta, em específico, são os efeitos da diluição, dentre os quais se destaca a perda da força do "*sinal distintivo, seja pela lesão à unicidade, à consistência no uso ou a sua reputação*" (Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à lei da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pág. 260).

No caso concreto, destaca-se a hipótese da ofensa à unicidade definida como a ofuscação da marca que tem sua força distintiva reduzida em virtude de sua reprodução por fontes diversas.

Sobre o tema, o voto vencedor entendeu que seria viável a convivência entre as marcas em litígio, pois o termo *bull* já se encontraria diluído em decorrência da sua ampla utilização para identificar diversos produtos em âmbito internacional:

"(...) vários outros produtos no mundo inteiro realmente se utilizaram dessas expressões. 'Mas é no estrangeiro.' Perfeito, mas não podemos esquecer que toda a concepção da nossa lei marcária leva em consideração o que há no Brasil e o que há no estrangeiro. Faz parte, é o mundo" (fl. 1.639 e-STJ).

Ocorre que a diluição internacional ou, no caso, a ofensa à unicidade, não é suficiente para afastar a distintividade da marca registrada no Brasil. Assim, permanece hígido o direito da empresa de zelar pela sua unicidade, integridade ou reputação em território nacional.

O voto vencido, aliás, consignou que inexistem no Brasil outros registros similares

Superior Tribunal de Justiça

na base do INPI, segundo afirma o próprio órgão especializado:

"(...)

Conforme informado pela Autarquia marcária, 'a expressão 'BULL' não compõe outros conjuntos distintos em marcas registradas perante a base de marcas do INPI, portanto, não cabe a argumentação do desgaste da referida expressão na classe de bebidas.' (fls. 1.648/1.649 e-STJ – grifou-se).

Ademais, *"quanto mais famosa for uma marca, maior deve ser sua proteção contra a diluição, independente de sua arbitrariedade"* (CABRAL, Filipe Fonteles. Diluição de Marca: Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva? Revista da ABPI nº 58, mai/jun, 2002, pág. 25).

O tribunal de origem, nesse sentido, consignou que as recorrentes constituem *"uma empresa que tem uma marca de muita difusão no mundo inteiro. (...) é uma empresa de alto nível. Talvez seja uma das maiores empresas desse tema"* (fls. 1.641e-STJ).

Além disso, há notícia de ações ajuizadas pelas recorrentes, as quais têm investido em garantir a não diluição da marca no território nacional. Cita-se, como exemplo, disputas recentemente julgadas procedentes pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: *"Red Bull" vs. "Bad Bull"* - Apelação Cível nº 0274707-43.2009.8.26.0000, *"Red Bull" vs. "Bull Force"* – Apelação Cível nº 1009094-53.2017.8.26.0100.

Por fim, é válido acrescentar que o registro de marcas é regido pelo princípio da territorialidade, segundo o qual a proteção marcária não transcenderia os limites nacionais, conforme previsto no art. 129 da LPI. Inexiste, nesse sentido, previsão normativa que permita a análise da viabilidade de registro conforme o mercado internacional e a diluição ou não da marca no exterior.

Ressalta-se, ainda, que as interfaces entre marcas nacionais e estrangeiras encontram-se devidamente regulamentadas como exceção à territorialidade em casos de marca notoriamente conhecida, conforme disposto pelos arts. 126 da LPI e 6º - bis da Convenção da União de Paris, o que não se enquadra na hipótese dos autos.

Assim, nos termos do art. 130, III, da LPI, deve ser resguardado o direito das recorrentes de zelar pela marca em debate de modo a evitar sua diluição em âmbito nacional.

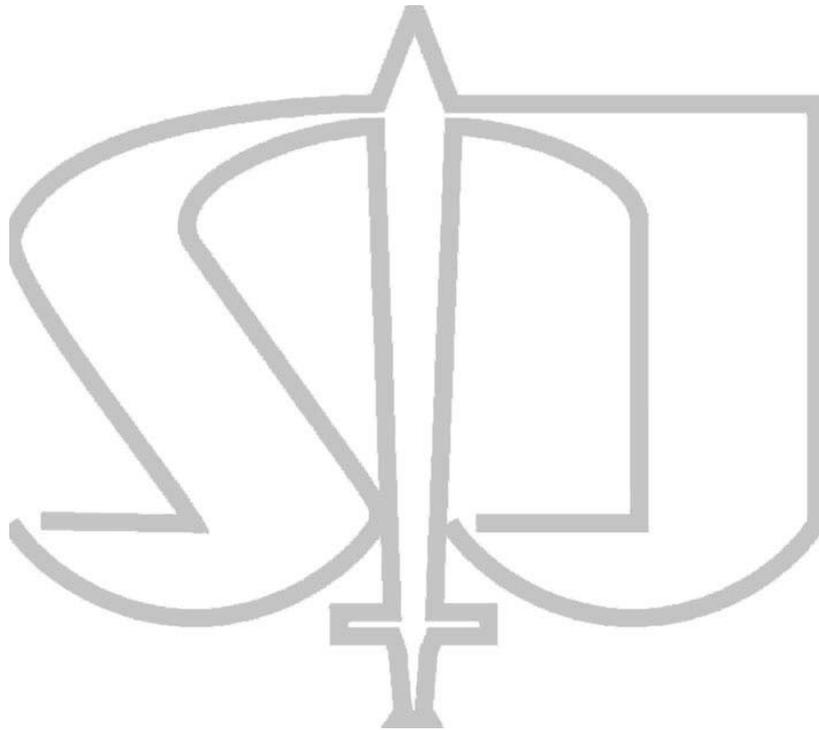
3. Do dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para declarar a nulidade do registro nº 821.903.381 e condenar as recorridas FUNCIONAL DRINKS INTELIGÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS LTDA. e ULTRAPAN INDÚSTRIA E

Superior Tribunal de Justiça

COMÉRCIO LTDA. a se absterem do uso da marca *Power Bull*.

É o voto.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2018/0341586-2 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.922.135 / RJ**

Números Origem: 08083464920114025101 2011.51.01.808346-4 201151018083464 201202010025192

PAUTA: 13/04/2021

JULGADO: 13/04/2021

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA**

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 : RED BULL GMBH
RECORRENTE : RED BULL DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : MARIANA RODRIGUES MOUTELLA E OUTRO(S) - DF015651
RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
TATIANA CAMPOS MATOS GUIDICINI - MG100244
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
LUCAS MAYOL DE ALVARENGA - RJ205551
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
FELIPE DANNEMANN LUNDGREN - RJ134774
RECORRIDO : FUNCIONAL DRINKS INTELIGENCIA EM DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS LTDA
RECORRIDO : ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : JOÃO VIEIRA DA CUNHA - SP183403
JACQUES LABRUNIE - SP112649
MARCOS CHUCRALLA MOHERDAUI BLASI - SP234781
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. **MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA**, pela parte RECORRENTE: RED BULL GMBH e Outro

Dr. **MARCOS CHUCRALLA MOHERDAUI BLASI**, pela parte RECORRIDA: FUNCIONAL DRINKS INTELIGENCIA EM DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS LTDA e Outro

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na

Superior Tribunal de Justiça

sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrichi e Paulo de Tarso Sanseverino (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

