



Negado pedido do McDonald's para cancelar registro da Mac D'Oro

26/08/2019

Diante da inexistência de possibilidade de confusão entre os consumidores, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou pedido da rede de lanchonetes McDonald's para cancelar o registro da marca Mac D'Oro, que vende castanhas e amendoins.

No recurso especial, o McDonald's afirmou que é titular de diversas marcas formadas pelas expressões Mc e Mac, tais como McDonald's e Big Mac, e por isso teria o direito de impedir o uso da marca Mac D'Oro, pois esta constituiria imitação flagrante de seus sinais distintivos.

Segundo a relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi, o uso da marca Mac D'Oro não implica, ao menos potencialmente, violação dos direitos do McDonald's.

A ministra lembrou que para configurar a violação de marca é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo do titular da marca supostamente usurpada.

Nancy Andrighi disse que não se sustenta o argumento de confusão entre as marcas invocado pelo McDonald's, segundo o qual o produto comercializado pela Mac D'Oro também poderia ser encontrado na rede de lanchonetes, pois a sobremesa McSundae utiliza amendoim em sua composição.

"Apesar do longo tempo de convivência entre as marcas em conflito (ao menos desde 1995, ano do depósito da marca Mac D'Oro), sequer foram deduzidas alegações no sentido de que algum consumidor tenha sido confundido", afirmou a relatora.

Ela ressaltou que, na hipótese de ter havido, em algum momento, confusão ou associação errônea entre as marcas, o decurso desses anos de coexistência teria sido suficiente para que surgissem provas nesse sentido.

Além disso, a ministra lembrou que, caso seja constatado que se trata de marca fraca, dotada de baixa distintividade, o titular deve suportar o ônus da coexistência, "pois optou por desfrutar da vantagem advinda da incorporação à marca de elemento relacionado ao próprio produto ou serviço". É o caso das expressões Mc e Mac, utilizadas pela rede norte-americana.

Segundo a ministra, apesar da semelhança visual, gráfica e fonética das marcas, nem mesmo a reprodução integral de elementos nominativos é circunstância suficientemente apta, por si só, para justificar a decretação de nulidade de registro.

"Vale mencionar, ademais, que não foi controvertido pela recorrente o fato alegado na contestação de que o termo Mac, adotado como parte do nome empresarial do recorrido e da marca impugnada, constitui, na verdade, abreviatura da expressão macadâmia, principal produto por ele comercializado."

Outro argumento rejeitado pela 3ª Turma foi a respeito da proteção especial conferida aos registros de marca de alto renome — obtida pelo McDonald's dez anos após o início do processo de registro da Mac D'Oro.

"A declaração do alto renome não pode retroagir para atingir registros anteriores obtidos de boa-fé por terceiros, devendo seu titular suportar o ônus da convivência", resumiu a ministra ao destacar que essa é a jurisprudência do STJ acerca da aplicabilidade da regra do artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial. *Com informações da assessoria de imprensa do STJ.*

REsp 1.799.164

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2019-ago-26/negado-pedido-mcdonalds-cancelar-registro-mac-doro/>