

# STJ derruba nulidade da marca de cerveja sem álcool Liber

24/10/2019

O direito do uso exclusivo de marca pode ser mitigado no caso de marca que apresenta baixo grau de distintividade, constituída por uma expressão dicionarizada e de uso comum.

Divulgação / Hélio Sassen Paz



Turma do STJ derrubou decisão que declarou nulidade da marca Liber<sup>Divulgação/Hélio Sassen Paz</sup>

Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça derrubou decisão que declarou a nulidade da marca de cerveja sem álcool Liber, da Ambev.

Nesses casos de marca com baixo grau de distintividade, explicou a ministra Nancy Andrighi, o STJ tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular de registro comporta mitigação, "devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, afigurando-se descabida a alegação de anterioridade de registro quando o intuito da parte for o de assegurar o uso exclusivo de expressão dotada de baixo vigor inventivo".

A disputa envolve as marcas Líder e Liber. Na ação, a Líder, registrada anteriormente no INPI, pedia a nulidade da marca da cerveja sem álcool. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região chegou a decretar a nulidade da marca, mas a decisão foi reformada pelo STJ.

"O uso da marca Liber não traduz circunstância que implique, ao menos potencialmente, violação dos direitos do recorrido, não configurando hipótese de aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou concorrência desleal", disse a relatora.

A ministra explicou que o uso exclusivo de uma marca, previsto pelo artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial, bem como o direito de exigir que terceiros se abstenham de utilizar signos idênticos ou semelhantes, não podem ser considerados absolutos e irrestritos, pois estão condicionados às exceções previstas na própria lei e ao equilíbrio com os valores constitucionais da liberdade de expressão e da livre-iniciativa.

Para a verificação da caracterização de eventual violação de direito exclusivo, a ministra citou precedentes da 3ª Turma no sentido da necessidade de análise de quatro circunstâncias, sempre considerando as situações concretas: o grau de distintividade da marca, o grau de semelhança entre as marcas em conflito, o tempo de convivência e a natureza dos serviços prestados.

No caso dos autos, Nancy Andrighi afirmou que a expressão Líder, registrada pela empresa autora do pedido de nulidade, pode ser classificada como de menor grau distintivo, tendo em vista que constitui palavra comum na língua portuguesa, com pouca originalidade.



"Acresça-se a isso a circunstância de que as marcas em conflito – Líder e Liber –, apesar de sua parcial colidência gráfica e fonética, apresentam significados completamente diversos, evocando ou sugerindo ideias distintas: a primeira remete a uma situação de superioridade ou predomínio, enquanto a segunda sinaliza liberdade, autodeterminação", apontou a ministra.

Além disso, a ministra registrou que as empresas atuam em segmentos diferentes. Enquanto a Liber serve para identificar exclusivamente uma cerveja sem álcool, os registros da outra empresa foram expedidos para que ela os utilizasse na identificação de um grupo bem mais amplo de bebidas — incluídos, além de cervejas, sucos, refrigerantes e refrescos.

No entanto, segundo Nancy Andrighi, é fato incontroverso no processo que a empresa detentora da marca Líder atua basicamente no segmento de vinhos e espumantes, e jamais chegou a usar a expressão controvertida para designar qualquer tipo de cerveja.

Desse modo — acrescentou —, não sendo essa empresa reconhecida pelo público consumidor como fabricante do mesmo tipo de bebida identificado pela marca da recorrente (cerveja sem álcool), "não se vislumbra situação fática apta a possibilitar a ocorrência de confusão ou associação indevida". *Com informações da assessoria de imprensa do STJ.*

### **REsp 1.833.422**

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2019-out-24/stj-derruba-nulidade-marca-cerveja-alcool-liber/>