

STJ nega invalidar marca de sorvetes por semelhança com concorrente

06/08/2021

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça acolheu recurso da Nestlé e, por unanimidade, julgou improcedente pedido da empresa Sorvetes Colorê para a anulação da marca Yopa Cores, de propriedade da Nestlé.

gtranquillity



gtranquillitySTJ nega pedido de invalidação da marca de sorvetes por semelhança com concorrente

Para o colegiado, além de as expressões Cores e Colorê terem, isoladamente, perceptíveis diferenças fonéticas, o elemento nominativo Cores não desempenha função dominante no conjunto da marca da Nestlé, fatos que, segundo a turma, afastam o perigo de confusão ao consumidor e permitem que as marcas coexistam no mesmo mercado.

O pedido de anulação da marca Yopa Cores havia sido julgado procedente em primeira instância, com sentença mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. De acordo com o tribunal, as empresas atuam no mesmo ramo de produção de sorvetes, e o registro da marca Colorê foi concedido antes pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Ainda segundo o TRF-2, a mera acentuação do verbete na marca Colorê e o acréscimo de "s" na marca Yopa Cores não seriam suficientes para garantir uma distinção entre os dois nomes, o que poderia levar o consumidor a confusão na escolha dos produtos.

A ministra Nancy Andrighi destacou que, para que seja caracterizada a violação de uma marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados na ação possa causar confusão no público consumidor ou associação indevida, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida.

Além disso, a relatora citou precedentes do STJ no sentido de que, caso seja constatado que se trata de "marca fraca" (ou seja, com baixo grau de distintividade), seu titular pode ter que suportar o ônus da coexistência, pois optou por desfrutar da facilidade decorrente da incorporação a elementos nominativos de uso generalizado ou relacionado ao próprio produto ou serviço.

No caso dos autos, Nancy Andrichi lembrou que a expressão Colorê, registrada pela autora da ação de nulidade, possui baixo grau distintivo, pois, além de não ter sido criada pela empresa, corresponde à conhecida canção popular infantil, gravada em várias músicas, sobretudo nos anos 1980 e 90 ("*uni-duni-tê, salamê mingüê, sorvete colorê*").

"Sobreleva destacar que a solução da controvérsia não pode se restringir à análise isolada das expressões Cores e Colorê, 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 Cores), o segundo constitui o único elemento nominativo de uma marca mista, que congrega, portanto, também elementos figurativos com forte poder distintivo", concluiu a ministra ao reformar o acórdão do TRF-2 e julgar improcedente a ação de nulidade. *Com informações da assessoria de imprensa do STJ.*

REsp 1.924.788

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2021-ago-06/stj-nega-invalidar-marca-sorvetes-semelhanca-concorrente/>