RECURSO ESPECIAL Nº 1929811 - RJ (2018/0190870-9)

RELATOR	:	**MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
RECORRENTE	:	UNISUPER DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS	:	JACQUES LABRUNIE - RJ055594
		ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE - SP146121
		EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
		JOÃO VIEIRA DA CUNHA - RJ127926
		IVANA HARTER ALBUQUERQUE - RJ186719
		TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - RJ198317
		PRISCILA KEI SATO - RJ128500
RECORRIDO	:	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS	:	ANTONIO FERRO RICCI - SP067143
		DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120
		CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977
RECORRIDO	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA CUMULADA COM ABSTENÇÃO DO USO. MARCA EVOCATIVA. CUNHO FRACO. CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante (precedentes).

2. "A questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (*homus medius*), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade" (REsp 1336164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019).

3. Em que pese a existência do mesmo vocábulo ("extra"), a escrita e a fonética das marcas diferem-se pela adição do adjetivo "bom", resultando em inequívoca distinção entre as expressões "Extra" e "Extrabom", esta última caracterizada por elementos visuais próprios em seu logotipo, afastando a possibilidade de causar confusão ao homem médio.

4. Considerando não ser a recorrida proprietária exclusiva do prefixo "EXTRA", tampouco havendo circunstância apta a ensejar erro por parte do público consumidor, deve ser mantido o registro no INPI das marcas "SUPERMERCADO EXTRABOM" e "EXTRABOM".

5. Recurso especial provido para julgar improcedente a ação de nulidade de registro de marca cumulada com pedido de abstenção de uso.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quarta Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Raul Araújo (Presidente), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 14 de março de 2023.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2018/0190870-9 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.929.811 / RJ**

Números Origem: 08022672520094025101 200951018022675

PAUTA: 14/02/2023 JULGADO: 14/02/2023

Relator
Exmo. Sr. Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARCELO ANTÔNIO MUSCOGLIATI

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	UNISUPER DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS	:	JACQUES LABRUNIE - RJ055594
		ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE - SP146121
		EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
		JOÃO VIEIRA DA CUNHA - RJ127926
		IVANA HARTER ALBUQUERQUE - RJ186719
		TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - RJ198317
		PRISCILA KEI SATO - RJ128500
RECORRIDO	:	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS	:	ANTONIO FERRO RICCI - SP067143
		DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120
		CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977
RECORRIDO	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

CERTIDÃO

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

O presente feito foi retirado de pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.

RECURSO ESPECIAL Nº 1929811 - RJ (2018/0190870-9)

RELATOR	:	**MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
RECORRENTE	:	UNISUPER DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS	:	JACQUES LABRUNIE - RJ055594
		ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE - SP146121
		EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
		JOÃO VIEIRA DA CUNHA - RJ127926
		IVANA HARTER ALBUQUERQUE - RJ186719
		TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - RJ198317
		PRISCILA KEI SATO - RJ128500
RECORRIDO	:	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS	:	ANTONIO FERRO RICCI - SP067143
		DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120
		CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977
RECORRIDO	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA CUMULADA COM ABSTENÇÃO DO USO. MARCA EVOCATIVA. CUNHO FRACO. CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante (precedentes).

2. "A questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (*homus medius*), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade" (REsp 1336164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019).

3. Em que pese a existência do mesmo vocábulo ("extra"), a escrita e a fonética das marcas diferem-se pela adição do adjetivo "bom", resultando em inequívoca distinção entre as expressões "Extra" e "Extrabom", esta última caracterizada por elementos visuais próprios em seu logotipo, afastando a possibilidade de causar confusão ao homem médio.

4. Considerando não ser a recorrida proprietária exclusiva do prefixo "EXTRA", tampouco havendo circunstância apta a ensejar erro por parte do público consumidor, deve ser mantido o registro no INPI das marcas "SUPERMERCADO EXTRABOM" e "EXTRABOM".

5. Recurso especial provido para julgar improcedente a ação de nulidade de registro de marca cumulada com pedido de abstenção de uso.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por UNISUPER DISTRIBUIDORA S/A, contra acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 3.803/3.804):

> EMBARGOS INFRINGENTES - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE MARCA - COLIDÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.
>
> I - Ação proposta para anular marcas que fazem uso da expressão EXTRABOM e EXTRABOM SUPERMERCADOS ao argumento de que colidem com o nome comercial e as marcas da ré, que fazem uso da expressão EXTRA e com registros antecedentes.
>
> II - A interposição dos Embargos Infringentes busca a prevalência do voto vencido, que, comungando com a decisão 'a quo', decidiu pela improcedência total da lide, mantendo os registros da ré, visualizando distinguibilidade entre os sinais.
>
> III - Vê-se, no caso, que o acréscimo das expressões 'BOM' e 'SUPERMERCADOS' conjugadas com a palavra 'EXTRA', não conferem às marcas da Embargante qualquer distinção. Traduzindo-se em espectros das mesmas, facilmente associáveis, pelo público consumidor, à marca 'EXTRA', de titularidade da Embargada, com registro antecedente e de indiscutível fama.
>
> IV - Reforça essa conclusão os aspectos gráficos das marcas, constituídas com as mesmas cores das da Embargante (vermelho e azul) e com a mesma fonte (em itálico) para a palavra 'EXTRA', na tentativa de com filas se parecer, como se pertencessem a mesma família de marcas.
>
> V Assim, filio-me ao entendimento do voto vencedor, não visualizando, no caso, possibilidade de coexistência entre as marcas das empresas litigantes.
>
> VI - Recurso improvido.

Os dois embargos declaratórios opostos pela recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 3.858/3.864 e 3.897/3.904).

No recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF/1988, a recorrente aponta (e-STJ, fl. 3.916):

> a) Negativa de vigência ao artigo 124, VI, da LPI - o termo "extra", que compõe as marcas tanto da Recorrente quanto da Recorrida, não pode ser objeto de exclusividade absoluta e irrestrita, sob pena [de] chancelar a absurda situação na qual apenas a Recorrida poderá utilizar tal expressão para indicar atributos positivos, "superioridade" de seus produtos e serviços, de forma que poderia impedir todo e qualquer concorrente de usar expressões como EXTRA BARATO, EXTRA LIGHT, EXTRA RÁPIDO, EXTRA BOM, como é o caso dos autos, e quaisquer outras combinações

com "extra";

b) Violação ao artigo 124, XIX, da LPI - as marcas da Recorrente e da Recorrida, não obstante serem compostas pelo termo "extra", são suficientemente distintas nos seus conjuntos, devendo prevalecer a realidade imposta pelo comércio e absorvida pelo mercado nesses quase de 20 (vinte) anos de convivência saudável entre a Recorrente e a Recorrida, sem qualquer notícia de confusão pelos consumidores;

c) Violação ao artigo 1.022 do CPC - apesar de instado, via Embargos de Declaração, a se manifestar sobre os critérios legais consagrados por este E. ST) para a aferição de colidência entre marcas, o E. TRF-2' Região limitou-se a, genericamente, rejeitar os referidos aclaratórios.

Busca, em suma, a reforma do acórdão, "mantendo-se os registros de marca regularmente concedidos pelo INPI em favor da Recorrente e reconhecendo a possibilidade de convivência das marcas da Recorrente e da Recorrida, o que, de fato, já ocorre há quase vinte anos" (e-STJ, fl. 3.941).

Na petição n. 00070777/2023 (e-STJ), a parte recorrida alega o seguinte fato novo (e-STJ, fls. 4.293/4.294 - grifei):

> 2. Trata-se o fato novo, *in casu*, do v. acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região em 14 de Dezembro de 2022, da lavra do EM. Desembargador Federal Dr. VALDECI DOS SANTOS (doc. 1), nos autos da apelação cível nº 5028002-73.2018.4.03.6100 que figura como Apelante o INPI, que CONFIRMOU a sentença de procedência do pedido para “determinar **à ré [INPI]** que efetue o registro nº 820.047.287, com o respectivo arquivamento e publicação, da marca nominativa EXTRA, na classe BR 40.15, de propriedade da Autora/Recorrida [CBD], sem a inclusão de qualquer ressalva ou restrição que diga respeito a ausência de exclusividade sobre o elemento nominativo EXTRA, em razão da inaplicabilidade à espécie, da proibição legal contida no artigo 124, inciso VI, da Lei nº 9.279/96, após o recolhimento da taxa de proteção ao primeiro decênio, expedindo-se o respectivo certificado de registro da marca, nos termos e prazos previstos nos artigos 161 e 162 da Lei 9.279/96” (doc. 2).

Intimada, a recorrente informa que não há relevância para o julgamento do processo o referido fato novo, pois "as marcas 820.047.287 e 820.047.350, às quais faz referência a Recorrida, sequer constam da listagem que embasou a causa de pedir da presente ação (fl. 15), motivo pelo qual a sua concessão, em processos dos quais a Recorrente nem mesmo participou, não possui o condão de interferir nesta demanda, que já foi estabilizada no momento da defesa da Recorrente (v. art. 329 do CPC)" (e-STJ, fl. 4.322).

Contrarrazões apresentadas às fls. 3.954/4.011 (e-STJ).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, o fato de ter sido julgado no TRF da 3ª Região processo

em que foi determinado ao INPI efetuar o registro nº 820.047.287 da marca nominativa EXTRA, sem trânsito em julgado e não figurando como parte nos autos a recorrente UNISUPER DISTRIBUIDORA LTDA, não repercute no resultado do presente julgamento, mesmo porque o referido registro não está incluso dentre os listados no pedido inicial da ação de nulidade (e-STJ, fls. 7/8).

Na origem, tem-se ação de nulidade de registro de marca, com pedido de antecipação de tutela e de tutela específica de abstenção de uso de marca, proposta por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e a agora recorrente, UNISUPER DISTRIBUIDORA LTDA, objetivando, em síntese (e-STJ, fls. 40/43):

> A) que seja concedida e determinado, liminarmente e "Inaudita altera pars", nos termos do artigo 173, § único da Lei n° 9.279/96, a suspensão dos efeitos dos registros das marcas mistas "EXTRABOM" n° 822.080.427, 822.080.435 e 822.080.443, de titularidade da Segunda-Ré, até final julgamento da presente ação, expedindo-se o competente e necessário ofício para o Primeiro-Réu INPI - realizar as anotações necessárias e realizar a legal publicidade do ato;
>
> B) que seja concedida e determinada, liminarmente e "inaudita altera pars", nos termos do artigo 173, § único da Lei n° 9.279/96, a suspensão dos efeitos dos atos administrativos proferidos pelo Primeiro-Réu - INPI, que deferiram os pedidos de registro das marcas mistas "EXTRABOM" n° 822.088.215, 822.088.231, em favor da Segunda-Ré, ou alternativamente, caso referidos pedidos de registro tenham sido concedidos pelo Primeiro-Réu - INPI quando da análise desta ação, que seja determinada a suspensão dos efeitos dos respectivos registros, até final julgamento da presente ação, expedindo-se o competente e necessário ofício para o Primeiro-Réu INPI realizar as anotações necessárias e realizar a legal publicidade do ato.
>
> C) seja concedida e determinada, liminarmente e "Inaudita altera pars", nos termos do artigo 173, § único da Lei n° 9.279/96, a suspensão do trâmite administrativo dos Pedidos de Registro das marcas mistas "EXTRABOM" n° 822.080.451 e 822.088.223, requeridos pela Segunda-Ré, até final julgamento da presente Ação, expedindo-se o competente e necessário ofício para o Primeiro-Réu INPI, realizar as anotações necessárias e realizar a legal publicidade do ato.
>
> D) que seja concedida, liminarmente e "Inaudita altera pars", nos termos do artigo 173 § único e 209, §1° Lei n° 9.279/96, c/c artigo 461, §§ 3° e 4° do CPC, a tutela específica para o fim de determinar à Segunda Ré que se abstenha de utilizar, sob qualquer forma ou pretexto, a marca "EXTRABOM", para distinguir serviços de supermercados e qualquer produto alimentício, sob pena de pagamento de multa cominatória diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de descumprimento;
>
> E) a citação do Primeiro Réu - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL- INPI, em sua sede oficial, localizada na Praça Mauá, n° 07, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na pessoa de seu procurador legal, para que, querendo, apresente defesa, devendo esta citação ser realizada por oficial de justiça na forma do artigo 221, inciso II, artigo 222, "c", e artigo 224, todos do Código de Processo Civil;
>
> F) a citação da Segunda Ré - UNISUPER DISTRIBUIDORA LTDA., em sua sede profissional, localizada na Rodovia BR 101, Norte, Contorno n° 02, na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo - CEP: 29.154-504, na pessoa

de seu representante legal, para que, querendo, apresente defesa, sob pena de revelia, devendo esta citação ser feita por correio (carta registrada), na forma do artigo 221, inciso I, artigo 223 e § único, ambos do Código de Processo Civil;

G) que a presente Ação Ordinária seja julgada totalmente PROCEDENTE, para o fim de que seja reconhecida e declarada a NULIDADE dos registros n° 822.080.427, 822.080.435 e 822.080.443, todos referentes às marcas mista "EXTRABOM" , concedidos pelo Primeiro Réu-INPI à Segunda-Ré - Unisuper, com fundamento no artigo 2°, inciso V; artigo 124, incisos V, XIX e XXIII; artigo 125, com base no reconhecimento incidental do alto renome da marca EXTRAS e artigos 126, 129, 130, 165, todos da Lei n° 9.279/96, c/c os artigos 6° bis; 6°. Quinquies C. 7 e 10 bis, todos da Convenção da União de Paris - CUP, mantendo-se ou concedendo-se a antecipação da tutela liminarmente, para suspensão dos efeitos dos registros citados no item "A" acima e dos processos de registros citados nos itens "B" e "C" acima, até decisão final da presente demanda em Segunda Instância;

H) que seja declarada a nulidade do ato administrativo do Primeiro -Réu - INPI que deferiu os Pedidos de Registro n° 822.088.215 e 822.088.231, referente às marcas mistas "EXTRABOM", em trâmite perante aquela Autarquia Federal, com fundamento nos incisos V, XIX e XXIII do Artigo 124; c/c o artigo 125, com base no reconhecimento incidental do alto renome da marca EXTRAS, e artigos 126, 129, 130, III e inciso "V" do Artigo 2°, todos da Lei n° 9.279/96 , c/c os artigos 6°-BIS e 10-BIS da Convenção da União de Paris - CUP, ou alternativamente, que seja reconhecida e declarada a NULIDADE dos registros n° 822.088,215 e 822.088.231, todos referentes às marcas mista "EXTRABOM", com base nos mesmos artigos acima citados, caso tenham sido concedidos pelo Primeiro-Réu INPI durante o trâmite desta demanda;

I) que seja indeferido e arquivado os pedidos de Registro n° 822.080.451 e 822.088.223, referente às marcas mistas "EXTRABOM", em trâmite perante aquela Autarquia Federal, com fundamento nos incisos V, XIX e XXIII do Artigo 124; c/c o artigo 125, com base no reconhecimento incidental do alto renome da marca EXTRA® e artigos 126, 129, 130, III e inciso "V" do Artigo 2°, todos da Lei n° 9.279/96 , c/c os artigos 6° -BIS e 10 -BIS da Convenção da União de Paris - CUP, ou , alternativamente que seja reconhecida e declarada a NULIDADE dos registros n° 822.080.451 e 822.088.223, todos referentes às marcas mistas "EXTRABOM", com base nos mesmos artigos acima citados, caso tenham sido concedidos pelo Primeiro -Réu INPI durante o trâmite desta demanda;

J) condenar a Primeira-Ré (INPI) a publicar na Revista da Propriedade Industrial a decisão de nulidade dos referidos registros das marcas mistas "EXTRABOM" e de indeferimento e arquivamento do pedido de registro das marcas mistas "EXTRABOM", todos de titularidade da Segunda-Ré acima mencionados;

L) que a presente Ação seja julgada totalmente PROCEDENTE, para o fim de determinar à Segunda -Ré que se abstenha de utilizar, sob qualquer forma ou pretexto, a marca "EXTRABOM", para distinguir qualquer produto ou serviço, sob pena de pagamento de multa cominatória diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de descumprimento, mantendo-se ou concedendo-se a tutela específica liminarmente para esse fim, até decisão final da presente demanda em Segunda Instância;

A ré, ora recorrente, apresentou reconvenção, "para o fim de determinar a retificação dos registros deferidos em favor da Reconvinda que tiveram por objeto a marca 'Extra', afim de que da integralidade destes conste o apostilamento de

inexistência de direito de uso exclusivo do elemento nominativo 'Extra'" (e-STJ, fl. 3.248).

O Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro julgou improcedentes os pedidos da autora e extinta a ação de reconvenção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/1973, por entender que "as marcas em comento apresentam suficiente grau de distinção quando analisadas em seu conjunto e não são suscetíveis de confusão nem tampouco de associação indevida por parte do consumidor. Logo, inexiste vedação legal à permanência dos registros das marcas 'EXTRABOM' e 'EXTRABOM SUPERMERCADOS', de titularidade da empresa Ré, regularmente concedidos pelo INPI, ainda mais diante do fato de que a Autora não possui direito de exclusividade sobre o termo 'EXTRA'" (e-STJ, fl. 3.260).

O TJRJ, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, reformando a sentença, a fim de "julgar procedente o pedido, para decretar a nulidade dos registros n°s 822.080.427; 822.080.435; 822.080.443; 822.088.215; 82.088.231; 822.080.451 e 822.088.223, bem como determinar a abstenção de seu uso, tendo em vista o alto grau de reconhecimento da marca EXTRA, no ramo de supermercados e produtos alimentícias/limpeza" (e-STJ, fl. 3.591).

No julgamento dos embargos infringentes, a Corte estadual manteve o decidido no recurso de apelação, pelos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 3.799/3.801):

> Na ótica em que sempre percebi esse tema, não tenho receio em afirmar que a coexistência entre marcas de empresas concorrentes, que fazem uso da mesma denominação, implica sim risco para o consumidor, podendo ser interpretado como ato de concorrência desleal, por desvio de clientela, mesmo que as marcas estejam classificadas em itens distintos.
>
> Pois é indene de dúvidas que certas marcas atingem um grau tão alto de reputação, que transcendem os produtos aos quais se destinam, transformando-se em verdadeiros ícones comerciais, em que o conhecimento é tamanho, que servem de "inspiração" para a "criação" de outros signos em tudo semelhantes, na intenção de aderir ao seu magnetismo.
>
> Fenômeno passível de ocorrer com expressões inclusive comuns, mas que ganham tamanha distintividade no mercado que passam a identificar o produto em si, sem o auxílio de outra que lhe faça referência.
>
> [...]
>
> O mesmo se diga da hipótese em análise, em que o acréscimo das expressões 'BOM' e 'SUPERMERCADOS' conjugadas com a palavra 'EXTRA', não conferem às marcas da Ré/Embargante qualquer distinção. Traduzindo-se em espectros das mesmas, facilmente associáveis, pelo público consumidor, à marca 'EXTRA', de titularidade da Autora/Embargada, com registro antecedente e de indiscutível fama.
>
> Reforça essa conclusão os aspectos gráficos das marcas, constituídas com as mesmas cores das da Autora/Embargada (vermelho e azul) e com a

> mesma fonte (em itálico) para a palavra 'EXTRA', na tentativa de com elas se parecer, como se pertencessem a mesma família de marcas.
>
> Pois ninguém dúvida de que a marca "EXTRA", para designar mercearias e supermercados, integra o rol das chamadas marcas fortes, amplamente conhecidas em suas áreas de atuação, com valor atrativo capaz de influenciar o consumidor de qualquer mercado, região, sexo ou idade.
>
> Marcas com essa qualidade possuem capilaridade para atrair outras, porventura assemelhadas, que gravitem no mesmo mercado, levando o consumidor a pensar que está diante de um de seus produtos ou de uma empresa licenciada.
>
> Em tal contexto, resta claro que o registro das marcas anulandas foram concedidos ao arrepio do artigo 124, XIX da LPI [...].

Nesses termos, a questão litigiosa cinge-se a definir se há nulidade no registro das marcas "EXTRABOM" e "EXTRABOM SUPERMERCADOS", por semelhança com a marca de titularidade da autora-recorrida (supermercados "Extra"), a fim de evitar confusão do consumidor, favorecendo, por conseguinte, o aproveitamento parasitário, ante a notoriedade da marca "EXTRA" no ramo de supermercado.

Conforme dispõe o art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996, não são registráveis como marca a "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".

A Lei de Propriedade Industrial visa, dessa forma, a garantir a observância do disposto no art. 5º, XXIX, da CF/1988, segundo o qual, "a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País".

Ao tratar da garantia de propriedade do uso da marca, a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp n. 1.105.422/MG, enfatizou a dupla finalidade do art. 129 da LPI: "por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC)" (TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011).

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega que o termo "EXTRA" tem como indicativo atributo de superioridade, devendo ser, portanto, considerado como marca de cunho fraco, o que impediria sua apropriação com

exclusividade, por lhe faltar o elemento da originalidade.

De fato, esta Corte Superior possui o entendimento de que marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante. A propósito:

> AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. USO DE VOCÁBULO COMUM NA COMPOSIÇÃO DE MARCA. INVIABILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA.
>
> 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes.
>
> 2. Agravo interno a que se nega provimento.
>
> (AgInt nos EDcl no AREsp 1042088/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020.)

> PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
>
> RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. MARCA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA FRACA. POSSIBILIDADE DE CONVÍVIO NO MERCADO DE CONSUMO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
>
> (...)
>
> 2. É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes (AgInt no REsp n. 1.281.282/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 29/6/2018).
>
> (...)
>
> 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
>
> (AgInt no AREsp 1253041/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019.)

> RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. ELLE / ELLE ELLA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTÂNCIA.
>
> (...)
>
> 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.
>
> 5. O fato de existirem diversas marcas em vigor também formadas pela expressão ELLE atrai a aplicação da teoria da distância, fenômeno segundo a qual não se exige de uma nova marca que guarde distância

> desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já difundidas na sociedade.
>
> 6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ.
>
> 7. Diante do contexto dos autos, portanto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese - grau de distintividade/semelhança, ausência de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de coexistência, proximidade entre marcas do mesmo segmento - impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrida deva ser anulada.
>
> RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
>
> (REsp 1819060/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020.)

No caso do vocábulo "extra", tem-se a forma reduzida do adjetivo "extraordinário", e indica o que é incomum, que vai além das expectativas. O termo proporciona, portanto, uma ideia positiva, acresce uma qualidade superior ao substantivo ou adjetivo que o segue. A par desse aspecto, é possível encontrar no mercado uma grande quantidade de marcas com a palavra inicial "extra", bem observou o em. Desembargador Federal Abel Gomes ao proferir voto no julgamento da apelação (e-STJ, fl. 3.567):

> Atualmente, é muito comum encontrar o termo "EXTRA" na composição de signos e estabelecimentos comerciais, isto porque na realidade muitas vezes o referido termo é empregado com o objetivo de indicar, descrever uma qualidade superior que se espera encontrar nos produtos/serviços desejados.

Ao adotar como marca um prefixo evocativo, no caso sugestivo de algo que vai além do ordinário, indicativo de serviço ou produto com grandeza superior, o titular sujeita-se ao risco de conviver com outras marcas semelhantes, tendo em conta seu fraco cunho fantasioso, desprovido de originalidade, não sendo possível, por conseguinte, a apropriação, com exclusividade, da expressão "extra".

Nesse mesmo sentido, colhem-se robustas ponderações do parecer emitido pela Diretoria de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – DIRMA a respeito do pedido de nulidade dos registros (e-STJ, fls. 1.409/1.410 - grifei):

> Com efeito, as marcas em cotejo são constituídas pelo termo EXTRA, sendo que as marcas da Ré, ainda possuem o acréscimo dos termos BOM e SUPERMERCADOS.
>
> Ora, a palavra "supermercados", é a designação de um grande estabelecimento comercial, onde se exibem à venda mercadorias variadas, e por seu caráter genérico não é apropriável a título exclusivo.
>
> **Já o termo BOM é um adjetivo que expressa qualidade de produtos ou serviços e quando precedido do termo EXTRA, forma uma expressão**

> **que denota uma condição de qualidade ainda melhor, tendo em vista que a palavra "extra" também se trata de um adjetivo que tem como principal acepção indicar atributos positivos em relação a outros de mesma natureza.**
>
> **Portanto, a expressão "EXTRABOM", assim como as palavras "extra" e "bom", não são capazes de distinguir como marca produtos e serviços, haja vista designarem características quanto à qualidade, comumente utilizada no mercado, fato que é reprimido pelo Art. 124, inciso VI, da LPI.**
>
> **Nesse entendimento, que o INPI concedeu as marcas da Ré com a ressalva de não exclusividade dos elementos nominativos, sendo outorgada proteção, apenas, a forma de apresentação das marcas.** Note-se, que o mesmo procedimento foi adotado para as marcas "H IPERBOM", relativa aos processos n° 822869756, 822869764, 822869772, 822869799 e 822869802, também de titularidade da Ré.
>
> Ademais, apesar do número significativo de marcas que a Autora tem sob sua propriedade, constituídas pelo termo "EXTRA", isolado e com acréscimos, cabe salientar que **em todos os casos o INPI negou a exclusividade do termo "extra"**, procedimento este praticado desde o primeiro pedido da marca solicitado pela Autora em 30/03/1988, relativo ao processo n° 814143555, que foi indeferido a luz dos itens 06 e 20 do art. 65 do CPI (recepcionados na atual LPI, pelo inc. VI do art. 124).
>
> Ressalta-se, ainda, que ao comparar as marcas em cotejo constata-se que as mesmas possuem conjuntos suficientemente distintos, não havendo possibilidade do risco de confusão ou associação indevida, apesar de constar o termo "EXTRA" na composição dos conjuntos marcários.
>
> No que concerne a alegação do art. 125 da LPI , cabe ressaltar que até a presente data não consta de nossos assentamentos ser a marca "EXTRA" da Autora de alto renome.
>
> Quanto ao mencionado fenômeno do "secondary meaning", resta informar que há o que se falar, na medida em que não há previsão legal para sua apreciação.
>
> Face ao todo exposto, concluo, s.m.j., pela improcedência das alegações da Autora, razão pela qual opinamos pela manutenção dos atos do INPI que concederam e deferiram as marcas mistas "EXTRABOM" e "EXTRABOM SUPERMERCADOS", da Ré.

Ressalte-se que a matéria envolvendo marcas evocativas, com mitigação da exclusividade do registro, já foi enfrentada por ambas as Turmas de Direito Privado desta Corte Superior.

No julgamento do REsp n. 1.336.164/SP, a Quarta Turma afirmou que não havia identidade entre as marcas "BOMBRIL" e "TECBRIL" apta a ensejar a confusão e a captação indevida de consumidores, salientando que a "expressão 'BRIL', é certo que consubstancia um radical – morfema que exprime o significado básico da palavra – representativo da ideia de 'brilho', característica básica dos produtos de limpeza fornecidos pelas partes em litígio". Confira-se:

> RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. ALEGADA COLIDÊNCIA ENTRE A EXPRESSÃO "TECBRIL" (UTILIZADA COMO MARCA E NOME EMPRESARIAL) E AS MARCAS "BOM BRIL",

"BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL".

1. A pretensão originariamente deduzida na inicial restringia-se ao alegado uso indevido de marca, inexistindo, à época, ato administrativo federal concessivo de registro em favor da sociedade demandada até a data da prolação da sentença (09.12.2003), motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da competência da Justiça estadual no caso, tendo em vista o disposto no artigo 87 do CPC de 1973.

2. A distintividade é condição fundamental para o registro de uma marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas).

3. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa - aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular -, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor. Precedentes.

4. O exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido (REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016).

5. No caso ora em julgamento, como bem delineado nas instâncias ordinárias, a Bombril Mercosul S/A ajuizou ação em face da Tecbril Indústria Química Ltda., pugnando pela exclusividade do uso das marcas "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL", bem como requerendo fosse a ré obrigada a abster-se do uso da expressão "TECBRIL" - seja como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial - e condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados em virtude do uso imitativo de marca alheia.

6. No tocante à expressão "BRIL", é certo que consubstancia um radical - morfema que exprime o significado básico da palavra - representativo da ideia de "brilho", característica básica dos produtos de limpeza fornecidos pelas partes em litígio. Desse modo, revela-se evidente que a marca "BRIL" se enquadra na categoria evocativa, por trazer à mente o resultado buscado com a utilização dos produtos a que se vincula. Nada obstante, como dito alhures, para atrair a jurisprudência sobre a mitigação do direito de exclusividade do registro, também se afigura necessário observar se a coexistência dos sinais semelhantes tem o potencial de gerar confusão no público consumidor.

7. De acordo com a BOMBRIL, o fato de ter obtido registros de inúmeras marcas variantes da expressão "BRIL" ("BOM BRIL", "BOMBRIL", "PINHO BRIL", "SANBRIL", "JETBRIL", entre outras), somado à notoriedade decorrente de campanhas publicitárias bem-sucedidas, teve o impacto de introduzir, no imaginário dos consumidores, a ideia de que produtos com o referido termo estão compreendidos em sua família de marcas, evidenciando-se o risco de associação indevida da marca "TECBRIL", de titularidade da ré, que também diz respeito a produtos de limpeza.

8. Contudo, no tocante às marcas evocativas (a exemplo da expressão

"BRIL"), a análise da "potencial confusão do público alvo" (sob a perspectiva do homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados - no caso, "BOMBRIL"/"BOM BRIL"/"BRIL"/"BRILL" versus "TECBRIL" -, revelando-se de fundamental importância o exame da natureza dos produtos e o meio em que o seu consumo é habitual, bem como o trade dress (conjunto-imagem) adjunto à marca, ou seja, a reunião dos elementos capazes de identificá-los e diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros.

9. Confrontando-se o trade dress das marcas "BRIL" (evocativa) e "TECBRIL", não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo. Com efeito, procedendo-se à rápida busca de fotografias dos produtos das citadas marcas na rede mundial de computadores, verifica-se a evidente distinção entre suas embalagens e a disposição de elementos visualmente perceptíveis, devendo-se, outrossim, destacar que a TECBRIL utiliza como elemento marcário preponderante a expressão "TEC", nomeando os mais variados produtos para veículos automotores como "TEC BRILHO", "TEC COOL", "TEC MOTOR", "TEC PRO", "TEC TINTA" e "TEC FRESH".

10. O mesmo fundamento afasta a alegação de que a marca "TECBRIL" configuraria imitação da marca "BOMBRIL", em desrespeito ao disposto no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96. Com efeito, tendo em vista todos os elementos sopesados no item antecedente - o trade dress e a incontroversa diferença entre o público consumidor dos produtos: um voltado à limpeza doméstica e outro destinado a cuidados e conservação de veículos automotores -, não há falar, no caso, em marca imitativa apta a gerar potencial dúvida no mercado consumidor ou associação indevida que implique concorrência desleal.

11. Outrossim, na linha de precedentes desta Corte, o fato de a marca "BOM BRIL" ter sido reconhecida, em 23.09.2008, como de alto renome (isto é, protegida em todos os ramos de atividade) não tem o condão de invalidar os registros de marcas depositadas em datas anteriores ao referido reconhecimento administrativo, uma vez flagrante a boa-fé de seus titulares, ressalvada, por óbvio, a hipótese em que evidenciados aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro, o que nem sequer potencialmente se constata na espécie.

12. Ademais, é certo que o termo "BOM BRIL", com o passar do tempo, obteve maior grau de distintividade, o que, entretanto, não ocorreu com a expressão "BRIL", marca evocativa, que não alcançou a projeção mercadológica da marca líder da autora, a meu ver, inconfundível com o signo "TECBRIL", notadamente tendo em conta o trade dress de cada uma, capaz de diferenciá-los dos congêneres existentes no mercado, assinalando sua origem e sua procedência, sem risco de estabelecer confusão entre os públicos-alvo.

13. Por fim, não se pode olvidar o julgamento exarado na Justiça Federal, em 29.11.2010, declarando a nulidade do ato administrativo que concedera o registro referente à marca nominativa "TECBRIL" e determinando a suspensão de seus efeitos a partir de então, sentença que, em 29.11.2011, foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo acórdão ainda não transitou em julgado em razão da pendência do AREsp 1.312.191/RJ.

14. Entretanto, verifica-se a diferença não só dos pedidos, mas também das causas de pedir da referida ação de nulidade de registro e da presente ação de abstenção de uso de marca, não se podendo dizer que o julgamento de um vincule o outro. Uma coisa é reconhecer a existência de vício no ato administrativo federal, declarando-o nulo; outra é atribuir ao réu da ação cominatória uma conduta lesiva contrária à boa-fé objetiva e ensejadora de

condenação em perdas e danos.

15. Desse modo, à luz do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, não se vislumbra o uso indevido da marca "TECBRIL", uma vez não demonstrada, sequer potencialmente, confusão entre os produtos fornecidos e o consequente desvio de clientela, o que justificaria a condenação da ré ao pagamento da indenização por dano material pleiteada pela BOMBRIL.

16. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.336.164/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

Da mesma forma, a Terceira Turma, no julgamento do REsp n. 1.166.498/RJ, também reconheceu a obrigação de coexistência das marcas "ÉBANO & MARFIM" e "EBONY", pois, apesar de possuírem semelhança na escrita e na fonética, considerou o fato de que "marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico". O acórdão encontra-se assim ementado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo.

2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico.

Aplicação da doutrina do *patent misuse*.

RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(REsp n. 1.166.498/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2011, DJe de 30/3/2011.)

Compreendido que se trata de marcas precipuamente sugestivas da qualidade do produto ou serviço e, consequentemente, consideradas de fraco cunho fantasioso, passa-se a analisar se a semelhança dos nomes é passível de causar confusão no público alvo consumidor.

Como bem ressaltou o Ministro Luis Felipe Salomão, no julgamento do REsp

n. 1.342.741/RJ, "a questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (*homus medius*), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade" (QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 22/06/2016).

Não obstante a semelhança na designação, a escrita e a fonética se diferenciam em razão do acréscimo do adjetivo "BOM", constante no fim da marca da recorrente, ocasionando uma sonoridade perceptivelmente distinta entre ambas, o que dificulta a indução do homem médio a erro.

No mais, o fato de a marca da recorrente ser "EXTRABOM", e não "EXTRA SUPERMERCADO", diferencia substancialmente o presente contexto da situação fática decidida no REsp n. 1.721.701/RJ, em que a Terceira Turma entendeu que a marca "EXTRA INFORMÁTICA" ocasiona confusão do consumidor, tendo em vista que o sinal "EXTRA" constitui elemento principal de ambos os registros, ressaltando-se que as duas empresas atuam no mesmo ramo de atividades. Confira-se:

> RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. EXPRESSÃO DE USO COMUM OU GENÉRICO. REPRODUÇÃO COM ACRÉSCIMO. MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA. PRODUTOS INSERIDOS NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE.
>
> 1- Ação ajuizada em 17/1/2011. Recurso especial interposto em 16/6/2014 e atribuído à Relatora em 14/12/2017.
>
> 2- O propósito recursal é definir se a marca EXTRA INFORMÁTICA, utilizada pela empresa recorrida, é passível de coexistir com a marca EXTRA, registrada em momento anterior pelo recorrente.
>
> 3- A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constatar a ocorrência de 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. 124, XIX).
>
> 4- **É certo, de um lado, que o uso do vocábulo EXTRA em seu sentido semântico original não constitui exclusividade do recorrente, na medida em que traduz expressão dicionarizada dotada de significação própria, o que inviabiliza sua apropriação.**
>
> 5- Todavia, quando expressões dessa natureza estiverem previamente registradas, sua utilização por terceiros, como sinal distintivo, pode ser franqueada apenas na condição de elemento secundário do conjunto marcário, a fim de servir como elemento informativo ou descritivo relativamente ao escopo da proteção pretendida.
>
> 6- Tal fato não enseja o reconhecimento de que terceiros, que atuam no mesmo segmento mercadológico do titular de marca previamente registrada, possam adotar a mesma expressão como elemento principal de seu conjunto marcário, sobretudo quando se trata de designar produtos pertencentes à mesma classe, sob risco evidente de se propiciar confusão ou associação

indevida junto ao público consumidor. Doutrina e precedente.

7- **A confrontação das marcas mistas em litígio, consoante dispostas na sentença, revela claramente que o sinal EXTRA constitui o elemento principal de ambos os registros, de maneira que, tratando-se de empresas que atuam no mesmo ramo de atividades, a confusão gerada no público consumidor, caso ambas coexistam, é indiscutível.**

8- Diante disso, a proteção marcária do recorrido deve ceder, em respeito ao direito de exclusividade de que goza o recorrente (art. 129, caput, da LPI).

9- Para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedente.

10 - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.721.701/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 12/4/2018 - grifei.)

Nessa perspectiva, enquanto o vocábulo "EXTRA" não qualifica o termo "INFORMÁTICA", a junção de "EXTRA" com "BOM", formando a nova palavra "EXTRABOM", evoca a ideia de excelência, enfatizando o adjetivo "BOM", o que é suficiente para diferenciar a recorrente do supermercado "EXTRA" e evitar confusão por parte dos consumidores.

Observo, apenas em reforço de argumentação, que os logotipos das marcas "EXTRA" e "EXTRABOM" (reproduzidos no corpo do acórdão às fls. 3.564 e 3.566 [e-STJ]), têm substancial distinção em seus elementos visuais, com uso de símbolo, fonte, tamanho, formato e arranjo visual diversos um do outro, em que pese a noticiada identidade de cores.

Nessa perspectiva, não se verifica possibilidade de confusão ou associação indevida por parte do consumidor, ao se dirigir a um estabelecimento ao invés do outro.

Por tudo isso, considerando não ser a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - CBD proprietária exclusiva do prefixo "extra", nem haver circunstância apta a provocar erro por parte do público consumidor, deve ser mantido o registro no INPI das marcas "SUPERMERCADO EXTRABOM" e "EXTRABOM".

Dessa forma, o Tribunal de origem, ao anular os registros n. 822.080.427, 822.080.435, 822.080.443, 822.088.215, 82.088.231, 822.080.451 e 822.088.223 no INPI, violou o disposto nos arts. 124, XIX, e 129 da Lei n. 9.279/1996.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para julgar improcedente a ação de nulidade de registro de marca cumulada com pedido de abstenção de uso.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a autora no pagamento de

honorários advocatícios devidos aos advogados da parte ré-recorrente, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, o que faço com fundamento no art. 20, § 4º, do CPC/1973, à luz do entendimento firmado no EAREsp n. 1.255.986/PR (rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019).

É como voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2018/0190870-9 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.929.811 / RJ**

Números Origem: 08022672520094025101 200951018022675

PAUTA: 14/03/2023 JULGADO: 14/03/2023

Relator
Exmo. Sr. Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	UNISUPER DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS	:	JACQUES LABRUNIE - RJ055594
		ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE - SP146121
		EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
		JOÃO VIEIRA DA CUNHA - RJ127926
		IVANA HARTER ALBUQUERQUE - RJ186719
		TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - RJ198317
		PRISCILA KEI SATO - RJ128500
RECORRIDO	:	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS	:	ANTONIO FERRO RICCI - SP067143
		DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - SP200120
		CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977
RECORRIDO	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO, pela parte RECORRENTE: UNISUPER DISTRIBUIDORA S/A
Dr(a). ANTONIO FERRO RICCI, pela parte RECORRIDA: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

CERTIDÃO

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

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

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Raul Araújo (Presidente), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.