

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.832.148 - RJ (2019/0137378-9)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : GOIÁS REFRIGERANTES S/A
ADVOGADOS : EURICO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - GO012702
SILVERLENE OLIVA BARBOSA DOS SANTOS - GO023224
RECORRIDO : COCA COLA INDUSTRIAS LTDA
RECORRIDO : THE COCA COLA COMPANY
ADVOGADOS : PAULO PARENTE MARQUES MENDES - RJ059313
FELIPE BARROS OQUENDO - RJ163788
BÁRBARA ÂNGELA MOISÉS LEITÃO - RJ207599
JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR - RJ162697
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. RENÚNCIA AO REGISTRO. EFEITOS *EX NUNC*. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REITERADOS. INTUITO PROTETÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.

1. Ação ajuizada em 25/8/2014. Recurso especial interposto em 17/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 17/6/2019.

2. O propósito recursal é verificar *(i)* se houve perda superveniente do objeto da ação; *(ii)* se o acórdão apresenta nulidade em razão do indeferimento da prova pericial postulada; *(iii)* se a fundamentação do aresto é suficiente para amparar as conclusões nele apostas; *(iv)* se a distribuição dos ônus sucumbenciais foi feita de acordo com as circunstâncias da espécie; e *(v)* se deve ser afastada a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

3. Como os efeitos decorrentes da renúncia ao registro operam-se prospectivamente – *ex nunc* –, sua extinção por esse motivo não enseja a perda do objeto da ação que veicula pretensão de declaração de nulidade da marca, pois a invalidação produz efeitos *ex tunc* – a partir da data do depósito do pedido (art. 167 da LPI).

4. O entendimento consolidado do STJ acerca da interpretação do conteúdo normativo dos arts. 130 e 131 do CPC/73 (arts. 370 e 371 do CPC/15) aponta no sentido que compete ao juiz a direção da instrução probatória, apreciando livremente as provas produzidas a fim de formar a sua convicção, não havendo que se falar na violação desses dispositivos legais quando o juiz, sopesando todo o conjunto probatório produzido e carreado aos autos, julga a causa em sentido oposto ao pretendido pela parte, como

Superior Tribunal de Justiça

no particular. Precedente.

5. O acórdão recorrido apresenta fundamentação adequada, tendo os julgadores reconhecido, à unanimidade, com base nas circunstâncias específicas dos autos, a necessidade de invalidação da marca JOCA COLA, em face da similitude existente com a marca das recorridas (COCA-COLA).

6. Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

7. A análise da insurgência quanto aos critérios orientadores da distribuição e da quantificação dos honorários sucumbenciais esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

8. Evidenciado, pelo Tribunal *a quo*, o propósito manifestamente protelatório na oposição de três embargos de declaração, é imperativa a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

9. A análise do dispositivo precitado demandaria, no particular, reexame do conjunto fático dos autos, o que é inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ.

10. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Dr(a). JHONES FERREIRA DA SILVA, pela parte RECORRIDA: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA.

Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2020(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.832.148 - RJ (2019/0137378-9)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : GOIÁS REFRIGERANTES S/A
ADVOGADOS : EURICO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - GO012702
SILVERLENE OLIVA BARBOSA DOS SANTOS - GO023224
RECORRIDO : COCA COLA INDUSTRIAS LTDA
RECORRIDO : THE COCA COLA COMPANY
ADVOGADOS : PAULO PARENTE MARQUES MENDES - RJ059313
FELIPE BARROS OQUENDO - RJ163788
BÁRBARA ÂNGELA MOISÉS LEITÃO - RJ207599
JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR - RJ162697
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por GOIÁS REFRIGERANTES S/A, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

Ação: "de obrigação de fazer c/c indenizatória", ajuizada por THE COCA COLA COMPANY e COCA COLA INDÚSTRIAS LTDA. em face da recorrente e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), por meio da qual postula a decretação da nulidade do registro n. 825057680, concedido para a proteção da marca mista composta pela expressão *JOCA COLA*.

Sentença: julgou procedentes os pedidos de decretação de nulidade do registro marcário e de abstenção de uso e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de indenização.

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela recorrente, nos termos da seguinte ementa:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA
- JOCA COLA - COLIDÊNCIA - ART 124 XIX DA LPI.

- Insurge-se a empresa ré GOIÁS REFRIGERANTES S.A, contra a sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art.485, IV do CPC, quanto ao pedido formulado pela Autora THE COCA-COLA

COMPANY e outra, de indenização por danos morais e materiais; e julgou procedente o pedido de nulidade do ato administrativo de concessão do registro n.º 825.057.680, para a marca mista JOCA COLA na classe NCL(8)32, bem como a abstenção de uso, sob pena de pagamento de multa diária de mil reais (R\$ 1.000,00), a partir do trânsito em julgado da decisão.

- Segundo o princípio do livre convencimento, o Juiz pode livremente apreciar provas ou deixar de fazê-lo, se outras anteriormente produzidas já lhe tenham fornecido subsídios suficientes, para promover a prestação jurisdicional requerida, nos termos do referido artigo 370, do CPC.

- A parte autora ajuizou a presente demanda quando ainda vigente a marca JOCA COLA, requerendo a declaração de nulidade do ato administrativo de concessão do registro à empresa ré, mostrando-se ainda necessária, portanto, a análise de seu pleito, a fim de garantir-lhe a segurança jurídica por meio deste julgado, de eventuais efeitos irradiados daquela concessão a qual se busca a nulidade, razão por que a sua extinção não implica na perda do objeto do presente feito.

- A função principal das marcas é distinguir os produtos de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origens diversas, nos termos do artigo 123, I, da Lei nº 9279/96, bem como de identificação da origem dos produtos.

- Considerando que a lei de propriedade industrial visa essencialmente impedir a prática de atos de concorrência desleal, mediante captação indevida de clientela, ou que provoquem confusão perante os próprios consumidores por meio da reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, bem como considerando ter restado patente a comprovação da reprodução da marca da apelada, deve ser decretada a nulidade do registro da marca JOCA-COLA, com base no artigo 124, XIX, da LPI.

- Desprovida a apelação. Sentença confirmada.

Embargos de Declaração: interpostos pela recorrente em três oportunidades, foram rejeitados.

Recurso especial: aponta a existência de dissídio jurisprudencial e alega violação dos seguintes dispositivos legais:

- arts. 17, 485, VI, e 493, parágrafo único, do CPC/15, por entender que a renúncia ao registro marcário impugnado ensejou a perda do objeto da presente ação;

- art. 369, 370, parágrafo único, e 371 do CPC/15, uma vez que era impositivo o deferimento da prova pericial postulada no curso da ação, nos termos

Superior Tribunal de Justiça

da tese firmada no julgamento do REsp 1.114.398/PR;

- art. 11 do CPC/15, ao argumento de que a não indicação, no acórdão recorrido, dos dispositivos legais aplicáveis à espécie, bem como o uso de conceitos jurídicos indeterminados, configura ausência de fundamentação;

- arts. 85, 86, parágrafo único, e 87, §§ 1º e 2º, do CPC/15, sob o fundamento de que a distribuição dos ônus sucumbenciais foi feita de forma incorreta;

Por derradeiro, pugna pelo afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Juízo de admissibilidade: o Tribunal de origem negou seguimento à irresignação, tendo sido interposto agravo da decisão denegatória, o qual foi convertido em recurso especial.

É o relatório.

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.832.148 - RJ (2019/0137378-9)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : GOIÁS REFRIGERANTES S/A
ADVOGADOS : EURICO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - GO012702
SILVERLENE OLIVA BARBOSA DOS SANTOS - GO023224
RECORRIDO : COCA COLA INDUSTRIAS LTDA
RECORRIDO : THE COCA COLA COMPANY
ADVOGADOS : PAULO PARENTE MARQUES MENDES - RJ059313
FELIPE BARROS OQUENDO - RJ163788
BÁRBARA ÂNGELA MOISÉS LEITÃO - RJ207599
JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR - RJ162697
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. RENÚNCIA AO REGISTRO. EFEITOS *EX NUNC*. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REITERADOS. INTUITO PROTETÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.

1. Ação ajuizada em 25/8/2014. Recurso especial interposto em 17/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 17/6/2019.

2. O propósito recursal é verificar (i) se houve perda superveniente do objeto da ação; (ii) se o acórdão apresenta nulidade em razão do indeferimento da prova pericial postulada; (iii) se a fundamentação do aresto é suficiente para amparar as conclusões nele apostas; (iv) se a distribuição dos ônus sucumbenciais foi feita de acordo com as circunstâncias da espécie; e (v) se deve ser afastada a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

3. Como os efeitos decorrentes da renúncia ao registro operam-se prospectivamente – *ex nunc* –, sua extinção por esse motivo não enseja a perda do objeto da ação que veicula pretensão de declaração de nulidade da marca, pois a invalidação produz efeitos *ex tunc* – a partir da data do depósito do pedido (art. 167 da LPI).

4. O entendimento consolidado do STJ acerca da interpretação do conteúdo normativo dos arts. 130 e 131 do CPC/73 (arts. 370 e 371 do CPC/15) aponta no sentido que compete ao juiz a direção da instrução probatória, apreciando livremente as provas produzidas a fim de formar a sua convicção, não havendo que se falar na violação desses dispositivos legais quando o juiz, sopesando todo o conjunto probatório produzido e carreado aos autos, julga a causa em sentido oposto ao pretendido pela parte, como no particular. Precedente.

Superior Tribunal de Justiça

5. O acórdão recorrido apresenta fundamentação adequada, tendo os julgadores reconhecido, à unanimidade, com base nas circunstâncias específicas dos autos, a necessidade de invalidação da marca JOCA COLA, em face da similitude existente com a marca das recorridas (COCA-COLA).

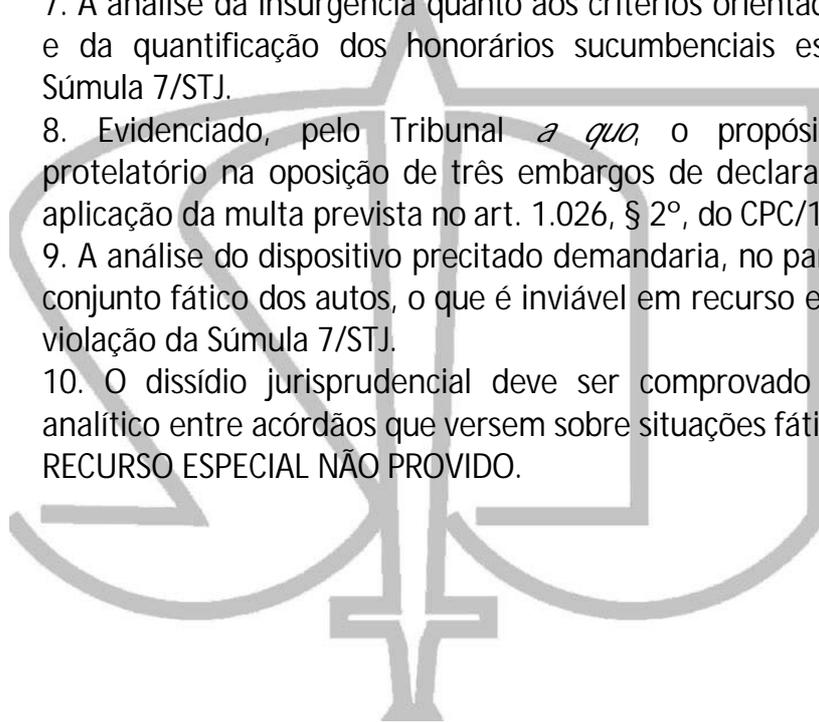
6. Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

7. A análise da insurgência quanto aos critérios orientadores da distribuição e da quantificação dos honorários sucumbenciais esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

8. Evidenciado, pelo Tribunal *a quo*, o propósito manifestamente protelatório na oposição de três embargos de declaração, é imperativa a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

9. A análise do dispositivo precitado demandaria, no particular, reexame do conjunto fático dos autos, o que é inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ.

10. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.



Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.832.148 - RJ (2019/0137378-9)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : GOIÁS REFRIGERANTES S/A
ADVOGADOS : EURICO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - GO012702
SILVERLENE OLIVA BARBOSA DOS SANTOS - GO023224
RECORRIDO : COCA COLA INDUSTRIAS LTDA
RECORRIDO : THE COCA COLA COMPANY
ADVOGADOS : PAULO PARENTE MARQUES MENDES - RJ059313
FELIPE BARROS OQUENDO - RJ163788
BÁRBARA ÂNGELA MOISÉS LEITÃO - RJ207599
JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR - RJ162697
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

O propósito recursal é verificar (i) se houve perda superveniente do objeto da ação; (ii) se o acórdão apresenta nulidade em razão do indeferimento da prova pericial postulada; (iii) se a fundamentação do aresto é suficiente para amparar as conclusões nele apostas; (iv) se a distribuição dos ônus sucumbenciais foi feita de acordo com as circunstâncias da espécie; e (v) se deve ser afastada a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

1. CONTORNOS DA LIDE

As recorridas, THE COCA COLA COMPANY e COCA COLA INDÚSTRIAS LTDA., ajuizaram a presente ação, em face de GOIÁS REFRIGERANTES S/A e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, objetivando provimento judicial que decretasse a nulidade do registro n. 825057680, deferido em 12/5/2009 e concedido em 25/8/2009 para a proteção da marca mista composta pela expressão *JOCA COLA* (classe de Nice NCL(8) 32, na especificação "refrigerantes), bem como abstenção de seu uso e indenização por danos

morais e materiais.

O motivo capaz de ensejar o acolhimento dessas pretensões seria a existência de registros anteriores (os primeiros depositados nos idos de 1959 e 1960), de titularidade das recorridas, para a marca *COCA-COLA*, na mesma classe e especificação da marca impugnada.

Ademais, apontam as recorridas que o processo administrativo de nulidade, protocolizado por elas em 8/2/2010, ainda não havia sido julgado quando do ajuizamento da ação, de modo que não lhe restava outra alternativa na defesa de seus interesses senão mover a presente demanda.

Em contestação, tanto o INPI quanto a recorrente indicaram a perda do objeto da lide, pugnando pela extinção da ação sem julgamento de mérito, à vista da homologação administrativa da renúncia ao registro impugnado.

O juízo de primeiro grau, contudo, rejeitou tal alegação, pois entendeu necessário o prosseguimento da ação para salvaguarda dos direitos das recorridas em eventuais litígios futuros, em homenagem à segurança jurídica.

Quanto ao mérito, julgou procedentes os pedidos de nulidade e de abstenção de uso, pois se trata de marcas compostas por vocábulos muito semelhantes gráfica e foneticamente, designativas de produtos idênticos (refrigerantes), dispostos lado a lado em gôndolas de supermercados, o que revela, além da possibilidade de confusão ou associação errônea por parte do público consumidor, risco de diluição da marca das recorridas.

Tal entendimento foi confirmado pelo TRF - 2ª Região, ao argumento principal de que, “[c]onsiderando que a lei de propriedade industrial visa essencialmente impedir a prática de atos de concorrência desleal, mediante

captação indevida de clientela, ou que provoquem confusão perante os próprios consumidores por meio da reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, bem como considerando ter restado patente a comprovação da reprodução da marca da apelada, deve ser decretada a nulidade do registro da marca JOCA-COLA, com base no artigo 124, XIX, da LPI" (e-STJ fl. 413).

2. DA ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. RENÚNCIA AO REGISTRO MARCÁRIO.

Depreende-se dos autos que a recorrente, mediante petição protocolizada em 2/10/2014 (pouco mais de um mês após o ajuizamento da presente ação), requereu junto ao INPI a renúncia do registro marcário n. 825057680, impugnado administrativa e judicialmente pelas recorridas (e-STJ fls. 193/196).

Tal requerimento foi homologado pela autarquia federal e publicado da Revista da Propriedade Industrial (RPI) em 21/10/2014, ensejando a extinção da marca mista correspondente (e-STJ fls. 105/109).

Como é cediço, a renúncia total é uma das formas de extinção do registro marcário, conforme expressamente prevê a norma do art. 142, II, da Lei 9.279/96.

Segundo lição de MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA,

A renúncia é o meio de que dispõe o titular do registro para provocar sua extinção antes do transcurso do prazo decenal, pois é claro que a perda da marca ocorrerá de qualquer modo diante da falta de prorrogação do registro. A possibilidade de renúncia expressa oferece a vantagem de o abandono produzir efeito imediato, implicando a extinção do direito de propriedade.

Superior Tribunal de Justiça

A faculdade de renunciar ao registro pode ser útil no caso de constituir condição de acordo para evitar uma ação de nulidade de registro de marca.

(Direito de Marcas. Lumen Juris, 2004, p. 19)

Os efeitos decorrentes da renúncia ao registro operam-se prospectivamente – efeitos *ex nunc* –, como ocorre, em regra, com qualquer direito disponível cuja aquisição se deu mediante a prática de ato administrativo. Nesse sentido, a título ilustrativo:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIREITO DE RENÚNCIA. CABIMENTO. NOVA APOSENTADORIA EM REGIME DIVERSO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS.

1. O mero reconhecimento da repercussão geral não acarreta a obrigatoriedade de sobrestamento do recurso especial.
2. É perfeitamente possível a renúncia à aposentadoria, inexistindo fundamento jurídico para seu indeferimento.
3. Pode ser computado o tempo de contribuição proveniente da aposentadoria renunciada para obtenção de novo benefício.
4. A renúncia opera efeitos *ex nunc*, motivo pelo qual não implica a necessidade de o segurado devolver as parcelas recebidas.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1.266.732/PR, Quinta Turma, DJe 25/05/2012)

Releva destacar que a renúncia do respectivo titular ao registro marcário não pode ser confundida, em seus efeitos, com a decretação de nulidade do ato administrativo que concedeu tal registro, a qual opera efeitos *ex tunc*, segundo regra expressa do art. 167 da LPI.

Isso porque, diferentemente do que ocorre em casos de nulidade, na renúncia não se discute a presença ou não de algum vício que macule a marca *ab initio*.

De fato, tratando-se de ato administrativo que vigeu e produziu efeitos no mundo jurídico, com presunção de legalidade, a situação em comento

enseja a necessária proteção de eventuais direitos e obrigações gerados durante sua vigência.

Nesse contexto, portanto, é que não comporta acolhida a tese preliminar da recorrente (perda superveniente do objeto da presente ação), uma vez que os efeitos decorrentes da eventual procedência do pedido de nulidade deduzido na inicial não são os mesmos daqueles advindos da renúncia ao registro correspondente.

Vale destacar, por derradeiro, que o próprio art. 172 da LPI, ao tratar do processo administrativo de nulidade, estabelece que nem mesmo a extinção do registro marcário impede o prosseguimento deste, de modo que destoaria do razoável impedir a tramitação da ação judicial movida com idêntico objetivo.

Inexiste, portanto, qualquer violação aos arts. 17, 485, VI, e 493, parágrafo único, do CPC/15.

3. DO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

O entendimento consolidado do STJ aponta no sentido que compete ao juiz a direção da instrução probatória, apreciando livremente as provas produzidas nos autos, a fim de formar sua convicção acerca da controvérsia submetida à sua apreciação, não havendo que se falar na violação dos arts. 369, 370 e 371 do CPC/15 quando o julgador, sopesando todo o conjunto probatório produzido e carreado ao processo, julga a causa em sentido oposto ao pretendido pela parte, como no caso dos autos. Nesse sentido, por todos: REsp 1.837.445/SP, Terceira Turma, DJe 28/10/2019.

Nesse contexto, o fato de o juízo de primeiro grau não ter reputado necessário submeter à perícia judicial a questão discutida na espécie não representa malferimento ao conteúdo normativo dos dispositivos legais precitados (a despeito de o julgamento ter se afigurado contrário aos interesses da recorrente), na medida em que tal providência insere-se nos poderes conferidos pela lei adjetiva ao juiz.

4. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Ao contrário do quanto sustentado nas razões recursais, verifica-se que a sentença e o acórdão impugnado apresentam fundamentação adequada, tendo os julgadores, tanto do primeiro quanto do segundo grau de jurisdição, reconhecido, unanimemente, com base nas circunstâncias específicas dos autos, a nulidade do registro concedido para a marca *JOCA COLA* e a consequente necessidade de abstenção de seu uso pela recorrente. Nesse curso, a fim de dar sustentação a tal inferência, convém trazer à baila os seguintes excertos da sentença e do acórdão recorrido:

Passo, pois, à análise do conflito entre os registros em questão, verificando se a marca concedida à empresa ré viola o art.124, XIX da LPI, o que será feito a seguir.

7.1 Quanto ao primeiro item (identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços a serem designados), conforme especificações detalhadas nos itens precedentes de cada um dos registros marcários em questão, os registros da parte autora apontados como anterioridades impeditivas visam assinalar diversos produtos dentro do segmento de bebidas não alcoólicas, dentre eles, refrigerantes, mesmo produto especificado pelo registro de marca da empresa ré.

Desta forma, é certo que os produtos que as empresas litigantes visam designar com a utilização de suas marcas são os mesmos, sendo evidente, portanto, a concorrência entre as mesmas, pelo que não é possível a aplicação do princípio da especialidade.

7.2 Quanto ao segundo item (reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada), considerando os elementos nominativos que formam as marcas em

questão, considero haver identidade entre a marca da parte autora (COCA -COLA) e a da empresa ré (JOCA COLA), eis que os vocábulos são praticamente idênticos entre si, diferenciando-se tão somente pela primeira letra que os compõem, sendo flagrante, portanto, a semelhança gráfica e fonética entre os signos em questão, e restando evidente a similitude entre os mesmos.

É certo que a proteção conferida a uma marca mista abarca o conjunto, e não cada um dos elementos considerados (no caso, a expressão nominativa).

[...]

Neste ponto, apesar de a apresentação mista das marcas em questão ser distinta, entendo, como já explicitado, que a forma nominativa delas é por demais semelhante. Os termos em questão, ao olhar do consumidor médio, são, de fato, muito parecidos, sendo difícil a distinção entre os mesmos, principalmente na forma falada: COCA -COLA X JOCA COLA.

Ressalte-se, ainda, que os produtos assinalados pelas marcas em questão - refrigerantes e bebidas não alcoólicas em geral - encontram-se geograficamente dispostos muito proximamente nas gôndolas dos supermercados, o que facilita a possibilidade de que o consumidor adquira um produto da empresa ré acreditando tratar-se de uma das bebidas comercializadas pela parte autora.

7.3 Quanto ao terceiro item (possibilidade de confusão ou associação entre as marcas), apreciadas sucessivamente as marcas, conforme análise feita nos itens anteriores, tem-se que o termo JOCA COLA da empresa ré, inequivocamente, constitui reprodução parcial da marca registrada COCA -COLA da parte autora, e se destina a atingir o mesmo segmento mercadológico, sendo inafastável a suscetibilidade de confusão ou associação indevida entre os signos em questão.

Registre-se ser assegurado à parte autora o direito de proteger a marca - mundialmente conhecida, diga-se de passagem - de que é titular, a fim de que não se opere o fenômeno da diluição, tendo como efeito a perda de sua distintividade referencial, bem como o enfraquecimento do signo original, podendo causar-lhe prejuízos.

Julgo, assim, que o registro da empresa ré está a incidir na proibição do art.124, XIX, da LPI, devendo ser decretada a nulidade do ato administrativo que o concedeu.

(e-STJ fls. 254/256, sem destaque no original)

In casu, verifica-se, entretanto, de prima, que a marca mista JOCA COLA especifica o mesmo produto principal da famosa marca COCA-COLA, qual seja, "refrigerantes", não sendo o caso de aplicação do princípio da especialidade.

Constata-se ainda que apesar de serem distintas a parte figurativa das marcas em litígio, a parte nominativa é extremamente semelhante, até mesmo o seu aspecto fonético: COCA-COLA x JOCA COLA, caracterizando a reprodução parcial da marca famosa.

Verifica-se ainda que os produtos assinalados pelas marcas encontrariam-se presentes no mesmo espaço de vendas, qual seja, em supermercados e similares, o que implicaria no risco de confusão pelo consumidor e/ou associação indevida entre os signos.
(e-STJ fl. 412)

De se ressaltar que não fica configurada nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não é ele obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, “enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (EDcl no AgInt nos EREsp 1656613/SP, Corte Especial, DJe 26/6/2019).

5. DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

Afirma a recorrente que os ônus sucumbenciais não foram fixados de forma proporcional entre os litigantes, na medida em que se desconsiderou que “a recorrida teve 33% (trinta e três) por cento dos pedidos formulados concedidos pela sentença, tendo sido sucumbente nos outros 66% (sessenta e seis) por cento” (e-STJ fl. 635).

Pugna, assim, pela adequação da distribuição de tais encargos financeiros e também pela condenação do INPI ao seu pagamento.

Ocorre, todavia, que o entendimento deste Tribunal Superior é pacífico no sentido de que a discussão sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de perquirir eventual sucumbência mínima ou recíproca, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.285.864/GO, 4ª Turma, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp 929.685/SP, 3ª Turma, DJe 22/5/2017.

6. DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15.

O Tribunal *a quo*, a partir de conclusão amparada no fato de terem sido interpostos três embargos de declaração sucessivos pelo recorrente, determinou a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15, pois entendeu revestirem-se tais recursos de caráter meramente protelatório.

Essa inferência, baseada nas circunstâncias específicas da hipótese, não pode ser modificada em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.821.349/AM, Quarta Turma, DJe 23/10/2019; e AgInt no REsp 1.691.238/AM, Segunda Turma, DJe 28/5/2018.

7. DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL

A falta da similitude fática – requisito indispensável à demonstração da divergência – inviabiliza a análise do dissídio jurisprudencial apontado nas razões do especial.

8. CONCLUSÃO

Forte nessas razões, NEGOU PROVIMENTO ao recurso especial e majoro os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos das recorridas para 20% sobre o valor da causa.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2019/0137378-9 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.832.148 / RJ**

Números Origem: 0146425-36.2014.4.02.5101 01464253620144025101 1464253620144025101
2014.51.01.146425-0 201451011464250

EM MESA

JULGADO: 20/02/2020

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **DURVAL TADEU GUIMARÃES**

Secretário

Bel. **WALFLAN TAVARES DE ARAUJO**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : GOIÁS REFRIGERANTES S/A
ADVOGADOS : EURICO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - GO012702
SILVERLENE OLIVA BARBOSA DOS SANTOS - GO023224
RECORRIDO : COCA COLA INDUSTRIAS LTDA
RECORRIDO : THE COCA COLA COMPANY
ADVOGADOS : PAULO PARENTE MARQUES MENDES - RJ059313
FELIPE BARROS OQUENDO - RJ163788
BÁRBARA ÂNGELA MOISÉS LEITÃO - RJ207599
JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR - RJ162697
INTERES. : 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). **JHONES FERREIRA DA SILVA**, pela parte RECORRIDA: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA

CERTIDÃO

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

A Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.