

Juiz anula registros da LG Electronics sobre software e hardware

A empresa sulcoreana LG Electronics teve alguns de seus registros da marca LG em produtos de informática, como software e hardware, anulados no Brasil. O juiz Guilherme Bollorini Pereira, da 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro, entendeu que, neste segmento, há associação com o nome da empresa brasileira LG Informática. Cabe recurso da decisão.

Para decidir a questão, o juiz distinguiu o ramo das duas empresas. No caso da LG Electronics, o juiz entendeu que se trata de produtos, enquanto em relação a LG Informática, a atuação é em serviços.

O juiz constatou que há associação entre os consumidores de produtos da empresa sulcoreana com a marca LG e que essa associação pode causar confusão. Segundo ele, os clientes da LG Informática conseguem distinguir uma da outra por conta da especificidade do serviço da empresa brasileira. “Serão consideradas associadas ao nome comercial da autora as marcas registradas e os pedidos de registro depositados pela primeira ré que tenham esse vínculo com o sentido geral da palavra informática, ligada à produção de softwares e hardwares”, disse.

Em uma das duas ações movidas pela LG Informática, o juiz entendeu que a pretensão da empresa brasileira já estava prescrita porque os registros para a sulcoreana haviam sido dados há mais de cinco anos. No entanto, a comprovação de que a empresa sulcoreana sabia da existência de outra que atuava no ramo com mesmo nome poderia superar a questão da prescrição, disse.

Para o juiz, não houve má-fé da LG Electronics quando registrou a marca no Brasil, pois a empresa brasileira é conhecida em um ramo específico da elaboração de software gerencial de recursos humanos. Além disso, ele entendeu que a empresa brasileira só passou a ser notoriamente conhecida no ramo onde atua depois de 1998, portanto, depois que a empresa sulcoreana tinha depositado os pedidos de registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).

O juiz também levou em conta, para afastar a má-fé, o fato de uma empresa do grupo sulcoreano, que atua no ramo de publicidade, existir antes de 1984, com o nome de LGAD. “Esse fato, que diz respeito à apropriação da sigla LG, demonstra que não houve má-fé, nem por parte da autora nem por parte das primeira e segunda rés [*LG Electronics de São Paulo Ltda. e LG Electrics Investment Ltd*], pois essa sigla foi adotada quase ao mesmo tempo pela empresa autora e a empresa de publicidade que pertencia ao grupo coreano”, disse.

Já na ação envolvendo registros concedidos há menos de cinco anos, o juiz entendeu que, no que se refere a produtos de software e hardware, a ação era procedente. As empresas LG Electronics de São Paulo Ltda. e LG Electrics Investment Ltda. alegaram que também já estava prescrita a pretensão da LG Informática de anular os registros concedidos há menos de cinco anos. Isso porque, disseram, elas têm direito adquirido em relação ao signo LG devido aos registros concedidos há mais de cinco anos.

O juiz rejeitou o argumento. “Pode a parte autora, independentemente de quaisquer outros registros concedidos às primeira e segunda rés, pleitear a nulidade de registros de marcas cujas datas de concessão não extrapolem o prazo previsto no referido dispositivo legal, não cabendo aqui o argumento de

extensão de 'direito adquirido' de um registro em relação a outro, para dar a este uma imunidade contra qualquer pretensão de anulação", disse o juiz, citando o artigo 174, da Lei 9.279/96.

A LG Informática, representada pelo advogado Fábio Carraro, do escritório Carraro Advogados Associados S/S, pediu a anulação de todas as concessões de registros da marca LG e queria que o INPI negasse todos os pedidos da LG Electronics que tivessem por objeto tal marca. O juiz julgou parcialmente procedente o pedido da empresa brasileira. Os registros concedidos há mais de cinco, entendeu, já estavam prescritos. Quanto a pretensão em relação a outros pedidos em relação à marca, o juiz afirmou que não cabe ao Judiciário assegurar decisões administrativas em eventuais pedidos de registro no INPI.

De acordo com os advogados Márcio Junqueira Leite e André Zonaro Giacchetta, do escritório *Pinheiro Neto Advogados*, que defendem a LG Electronics, a decisão teria apenas efeito administrativo e não afeta o uso da marca pela sul-coreana. "O juiz só anulou os registros de marca. Vamos recorrer. Ele não falou em nenhum momento em abstenção do uso do nome pela LG", afirma Junqueira Leite. "O efeito da decisão, na prática, é nulo", acrescenta Giacchetta.

Clique [aqui](#) para ler a decisão no Processo 2006.51.01.5181133 e [aqui](#) para ler a decisão no Processo 2006.51.01.5205897.

[Notícia alterada às 10h40, na terça-feira (13/10), para correção de informações]

Date Created

10/10/2009