

---

## Proteção à marca notoriamente conhecida independe de registro no Brasil

O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o registro de marca norte-americana com nome parecido a de empresa brasileira. O relator do recurso, ministro Massami Uyeda, salientou que a marca norte-americana, por ser notoriamente conhecida, goza de proteção especial independentemente de ter registro no Brasil em seu ramo de atividade. Já a marca de alto renome tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

A empresa brasileira Lima Roupas e Acessórios registrou a marca *Sketch* no INPI, em 1996. E, em 2003, após recurso administrativo, a marca *Skechers* foi registrada no INPI pela empresa Skechers USA INC II. Inicialmente, a empresa norte-americana teve o pedido de registro negado, por entender-se que a marca *Skechers* havia reproduzido ou imitado, em parte ou no todo, uma marca já registrada, o que poderia provocar confusão entre os consumidores.

Inconformada com a decisão, a empresa brasileira recorreu à 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Alegou que, com o registro da marca *Skechers*, o instituto violou o direito líquido e certo de não haver outra marca reproduzindo ou imitando marca já existente. Disse que, com a coexistência da outra marca, a expansão sofreria prejuízos. A 35ª Vara considerou ilegal o registro da marca *Skechers* pelo INPI.

O INPI e a Skechers USA não concordaram com a decisão e recorreram ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O tribunal acolheu os recursos e considerou que o registro não era nulo. Explicou que a marca *Skechers* é conhecida mundialmente em seu ramo de atividades e goza da proteção estendida à marca notoriamente conhecida, que independe da territorialidade. Isso porque a legislação brasileira é clara ao entender que o conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome.

De acordo com o tribunal, a marca notoriamente conhecida goza de proteção especial nos ramos que comercializa, independentemente de ter registro no Brasil. Já a de alto renome tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que tenha sido registrada previamente no Brasil.

A empresa brasileira recorreu ao STJ. Pediu que a decisão do registro fosse anulada. Sustentou que, tanto do ponto de vista fonético quanto do ortográfico, as duas marcas eram muito parecidas, causando confusão entre os consumidores. Alegou, ainda, que a marca *Skechers* não deveria ser considerada como notoriamente conhecida.

A Turma entendeu que a discussão sobre a notoriedade ou não da marca *Skechers* deve ser observada de acordo com a fixada pelo TRF-2, já que qualquer decisão que contrarie a já fixada significa o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Quanto à possibilidade de confusão entre os consumidores, a Turma entendeu que as empresas atuam em ramos distintos. Enquanto a *Sketch* comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive sapatos, a *Skechers* vende, especificamente, roupas e acessórios de uso comum e para prática de esportes. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

**Resp 1.114.745**

**Date Created**

01/10/2010