

Caducidade de marca registrada só tem efeitos para o futuro

A caducidade de marca registrada, por falta de uso pelo titular, deve ter efeitos jurídicos a partir de sua declaração (*ex nunc*), em vez de efeitos retroativos (*ex tunc*). A decisão, por maioria de votos, é da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento a Embargos de Divergência da empresa Lautrec Publicidade S/A e outros, de São Paulo. Ao definir a questão, a Seção entendeu que a fixação dos efeitos da caducidade para o futuro é a mais adequada à finalidade do registro de marcas, pois confere maior segurança jurídica aos agentes econômicos e desestimula a contrafação.

A questão teve início com a ação de abstenção de uso da marca “O Jogo do Milhão”, proposta por Lautrec Publicidade S/A, Tomasella Administração e Participações Ltda. e Entertainment Production Group Brasil contra BF Utilidades Domésticas Ltda. e TV SBT Canal 4 de São Paulo. O pedido incluía também indenização no valor que as autoras teriam recebido com a concessão do uso da marca.

A Justiça julgou procedente o pedido para condenar as rés à abstenção do uso da denominação “O Jogo do Milhão” e imitação da marca “El Juego del Million”, permitido o uso da denominação “O Show do Milhão”. A sentença previa multa diária de R\$ 200 mil e o pagamento de indenização em valor equivalente a remuneração que seria obtida pelas autoras com a concessão do uso. Houve apelação. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento.

O Recurso Especial dirigido ao STJ pela BF Utilidades Domésticas e pelo SBT foi provido pela 4ª Turma, para a qual o Brasil adota o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, “que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso”. A respeito da caducidade, a 4ª Turma consignou que o detentor perderá o registro se, passados cinco anos de sua concessão, o uso da marca não tiver sido iniciado no país ou se o uso tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos, ou ainda se a marca tiver sido usada com modificação que a descaracterize.

A Lautrec e as outras empresas autoras da ação original interpuseram, então, Embargos de Divergência, afirmando que a decisão da 4ª Turma diverge de entendimento adotado pela 3ª Turma no REsp 330.175. Nesse julgamento, sobre um caso do Paraná, a 3ª Turma afirmou que, “tendo havido a contrafação durante o período em que vigia o registro, a ulterior declaração de caducidade não invalida o pedido de indenização”. Por maioria, a 2ª Seção deu provimento aos embargos de divergência.

Institutos distintos

A ministra Nancy Andrigli, relatora dos embargos, observou, inicialmente, que há uma distinção entre os institutos da nulidade e da caducidade. No primeiro, há vício a macular a concessão do registro desde seu início, tendo portanto efeitos retroativos, pois seria inviável manter válido algo que é nulo desde sempre. Na caducidade, a condição para manutenção do registro deixa de existir, devendo ter efeitos jurídicos somente a partir daí.

Segundo a relatora, a finalidade de um ato de registro é a produção de conhecimento para terceiros, razão por que o seu cancelamento só produz efeitos a partir de sua efetivação. Observou, ainda, que a caducidade não é automática, podendo ser afastada quando o titular volta a usar a marca mesmo após ter

ocorrido a consumação do prazo de sua vigência. “A ausência de utilização da marca registrada não pode legitimar a contrafação, praticada no período de vigência do privilégio”, explicou a ministra.

Para ela, os efeitos *ex nunc* da caducidade garantem a segurança dos agentes do comércio, responsáveis pelo desenvolvimento do país, pois, na hipótese contrária, no caso de um terceiro interessado se apropriar da marca, esse estará legitimado a pedir lucros cessantes em face de todos os antigos proprietários. Afirmou, ainda, que os efeitos *ex tunc* seriam como uma “espada de Dâmocles” sobre a cabeça dos agentes econômicos, esvaziando o propósito da lei, pois inspiraria a desconfiança generalizada no sistema de registro de marcas, inviabilizando-o.

O voto da relatora só não foi acompanhado pelo ministro Luis Felipe Salomão, que não conheceu dos Embargos de Divergência, por não ter visto similitude fática e jurídica entre os julgados confrontados. “Os embargos de divergência pressupõem a identidade da moldura fática e jurídica e a solução normativa diferente, sendo certo que, consoante relatado, tal identidade não ocorreu”, asseverou. *Com informações do Superior Tribunal de Justiça.*

Date Created

01/09/2011