



Veja a jurisprudência do STJ sobre questões de propriedade intelectual

A proteção da propriedade de marcas e patentes é um estímulo ao investimento em inovações e uma condição indispensável ao desenvolvimento econômico. No Brasil, marcas e patentes são protegidas pela Lei 9.279/96, conhecida como Lei de Propriedade Industrial (LPI), e também por tratados internacionais, como a Convenção da União de Paris e o TRIPs. Para executar as normas que regulam a propriedade intelectual no país, existe o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia responsável pelo registro e concessão de marcas e patentes.

Mesmo com uma legislação forte e uma entidade criada especificamente para o setor, uma variedade de situações de mercado e interesses em conflito faz com que muitas demandas sobre esse tema cheguem ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Questionamentos sobre anterioridade e validade de registros, semelhança de nomes, uso de elementos comuns, identidade de embalagens, funcionamento do INPI e marcas de alto renome estão entre os assuntos recentemente discutidos no Tribunal.

Nomes

Há casos em que uma empresa, com marca devidamente registrada no INPI, encontra outra empresa que utiliza a mesma marca. Na maioria das vezes, a marca encontra-se registrada em juntas comerciais estaduais.

A jurisprudência do STJ entende que o conflito entre marcas e nomes empresariais não pode ser resolvido apenas levando-se em consideração a anterioridade do registro. É preciso analisar o princípio da territorialidade e o princípio da especificidade, referente ao tipo de produto ou serviço oferecido (REsp 1.204.488).

A matéria foi recentemente tratada pela 3ª Turma no Recurso Especial (REsp) 1.191.612, relatado pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino. No caso, a empresa Sociedade Civil Instituto Vera Cruz, proprietária do colégio Vera Cruz, tinha registro na Junta Comercial do Pará desde 1957. Ela foi acusada de utilizar indevidamente a marca, que teria sido registrada em 1979 no INPI, pela Associação Universitária Interamericana.

Os ministros entenderam que, pela disposição territorial das duas empresas, não havia no caso nenhum risco de confusão entre os produtos e serviços das duas partes, o que afastava a possibilidade de perda de clientela. Ou seja, a convivência entre o nome empresarial e a marca é possível, porém, aquela registrada na Junta Comercial do Pará só pode ser utilizada na região.

Expressões comuns

A LPI determina que expressões comuns não poderão ser exclusivas. Algumas vezes, empresas registram marcas pouco criativas, de pouca força, e depois questionam o registro de marcas semelhantes.

Foi o caso do registro da marca Classificadas Amarelas, questionado judicialmente pela empresa



detentoras das marcas Páginas Amarelas e Listas Amarelas, julgado pela Quarta Turma no REsp 1.107.558.

Para os ministros, a marca é composta de um elemento comum inapropriável – o “amarelas” –, que além disso expressa uma característica essencial ao objeto comercializado. A exclusividade de seu uso seria contrária à livre iniciativa.

“A vantagem de incorporar à marca característica descritiva do objeto comercializado atrai, em contrapartida, o ônus de criar um sinal distintivo fraco, sem originalidade marcante ou criatividade exuberante”, afirmou o ministro Marco Buzzi, relator do recurso.

Marca sinônimo

Uma empresa pode registrar um nome comum como marca e, com o tempo, esse nome tornar-se sinônimo do produto vendido. Com o caráter distintivo reduzido pela forte relação com o produto, a marca passa a ser de uso comum, podendo ser utilizada por terceiros de boa-fé.

Foi o caso do termo “paleteiras”, hoje utilizado para determinar aqueles carrinhos de supermercado usados para levantar caixas. A questão chegou ao STJ depois que uma empresa registrou o domínio de internet www.paleteiras.com e a detentora da marca Paleteira buscou na Justiça a proibição do seu uso.

Segundo a decisão dos ministros no REsp 1.315.621, o monopólio de um nome em benefício de um comerciante geraria exclusividade, favorecendo o comércio de forma única e impedindo que a divulgação de produtos semelhantes fosse feita por seu nome comum. Os similares teriam de buscar nomes aleatórios desconhecidos, o que dificultaria sua identificação pelos consumidores.

Alto renome

A LPI prevê proteção especial às marcas consideradas de alto renome, porém não estabelece os requisitos necessários para sua caracterização. O INPI regulamenta, em sua Resolução 121/05, como o alto renome no Brasil pode ser determinado.

Em fevereiro, a empresa produtora e distribuidora da vodca Absolut entrou com o REsp 1.162.281. A declaração de alto renome foi conseguida pela empresa em sentença judicial, que ainda conferiu à marca proteção especial em todas as classes e condenou o INPI a proceder às alterações administrativas cabíveis. A sentença foi anulada pela segunda instância.

Ao analisar a questão, a ministra Nancy Andrichi entendeu que a resolução é incompleta e omissa na regulamentação do artigo 125 da LPI, o que justifica a intervenção da Justiça. Porém essa omissão não pode ser suprida pelo Poder Judiciário, que não pode decidir o mérito administrativo, apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável.

Marca notória

Uma vez afastado o alto renome, uma empresa não pode exigir que sua marca não seja utilizada em produtos de segmentos completamente diversos daquele no qual está registrada.

Um dos casos de grande repercussão analisados pelo STJ foi o REsp 1.232.658, em que as empresas



Yahoo! Inc. e Yahoo! do Brasil buscavam impedir que a empresa Arcor do Brasil comercializasse goma de mascar com marca idêntica.

Segundo os autos, embora a marca possua uma notoriedade em seu ambiente, o digital, e goze de proteção legal independentemente de registro, ela não é uma marca de alto renome, que possibilite alcançar outros ramos de atividade.

Sistema declarativo

E quando uma empresa solicita o registro de uma marca no INPI, mas antes de sua análise vê um concorrente lançar no mercado um produto do mesmo tipo com marca e embalagem semelhantes?

A jurisprudência do STJ entende que o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, aquele que prioriza o primeiro a utilizar a marca, deve ser considerado (REsp 964.780).

Recentemente, um fabricante de doces entrou com o REsp 1.292.958 no STJ, para discutir exatamente essa questão. Nos autos, a empresa alegava que outra estava comercializando balinhas com embalagens e nomes semelhantes às produzidas por ela.

Para a ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, a ausência de registro de marca não impede a sua proteção, principalmente se há depósito de requerimento na instituição responsável. Sem esse cuidado, a marca pode terminar deteriorada.

Atos administrativos

O registro de marcas no INPI tem procedimentos determinados pela própria autarquia. Quando um pedido é analisado pelo presidente da instituição, estão superadas todas as instâncias administrativas. Se uma marca tem o registro negado após todo o trâmite normal, não há motivos para a intromissão do Judiciário no caso.

Em 2008 chegou ao STJ o REsp 1.080.074, do próprio INPI. No caso, uma marca não foi registrada pela existência de outra que poderia vir a causar confusão, mas após todo o processo na autarquia, a marca impeditiva foi declarada caduca. Como a caducidade só pode ser considerada a partir de sua declaração, não há irregularidade ou ilegalidade no ato administrativo.

A questão da caducidade também foi tratada pelo STJ em um processo de grande repercussão, quando o Tribunal julgou os embargos de divergência no REsp 964.780. Estava em discussão o uso do nome “Show do Milhão” por um programa televisivo do SBT.

Como depende de uma declaração de determinada circunstância fática, como a inexistência de uso ou interrupção de uso, a caducidade deve ter efeitos prospectivos, isto é, só passa a ter validade após sua determinação.

Competências conflitantes

Outro problema comum no direito marcário é o registro de marcas parecidas com outras já existentes, o que pode confundir o consumidor e resultar na desvalorização da marca primeiramente registrada. Tal fato faz com que o lesado possa pedir na Justiça tanto a anulação do registro no INPI quanto uma



indenização por danos morais.

Porém, apesar de posições individuais contrárias entre os ministros da 2ª Seção, a jurisprudência do STJ tem entendido que a competência para analisar os pedidos não é a mesma. Conforme determinação legal, as anulações de marcas só podem ser julgadas pela Justiça Federal.

A questão foi tratada pela 4ª Turma no julgamento do REsp 1.188.105, de relatoria do ministro Luis Felipe Salomão, que determinou que a análise dos dois pedidos cumulados seria impossível a um mesmo juiz. Afastada a análise dos danos morais, a questão marcária do caso foi julgada.

Uma empresa de salgadinhos registrou no INPI a marca Cheese.ki.tos. Com nome e embalagem semelhantes aos do salgadinho Cheetos, distribuído pela Frito-Lay, o produto visava exatamente o mesmo mercado consumidor. Com a decisão, o uso da marca ficou proibido.

Controvérsia

Uma questão controversa no STJ é a do reconhecimento incidental da possível invalidade dos registros, sem ação direta, pela Justiça estadual. Ao analisar pedido de antecipação de tutela, o juiz ou tribunal federal poderia negar proteção a uma marca não invalidada pela Justiça Federal, diante de notória semelhança, com fundamento apenas na aparente invalidade do registro?

Segundo decisão da 4ª Turma no agravo 526.187, a nulidade do registro só poderia ser declarada em ação própria proposta pelo INPI, ou com sua intervenção, perante a Justiça Federal. Porém, o reconhecimento da nulidade como questão prejudicial, com a suspensão dos efeitos do registro, pode ocorrer na Justiça estadual.

Para a 3ª Turma, ainda que a lei preveja a possibilidade de alegação da nulidade do registro como matéria de defesa, a nulidade deve ser discutida em ação na Justiça Federal. “Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma”, afirmou a ministra Nancy Andrighi em seu voto no REsp 1.132.449. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

Date Created

01/12/2013