



Avaliar renome de marca é responsabilidade do INPI, decide STJ

A notoriedade de uma marca está obrigatoriamente sujeita a procedimento administrativo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, não podendo ser reconhecida e declarada judicialmente. Este foi o entendimento da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou recurso ao um fabricante de bebidas. Inicialmente, a Vin e Sprint Aktiebolang NY, empresa sueca, obteve na Justiça Federal do Rio de Janeiro sentença que declarou ser de alto renome a marca de vodca Absolut e lhe conferiu proteção especial em todas as classes. A decisão obrigava o INPI a fazer as alterações administrativas.

O INPI ajuizou ação rescisória para desconstituir a sentença. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região julgou o pedido procedente. O juiz considerou não poder substituir o pensamento e impressão popular para declarar a fama de uma marca. “O alto renome de marca é situação de fato que decorre do amplo reconhecimento de que o signo distintivo goza junto ao público consumidor”, afirmou o TRF-2.

Via incidental

Ao relatar o recurso da empresa fabricante no STJ, a ministra Nancy Andrighi observou que a Lei de Propriedade Industrial (9.279/96) não estabeleceu os requisitos necessários para a caracterização da marca de alto renome. O assunto é regulamentado pelo INPI por meio da Resolução 121/05. De acordo com a norma, a declaração de alto renome deverá ser requerida “como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro que apresente conflito com a marca invocada de alto renome”.

Analisando a resolução, a ministra chegou à conclusão que o reconhecimento do alto renome só seria possível por “via incidental”. Ou seja, o titular de uma marca de alto renome só conseguiria a respectiva declaração administrativa a partir do momento em que houvesse a adoção de atos potencialmente capazes de violá-la. A relatora demonstrou que não haveria possibilidade de “ação preventiva” antes do surgimento de risco concreto de violação da propriedade industrial.

No entanto, Nancy Andrighi considera que o reconhecimento do alto renome só pela via incidental importaria ao titular um ônus injustificado, de constante acompanhamento dos pedidos de registro de marcas para identificar eventuais ofensas ao seu direito. Ela acrescentou que, muitas vezes, não há sequer tentativa de depósito da marca ilegal no INPI, o que impede que o titular da marca adote medida administrativa incidental para a declaração de alto renome.

Para a relatora, há “efetivo interesse do titular em obter declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome”. Porém, em casos como o da vodca Absolut, a ministra Nancy entende que o Poder Judiciário não pode intervir até que o INPI se manifeste — o que não ocorreu no caso. Para a ministra, para conseguir a declaração de alto renome pretendida, a fabricante deveria ter exigido a manifestação do órgão.



Ao reconhecer o renome da marca sem declaração administrativa do INPI, a decisão da Justiça Federal fluminense violou a tripartição dos poderes assegurada pela Constituição, criticou a relatora. “Não houve controle do ato administrativo, mas efetiva prática deste ato em substituição ao INPI”, disse ela.

Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.

Date Created

01/03/2013