

Cia. Hering mantém direito de uso exclusivo da marca

A tolerância do uso da marca por terceiros, ainda que por prolongado período, não retira do seu titular o exercício das prerrogativas que a lei lhe confere, entre os quais as que lhe asseguram o direito de usá-la com exclusividade e de impedir que outros a utilizem para a mesma finalidade.

Reprodução



Cia. Hering mantém direito de uso exclusivo da marca Reprodução

Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que reconheceu a Cia. Hering como real detentora do direito sobre a marca Hering e sobre o sinal figurativo caracterizado por dois peixinhos, além de fixar indenização pelo uso indevido das marcas.

Em 1999, tanto a Cia. Hering quanto as Lojas Hering entraram com ações na Justiça disputando a marca. O TJ-SC entendeu que já estava prescrito o direito da Cia. Hering de reivindicar exclusividade e, assim, permitiu o uso da marca pelas duas empresas.

A Cia. Hering recorreu ao STJ, que afastou a prescrição e devolveu o processo para que o TJSC analisasse o mérito. O tribunal estadual, então, deu ganho de causa à Cia Hering, detentora do registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Em recurso especial contra esse novo acórdão do TJ-SC, entre várias teses, as Lojas Hering afirmaram que o uso de seu nome comercial não decorreu de mera liberalidade. Na separação legal das empresas, em 1950, ela ficou com o fundo de comércio, o nome, a marca e a sede comercial, cabendo à Cia. Hering a fabricação dos produtos e o valor recebido por parte do acervo da seção de vendas.

Segundo as Lojas Hering, a Cia. Hering posteriormente avançou na sua área, começando a vender produtos diretamente em suas próprias lojas.

O relator do caso no STJ, ministro Villas Bôas Cueva, destacou que as alegações relativas à forma como se deu a separação das empresas em tempos remotos não podem ser objeto de apreciação em recurso especial, já que tais fatos não foram examinados nas instâncias ordinárias (Súmula 211) e, além disso, haveria necessidade de análise de provas (Súmula 7).



Ele ressaltou que não há como discutir o registro da marca feito pela Cia. Hering em 1952 perante o INPI, lembrando que, na época dos fatos, a legislação previa cinco anos para a contestação dos registros — prazo que foi repetido no artigo 174 da Lei 9.279/1996.

"Ultrapassado o prazo prescricional sem nenhuma oposição, subsistem os efeitos do registro — entre os quais o que assegura ao titular da marca o direito de usá-la com exclusividade e de impedir que outros a utilizem para a mesma finalidade —, ainda que fosse questionável a legalidade do ato administrativo", declarou o ministro.

Villas Bôas Cueva disse que o registro concedido à Cia. Hering reconheceu a notoriedade da marca, de modo a impedir sua utilização pelas Lojas Hering, e ressaltou que somente com a desconstituição do registro por ação própria é que se poderia afastar a garantia de exclusividade de uso em todo o território nacional.

A Companhia Hering foi representada pelo advogado **Marcelo Ribeiro** que explicou que, como a empresa detém a marca registrada desde o início da década de 50 e usa ele desde o século 19, "é evidente que as Lojas Hering não poderiam concorrer com a Companhia Hering usando a marca".
Com informações da assessoria de imprensa do STJ.

REsp 1.801.881

Date Created

30/09/2019