

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 26 de outubro de 2021 às 08h02
Seleção de Notícias

Jota Info | DF

Marco regulatório | INPI

STJ manda INPI reanalisar pedido de empresa de calçados para registrar marca Perdigão 3

STJ manda INPI reanalisar pedido de empresa de calçados para registrar marca Perdigão

Para a 3ª Turma do Tribunal, alto renome da marca de frios não pode retroagir e impedir registro em segmento distinto

Botinas Perdigão / Crédito: Reprodução

“A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) atendeu o pedido de uma fabricante de calçados e determinou que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) reanalise a solicitação da empresa para o registro da marca Perdigão, utilizada por ela desde 1990.

O colegiado entendeu que foi indevido o ato do **INPI** que indeferiu a solicitação sob o argumento de que existia a possibilidade de aproveitamento parasitário quando uma empresa tenta tirar proveito da propriedade intangível de outra e, por exemplo, comercializa produtos ou presta serviços com um conjunto de elementos gráficos, visuais ou fonéticos de marcas famosas. (Leia o acórdão da 3ª Turma do STJ no REsp 1.787.676)

A decisão mantida posteriormente, em recurso administrativo, por conta do alto renome da marca de produtos alimentícios Perdigão. Esse *status* especial, no entanto, ainda não havia sido concedido no momento do pedido de registro pela empresa calçadista.

O recurso no STJ teve origem em ação proposta pela fabricante de calçados para anular ato do **INPI** que indeferiu o registro da marca mista Perdigão, depositada em fevereiro de 1996, sob o argumento de que haveria a possibilidade de aproveitamento parasitário por parte da requerente.

Em decisão após um recurso administrativo da fabricante de calçados, o **INPI** manteve o in-

deferimento quase 11 anos depois. A alegação foi de que a marca de alimentos Perdigão possuía alto renome, fato que impediria o registro de marcas idênticas, ainda que para produtos distintos.

A empresa de calçados alegou que usa a marca Perdigão desde 1990 para designar os calçados produzidos na cidade mineira de Perdigão e argumentou ainda que os produtos que produz são distintos daqueles comercializados sob a outra marca, cujo *status* de alto renome foi reconhecido posteriormente.

Decisão de 1º Grau

Na primeira instância, a fabricante de calçados havia perdido a demanda porque o juízo entendeu que, sendo a empresa de produtos alimentícios amplamente conhecida, sua proteção, à luz da teoria da diluição, deveria impedir o registro de signos idênticos ou semelhantes também em segmentos distintos mesmo entendendo que a marca de produtos alimentícios não detinha, na época do depósito da marca de calçados, o *status* especial. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), e o caso chegou ao STJ.

O relator do recurso no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, opinou que houve equívoco na decisão que negou o registro. Para ele, a marca de alimentos Perdigão embora atualmente tenha o *status* de alto renome reconhecido pelo **INPI** não detinha essa condição na época do depósito, nem no momento do indeferimento administrativo.

A decisão administrativa de concessão de alto renome tem efeitos meramente prospectivos, não podendo retroagir para atingir marcas já depositadas à época de seu reconhecimento, apontou.

O ministro apresentou um histórico sobre o tema e

Continuação: STJ manda INPI reanalisar pedido de empresa de calçados para registrar marca Perdigão

destacou que o Brasil optou, desde 1967, por garantir proteção específica contra a diluição apenas para marcas que tenham alcançado um grau diferenciado de conhecimento pelo seu público-alvo.

Portanto, a proteção contra a diluição está, no Brasil, umbilicalmente relacionada às marcas de alto renome: apenas a elas e em razão delas foi criada essa proteção especial. Não é por outro motivo que as marcas de alto renome são justamente definidas como aquelas que, em razão de seu alto grau de fama, excepcionam o princípio da especialidade, o que é justamente a característica que lhes confere proteção contra a diluição, afirmou o relator.

Para o relator, não faz sentido, na sistemática do or-

denamento jurídico brasileiro, a afirmação de que a proteção contra a diluição poderia ser gozada não apenas pelas marcas de alto renome *status* conferido exclusivamente pelo **INPI**, mas também por outras marcas famosas.

O ministro acrescentou que a proteção aos titulares de marcas contra sua diluição não se encontra no **artigo** 130, III, como afirmado na sentença, mas sim no **artigo** 125 da Lei de Propriedade Industrial, o qual prevê a exceção ao princípio da especialidade.

Redação JOTA

Índice remissivo de assuntos

Marco regulatório | INPI
3