

SBT pode usar a marca Jogo do Milhão, decide STJ

11/09/2007

O SBT e a empresa B.F. Utilidades Domésticas conquistaram o direito de usar a marca “Jogo do Milhão”. A decisão é da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. A Turma reconheceu, por unanimidade, Recurso Especial em que o SBT e a empresa pediam o direito de utilizar a marca.

A disputa pelo uso da marca começou com uma ação de indenização ajuizada por Lautrec Publicidade, Tomasella Administração e Participações e Entertainment Production Group Brasil. A alegação foi a de que, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), são as legítimas detentoras do registro da marca “El Juego Del Million”. Segundo as empresas, a marca era utilizada, de forma indevida, pelo SBT e a B.F. na exibição do programa Jogo do Milhão.

Em primeira e segunda instâncias, a emissora e a empresa foram obrigadas a interromper o uso da marca, sob o risco de multa diária. Além disso, foram condenadas a pagar indenização pelo uso do nome mediante autorização.

No Tribunal de Justiça de São Paulo, o recurso foi rejeitado. No STJ, a defesa alegou que o INPI havia cancelado o registro da marca por caducidade, a pedido do SBT e da B.F. Essa questão não foi analisada pelas instâncias inferiores por ter sido levantada em recurso e ser de competência federal.

O relator do caso, ministro Hélio Quaglia Barbosa, citou o artigo 143 da Lei de Propriedade Industrial para justificar seu voto. O dispositivo determina que o detentor de marca registrada perca o registro por caducidade, a pedido de qualquer interessado, se decorrido cinco anos de sua concessão, se o uso não tiver sido iniciado no Brasil ou se for interrompido por mais de cinco anos consecutivos.

Hélio Quaglia Barbosa ressaltou que documentos extraídos da base de marcas do INPI comprovam a extinção dos registros e o deferimento da marca Jogo do Milhão ao SBT. Assim, depois do devido processo administrativo, foi extinto o direito dos autores e constituído o direito do SBT e da B.F. Utilidades Domésticas.

O ministro considerou que deve ser aplicado o artigo 462 do Código de Processo Civil, como pediu a defesa. Segundo o artigo, se algum fato que constitui, modifica ou extingue direito influir no julgamento, mesmo depois da propositura da ação, caberá ao juiz levá-lo em consideração no momento de proferir a sentença. A regra vale tanto para o juiz de primeira instância quanto para o STJ.

REsp 964.780

Fonte: https://conjur.jumps.com.br/2007-set-11/sbt_usar_marca_jogo_milhao_decide_stj/