



STJ anula extinção de marcas decretada pelo INPI

22/12/2008

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, manteve a anulação da decisão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) de extinguir, por desuso, duas marcas registradas pelo grupo Hans Schwarzkopf GMBH.

A caducidade das marcas Kaloderma e Aloderma foi solicitada pela Makrofarma Química Farmacêutica com base no artigo 94 do antigo Código de Propriedade Industrial (Lei 5.772/71). O dispositivo determinava que, “salvo motivo de força maior, caducará o registro (...) quando o seu uso não tiver sido iniciado no Brasil dentro de dois anos contados da concessão do registro, ou se for interrompido por mais de dois anos consecutivos”.

O grupo alemão alegou que, no biênio considerado para declarar a caducidade, a empresa estava impedida de utilizar as marcas. Motivo: comunicados da Carteira de Comércio Exterior (Cacex) que determinaram a suspensão temporária de importação da classe de produtos (cosméticos e artigos de perfumaria) que seriam comercializados com tais marcas, caracterizando motivo de força maior.

As instâncias ordinárias acolheram a tese da empresa. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendeu que a suspensão temporária de importação determinada pela Cacex é motivo de força maior para impedir a caducidade de registro, em conformidade com o artigo 94 da Lei 5.772/71, vigente na época dos fatos.

A Makrofarma recorreu ao STJ. Suscitou várias preliminares e alegou, no mérito, violação dos artigos 59 e 94 da referida lei e 5º da Convenção da União de Paris, por inexistência do alegado motivo de força maior, conforme reconhecido anteriormente pelo próprio INPI.

Com base no voto da relatora, ministra Nancy Andrighi, a Turma concluiu que, além de ser uma medida inesperada que configura motivo de força maior para impedir a caducidade por desuso de marcas registradas no INPI, a proibição de importação de produtos gera uma barreira que, se não é de todo intransponível, pode tornar econômica ou estrategicamente inviável a comercialização de tais produtos no Brasil.

A relatora reconheceu que a Turma sempre se manifestou pela inexistência de força maior nos casos de impossibilidade de importação quando o produto pode ser adquirido por intermédio da Zona Franca de Manaus, o que não é o caso em questão. Segundo Nancy Andrighi, no único precedente que se alinha exatamente à espécie (REsp 649.261/RJ), a alegação de força maior foi afastada porque o registro da marca não teria sido outorgado para produtos importados, o que também não é o caso.

Em seu voto, a ministra descartou as alternativas propostas pelo INPI — fabricação dos produtos no Brasil ou licenciamento das marcas — como formas de evitar o cancelamento do registro e a impossibilidade de uso da marca. Para a relatora, as alternativas não se mostram razoáveis.

“Realmente, não se pode olvidar que a instalação de uma nova fábrica exige investimentos consideráveis, que muitas vezes podem inviabilizar o próprio negócio. Além disso, considerando que, na espécie, não havia previsão de duração da restrição, o prazo de retorno do investimento poderia não justificá-lo, diante da reabertura das barreiras alfandegárias, como de fato veio a acontecer”, destacou a relatora.

Sobre a segunda alternativa, a ministra Nancy Andrighi entendeu que a cessão de uso “não pode ser aleatoriamente imposta como solução para promover o uso de marcas” por se tratar de uma opção delicada que pode afetar a estratégia de posicionamento da empresa no mercado, pois envolve áreas de segredo industrial e de planejamento de marketing, entre outras.

Ao acompanhar a relatora, o ministro Massami Uyeda ressaltou que o precedente firmado vai proteger a indústria nacional. “O investimento da indústria farmacêutica demanda muito capital. Se entender de modo contrário, nós estamos também causando o estrangulamento da indústria químico-farmacêutica do Brasil”, ressaltou o ministro.

REsp 1.071.622

Fonte: https://conjur.jumps.com.br/2008-dez-22/stj_anula_extincao_marcas_decretada_inpi/