



Marcas estrangeiras são analisadas com base no significado nacional

06/11/2009

O caráter genérico de uma marca deve ser analisado segundo os usos e costumes nacionais. E, ainda, nada impede o registro de um nome estrangeiro se a expressão literal não tiver significado para o brasileiro. A decisão é da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de um recurso que garantiu à empresa Mark Peerless o certificado de sua denominação junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). O órgão se negava a fornecer o registro com o argumento de que a tradução 'Marca Inigualável' era um termo genérico; pertencente ao uso comum.

A lei que regula direitos e obrigações relativas à propriedade intelectual é a 9.279/96 e, em seu artigo 124, estabelece que não é registrável como marca denominação genérica ou sua representação gráfica, expressão empregada comumente para designar gênero, nacionalidade, destino, peso, valor e qualidade.

Segundo o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, estava evidente o caráter genérico da expressão Mark Peerless e, diante da globalização, estaríamos equiparando o registro junto ao Inpi a um catálogo telefônico, no qual qualquer expressão em língua inglesa poderia ser registrada.

A 4ª Turma do STJ, no entanto, assinalou que a marca não faz alusão a nenhum produto especificamente e nem mesmo o caráter genérico pode ser invocado no caso. "A razão imediata da existência do direito da marca é a distintividade, de sorte que não se pode conceder o registro quando outra pessoa ou a coletividade já possui direito de uso", esclareceu o relator, ministro Luis Felipe Salomão.

A vedação legal para o reconhecimento do registro exige o tratamento em sua forma original, na língua inglesa, e não em sua tradução literal. A distintividade, no caso, ficou reconhecida.

O relator esclareceu que solução diversa seria dada para casos em que empresas pretendessem o registro da marca grafada em língua estrangeira, mas com uso ordinário no país, como é o caso de termos consolidados como hot-dog, spa, cooper, flat, entre tantas outras.

O relator ressaltou, ainda, que solução distinta também teria casos de nomes que remeteriam a expressões ultrajantes. O ministro citou precedentes em que o fato de a marca ser de uso comum não impede o registro junto ao Inpi. No julgamento Resp 237.954-RJ, ficou estabelecido que a expressão off-price pode ser usada num contexto da denominação de um centro comercial. *Com informações da Assessorias de Imprensa do STJ.*

Resp 605738

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2009-nov-06/marcas-estrangeiras-sao-analisadas-base-significado-nacional/>