



STJ autoriza que grife francesa use o nome Hermès no Brasil

13/11/2009

Ao adotar o princípio da proteção extraterritorial às marcas notórias, da Convenção de Paris, a Justiça permitiu que a grife francesa Hermès conviva harmoniosamente com a brasileira Hermes. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou recurso da empresa brasileira e manteve entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

As duas empresas atuam no mesmo ramo de atividade: venda de produtos. Uma destinada ao mercado de luxo e a outra à venda por catálogos. As marcas traduzem expressões praticamente idênticas e a única diferença é o acento gráfico. A brasileira tem o registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) desde 1942 e tentou assegurar o direito de registro de exclusividade. A empresa francesa, por meio da Hermès International, ingressou com uma ação declaratória na Justiça para também ter direito de utilizar a marca.

Apesar de a Lei 9.279/96 conferir o direito de exclusividade do uso da marca registrada junto ao INPI, a primeira instância entendeu que o público-alvo da Hermès francesa era distinto e os produtos não se confundiam. “Um consumidor da grife Hermès jamais adquirirá um produto da Hermes por engano, e vice-versa”, assinalou a decisão. O TJ-RJ confirmou a sentença.

Em sua defesa, a empresa brasileira alegou que o tribunal violou o direito de exclusividade do titular da marca e aplicou de forma errada o princípio da especificidade, criando uma espécie de subclasse de produtos que leva em conta apenas o público-alvo, critério que não encontra respaldo legal. Para o TJ-RJ pela Hermès ser mundialmente conhecida, a marca seria considerada notória. A empresa francesa, famosa por suas gravatas, foi fundada em Paris em 1837. Os magistrados utilizaram, no caso, o princípio da proteção extraterritorial às marcas notórias, da Convenção de Paris, que assegura o uso da marca. A defesa da Hermes brasileira alegou que a Justiça confundiu a conceito de notoriedade, que só existe quando se confunde com o produto, como por exemplo, o caso da Gillette.

Um Agravo de Instrumento interposto pela Hermes do Brasil tentava trazer a discussão ao STJ, mas o recurso foi rejeitado pelo relator, ministro Massami Uyeda. Ele negou a subida do recurso para análise ao STJ. Novo recurso foi apresentado pela empresa nacional. A 4ª Turma negou provimento ao fundamento de que a empresa não apresentou argumento capaz de “infirmar a decisão monocrática que pretende ver reformada”. A matéria de mérito não foi analisada pela Corte. “O acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame dos fatos e provas, o atrai a incidência da Súmula nº7”, assinalou o relator Honildo Amaral de Mello Castro. *Com informações da Assessoria de Imprensa do Superior Tribunal de Justiça.*

Ag 850.487

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2009-nov-13/stj-autoriza-grife-francesa-use-nome-hermes-brasil/>