



Indústria alimentícia pode usar marca com nome Visa, decide STJ

25/11/2009

Empresa não pode invocar o status de alto renome para proteção da marca se não fez a solicitação pela via administrativa. No caso, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). O entendimento é da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou recurso da Visa Internacional Service Association e Visa Empreendimento do Brasil contra uma empresa da indústria alimentícia de Minas Gerais. A discussão girou em torno da titularidade da marca 'Visa' em seus produtos.

Os ministros destacaram ainda que para a marca considerada de alto renome não se aplica o princípio da especialidade, sendo irrelevante discutir a possibilidade de confusão do consumidor.

O princípio da especialidade permite às marcas conviverem harmonicamente no mercado e o que a decisão da 3ª Turma assegura, em princípio, é a proteção às marcas registradas com essa patente. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia entendido que as marcas de alto renome têm proteção especial, mas o impedimento de coexistência no mercado não ocorreria se o consumidor soubesse identificar exatamente a diferença entre elas.

A proteção à propriedade das marcas é assegurada pelo artigo 5º, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei 9.279/96. As empresas Visa Internacional Service Association e Visa Empreendimento do Brasil recorreram ao STJ com o argumento de que detinham a titularidade de marca notória e isso implicava proteção em relação a todas as classes de produtos e serviços. Elas recorreram contra a Indústria de Laticínios Pauliminas, que fabrica o Visa Latícínios.

Como regra geral, o direito da marca está vinculado ao princípio da especificidade, que assegura proteção apenas no âmbito dos produtos e serviços específicos da classe para a qual foi deferido o registro. A lei, no entanto, confere aos detentores de registro de marcas de alto renome proteção especial em todos os ramos de atividade. O STJ discutia a aplicação do artigo 125, da Lei 9.279/96, quando se reconhece a ausência de confusão entre os consumidores. No caso, estaria evidente a ausência de confusão entre uma marca do mercado financeiro e uma de iogurte.

O STJ negou o reconhecimento de proteção à marca como detentora de 'alto renome'. "Da dicção da Lei 9.279/96, que é uma reminiscência do artigo 67 da Lei 5.772/71, verifica-se que é necessário o reconhecimento do alto renome da marca, procedimento administrativo junto ao INPI, que, aliás, editou Resolução 121/05 para tal finalidade", assinalou a relatora, ministra Nancy Andrighi. *Com informações da Assessoria de Imprensa do Superior Tribunal de Justiça.*

REsp 951.583

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2009-nov-25/industria-alimenticia-usar-marca-nome-visa-decide-stj/>