

# STJ garante a empresa inglesa direito de marca sobre ex-subsidiária argentina

15/01/2014

O Superior Tribunal de Justiça manteve direito da Harrods Limited, loja de departamento de luxo da Inglaterra, explorar os direitos da marca no país. A 4ª Turma entendeu que não seria possível coexistir duas marcas semelhantes no mercado, pois a similaridade poderia confundir os consumidores. Segundo a Turma, o nome comercial da empresa, que remonta a 1849, está protegido pelo artigo 8º da Convenção de Paris. A norma diz que o nome comercial será protegido em todos os países signatários sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

O litígio envolve a exploração pelas marcas mistas Harrods, de titularidade da Harrods Limited, em 1849 em Londres, e Harrods Buenos Aires, empresa constituída em 1913, na Argentina. A empresa inglesa pediu o cancelamento dos registros da concorrente no mercado brasileiro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com a alegação de que a concorrente fazia imitação fraudulenta de suas marcas.

No caso, a Harrods Buenos Aires ingressou com recurso no STJ contra a empresa Harrods Limited e o INPI, que cancelou seus registros no país. A defesa da empresa argentina alegou que o acordo assinado em 1913 garantia a exploração da marca em toda a América Latina e que foi constituída pela Harrods Limited, mas adquiriu personalidade própria por decisão unilateral dos sócios. A titularidade da marca argentina no país foi registrada na década de 1920.

## Marca preexistente

De acordo com o relator no STJ, ministro Luís Felipe Salomão, o artigo 124, inciso XIX, da Lei de Propriedade Industrial veda o registro de marca que imite outra preexistente, ainda que, em parte e com acréscimo, possa causar confusão ou associação com marca alheia. O ministro concluiu que, depois da cisão de pessoas jurídicas e constituição de patrimônios distintos, não há como permitir a coexistência das marcas, sem atentar contra a legislação e induzir os consumidores à confusão.

Ao que parece, segundo o ministro, houve descuido da Harrods Limited ao não ter exigido a alteração de nome previamente à completa desvinculação com a recorrente. “A meu ver, o descuido da Harrods Limited no passado não permite concluir ser direito da Harrods Buenos Aires obter registros marcários para o sinal identificador dos negócios da Harrods Limited, fundada em 1849”, disse o ministro.

Salomão ressaltou que a legislação, além de criar um sistema que observa o direito das marcas, cria um sistema de contrapesos, baseado na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário. O ministro destacou que, independentemente do negócio firmado no passado, não houve expressa autorização da sociedade anterior para manutenção dos direitos de marca, de modo que se deve respeitar os princípios e a finalidade do sistema protetivo de marcas.

## Anulação de registros

Em primeira instância, o juízo da 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro anulou decisão do INPI que impedia a empresa Harrods Buenos Aires de explorar a marca no Brasil. Em segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região concluiu que a marca pertencia à Harrods Limited, mas possibilitou à Harrods de Buenos Aires reivindicar, em ação própria, eventuais direitos pela exploração da marca.

A Harrods Buenos Aires sustentou no STJ que a decisão afrontou o artigo 129 da Lei 9.279/96, segundo o qual a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido. A Harrods Limited, por sua vez, defendeu que não havia afronta na decisão, porque o negócio que a concorrente fazia alusão seria a constituição na Inglaterra da Harrods South America Limited (HSAL), uma sociedade de capital fechado sob controle da Harrods Limited.

A Harrods Limited alegou que, de modo a diminuir os riscos de empreendimento na Argentina, teria sido criado a Harrods Buenos Aires, para que essa atuasse como uma representante da empresa principal no continente. No caso, foi feito um registro de compras da Harrod Buenos Aires na Junta Comercial para melhor conduzir os negócios, tendo como presidente e diretores os mesmos responsáveis pela empresa inglesa, com exceção do gerente-geral.



A Harrods Limited defendeu ainda que os registros anulados pelo INPI e o objeto da ação ajuizada pela Harrods Buenos Aires não fariam parte das marcas depositadas durante o período em que elas mantinham sociedade e interesse comum. Os registros depositados pela Harrods Buenos Aires teriam sido extintos pela falta de uso e os registros judicialmente reivindicados teriam sido depositados em 1985, antes do fim do vínculo societário, em 1963. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

**Resp 1.190.341**

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2014-jan-15/stj-garante-empresa-inglesa-direito-marca-ex-subsidiaria-argentina/>