

Marca conhecida no exterior não pode ser registrada em outro país

04/07/2016

A Convenção da União de Paris — ratificada no Brasil pelo Decreto 75.572/75 e pela Lei 9.279/96 — impede o registro, nos países signatários, de marcas similares ou idênticas às conhecidas internacionalmente, mesmo que essas não tenham registro específico na nação. O entendimento é da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a nulidade de um registro feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) por companhia nacional que poderia ser confundido pelos consumidores com uma empresa internacional.

A autora da ação recorreu ao STJ para manter a marca, pois o pedido foi negado em segunda instância. A corte regional entendeu que a marca registrada pela companhia brasileira era igual a da empresa internacional, além de as duas envolvidas na ação atuarem no mesmo ramo, o de suplementação alimentar.

Ao negar o recurso da autora, o relator do recurso no STJ, ministro João Otávio de Noronha, argumentou que as alegações de que a marca estrangeira não é conhecida no Brasil, feitas pela empresa nacional, não procedem. O relator ressaltou que o público-alvo é especializado, podendo ter conhecimento do produto, independentemente da representação comercial ou registro específico efetuado no Brasil.

Reprodução



Para ministro, o fato de a marca brasileira pedir e conseguir o registro em uma categoria diferente da estrangeira não é uma brecha que pode validar o pedido.
Reprodução

Noronha lembrou que as marcas mundialmente notórias são protegidas no Brasil, mesmo sem registro específico no país. “O artigo 6º bis, 1, da Convenção da União de Paris, que foi ratificado pelo Decreto 75.572/75 e cujo teor foi confirmado pelo artigo 126 da Lei 9.279/96, confere proteção internacional às marcas notoriamente conhecidas, independentemente de formalização de registro no Brasil, e vedam o registro ou autorizam seu cancelamento, conforme o caso, das marcas que configurem reprodução, imitação ou tradução suscetível de estabelecer confusão entre os consumidores com aquela dotada de notoriedade.”

Para o ministro, o fato de a marca brasileira pleitear e obter o registro em uma categoria diferente da marca estrangeira não é uma brecha a validar o pedido. Segundo os magistrados, para a proteção de marcas, basta comprovar a similaridade do produto em questão. Noronha destacou que, como o tribunal de origem analisou as provas e chegou à conclusão de que há a possibilidade de confusão e concorrência desleal, o STJ não pode reexaminar o caso para firmar entendimento diferente, conforme a Súmula 7 da corte. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

Clique [aqui](#) para ler o voto do relator.

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2016-jul-04/marca-conhecida-exterior-nao-registrada-outro-pais/>