

Bacardi garante, no STJ, direito de questionar uso da marca Contini

28/08/2017

A empresa Bacardi Martini do Brasil tem legitimidade para buscar a declaração de nulidade de registros da marca Contini, de titularidade da empresa Irmãos Conte. O entendimento é da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Para a Bacardi, os registros da Contini deveriam ser anulados em razão de má-fé, por se tratar de imitação com o objetivo de se beneficiar do renome da marca Martini, mundialmente conhecida.

A empresa Irmãos Conte, no entanto, alegou ilegitimidade ativa da Bacardi Martini do Brasil, afirmando que ela não é proprietária da marca, mas apenas detém o direito de uso do nome Martini, havendo inclusive a possibilidade de que a licença seja revogada a qualquer tempo e o direito de uso seja concedido a outra empresa.

agenciabrasil.ebc.com.br



Segundo Antonio Carlos Ferreira, lei vigente à época permitia que qualquer pessoa com interesse legítimo questionasse uso de marca.

Legítimo interesse

Como a ação de anulação foi proposta em 1991, o relator do caso no STJ, ministro Antonio Carlos Ferreira, apreciou a legitimidade ativa da autora sob o enfoque da legislação em vigor à época — a Lei 5.772/71, já revogada.

Segundo o ministro, o artigo 100 daquela norma estabelecia que seriam "competentes para promover a ação de nulidade o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ou qualquer pessoa com legítimo interesse".

Para o relator, o detentor da licença de uso de uma determinada marca se enquadra no conceito de "qualquer pessoa com legítimo interesse". Assim, ao contrário do alegado pela Irmãos Conte, não se trata da tutela de interesse de terceiros, mas da defesa de interesse próprio, por suposto desvio de sua clientela e prejuízos econômicos.

“Tal justificativa, por si, demonstra ainda que o direito material objeto desta lide possui um campo de interferência extremamente abrangente e relevante, que ultrapassa o interesse pessoal do titular do registro da marca, reforçando a legitimidade ativa do licenciado”, concluiu o relator.

REsp 1.029.898

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2017-ago-28/bacardi-garante-stj-direito-questionar-uso-marca-contini/>