



Se for desconhecida, marca não deve ser anulada por semelhança

09/05/2017

Por entender que a marca Ryder não era notória no Brasil no mercado de locação de veículos nos anos 1970, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou pedido de anulação de registro de marca feito contra a empresa brasileira que utilizava esse nome.

A companhia americana de locação e arrendamento de caminhões Ryder System, Inc. alegava que a empresa brasileira registrou a marca com má-fé para se aproveitar de marca notoriamente conhecida.

O registro foi feito em 1976, e a ação de anulação entrou na Justiça em 2006. O pedido foi declarado prescrito, mas, no STJ, a empresa americana alegou que a ação de nulidade de registro de marca com base em má-fé é imprescritível.

Para a Ryder System, a má-fé deveria ser presumida diante de sua posição no mercado mundial e, principalmente, por ser "a marca e o nome empresarial da maior multinacional de transportes do mundo".

Década de 1970

O relator, ministro Luis Felipe Salomão, reconheceu que, conforme previsão do artigo 6 bis (3) da Convenção da União de Paris de 1883, da qual o Brasil é signatário, não há prazo prescricional para anulação de registro de marcas quando reconhecida a má-fé da conduta, mas, segundo ele, esse requisito não foi comprovado.

O ministro destacou entendimento da sentença e também do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ e ES) sobre inexistência de prova de notoriedade da marca no Brasil à época do registro, ou seja, na década de 1970.

“Verifica-se que a recorrente não impugna o fundamento crucial que deu substrato à sentença e ao acórdão — inexistência de prova da notoriedade da marca no Brasil ao tempo do registro — pois, repita-se, limita a discutir a presunção de má-fé da recorrida, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ”, disse o ministro.

Além disso, Salomão destacou que, para se chegar a conclusão diferente da do tribunal de origem com relação ao reconhecimento da notoriedade da marca à época, seria necessário reexaminar as provas do processo, o que é vedado em recurso especial, por aplicação da Súmula 7 do STJ. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

REsp 1.306.335

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2017-mai-09/for-desconhecida-marca-nao-anulada-semelhanca/>