

STJ permite que a marca Visa continue sendo usada por laticínio

01/07/2021

Após o vencimento da declaração de marca notória, a empresa interessada em se proteger de possíveis "homônimos" deve dar início ao procedimento para obter o reconhecimento de sua marca como de alto renome, nos termos do artigo 125 da Lei 9.279/1996, da Resolução INPI/PR 107/2013 e anteriores, bem como do Manual de Marcas do INPI.

Rafael Luz/STJ



A ministra Isabel Ballotti foi a relatora da ação rescisória na 2ª Seção do STJ

Esse entendimento foi utilizado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça para negar o pedido da administradora de cartões de crédito Visa para que a Visa Laticínios, de Minas Gerais, fosse obrigada a mudar seu nome.

O colegiado julgou improcedente a ação rescisória ajuizada por Visa International Service Association e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. contra um acórdão da 3ª Turma da corte que negou pedido de proteção especial da marca Visa por entender que a empresa não cumpriu o procedimento determinado pela legislação.

No julgamento anterior, os ministros da 3ª Turma, com base no princípio da especialidade, concluíram pela possibilidade de existência da marca Visa Laticínios por não verificarem risco de confusão entre os consumidores quanto à origem dos produtos ou serviços.

Na ação rescisória, as empresas do grupo Visa alegaram que o acórdão 3ª Turma violou a legislação por condicionar a proteção especial de sua marca à renovação do registro como marca notória, nos termos do artigo 67 da Lei 5.772/1971 (revogada pela Lei 9.279/1996), ignorando que o artigo 233 da Lei 9.279/1996 proibiu expressamente a prorrogação de registros com esse status.



Fundamento jurídico

Para a relatora do recurso, ministra Isabel Gallotti, o fundamento jurídico do acórdão questionado foi o fato de não ter havido renovação do registro de marca notória e de não haver, na época, o reconhecimento de marca de alto renome em favor da empresa de cartão de crédito.

A ministra explicou que a determinação trazida pelo artigo 233 da Lei 9.279/1996, de que os pedidos de declaração de notoriedade fossem arquivados e as declarações já concedidas pelo INPI permanecessem em vigor pelo prazo de vigência restante, fez com que as marcas notórias continuassem valendo até o término do prazo que a lei anterior conferia (dez anos), mas sem prorrogação, "porque a nova lei não permitiu".

Segundo a ministra, as informações do processo dão conta de que, durante a vigência do registro da marca notória, não estavam comprovadamente preenchidos os requisitos legais para a proteção especial em todas as classes. Além disso, ao tempo da entrada em vigor da nova lei, não havia declaração pelo INPI de alto renome para a marca Visa.

Isabel Gallotti explicou que, apesar de alguns precedentes do STJ tratarem marca notória e alto renome como mera continuidade sob nova denominação, o artigo 233 da Lei 9.279/1996, ao estabelecer a proibição da prorrogação de declaração de notoriedade, aponta para a extinção do instituto antigo. Para ela, do mesmo modo, a retirada da ressalva anteriormente constante do artigo 67 também corrobora a diferenciação dos institutos.

"Fosse uma mera continuidade do mesmo instituto sob novo nome, a lei nova certamente não impediria a prorrogação e faria a ressalva de que as marcas notórias passariam a vigor na prorrogação com o estatuto de marcas de alto renome", explicou ela. "Ao contrário do que sustenta a requerente, o reconhecimento do alto renome exige procedimento específico, inicialmente incidental e posteriormente por meio de requerimento."

A ministra frisou que a interpretação do artigo 233 da Lei 9.279/1996 aponta para a convivência, durante o período de transição, dos dois institutos, cada qual com seu grau de proteção, conforme estabelecido na lei que regula a concessão desses status. Ela ressaltou, no entanto, que o instituto de marca notória não pode ser prorrogado justamente porque deixou de existir com a mudança legislativa, devendo ser feita a solicitação para o reconhecimento de marca de alto renome, nos termos da nova lei. *Com informações da assessoria de imprensa do STJ.*

Clique [aqui](#) para ler o acórdão

AR 4.623

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2021-jul-01/stj-permite-marca-visa-continue-sendo-usada-laticinio/>