

INPI deve analisar registro de marca de roupas chamada Perdigão

25/10/2021

O Poder Judiciário não pode substituir o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) na sua função administrativa típica de avaliar o atendimento aos critérios normativos essenciais à caracterização do alto renome de uma marca.

Reprodução



Sanseverino anulou ato que indeferiu pedido de registro da marca Perdigão de um fabricante de roupas
Reprodução

Assim, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de uma fabricante de calçados e determinou que o INPI reanalise o seu pedido de registro da marca Perdigão, utilizada desde 1990.

No caso, o Instituto indeferiu a solicitação da marca com fundamento na possibilidade de aproveitamento parasitário. Interposto recurso administrativo, o INPI, quase 11 anos depois, manteve o indeferimento, sob a alegação de que a marca de alimentos Perdigão possuía alto renome, fato que impediria o registro de marcas idênticas, ainda que para produtos distintos.

Diante disso, o fabricante de calça entrou com ação para anular o ato do INPI, argumentando que, desde 1990, a sua marca Perdigão vem sendo utilizada para designar os calçados produzidos na cidade de Perdigão (MG). Ressaltou que os produtos a que se refere sua marca são distintos daqueles comercializados sob a outra marca, cujo *status* de alto renome foi reconhecido posteriormente.

O juízo de primeiro grau, mesmo entendendo que a marca de produtos alimentícios não detinha, na época do depósito da marca de calçados, o *status* especial, concluiu que, sendo ela amplamente conhecida, sua proteção, à luz da teoria da diluição, deveria impedir o registro de signos idênticos ou semelhantes também em segmentos distintos. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Para o relator do recurso no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, houve equívoco na decisão que negou o registro, uma vez que a marca de alimentos Perdigão – embora atualmente

tenha o *status* de alto renome reconhecido pelo INPI – não detinha essa condição na época do depósito, nem no momento do indeferimento administrativo.

"A decisão administrativa de concessão de alto renome tem efeitos meramente prospectivos, não podendo retroagir para atingir marcas já depositadas à época de seu reconhecimento", apontou.

Superada essa questão, o ministro passou a avaliar se a marca de sapatos não poderia usar o nome "Perdigão" devido à proteção contra a diluição.

Segundo Sanseverino, a diluição, no direito de marcas, é a perda gradual da força distintiva de determinado signo, que ocorre pelo uso, por terceiros, de signo idêntico para designar produtos e serviços distintos daqueles inicialmente referidos de forma exclusiva pela marca registrada, ainda que não haja confusão.

Ao apresentar um histórico do tema, o magistrado destacou que o Brasil optou, desde 1967, por garantir proteção específica contra a diluição apenas para marcas que tenham alcançado um grau diferenciado de conhecimento pelo seu público-alvo.

"Portanto, a proteção contra a diluição está, no Brasil, umbilicalmente relacionada às marcas de alto renome: apenas a elas e em razão delas foi criada essa proteção especial. Não é por outro motivo que as marcas de alto renome são justamente definidas como aquelas que, em razão de seu alto grau de fama, excepcionam o princípio da especialidade, o que é justamente a característica que lhes confere proteção contra a diluição", afirmou.

Na avaliação do relator, não faz sentido, na sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, a afirmação de que a proteção contra a diluição poderia ser gozada não apenas pelas marcas de alto renome – *status* conferido exclusivamente pelo INPI –, mas também por outras marcas famosas.

O ministro acrescentou que, caso prevalecesse a tese defendida pela marca de alimentos e adotada no acórdão recorrido, a proteção em todos os ramos de atividade poderia ser gozada por qualquer marca que, diante da consideração subjetiva do julgador, apresentasse alguma fama, o que faria do artigo 125 da Lei de Propriedade Intelectual letra morta, tornando inútil também as resoluções e demais atos do INPI.

O ministro concluiu que não atingidos os requisitos mínimos exigidos pelo ordenamento jurídico para proteção em todos os ramos de atividade (reconhecimento de alto renome), não há falar em "teoria da diluição" para estender indevida e indistintamente essa proteção, de caráter excepcional, a marcas que não sejam de alto renome.

Clique [aqui](#) para ler a decisão
REsp 1.787.676

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2021-out-25/inpi-analisar-registro-marca-roupas-chamada-perdigao/>