

STJ reconhece má-fé de empresário em disputa por marca estrangeira

16/02/2023

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, anulou três registros referentes à marca Permabond, por entender que um empresário agiu com má-fé ao requerer a caducidade da marca e, em seguida, registrá-la em benefício próprio.

rawpixel/Freepik



rawpixel/Freepik3ª Turma do STJ reconhece má-fé de empresário em disputa por marca estrangeira

Segundo o colegiado, é alta a possibilidade de que a marca Permabond reproduzida no Brasil seja confundida ou associada com a mesma marca utilizada no estrangeiro.

De acordo com os autos, a empresa estrangeira Permabond LLC ajuizou ação contra um empresário e sua empresa, registrada no Brasil como Permabond Adesivos Ltda., pleiteando a adjudicação ou, alternativamente, a anulação dos registros já concedidos à empresa brasileira.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob o entendimento de que a notoriedade da marca estrangeira não foi comprovada na via administrativa.

No recurso ao STJ, a Permabond LLC alegou que o empresário teria sido seu empregado, o que evidenciaria sua má-fé ao requerer a caducidade da marca e, em seguida, depositar o registro, em benefício próprio, com o mesmo nome. A empresa estrangeira sustentou, ainda, que o registro de marca caducada feito pelo ex-empregado caracterizou desvio de clientela e concorrência desleal.

O relator do recurso, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, observou que a Permabond LLC foi titular do registro da marca Permabond no Brasil até 2006, mas não chegou a utilizá-la no país e não pediu a prorrogação do registro no prazo legal, razão pela qual foi declarada a caducidade.

Para o ministro, como ficou constatado nos autos que o empresário tinha prévio conhecimento da existência da marca, a sua tentativa de se apropriar da ideia original para explorar comercialmente produtos similares no Brasil constitui evidente ato de má-fé.

Não fosse assim, disse o magistrado, qualquer pessoa com conhecimento de alguma marca de sucesso no exterior, mas que ainda não tivesse renome ou notoriedade no Brasil, poderia reproduzi-la livremente sem que o seu titular fosse consultado ou remunerado por isso.

De acordo com o magistrado, a atitude do empresário de tentar se apropriar, sem consentimento, de marca de que tinha pleno conhecimento para distinguir produto ou serviço semelhante, podendo causar confusão entre os consumidores, ofendeu o artigo 124, incisos V e XXIII, da Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Intelectual) e o artigo 10 da Convenção da União de Paris.

Cueva também destacou que o reconhecimento do alto renome de determinada marca implica proteção especial em todas as categorias de produtos, mas isso não significa que as marcas que não sejam reconhecidas como tal não estejam



minimamente protegidas, como é o caso do direito de prioridade previsto no artigo 127 da LPI.

O ministro explicou que, mesmo não tendo sido reconhecido o alto renome da marca PermaBond no Brasil, o artigo 124 da LPI impede o registro que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros.

"O registro de uma marca deve observar seu cunho distintivo, reclamando o ineditismo em seu ramo de atividade, o que não se verifica na hipótese vertente", concluiu o relator ao anular os registros concedidos à empresa brasileira. *Com informações da assessoria de imprensa do Superior Tribunal de Justiça.*

**Clique [aqui](#) para ler o acórdão
REsp 1.766.773**

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2023-fev-16/stj-reconhece-ma-fe-empresario-disputa-marca-estrangeira/>