

STJ não considera Chiquititas marca notoriamente reconhecida e mantém uso externo

11/02/2025

ªA 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a marca Chiquititas não é notoriamente reconhecida a ponto de justificar a aplicação da regra que prevê a imprescritibilidade da ação para anular registro indevido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Reformando acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o colegiado considerou prescrita a ação de nulidade de marca ajuizada pelo SBT (titular dos direitos autorais da novela *Chiquititas* e responsável pelo licenciamento de produtos que exploram sua imagem e título) e pela SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal (licenciada para utilizar a imagem e o título da novela em embalagens de água de colônia) contra uma empresa de cosméticos que usou o nome Chiquititas em produtos de perfumaria e de higiene.

Segundo a relatora, ministra Nancy Andrighi, a [Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial](#) estabelece que são imprescritíveis as ações para anular registro de marca nos casos de má-fé do requerente ou de reprodução/imitação de outra notoriamente conhecida; e, ainda, quando servir para identificar produto idêntico ou similar, ou puder causar confusão no público consumidor.

A ministra explicou que essa exceção não conflita com a regra geral do artigo 174 da [Lei de Propriedade Industrial \(LPI\)](#) — segundo a qual prescreve em cinco anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão —, “uma vez que o preceito da Convenção de Paris veicula regra de natureza especial, que incide tão somente sobre hipóteses fáticas específicas, em que tenha havido aquisição de má-fé de registro que reproduza marca notoriamente conhecida”.

Proteção especial

A relatora esclareceu que as marcas notoriamente reconhecidas possuem uma proteção especial, independentemente de terem sido registradas no Brasil — um “temperamento ao princípio da territorialidade”. Para alcançar esse status, ressaltou ela, é necessário que o INPI considere que a marca possui esse atributo.

No caso em análise, contudo, a ministra verificou que não foram atendidos os requisitos para aplicar a regra da Convenção de Paris: nem o SBT, nem a SS Comércio de Cosméticos são titulares de registro concedido no exterior à marca utilizada, para identificar produtos idênticos ou similares aos da outra empresa.

“Não se pode confundir a fama que determinada expressão ou obra artística possam ostentar perante o público consumidor com a proteção especial consagrada nos [artigos 126 da LPI](#) e 6 bis da Convenção da União de Paris — normas que tutelam situações específicas, diversas daquela discutida nestes autos, e que, por isso, não podem irradiar efeitos sobre a presente hipótese”, disse.

Por ser uma exceção à regra geral vigente no ordenamento jurídico, observou a relatora, a norma de imprescritibilidade da Convenção de Paris não comporta interpretação extensiva ou por analogia, devendo estar preenchidos os requisitos para sua incidência.

Direito autoral

Por fim, a ministra lembrou que a LPI estabelece a proibição de registro, como marca, de obra artística ou de títulos que estejam protegidos por direito autoral, quando suscetíveis de causar confusão ou associação indevida e não houver consentimento do respectivo autor ([artigo 124, XVII](#)).

Divulgação/SBT



O STJ considerou que o nome Chiquititas justifica anulação de registro no INPI



De acordo com Nancy Andrichi, essa circunstância pode ser invocada em ação de nulidade de marca, mas tal pretensão deve ser exercida em juízo antes de escoado o prazo prescricional de cinco anos previsto na lei especial (artigo 174 da LPI), o que não foi atendido no caso em análise. *Com informações da assessoria de imprensa do STJ.*

**Clique [aqui](#) para ler o acórdão
REsp 2.121.088**

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2025-fev-11/stj-nao-considera-chiquititas-marca-notoriamente-reconhecida-e-mantem-uso-externo-2/>