



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2121088 - RJ (2024/0027050-0)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : -----
OUTRO NOME : ----- - EPP
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS ADALBERTO ZOLANDECK - PR024618
ALINE FERNANDA CAVALLI RODRIGUES - PR082644
MARCELLE FRANCO ESPÍNDOLA BARROS - PR063345
WILLIAN CLEBER ZOLANDECK - PR042974
MÁRIO HENRIQUE YOSHI DA LUZ KAJIWARA - PR097088
RECORRIDO : TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A
RECORRIDO : SS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
LTDA
ADVOGADOS : MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
MASATO NINOMIYA - SP026565
HISSAO ARITA - SP022010
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MARCA NOMINATIVA *CHIQUITITAS*. IMPRESCRITIBILIDADE. ARTIGO 6 BIS (3) DA CONVENÇÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRESSUPOSTOS DE APLICAÇÃO: EXISTÊNCIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA REGISTRADA EM OUTRO PAÍS E MÁ-FÉ NO PEDIDO DE REGISTRO. NÃO PREENCHIMENTO. ART. 174 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

1. Ação distribuída em 8/7/2019. Recurso especial interposto em 17/7/2023. Autos conclusos à Relatora em 8/2/2024.
2. O propósito recursal consiste em definir se a pretensão de declaração de nulidade da marca nominativa da recorrente (*CHIQUITITAS*) está acobertada pela imprescritibilidade estatuída pelo art. 6 bis (3) da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.
3. São imprescritíveis as pretensões que objetivam o reconhecimento de nulidade do registro de marca que imita ou reproduz outra notoriamente conhecida, desde que evidenciada a má-fé do requerente. Precedente da

Terceira Turma.

4. Inexistência, no particular, de registro de marca, concedido às recorridas em outro país, para identificar produtos idênticos ou similares aos assinalados pela marca impugnada.
5. Não preenchido o suporte fático previsto no art. 6 bis da CUP (titularidade de marca notoriamente conhecida registrada no exterior), afigura-se inaplicável a consequência jurídica nele prevista (imprescritibilidade da pretensão anulatória).
6. A ação de nulidade fundamentada na proteção conferida pelo art. 124, XVII, da Lei de Propriedade Industrial às obras artísticas e científicas e a seus títulos sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 desse diploma legal.
7. Tratando-se de exceção à regra geral vigente no ordenamento jurídico, segundo a qual o exercício das pretensões está sujeito a prazo extintivo, a norma de imprescritibilidade prevista na Convenção de Paris não comporta interpretação extensiva ou por analogia.
8. Destarte, considerando (i) a não incidência da exceção prevista no art. 6 bis (3) da CUP à hipótese dos autos, (ii) a data da concessão do registro da marca impugnada e (iii) a data de ajuizamento da presente ação, impõe-se reconhecer, ante o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 da LPI, a prescrição da pretensão anulatória deduzida pelas recorridas.
9. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de agosto de 2024.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2121088 - RJ (2024/0027050-0)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : -----
OUTRO NOME : ----- - EPP
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS ADALBERTO ZOLANDECK - PR024618
ALINE FERNANDA CAVALLI RODRIGUES - PR082644
MARCELLE FRANCO ESPÍNDOLA BARROS - PR063345
WILLIAN CLEBER ZOLANDECK - PR042974
MÁRIO HENRIQUE YOSHI DA LUZ KAJIWARA - PR097088
RECORRIDO : TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A
RECORRIDO : SS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
LTDA
ADVOGADOS : MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
MASATO NINOMIYA - SP026565
HISSAO ARITA - SP022010
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MARCA NOMINATIVA *CHIQUITITAS*. IMPRESCRITIBILIDADE. ARTIGO 6 BIS (3) DA CONVENÇÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRESSUPOSTOS DE APLICAÇÃO: EXISTÊNCIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA REGISTRADA EM OUTRO PAÍS E MÁ-FÉ NO PEDIDO DE REGISTRO. NÃO PREENCHIMENTO. ART. 174 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

1. Ação distribuída em 8/7/2019. Recurso especial interposto em 17/7/2023. Autos conclusos à Relatora em 8/2/2024.
2. O propósito recursal consiste em definir se a pretensão de declaração de nulidade da marca nominativa da recorrente (*CHIQUITITAS*) está acobertada pela imprescritibilidade estatuída pelo art. 6 bis (3) da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.
3. São imprescritíveis as pretensões que objetivam o reconhecimento de nulidade do registro de marca que imita ou reproduz outra notoriamente conhecida, desde que evidenciada a má-fé do requerente. Precedente da Terceira Turma.

4. Inexistência, no particular, de registro de marca, concedido às recorridas em outro país, para identificar produtos idênticos ou similares aos assinalados pela marca impugnada.
5. Não preenchido o suporte fático previsto no art. 6 bis da CUP (titularidade de marca notoriamente conhecida registrada no exterior), afigura-se inaplicável a consequência jurídica nele prevista (imprescritibilidade da pretensão anulatória).
6. A ação de nulidade fundamentada na proteção conferida pelo art. 124, XVII, da Lei de Propriedade Industrial às obras artísticas e científicas e a seus títulos sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 desse diploma legal.
7. Tratando-se de exceção à regra geral vigente no ordenamento jurídico, segundo a qual o exercício das pretensões está sujeito a prazo extintivo, a norma de imprescritibilidade prevista na Convenção de Paris não comporta interpretação extensiva ou por analogia.
8. Destarte, considerando (i) a não incidência da exceção prevista no art. 6 bis (3) da CUP à hipótese dos autos, (ii) a data da concessão do registro da marca impugnada e (iii) a data de ajuizamento da presente ação, impõe-se reconhecer, ante o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 da LPI, a prescrição da pretensão anulatória deduzida pelas recorridas.
9. Recurso especial provido.

RELATÓRIO

Examina-se recurso especial interposto por -----, com fundamento nas alíneas 'a' e 'c' do permissivo constitucional.

Ação: de nulidade de registro de marca, ajuizada por TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A e SS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA em face da recorrente e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), com a finalidade de invalidar o registro n. 821.210.173, relativo à marca nominativa *CHIQUITITAS*.

Sentença: decretou “a ocorrência da prescrição prevista no art. 174 da Lei n. 9.279/96” (e-STJ fl. 856) e julgou extinto o processo.

Acórdão recorrido: por maioria, deu provimento à apelação interposta pelas recorridas, para, afastando a prescrição, decretar a nulidade do ato administrativo impugnado e determinar que a recorrente se abstenha de utilizar a marca em questão.

Recurso especial: alega violação dos artigos 174 da Lei 9.279/96 e 6 bis (3) da Convenção da União de Paris. Argumenta que “não há como aplicar a disposição do art. 6º bis (3) da CUP como pretenderam as Recorridas e como decidiu o Tribunal *a quo*, uma vez que inexistente a condição de marca notoriamente conhecida no mercado” (e-STJ fl. 1146). Aduz que, “Tendo a Lei de Propriedade Industrial disposto expressamente sobre o prazo [prescricional de cinco anos], e nada disposto sobre registro e uso de marca de má-fé, não há como aplicar a imprescritibilidade nesse cenário” (e-STJ fl. 1146/7). Sugere que o dispositivo da CUP que versa sobre imprescritibilidade “não foi recepcionado pelo ordenamento jurídico pátrio” (e-STJ fl. 1147). Afirma que “Apenas em acerca de inconstitucionalidade, direitos da personalidade e bens públicos parece ser aceitável a relativização do instituto da prescrição, bem assentado nos prazos dispostos no Código Civil e em leis especiais” (e-STJ fl. 1147). Assevera que “o deferimento do registro de “Chiquititas” pela Recorrente, quando já havia o mesmo termo registrado em outras categorias de produtos pelas Recorridas, atesta a falta de condição de marca notória e a ausência de proteção especial, conforme o art. 126 da LPI” (e-STJ fl. 1147). Salienta que “a má-fé alegada poderia ser justificativa para atrair a aplicação do art. 6º bis (3) da CUP, no entanto, este dispositivo não se aplica aos casos em que não há notoriedade da marca supostamente copiada” (e-STJ fl. 1148). Requer o provimento do recurso, com o decreto da prescrição da pretensão deduzida pelas recorridas na inicial.

Juízo de admissibilidade: o TRF - 2ª Região admitiu o recurso especial e determinou sua remessa a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O propósito recursal consiste em definir se a pretensão de declaração de nulidade da marca nominativa da recorrente (*CHIQUITITAS*) está acobertada pela imprescritibilidade estatuída pelo art. 6 bis (3) da Convenção de Paris para a

1. RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL.

1. As recorridas, TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A (titular dos direitos autorais sobre a versão brasileira da novela intitulada *CHIQUITITAS* e responsável pelo licenciamento de produtos que exploram a imagem e o título de tal obra audiovisual) e SS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA (licenciada para utilizar a imagem e o título da novela em embalagens de água de colônia), ajuizaram a presente ação em face da recorrente (-----) e do INPI, objetivando alcançar provimento jurisdicional que declarasse a nulidade da marca nominativa *CHIQUITITAS* (n. 821.210.173), registrada para identificar produtos de perfumaria e de higiene e artigos de toucador em geral.

2. Como causa de pedir, alegaram que a recorrente agiu de má-fé ao requer o registro da marca impugnada, pois, “ao depositar a marca *CHIQUITITAS* na classe 03, o fez de modo oportunista, buscando tirar proveito da fama proporcionada pela veiculação da versão brasileira da novela produzida pela autora e ‘colhendo o que não plantou’” (e-STJ fl. 13). Aduziram também que a recorrente, “ao utilizar logo, cores e palavras idênticas às da novela e dos seus respectivos produtos licenciados, busca se aproveitar do sucesso da atração televisiva para alavancar suas vendas e o faz no intuito de confundir o público, induzindo-o a pensar que seus produtos são licenciados da novela, o que é completamente falso!!!” (e-STJ fl. 24).

3. Em sua defesa, a recorrente apontou que a pretensão anulatória estaria prescrita, em razão do disposto no art. 174 da Lei de Propriedade Industrial. Aduziu, outrossim, no que interessa à hipótese, que não agiu de má-fé, haja vista ser titular de registro sobre marca similar (*TIQUITITAS*), na mesma classe, desde 1995.

4. O INPI manifestou-se defendendo a regularidade do ato

administrativo impugnado, esclarecendo que, quando da apreciação da oposição apresentada no curso do procedimento de registro, os argumentos invocados “foram considerados improcedentes, pois a opoente não consolidou registros na Classe de Produtos em questão, e seus registros em vigor se referiam a produtos ou serviços que não guardavam afinidade mercadológica” (e-STJ fl. 797).

5. O juízo de primeiro grau, ao julgar a demanda, afastou a alegação de má-fé da recorrente e reconheceu estar prescrita a pretensão, uma vez que havia transcorrido o prazo de cinco anos previsto na LPI para exercício do direito pleiteado.

6. O TRF - 2ª Região, ao apreciar a apelação interposta pelas recorridas, decidiu afastar a ocorrência da prescrição, ao fundamento de que, ante a verificação da má-fé da recorrente, não incidiria qualquer prazo extintivo à espécie, em razão do que dispõe o art. 6 bis (3) da Convenção da União de Paris.

7. A recorrente, então, interpôs a presente insurgência.

2. DA VIOLAÇÃO DO ART. 6 BIS (3) DA CUP. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO ANULATÓRIA. MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS.

2.1. Imprescritibilidade. Pressupostos.

8. O art. 6 bis da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Convenção da União de Paris - CUP), promulgada no Brasil pelo Decreto 75.572/75, possui o seguinte teor (sem destaques no original):

Artigo 6 bis

1) **Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro**, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado **e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida** como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, **e utilizada para produtos idênticos ou similares**. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

2) **Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a**

contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.

3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.

9. De acordo com o estabelecido pela regra, portanto, são imprescritíveis as pretensões que objetivam a nulidade de registro de marca quando se evidenciar a má-fé do requerente.

10. Todavia, **o dispositivo precitado**, conforme se infere de seu item (1), **tem aplicabilidade tão somente** quando se tratar de invalidação de registro de marca que (i) constitua reprodução ou imitação de outra **notoriamente conhecida**; (ii) que sirva para identificar **produto idêntico ou similar**; e (iii) que seja **suscetível de causar confusão** no público consumidor.

11. No que concerne ao ponto, LILIANE RORIZ esclarece:

[...] o art. 6º Bis se refere à invalidação do registro que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetível de causar confusão, de marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida. **Está, portanto, a imprescritibilidade vinculada à notoriedade da marca.**

(Imprescritibilidade da ação anulatória de registro de marca obtido de má-fé. *In*: Revista da Escola da Magistratura Regional Federal (TRF - 2ª Região). Cadernos Temáticos - Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: EMARF - TRF 2ª Região, fev./2007, p. 44, sem destaque no original).

12. DENIS BORGES BARBOSA compactua do mesmo entendimento:

Assim é que, no Direito Brasileiro, assegura-se exatamente o prazo quinquenal para impugnação das marcas registradas de boa fé (prazo esse que é o comum para todas as ações de nulidade de marca). **A jurisprudência brasileira acolheu, de outro lado, a imprescritibilidade da ação de nulidade das marcas notórias registradas por terceiros de má fé.**

(Efeito extraterritorial das marcas. Disponível em www.dbba.com.br/wp-content/uploads/efeito_extraterritorial_marcas.pdf, p. 38, sem destaque no original)

13. Esta Terceira Turma, vale lembrar, já manifestou-se acerca da necessidade de a marca supostamente violada ser qualificada como notoriamente conhecida para fins de afastamento do prazo prescricional da ação anulatória:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. ART. 126 DA LEI 9.279/96. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NA NORMA LEGAL. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279/96. ABSTENÇÃO DE USO. INDEFERIMENTO. [...]

5. **A proteção especial conferida pelos arts. 126 da Lei de Propriedade Industrial e 6º bis (1) da Convenção da União de Paris refere-se a marcas registradas em outros países que, segundo avaliação da autoridade competente (INPI), qualificam-se como notoriamente conhecidas no respectivo segmento de atividades, apesar de não terem sido depositadas no Brasil.**

6. Hipótese dos autos a que não se pode aplicar a consequência jurídica das normas precitadas (proteção especial), haja vista o não preenchimento de seu suporte fático: a marca da recorrida não se origina de registro feito no exterior e não foi reconhecida como notória pelo INPI.

7. **Afastada a circunstância que serviu de fundamento para o Tribunal de origem reconhecer estar caracterizada a má-fé da recorrente ao postular registros perante o INPI (notoriedade da marca da recorrida), revela-se inaplicável o conteúdo normativo do art. 6º bis (3) da CUP, que versa sobre a imprescritibilidade da pretensão anulatória de marca obtida de má-fé.**

[...]

10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(REsp n. 1.994.997/PE, relatora Ministra Nancy Andrichi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

14. Convém registrar que o art. 6 bis da CUP não conflita com a regra geral do art. 174 da Lei de Propriedade Industrial – segundo a qual “prescreve em 5 (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.

15. Nesse sentido, a lição de LILIANE RORIZ:

Assim, o que se tem é uma lei posterior que fixa a norma geral (a LPI) e outra anterior que fixa a norma especial para registros obtidos de má-fé (a CUP).

Socorre-se, pois, o intérprete do critério da especialização, para evitar-se a antinomia entre as leis.

Não se trata de revogação de uma norma pela outra, mas sim de

prevalência, pois ambas vigoram paralelamente, atuando sobre lides específicas, vale dizer: nos registros obtidos de boa-fé, mas que ferem algum dispositivo da LPI, aplica-se o art. 174, desta, prescrevendo o direito da ação de nulidade cinco anos após a concessão do registro; nos registros obtidos de má-fé, aplica-se o art. 6º Bis (3) da CUP, sendo imprescritível o direito da ação de nulidade.

(*idem, ibidem*, p. 49, sem destaque no original)

16. Portanto, em hipóteses como a dos autos, a fim de se reconhecer a imprescritibilidade da pretensão anulatória, deverá se verificar, além da caracterização da **má-fé na obtenção do registro**, a existência prévia de uma **marca notoriamente conhecida** – registrada em outro país – utilizada para identificar produtos idênticos ou similares.

2.2. Das marcas notoriamente conhecidas.

17. Conforme assentado por esta Terceira Turma por ocasião do julgamento do REsp 1.232.658/SP (DJe 25/10/2012), a proteção conferida às marcas varia de acordo com o grau de conhecimento que elas desfrutam no mercado. Como regra, vigoram os princípios da territorialidade e da especialidade:

Pelo princípio da territorialidade, a proteção conferida à marca deve respeitar a soberania de cada Estado e as especificidades do seu ordenamento jurídico. Direitos marcários concedidos à luz de diferentes legislações, ainda que tenham por objeto a mesma marca, são absolutamente distintos, susceptíveis de proteção autônoma em cada um dos Estados. Já pelo princípio da especialidade, o registro da marca confere exclusividade de uso apenas no âmbito do mercado relevante para o ramo de atividade ao qual pertence o seu titular.

18. Há, no entanto, duas exceções a esses princípios positivadas na Lei 9.279/96, cuja razão de ser é a circunstância de que algumas marcas, dado seu elevado grau de conhecimento pelo público consumidor, ultrapassam o âmbito de proteção conferido pelo registro. Trata-se do que a LPI denomina de “marcas de alto renome” (art. 125) e de “marcas notoriamente conhecidas” (art. 126).
19. Na primeira hipótese, ocorre uma mitigação do princípio da especialidade, pois a Lei assegura “proteção especial, em todos os ramos de atividade”.
20. Já na segunda, ocorre um temperamento do princípio da

territorialidade, uma vez que o diploma normativo de regência confere à marca “proteção especial, independentemente de estar registrada no Brasil” (art. 126 da LPI).

21. Conforme o Manual de Marcas, publicação criada e disponibilizada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em seu sítio na internet, marcas notoriamente conhecidas “São as marcas registradas em outro país que gozam de grande conhecimento no mercado, em função do expressivo reconhecimento perante aos consumidores, e que gozam de proteção especial independentemente de estarem previamente depositadas ou registradas no Brasil” (disponível em www.manualdemarcas.inpi.gov.br).

22. A classificação de uma marca como notoriamente conhecida, conforme previsto nos arts. 126 da LPI e 6 bis (1) da CUP, serve a um propósito específico, o de garantir que algum sinal registrado em outro país unionista também goze de proteção no Brasil (mesmo não tendo sido, aqui, objeto de registro), assegurando-se, assim, efeito extraterritorial à marca em razão do seu grau de conhecimento pelo público. Eis o teor das normas citadas:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Artigo 6 bis

1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

23. Da leitura deste último dispositivo mencionado, depreende-se que o

status de marca notória pressupõe, ainda, que a autoridade do país – na hipótese do Brasil, o INPI – a considere como dotada de tal atributo.

24. Com efeito, “Da mesma forma que ocorre com a marca de alto renome, compete ao INPI avaliar a marca como notoriamente conhecida, caracterizando malferimento ao princípio da separação dos poderes – e, conseqüentemente, invasão na seara do mérito administrativo da autarquia federal – qualquer digressão do Poder Judiciário a esse respeito” (REsp 1.583.007/RJ, Quarta Turma, DJe 10/5/2021). No mesmo sentido: REsp 1.994.997/PE (Terceira Turma, DJe 2/3/2023), REsp 1.190.341/RJ (Quarta Turma, DJe 28/2/14) e REsp 1.124.613/RJ (Terceira Turma, DJe 8/9/15).

3. DA HIPÓTESE DOS AUTOS.

25. Consoante explicitado no capítulo precedente, a norma que prevê a imprescritibilidade da ação anulatória visa proteger a **marca notoriamente conhecida, registrada em outro país**, utilizada para identificar **produtos idênticos ou similares** ao da marca impugnada (art. 6 bis (1) da CUP).

26. No particular, todavia, **as recorridas não são titulares de registro concedido no exterior de marca utilizada para identificar produtos idênticos ou similares aos assinalados pela marca da recorrente.**

27. De fato, a causa de pedir declinada na inicial é o uso não autorizado de expressão utilizada como **título de obra audiovisual** (a novela infantil *CHIQUITITAS*).

28. Essa circunstância é suficiente para conduzir ao reconhecimento da **inaplicabilidade**, à hipótese, da consequência jurídica prevista no art. 6 bis (3) da CUP – imprescritibilidade da pretensão anulatória –, haja vista o não preenchimento de seu suporte fático.

29. Não se pode confundir, como parece ter feito o acórdão recorrido, a

fama que determinada expressão ou obra artística possam ostentar perante o público consumidor com a proteção especial consagrada nos arts. 126 da LPI e 6 bis da CUP – normas que tutelam situações específicas, diversas daquela discutida nestes autos, e que, por isso, não podem irradiar efeitos sobre a presente hipótese.

30. De fato, versando os dispositivos em questão acerca de exceção ao

princípio da territorialidade e estando ausente, na espécie, a circunstância fática correlata (existência de marca previamente registrada em outro país), não há razão jurídica apta a atrair sua incidência.

31. Importa destacar, de outro lado, que a Lei de Propriedade Industrial,

de fato, 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 (art. 124, XVII, da LPI).

32. Contudo, embora essa circunstância seja plenamente passível de ser

invocada como causa de pedir em ação de nulidade de marca (como na espécie), a pretensão correspondente deve ser exercida em juízo antes de escoado o prazo prescricional de cinco anos previsto na lei especial (art. 174 da LPI), uma vez que não há regra específica prevendo a aplicação de consequência jurídica diversa nessas hipóteses.

33. Convém frisar que, tratando-se de exceção à regra geral vigente no

ordenamento jurídico, a norma de imprescritibilidade prevista na Convenção de Paris não comporta qualquer espécie de interpretação extensiva ou por analogia, de modo que, para sua incidência, devem estar preenchidos a contento os requisitos elencados pelo dispositivo em questão.

34. Entendimento em sentido diverso seria capaz de gerar instabilidade jurídica ao titular do registro e, em última instância, a todo o sistema de defesa da propriedade industrial.

35. Como bem anotado por DANNEMANN (*et al.*), entender que o titular da marca esteja indefinidamente sujeito à decretação de invalidade do registro obtido, mesmo depois de ter seguido todas as etapas do longo período de tramitação do procedimento administrativo para sua aquisição – acrescido dos cinco anos do prazo para ajuizamento da ação de nulidade – teria como consequência instaurar o pânico em relações e situações jurídicas perfeitas e acabadas, indo de encontro àquilo que o instituto da prescrição justamente visa proteger: a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais (Propriedade intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000, p. 321).

36. De se registrar, sob outra perspectiva, que, de acordo com o que foi apurado pelo juízo de primeiro grau, ainda que a recorrente tenha ajuizado ação de abstenção do uso de marca em face das recorridas em 26/06/2015, “somente em 08/07/2019, mais de 4 (quatro) anos depois e diante dos correspondentes julgados proferidos pelo MM. Juízo Estadual contrários a sua tese, estas promoveram o presente feito” (e-STJ fl. 855).

37. Vale dizer, mesmo cientes da existência da marca concedida à recorrente, as recorridas somente foram a juízo postular a nulidade de tal registro depois da prolação de decisões judiciais contrárias a seus interesses proferidas em processo diverso, o que revela a adoção de estratégia jurídica que não merece a chancela do Judiciário.

38. **Destarte, considerando (i) a não incidência da exceção prevista no art. 6 bis (3) da CUP à hipótese dos autos, (ii) a data da concessão do registro da marca impugnada (29/6/2010, e-STJ fl. 855) e**

(iii) a data de ajuizamento da presente ação (8/7/2019, e-STJ fl. 855), impõe-se reconhecer, ante o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 da LPI, a prescrição da pretensão anulatória deduzida pelas recorridas.

4. DISPOSITIVO.

Forte em tais razões, **DOU PROVIMENTO** ao recurso especial, para decretar a prescrição da pretensão de nulidade da marca nominativa *CHIQUITITAS*, registrada sob o n. 821.210.173.

Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0027050-0

PROCESSO ELETRÔNICO

REsp 2.121.088 / RJ

Número Origem: 50439832820194025101

PAUTA: 27/08/2024

JULGADO: 27/08/2024

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. DURVAL TADEU GUIMARÃES

Secretária Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA
ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ----

OUTRO NOME : ---- - EPP

ADVOGADOS : JOÃO CARLOS ADALBERTO ZOLANDECK - PR024618
WILLIAN CLEBER ZOLANDECK - PR042974
ALINE FERNANDA CAVALLI RODRIGUES - PR082644
MARCELLE FRANCO ESPÍNDOLA BARROS - PR063345
MÁRIO HENRIQUE YOSHI DA LUZ KAJIWARA - PR097088

RECORRIDO : TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A

RECORRIDO : SS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
LTDA

ADVOGADOS : MARCELO MANOEL BARBOSA - SP154281
MASATO NINOMIYA - SP026565
HISSAO ARITA - SP022010

INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. JOÃO CARLOS ADALBERTO ZOLANDECK, pela RECORRENTE: PICCO
PIONEER INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

C542245155254845155032@ 2024/0027050-0 - REsp 2121088

Documento eletrônico VDA43131181 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006

Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 27/08/2024 17:37:23

Código de Controle do Documento: 210EE732-42A1-406B-A786-9126F85AB673