

RESPONSABILIDADE CIVIL

ACIDENTE COM ANIMAL

Recurso REsp 658702/
Tribunal STJ
Relator Jorge Scartezzini

RECONHECIMENTO — DECLARAÇÃO DO INPI - NECESSIDADE

RESUMO

- O cerne da questão está em determinar se é possível aplicar o princípio da especialidade às marcas de alto renome, previstas no art. 125 da Lei 9.279/96, quando se reconhecer a ausência de confusão dos consumidores. I. Da marca de alto renome e o princípio da especialidade (violação ao art. 125 da Lei 9.279/96) - A proteção conferida à propriedade das marcas é assegurada pelo art. 5º, XXIX, da CF, e regulamentada pela Lei 9279/96, que, no art. 129, concede ao proprietário da marca o direito exclusivo do seu uso. - Todavia, o direito de propriedade da marca não é absoluto, mas limitado, entre outros, pelo princípio da especialidade/especificidade, o qual é previsto, de forma implícita no art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, que impede a "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia". - Assim como o direito de propriedade da marca, o princípio da especialidade também não é absoluto. Com efeito, o referido princípio é excepcionado pelo art. 125 da Lei 9.279/96, que assim dispõe: "À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos da atividade". - Nos termos do art. 2º da Resolução 121/05 do INPI, "considera-se de alto renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença." - À marca de alto renome, portanto, é assegurada maior proteção legal pela alta respeitabilidade e notoriedade que possui, não se restringindo ao âmbito do mercado em que atuam. - O acórdão recorrido, porém, apesar de não ter contrariado esse entendimento, considerou que "ainda assim deve ser observada, para o impedimento, que haja possibilidade de confusão, pelo consumidor, quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a marca" (fls.). - Contudo, o art. 125 da Lei 9.279/96 é claro ao assegurar proteção especial às marcas de alto renome em todos os ramos da atividade, sem qualquer restrição, sobretudo a relativa à impossibilidade de confusão pelo consumidor na aquisição de produtos ou serviços. O referido dispositivo legal deve ser aplicado em observância à seguinte regra básica de hermenêutica jurídica: "onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir". - Com efeito, à marca considerada de alto renome não se aplica o princípio da especialidade, sendo irrelevante discutir a possibilidade de confusão do consumidor. - O fundamento do acórdão recorrido, portanto, não merece acolhida. II. Da ausência de registro da marca como de "alto renome" no INPI. - A conclusão obtida no item anterior, contudo não é suficiente para o correto deslinde da controvérsia. - Com efeito, é de se ressaltar que é incontroverso nos autos que não houve renovação do registro das recorrentes como 'marca notória', nos termos do art. 67 da Lei 5.772/71, ou aquisição de registro de "alto renome", de acordo com o art. 125 da Lei 9279/96, no INPI. - Da dicção do art. 125 da Lei 9.279/96, que é uma reminiscência do art. 67 da Lei 5.772/71, verifica-se que é necessário, para o reconhecimento do alto renome da marca, procedimento administrativo junto ao INPI, que, aliás, editou a Resolução 121/05 para tal finalidade. - A respeito da imprescindibilidade do reconhecimento das marcas de

alto renome pelo INPI, confira-se a lição de FFÁBIO ULHOA COELHO: "Pelo "princípio da especificidade", a proteção da marca registrada é limitada aos produtos e serviços da mesma classe, salvo quando o INPI a declara "marca de alto renome". (Curso de Direito Comercial, vol. I, 9º ed., São Paulo: Saraiva, p. 159) - Nesse sentido, o REsp 658702/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezini, 4ª Turma, DJ de 21/08/2006, assim decidiu: "H

EMENTA

O direito de propriedade da marca é limitado, entre outros, pelo princípio da especialidade/especificidade, o qual é previsto, de forma implícita no art. 124, XIX, da Lei 9.279/96. - O princípio da especialidade não se aplica às marcas de alto renome, sendo assegurada proteção especial em todos os ramos da atividade, nos termos do art. 125 da Lei 9.279/96. - É irrelevante, para fins de proteção das marcas de alto renome, a discussão a respeito da impossibilidade de confusão pelo consumidor na aquisição de produtos ou serviços. - Para se conceder a proteção conferida pelo art. 125 da Lei 9.279/96, é necessário procedimento junto ao INPI, reconhecendo a marca como de 'alto renome'.