

**PETIÇÃO (MOD) CIVIL E PROC CIVIL**

## MEDIDA CAUT DE ARROLAMENTO DE BENS

Recurso                      REsp 27.841-  
Tribunal                     STF

**ABSTENÇÃO DE USO — QUANDO SE LEGITIMA - INTELIGÊNCIA DA LEI 9.279/96****RESUMO**

- ... Não há também como se analisar as alegadas infringências dos arts. 3º, § 2º, da Lei 6.404/76, 18, do Dec. 3.708/19, 38, IX, da Lei 4.726/65 e 4º, VI, do Código do Consumidor, tendo em vista que não houve enfrentamento dos temas neles versados pelo Colegiado estadual, estando ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, nos termos do Enunciado 282 da Súmula/STF. 3. No mais, discute-se se a recorrente, fabricante de cerveja, que tem a titularidade da marca "Caracu", pode impedir que a recorrida, comerciante de botinas, utilize da mesma marca nos seus produtos. - Em princípio, o direito marcário brasileiro se vincula ao princípio da especificidade, segundo o qual a marca produz efeitos somente em relação a produtos ou serviços da respectiva classe de registro. Entretanto, a própria lei de regência, a hoje revogada Lei 5.772/71, trazia exceção à regra, uma vez que disciplinava, no seu art. 67, que a marca notória goza de proteção em todas as classes. - E esse é justamente o caso dos autos. Além de deter a recorrente o registro da marca "Caracu", ainda lhe foi reconhecida a notoriedade da marca, mediante procedimento próprio e com registro específico. Assim, reconhecida pelo INPI ser a referida marca notória, ela não pode ser utilizada nos diversos ramos do comércio, senão por seu titular. - Foi essa a conclusão, aliás, que levou a 3ª T. desta Corte a outorgar proteção à marca "Vigor", no REsp 27.841-RS (RSTJ 51/177), de que foi relator o Min. DIAS TRINDADE, com acórdão assim ementado: "Quem possui registro de marca notória tem o direito de oponibilidade do seu título em todas as classes a quem dela se utilizar. Contrariedade aos arts. 59 e 67 do CPI reconhecida". - Discute-se se, ante o fato de estarem as partes comercializando produtos inteiramente distintos, poderia, ainda assim, haver a proibição de uma empresa não-titular da marca utilizar da que já goza de registro notório. A resposta é negativa. - O simples fato da notoriedade pode gerar confusão para o consumidor adquirente do produto, o qual, embora não tenha correlação com a mercadoria originariamente fabricada, poderia ser levado a acreditar na procedência comum dos bens, sobretudo em razão do grande potencial econômico próprio das empresas que detêm a titularidade dessa marca especial, acarretando-lhe prejuízo. - LUCAS ROCHA FURTADO, comentando o atual Código de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), após tecer anotações à marca notória, afirma que o efeito atrativo ao consumidor se dá pelo prestígio da marca. Diz ele: "A tendência à diversificação revelada pelos complexos industriais, aliada às novas técnicas de comercialização, implicou nova concepção do próprio conceito de especialidade. Empresas que tradicionalmente atuavam em apenas um ramo de atividade, em face de novas estratégias mercadológicas, passaram a diversificar suas atividades, atuando em vários ramos de produtos ou serviços. Essa nova situação exigiu um alargamento da proteção de certas marcas excepcionalmente notórias, que passaram a requerer um âmbito de proteção além da classe onde estavam registradas, em confronto, portanto, com o princípio da especialidade. Essas marcas necessitam de proteção não apenas contra o uso em produtos similares, mas, igualmente, em produtos diferentes. - O Código de Propriedade Industrial (Lei 5.772/71), em seu art. 67, utilizava a expressão 'marca notória' para designar a categoria de signos cuja proteção se estendia a todos os segmentos do mercado. A Lei 9.279/96 mantém o mesmo tipo de proteção. Porém, como surge em nosso direito positivo pátrio uma outra espécie de marca, internacionalmente denominada de 'marca notoriamente conhecida', a fim de evitar confusão entre esta última e a denominada pelo Código de Propriedade Industrial de 'marca notória', a Lei 9.279/96, em seu art. 125, mantém essa mesma forma de proteção; adota-se, apenas, nova terminologia para designá-las. Passam as 'marcas notórias' a ser

denominadas 'marcas de alto renome'. - ..... - Em função dessa diversidade de fatores, necessários à concessão a uma marca de proteção a todas as classes, poderia haver uma série de divergências ou de dificuldades por ocasião de sua aplicação em casos concretos. O critério decisivo, porém, que certifica a notoriedade da marca e que justifica sua proteção como marca de alto renome, deve ser o efeito de atração que ela deve ser capaz d

#### **EMENTA**

O direito marcário brasileiro vincula-se ao princípio da especificidade, segundo o qual a marca produz efeitos somente em relação a produtos ou serviços da respectiva classe de registro. Entretanto, a própria lei de regência traz exceção à regra, disciplinando que a marca notória, declarada em registro próprio, goza de proteção em todas as classes. A proteção legal tem por escopo resguardar o consumidor adquirente do produto, crédulo da procedência comum dos bens, sobretudo em razão do grande potencial econômico das empresas que detêm a titularidade da marca notória.