

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.190.341 - RJ (2010/0069361-0)**

**RELATOR** : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**  
**RECORRENTE** : HARRODS BUENOS AIRES LTD  
**ADVOGADOS** : RODRIGO ROCHA DE SOUZA E OUTRO(S)  
PETER EDUARDO SIEMSEN E OUTRO(S)  
GUSTAVO PIVA DE ANDRADE  
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA E OUTRO(S)  
**RECORRIDO** : HARRODS LIMITED  
**ADVOGADO** : RODRIGO A DE OURO PRETO SANTOS E OUTRO(S)  
**RECORRIDO** : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI  
**PROCURADOR** : MARISTELLA RAMOS VITORINO DE ASSIS E OUTRO(S)

**EMENTA**

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. MARCA. NOTORIAMENTE CONHECIDA. DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. NOME COMERCIAL.

1. Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem se pronuncia de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
2. Compete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI avaliar uma marca como notoriamente conhecida, ensejando malferimento ao princípio da separação dos poderes e invadindo a seara do mérito administrativo da autarquia digressão do Poder Judiciário a esse respeito.
3. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial expressamente veda o registro de marca que imite outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "susceptível de causar confusão ou associação com marca alheia". Todavia, o sistema de proteção de propriedade intelectual confere meios de proteção aos titulares de marcas ainda não registradas perante o órgão competente.
4. Conforme decidido no REsp 1.105.422 - MG, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC).
5. Tratando-se, depois da cisão levada a efeito, de pessoas jurídicas e patrimônios distintos, não há como permitir a coexistência das marcas HARRODS da recorrente e da recorrida, sem atentar contra os objetivos da legislação marcária e induzir os consumidores à confusão.
6. A legislação observa o sistema atributivo para obtenção do registro

de propriedade de marca, considerando-o como elemento constitutivo do direito de propriedade (art. 129 da Lei n. 9.279/1996); porém também prevê um sistema de contrapesos, reconhecendo situações que originam direito de preferência à obtenção do registro, lastreadas na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário.

7. A Lei da Propriedade Industrial reprime a concessão de registros como marcas de: a) nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios (art. 124, V e 195, V); b) sinais que reproduzem marcas que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado em país com o qual o Brasil mantenha acordo, se a marca se destinar a distinguir produto idêntico semelhante ou afim suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia (art. 124, XXIII); c) 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.

8. A Convenção da União de Paris, de 1883, deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, dos quais fazem parte Brasil e Reino Unido (<<http://www.wipo.int/treaties/en>>). O Tribunal de origem, ao asseverar que, após a criação da Harrods Buenos Aires, houve acordo, em 1916, para que Harrods Limited atuasse como agente de compras daquela, deixa claro que, na verdade, a pretensão da Harrods Buenos Aires incide na vedação inserta no art. 6º *septies* da Convenção da União de Paris.

9. Independentemente do negócio firmado no passado, não havendo expressa autorização da sociedade anterior criadora desta, a obtenção e a manutenção de direitos marcários deverão respeitar os princípios e a finalidade do sistema protetivo de marcas, bem como o princípio da livre concorrência, um dos pilares de ordem econômica brasileira, previsto no art. 170, inc. IV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

10. O INPI, na decisão que declarou nulos os registros n. 812.227.786 e 812.227.751 em nome da recorrente, asseverou que a marca HARRODS é notoriamente conhecida, além de nome comercial da recorrida, estabelecendo, deste modo, a proteção dos arts. 6º *bis* e 8º da Convenção de Paris. O objetivo de tais dispositivos é, justamente, reprimir o benefício indireto que ocorreria para um dos concorrentes, quando consumidores associassem os sinais deste com a marca notoriamente conhecida atuante no mesmo segmento mercadológico, como é o caso dos autos. Constitui, assim, exceção ao princípio da territorialidade, gozando a marca de proteção extraterritorial nos países signatários da Convenção da União de Paris.

11. Mesmo que não fosse a marca de Harrods Limited admitida pelo INPI como notoriamente conhecida, esbarraria a pretensão da

recorrente na proibição do art. 124, inc. XXIII, segundo o qual não é registrável o sinal que reproduza ou imite marca que o depositante evidentemente não poderia desconhecer, especialmente em razão de sua atividade, desde que o titular desta seja domiciliado em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou assegure reciprocidade de tratamento.

12. A tutela ao nome comercial no âmbito da propriedade industrial, assim como à marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor, de modo que este não seja confundido quanto à procedência dos produtos comercializados.

13. A confusão e o aproveitamento econômico, no caso, parecem inevitáveis, se admitida a coexistência das marcas HARRODS da recorrente e da recorrida no Brasil, tanto mais quando se observa que estas sociedades, embora hoje estejam completamente desvinculadas, já apareceram no passado ora como filial ora como agente de compras uma da outra, atuando no mesmo segmento mercadológico.

14. Recurso especial não provido.

### **ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por maioria, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Raul Araújo (Presidente), que dava parcial provimento ao recurso especial. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília (DF), 05 de dezembro de 2013(Data do Julgamento)

**MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**

Relator

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.190.341 - RJ (2010/0069361-0)**

RECORRENTE : HARRODS BUENOS AIRES LTD  
ADVOGADOS : RODRIGO ROCHA DE SOUZA E OUTRO(S)  
PETER EDUARDO SIEMSEN E OUTRO(S)  
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA E OUTRO(S)  
RECORRIDO : HARRODS LIMITED  
ADVOGADO : RODRIGO A DE OURO PRETO SANTOS E OUTRO(S)  
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI  
PROCURADOR : MARISTELLA RAMOS VITORINO DE ASSIS E OUTRO(S)

**RELATÓRIO**

**O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):**

1. Harrods Buenos Aires Ltd. ajuizou ação em face de Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e Harrods Limited, objetivando o reconhecimento de nulidade dos atos administrativos praticados pela autarquia demandada, pois esta acolheu impugnação apresentada pela Harrods Limited, anulando os atos de concessão dos registros marcários da autora para a marca mista HARRODS, nas classes 03.20 e 28.10 (processos n. 812.227.751 e 812.227.786). Pretende a autora, também, anular os registros obtidos pela Harrods Limited para a marca mista HARRODS nas classes 24, 25, 28, 39, 35 e 20, respectivamente (processos n. 819.993.670, 819.993.689, 819.993.697, 819.993.700, 819.993.794 e 820.002.305), além de sobrestar os pedidos de registro realizados pela empresa ré para a marca mista HARRODS, por intermédio dos processos administrativos n. 822.427.699, 819.993.719, 819.999.727, 819.993.735, 819.993.743, 819.993.751, 819.993.760, 819.993.778, 819.993.786 e 822.744.775.

Alega a autora que foi constituída em 1913 pela Harrods Limited, adquirindo personalidade jurídica própria por decisão unilateral dos sócios desta, ocasião em que celebraram as duas companhias um negócio jurídico em que era permitido à autora explorar a marca e serviços Harrods em toda a America Latina, iniciado com a abertura de uma loja na cidade de Buenos Aires, Argentina.

Argumenta que é titular da marca Harrods no Brasil desde a década de 20, quando obteve o primeiro registro marcário, e nunca foi molestada pelas rés.

Informa que as decisões proferidas pelo INPI, cancelando os registros da autora, ensejaram os registros marcários posteriormente obtidos pela Harrods Limited, daí o pleito anulatório ora proposto.

O Juízo da 37ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro julgou

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos atos administrativos que anularam os registros n. 812.227.751 e 812.227.786 e, em seguida, para declarar nulos os registros obtidos pela Harrods Limited para a marca mista HARRODS (processos n. 819.993.670; 819.993.689; 819.993.697; 819.993.700; 819.993.794 e 820.002.305) (fls. 5.989-5.998).

Harrods Limited interpôs apelação para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que deu provimento à remessa necessária e ao apelo para julgar improcedente o pedido inicial, ressaltando o direito da Harrods Buenos Aires, de boa fé, a, eventualmente, cobrar da Harrods Limited, em ação própria, pela retomada das referidas marcas (fls. 6.122-6.155):

ADMINISTRATIVO. MARCA. IMPUGNAÇÃO À NULIDADE DECRETADA, ADMINISTRATIVAMENTE. DISPUTA A RESPEITO DE USO DE NOME COMERCIAL COMO MARCA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO. USO REMUNERADO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS NOS AUTOS.

A criação de empresa com autorização para registro societário, com o mesmo nome de sua criadora, cuja utilização foi prestada mediante remuneração da empresa criada, estabelecendo-se o preço em consideração, inclusive, à fama portada pelo referido nome à época dos fatos, só pode ser interpretada como uso consentido e remunerado do nome comercial, circunscrito à localidade geográfica demarcada para a atuação da empresa criada.

A sentença estrangeira não homologada pelo STJ, ainda que sem eficácia dentro do âmbito nacional, pode ter depoimentos e relatos, contidos no seu bojo, utilizados como prova emprestada, observada a autenticação consular e a tradução juramentada.

Tendo como pressuposto a utilização remunerada de nome por empresa comercial, entende-se que, não se tratando de sociedade filantrópica ou de sociedade civil, a conclusão é que esse uso só pode se referir à sua expressão comercial, não havendo como dele se excluir a sua expressão como marca.

**Tendo em vista o processo de globalização atual, não é de subsistir delimitação geográfica para exploração de marca, com signo nominativo idêntico, por empresas absolutamente distintas, uma vez que a diversidade de estilo gráfico utilizado, em face da unicidade do elemento nominativo, não é capaz de emprestar-lhe distintividade.**

Remessa necessária e apelação providas, ressaltado o direito de a apelada, pelas vias ordinárias, pleitear o ressarcimento pela retomada de suas marcas que, de boa fé, registrou.

Opostos embargos de declaração por Harrods Buenos Aires e Harrods Limited, o primeiro foi rejeitado e o segundo foi acolhido parcialmente (6.207-6.218).

Interpôs a autora recurso especial com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, sustentando violação aos artigos 124, XIX e 129 da Lei n. 9.279/1996 e 535 do Código de Processo Civil.

Argumenta que o acórdão recorrido literalmente desapropriou judicialmente

# *Superior Tribunal de Justiça*

as marcas da recorrente, em favor da recorrida, sem qualquer base legal e contrariando todos os fundamentos anteriormente desenvolvidos, tendo em vista que inclusive reconheceu expressamente seu direito de buscar, pela via própria, o ressarcimento devido pela "retomada da marca pela apelante".

Afirma que, da leitura das conclusões do acórdão, outra solução não poderia dar o Tribunal de origem ao presente litígio senão o de validar os registros da ora recorrente para a marca mista HARRODS e anular, ao mesmo tempo, todos os registros obtidos pela ora recorrida para o mesmo sinal distintivo. Não obstante, a Primeira Turma Especializada, sem qualquer base legal, ignorando todos os argumentos anteriores despendidos acerca do direito de propriedade da empresa recorrente, concluiu que a anterioridade da marca HARRODS pertence à recorrida.

Pondera que o direito de anterioridade no país de origem jamais poderia atingir um contrato firmado entre as partes, em que foi estabelecida, inclusive, a compra desse direito mais antigo pela recorrente (qual seja, o uso exclusivo da marca HARRODS na América do Sul).

Acena que quem primeiro obteve os registros para a marca HARRODS no Brasil foi a recorrente e assim, não teria sentido o Tribunal ignorar todos os direitos de propriedade garantidos pela lei brasileira à recorrente para aplicar uma solução que, no seu particular entendimento, considera mais justa. Argumenta que a conclusão do Tribunal de origem ignorou o direito de propriedade garantido pelo art. 129 da lei n. 9.279/1996 à empresa recorrente.

Em contrarrazões, a Harrods Limited sustenta que: a) o negócio a que a Harrods Buenos Aires faz alusão seria a constituição na Inglaterra da Harrods South America Limited - HSAL, sociedade de capital fechado sob controle da Harrods Limited; b) de modo a minorar os riscos de empreendimento na Argentina, a Harrods Limited criou a Harrods Buenos Aires, tendo permanecido como agente de compras desta, cuja finalidade era ser uma distribuidora e representante da Harrods Limited em Buenos Aires; c) os registros n. 812.227.751 e n. 812.227.786, anulados pelo INPI, objeto da presente ação, não fazem parte dessas marcas depositadas durante o período em que a recorrente e a recorrida tinham vínculo societário e interesses em comum. Como consta nos autos, os registros depositados pela recorrente àquela época há muito foram extintos pelo INPI em razão de sua falta de uso (caducidade), tendo sido os registros aqui discutidos depositados em 11/10/1985, muito tempo depois do fim do vínculo societário entre as empresas no ano de 1963; d) a Harrods Limited teve reconhecida pelo INPI a notoriedade de sua marca HARRODS no Brasil e a prevalência do direito advindo de seu nome comercial, cuja constituição data de 1849; e) O Tribunal de origem entendeu que ainda que tenha o negócio produzido efeitos no passado, em face da superveniente cisão

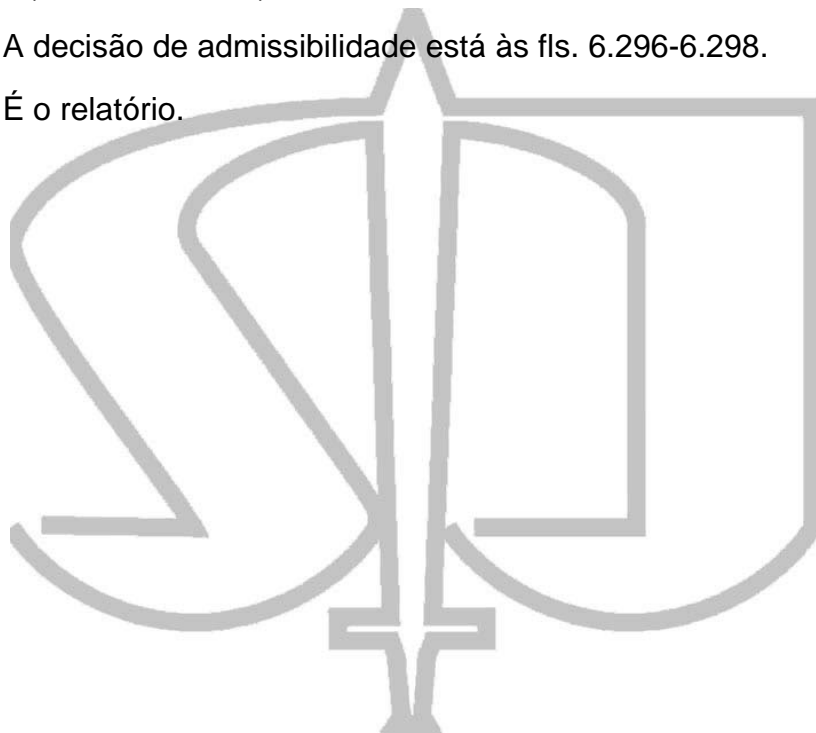
# *Superior Tribunal de Justiça*

e da necessária tutela dos interesses dos consumidores, hoje não se pode admitir a coexistência das marcas no Brasil, e, portanto, os direitos sobre o nome comercial da recorrida britânica Harrods Limited - que remetem ao ano de sua fundação em 1849 - merecem proteção no Brasil, por força do art. 8º da Convenção de Paris. (fls. 6.262-6.282).

A autarquia recorrida, em suas contrarrazões, afirmou que a questão ora trazida a exame extrapola os limites de atuação judicial do INPI, visto que envolve questões outras, históricas e de direitos subjetivos bem mais amplos do que aqueles de sede marcária (fls. 6.285-6.289).

A decisão de admissibilidade está às fls. 6.296-6.298.

É o relatório.



**RECURSO ESPECIAL Nº 1.190.341 - RJ (2010/0069361-0)**

**RELATOR** : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**  
**RECORRENTE** : HARRODS BUENOS AIRES LTD  
**ADVOGADOS** : RODRIGO ROCHA DE SOUZA E OUTRO(S)  
PETER EDUARDO SIEMSEN E OUTRO(S)  
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA E OUTRO(S)  
**RECORRIDO** : HARRODS LIMITED  
**ADVOGADO** : RODRIGO A DE OURO PRETO SANTOS E OUTRO(S)  
**RECORRIDO** : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI  
**PROCURADOR** : MARISTELLA RAMOS VITORINO DE ASSIS E OUTRO(S)

**EMENTA**

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. MARCA. NOTORIAMENTE CONHECIDA. DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. NOME COMERCIAL.

1. Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem se pronuncia de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

2. Compete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI avaliar uma marca como notoriamente conhecida, ensejando malferimento ao princípio da separação dos poderes e invadindo a seara do mérito administrativo da autarquia digressão do Poder Judiciário a esse respeito.

3. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial expressamente veda o registro de marca que imite outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia". Todavia, o sistema de proteção de propriedade intelectual confere meios de proteção aos titulares de marcas ainda não registradas perante o órgão competente.

4. Conforme decidido no REsp 1.105.422 - MG, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC).

5. Tratando-se, depois da cisão levada a efeito, de pessoas jurídicas e patrimônios distintos, não há como permitir a coexistência das marcas HARRODS da recorrente e da recorrida, sem atentar contra os objetivos da legislação marcária e induzir os consumidores à confusão.

6. A legislação observa o sistema atributivo para obtenção do registro de propriedade de marca, considerando-o como elemento constitutivo



do direito de propriedade (art. 129 da Lei n. 9.279/1996); porém também prevê um sistema de contrapesos, reconhecendo situações que originam direito de preferência à obtenção do registro, lastreadas na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário.

7. A Lei da Propriedade Industrial reprime a concessão de registros como marcas de: a) nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios (art. 124, V e 195, V); b) sinais que reproduzem marcas que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado em país com o qual o Brasil mantenha acordo, se a marca se destinar a distinguir produto idêntico semelhante ou afim suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia (art. 124, XXIII); c) 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.

8. A Convenção da União de Paris, de 1883, deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, dos quais fazem parte Brasil e Reino Unido (<<http://www.wipo.int/treaties/en>>). O Tribunal de origem, ao asseverar que, após a criação da Harrods Buenos Aires, houve acordo, em 1916, para que Harrods Limited atuasse como agente de compras daquela, deixa claro que, na verdade, a pretensão da Harrods Buenos Aires incide na vedação inserta no art. 6º *septies* da Convenção da União de Paris.

9. Independentemente do negócio firmado no passado, não havendo expressa autorização da sociedade anterior criadora desta, a obtenção e a manutenção de direitos marcários deverão respeitar os princípios e a finalidade do sistema protetivo de marcas, bem como o princípio da livre concorrência, um dos pilares de ordem econômica brasileira, previsto no art. 170, inc. IV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

10. O INPI, na decisão que declarou nulos os registros n. 812.227.786 e 812.227.751 em nome da recorrente, asseverou que a marca HARRODS é notoriamente conhecida, além de nome comercial da recorrida, estabelecendo, deste modo, a proteção dos arts. 6º *bis* e 8º da Convenção de Paris. O objetivo de tais dispositivos é, justamente, reprimir o benefício indireto que ocorreria para um dos concorrentes, quando consumidores associassem os sinais deste com a marca notoriamente conhecida atuante no mesmo segmento mercadológico, como é o caso dos autos. Constitui, assim, exceção ao princípio da territorialidade, gozando a marca de proteção extraterritorial nos países signatários da Convenção da União de Paris.

11. Mesmo que não fosse a marca de Harrods Limited admitida pelo INPI como notoriamente conhecida, esbarraria a pretensão da recorrente na proibição do art. 124, inc. XXIII, segundo o qual não é

registrável o sinal que reproduza ou imite marca que o depositante evidentemente não poderia desconhecer, especialmente em razão de sua atividade, desde que o titular desta seja domiciliado em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou assegure reciprocidade de tratamento.

12. A tutela ao nome comercial no âmbito da propriedade industrial, assim como à marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor, de modo que este não seja confundido quanto à procedência dos produtos comercializados.

13. A confusão e o aproveitamento econômico, no caso, parecem inevitáveis, se admitida a coexistência das marcas HARRODS da recorrente e da recorrida no Brasil, tanto mais quando se observa que estas sociedades, embora hoje estejam completamente desvinculadas, já apareceram no passado ora como filial ora como agente de compras uma da outra, atuando no mesmo segmento mercadológico.

14. Recurso especial não provido.

**VOTO**

**O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):**

2. De plano, não se verifica a alegada violação do art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado.

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

3. A questão em exame é relativa a conflito entre marcas mistas HARRODS, de titularidade da Harrods Limited, loja de departamentos fundada em 1849 em Londres, e de Harrods Buenos Aires Ltd, empresa constituída em 1913.

O acórdão recorrido dispôs (6.122-6.155):

[...]

Inicialmente, quero aqui tecer algumas considerações a respeito da ação intentada pela autora, ora recorrente, perante a Justiça Inglesa.

A ação que lá foi intentada pela ora recorrente, inicialmente, tinha por

finalidade: a) reclamar que a autora, HBAL fazia imitação fraudulenta de suas marcas; b) proibir a HBAL de utilizar a denominação HARRODS, sob a alegação de descumprimento contratual ou quebra de confiança; c) a declaração de que a HBAL obteve a titularidade dos registros marcários HARRODS em virtude tão-somente O de relacionamento de confiança que detinha com a autora; d) uma ordem judicial que restringisse a cessão ou licenciamento do uso de ditas marcas, bem como: e) indenização por perdas e danos por descumprimento contratual e abuso de confiança.

Ante recurso contra a rejeição da ação pelo juiz, se permitiu à autora o prosseguimento da ação, com a exclusão dos pedidos quanto à imitação fraudulenta de suas marcas, passando a ação a se fundar, no dizer daquela Corte, em apenas 2 (dois) argumentos: contrato implícito e relação de confiança entre as empresas, deixando claro aquele Tribunal que o caso envolvia o alcance do direito da HBAL utilizar a denominação Harrods em relação a seus negócios (grifei).

A fim de concluir pelo direito, ou não, da HBAL, de utilizar tal denominação, aquele Tribunal procedeu a uma análise dos contratos firmados entre as empresas, com vistas a aferir o grau de independência ou subordinação jurídica da HBAL em relação a HARRODS LTD., objetivando identificar a natureza jurídica dessa relação comercial, bem como se houve, ou não, a quebra de confiança alegada pela Harrods Ltd.

A análise daquele Tribunal, conforme transcrita em vários trechos da sentença ora recorrida, foi de que a autora constituiu a ora ré em 1913, e que por necessidade comercial, de garantia de seus próprios lucros, fé-lo de forma independente, tanto que se tornou seu fornecedor "não exclusivo". Vê-se daquele julgado que "em 12 de setembro de 1913, a demandante outorgou seu consentimento escrito à HBAL para que se registrasse com essa denominação no Registro de Sociedades". Na assembléia geral anual da Harrods Ltd., realizada aos 27/02/14, Sir Alfred Newton, seu então presidente, assim manifestou-se a respeito do empreendimento iniciado em Buenos Aires:

*"Quando HBAL foi constituída, totalmente fora do domínio da Harrod's, os promotores estavam naturalmente ansiosos de contar com a vantagem de nossa experiência em Buenos Aires, porque, como sabem, estabelecemos a loja de Buenos Aires a uma pequena escala, a fim de explorar o terreno. Naturalmente, estavam ansiosos de possuir a grande vantagem de associar-se com a empresa Harrod's.*

*Manifestamos: «sob certas condições, estamos prontos para isso. Desde que Harrod's não arrisque nem um centavo, prestaremos o benefício de nossa experiência ali e a enorme vantagem, indubitavelmente, de nosso nome, pelo qual nós devemos ser remunerados. Estivemos de acordo, portanto, a vender-lhes ou transferir-lhes a empresa que havíamos constituído em Buenos Aires - uma pequena empresa de £25. 000 - e em celebrar um contrato pelo qual seríamos seus agentes de compras e em geral lhe proporcionaríamos a assistência necessária, pelo qual - sem arriscar, lhes recorde, nenhum centavo de capital - obteríamos 54. 000 de suas ações diferidas. Estimativamente, creio que essas 54. 000 ações diferidas representam atualmente £30. 000. O que representa, creio, uma remuneração substancial, e ademais, como digo, atuamos como agentes de compra para essa sociedade, que sem dúvida, trabalhará exaustivamente e, pelo que vejo, será vantajoso para nós."*

Por fim, arremata aquele julgado (fis. 285 1/2852):

*"A importância deste caso para a autora, baseado no relacionamento*

# Superior Tribunal de Justiça

*fiduciário, é que ele constitui o fundamento para sua reclamação de que a HBAL detém o benefício de todas as marcas de comércio registradas que incorporam o nome Harrods sob sua custódia. Tais marcas de comércio foram registradas, não apenas na Argentina, mas também na Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela... Em suma, a reclamação da autora da ação deve-se ao fato de que a HBAL é uma fiduciária implícita das marcas de comércio relativamente à autora da ação ou, de qualquer maneira, relativamente à autora da ação e à HBAL em conjunto. Trata-se de uma reclamação de direito exclusivo, que vai além de uma reclamação baseada simplesmente no relacionamento fiduciário. O Sr. Sparrow argumentou que a base do fideicomisso implícito era uma intenção mútua subentendida entre a autora da ação e a HBAL. Esta reclamação é tão infundada como qualquer outra. Você não pode simplesmente subentender uma pretensão que contraria a intenção clara das partes, de que a HBAL deveria ser legal e comercialmente independente da autora da ação. Ressalvados os casos onde possa haver um pedido conjunto, as marcas de comércio e quaisquer direitos vinculados a elas, nos termos das leis locais tomam-se e permanecem, exclusivamente, em poder da HBAL."*

*A apelante alega "inaplicabilidade da decisão inglesa em função de o tribunal alienígena não ter considerado ou decidido qualquer questão sobre quem teria direito à marca HARRODS no Brasil".*

A alegação da apelante veio divorciada dos elementos da sentença recorrida. Houvesse a d. juíza sentenciante considerado que o mencionado julgado havia decidido sobre o direito à marca HARRODS no Brasil, teria extinguido o feito, ao argumento da coisa julgada (sem se adentrar aqui, quanto à necessidade de homologação de sentença estrangeira pelo STJ, para emprestar-lhe eficácia no âmbito nacional), e não julgar-lhe o mérito, como o fez, enfrentando as alegações das partes, e decretando a nulidade do ato administrativo impugnado.

O que fez a d. juíza foi considerar os depoimentos transcritos no julgado mencionado, bem como os fundamentos lá deduzidos, como uma espécie de "prova emprestada" para efeito de aferir a legalidade, ou não, do ato administrativo, que decretou a nulidade dos registros marcários em lide.

A alegação de que a HBAL teria abandonado seus registros marcários aqui, no Brasil, não socorre, também, a apelante. O ato ora sob exame diz respeito à decretação de nulidade dos registros marcários, ao argumento da anterioridade da empresa Harrods Ltd. A eventual caducidade da marca é matéria que não foi aventada administrativamente ou perante o juiz da causa e sequer pode ser considerada, posto que a alegação não integrou a lide e tampouco foi provada.

**A envergadura da questão ora trazida a exame extrapola os limites de competência do INPI, posto que envolve questões outras, históricas e de direitos subjetivos bem mais amplos do que aqueles de sede marcária. Em sede de registro civil, existe a figura procedimental de suscitar-se dúvida perante o Juízo de Registros Públicos. É dizer, o oficial do cartório, quando se depara, com alguma situação em que se lhe assoma a dúvida sobre como proceder, suscita-a perante o Juiz da Vara de Registros Públicos (organização judiciária aqui do Estado do Rio de Janeiro) que, após ouvido o Ministério Público e os interessados, diz qual o direito deve ser aplicado àquele registro.**

**Nos registros marcários, esse procedimento inexistente, e o INPI é obrigado a proferir decisão sobre o registro, ainda que ela envolva**

**questões que extrapolem sua estreita área de cognição administrativa.**

Foi, aliás, diante dessa constatação, que o INPI, em sua peça de defesa, afirmou que a lide envolve "*questões concorrenciais que precedem os atos de depósito e dizem respeito tão somente à relação jurídica entre as duas empresas e que devem ser resolvidas entre elas, amigavelmente ou através do Poder Judiciário.., uma vez que escapam inteiramente à alçada do INPI*" (fls. 696).

Também não me impressiona o parecer subscrito pelo ilustre órgão do Ministério Público do Estado de São Paulo, proferido em ação que tramita perante a 12ª Vara de Fazenda Pública, que tem por objeto a disputa em torno do nome de domínio "harrods.com.br". Explico. No início do século passado, quando houve a celebração dos negócios jurídicos que deram origem aos fatos que permeiam a presente lide, o mundo ainda não imaginava que existiria uma rede mundial de computadores através da qual seria possível a comercialização de serviços e produtos. A internet carrega em si um caráter de ubiquidade, que a utilização de marca comercial necessariamente não carrega, tanto que a legislação refere marcas conhecidas ou registradas no país em que se está analisando o registro. Em outras palavras, a análise sobre o registro marcário não considera - nem poderia - os mesmos critérios que a análise quanto ao nome de domínio na internet. É outra lide.

Passo, agora, à análise da questão de mérito que envolve a lide.

**A alegação de usurpação de uso de nome comercial ou de abuso de confiança, efetivamente, não se sustenta. Ora, a HBAL foi criada em 1913 pela HARRODS LTD., que lhe "prestou o nome" mediante remuneração.** Em outras palavras, a apelante, "vendeu" seu nome à HBAL e, como bem observado na ação que tramitou perante o Tribunal Londrino, a partir de então, sofreu um processo de independência econômico-jurídica, com vistas a garantir "risco zero" para a sua criadora. É dizer que os investidores ingleses tinham tanto temor que lhes respingasse algum efeito econômico de uma eventual crise argentina, que preferiram dar total distinção à HBAL, a fim de que ninguém tivesse dúvida de que os patrimônios eram distintos, na hipótese de uma eventual implicação de obrigações. Ora, ou existe relação de subordinação, ou de independência. Não se pode ter sempre como opção a melhor de três, de acordo com as necessidades de lucro da empresa. Assim são os fatos da vida: as opções trazem implícita a assunção dos eventuais riscos. Esse é o elemento que marca o empresário: o risco de sua empresa. Decidido, portanto, há um século, que a HBAL, sociedade comercial também inglesa, seria independente, não há como negatizar esse fato senão pelas vias próprias. É dizer que aquela decisão foi implementada. Vários contratos foram concluídos nesse sentido. Não se pode agora pretender reverter tal processo apenas mediante declaração da empresa fundadora.

A apelante alega que a d. juíza da causa entendeu equivocadamente a questão envolvida nos autos e que não se trata de reverter os negócios jurídicos realizados, que não se trata de reverter a venda efetivada.

Não assiste razão, entretanto, à apelante. Se de um lado, não se trata de reverter a alienação havida do controle acionário pela Harrods Ltd., de outro, quando a d. juíza da causa afirma que aquela empresa não se desincumbiu de desconstituir, pelas vias próprias, o negócio avençado, é claro que ela se referiu a que seria necessária uma retificação do negócio jurídico realizado. Mas a retificação, como sustentou a sentença, deve vir por vias próprias, e se refere não ao negócio como um todo, mas a um aspecto dessa alienação que

restou a todas as luzes, lamentavelmente desconsiderado à época de realização do ato, a saber: como controladora acionária da HBAL, a apelante DEVERIA ter-lhe modificado a razão social e nome de estabelecimento antes mesmo da alienação.

O que não dá para supor-se natural é que alguém venda um estabelecimento com nome que coincide com a própria razão social da empresa e depois queira que ele mude de nome, se isso não foi cláusula que integrou a avença, O que foi vendido foi a empresa e, obviamente, o seu respectivo estabelecimento, o negócio. Naturalmente que o nome faz parte do fundo de comércio. Não vejo como entender-lhe divorciado disso. Como se verifica de todos os elementos dos autos, em nenhum momento, a alienação acionária da HBAL teve como pressuposto a modificação de sua razão social. É a isso, obviamente, que a d. juíza refere quando diz que a HARRODS Ltd. deveria perseguir sua pretensão através de outros meios, mais adequados aos seus objetivos.

A HARRODS LTD. sustenta que a HBAL não estava autorizada a registrar marca em seu nome, mas tão-somente a conduzir negócios na América do Sul. Como, suporte a sua alegação, invoca as decisões proferidas pelo INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - instituição que analisa os registros marcários no Peru).

As decisões do INDECOPI, sob esse aspecto, não me impressionam. Verifica-se dos elementos dos autos que, quando a HARRODS LTD decidiu pela independência econômico-jurídica da HBAL, prestando-lhe, inclusive, o nome, mediante remuneração, o negócio desenvolvido pela HBAL já era idêntico àquele desenvolvido pela Harrods Ltd. Sempre foi idêntico, desde o início. Ora, se a empresa cessionária da utilização desse nome não é uma sociedade filantrópica ou uma sociedade civil sem fins lucrativos, óbvio que a utilização desse nome só pode ser entendida como uma utilização comercial. Isso não precisa estar escrito. É questão de lógica comezinha.

Como dissociar a utilização comercial da utilização a título de marca? Afinal, não é a marca que distingue a titularidade do produto/ serviço? Como poderia a empresa utilizar a expressão como nome social e de estabelecimento e não poder utilizá-la como marca? Como o público distinguiria tal titularidade?

A tese da HARRODS LTD). é insólita. A HBAL foi criada em 1913, e mantido o nome HARRODS após o processo de independência econômico-jurídica que lhe foi conferido pela ora recorrente. Verifiquei o rol de marcas HARRODS registrados perante o INPI, conforme pesquisa efetuada a partir do seu banco de dados disponibilizado na internet. O primeiro registro data de 1955, depositado pela HBAL. Ora, sustentar abuso de confiança e usurpação de nome comercial por 90 anos e de marca por 50 anos é idéia que atenta contra a realidade capitalista em que se insere a HARRODS LTD., e com tal vigor que decidiu promover atividades comerciais além-mar.

Sendo assim, óbvia a conclusão de que houve cessão do nome comercial com autorização implícita para sua utilização como marca, baixo de uma limitação: a demarcação geográfica. Essa utilização deveria se circunscrever à América do Sul.

Agora, o momento após a alienação do controle acionário da HBAL, a mim resta claro que houve falha na condução jurídica do negócio, a resultar no problema a lume nos presentes autos. É que a autorização anterior deveria ter sido negativada no momento dessa alienação, e não foi. Entretanto, esse fato não pode servir de esteio à pretensão da apelante, senão pelas vias

# *Superior Tribunal de Justiça*

próprias.

Por fim, verifico que a recorrente alega, a um só tempo, que sua marca é notoriamente conhecida e é de alto renome.

Há, aqui, um equívoco técnico-jurídico. Na vigência da Lei nº 5.772/71, costumava-se falar em marca notória e marca notoriamente conhecida. A diferença entre elas era que a primeira era conhecida do público em geral, independentemente se consumidor do produto. A segunda, era largamente conhecida, mas tão-somente no segmento de público que se inseria nas atividades relacionadas ao produto/serviço que a marca visava a distinguir.

Com o advento da Lei nº 9.279/96, o legislador preferiu utilizar outra denominação para as marcas notórias. Preferiu denominar-lhes marcas de alto renome.

Entretanto, em decorrência de sua própria definição, não há como uma marca ser, a um só tempo, de alto renome e notoriamente conhecida.

Vejo, todavia, que a recorrente juntou pesquisa de opinião encomendada por seu agente de marcas, com vistas a comprovar a notoriedade da marca.

Junto com a pesquisa, veio a metodologia nela empregada.

Foram entrevistadas 600 pessoas nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, com renda superior a 15 (quinze) salários mínimos. Já pela metodologia, se pode concluir que a marca não seria de alto renome.

Trago aqui, como exemplo, a marca MERCEDES BENZ. Todos conhecem a referida marca, independentemente do poder aquisitivo que têm. Esse é o conceito de marca de alto renome. Homem, mulher, cachorro, criança, todos já ouviram falar da marca. A especialização do \* universo em que se fez a pesquisa é, por si só, uma contradição lógica com a alegação de que a marca é de alto renome.

Agora, passemos à alegação de que a marca é notoriamente conhecida, 0 que a empresa inglesa comercializa? Sapatos, vestuário, brinquedos, perfumaria, cosméticos. Produtos utilizados pelo público em geral, e não apenas por uma parcela da população. Quero dizer que a recorrente comercializa um espectro tão amplo de produtos, que fica difícil concluir que tal atividade pudesse se incluir no conceito de notoriamente conhecida.

A recorrente é uma loja de departamentos. Se fosse uma loja de alta costura, pela característica de seletividade que carrega tal atividade, poderia se imaginar a sua especialização. Entretanto, uma loja como um "armazém geral", que vende bonecas, sapatos, roupas, produtos de natureza comum, ainda que se imaginasse um preço "especial", ainda assim não poderia ser conhecida apenas de um segmento da sociedade. A meu ver, a natureza de seus produtos depõe contra a alegação. É diferente, por exemplo, o consumo de ferro guza ou de algodão, ou de cimento. Sapatos, bolsas, cintos, não são produtos que interessem só a determinada parcela da população. Estamos tratando de uma loja de departamentos, não de um estúdio discreto num endereço londrino conhecido tão-somente de parcela específica da população. A meu ver, é uma contradição ontológica que produtos gerais, destinados ao público em geral, vendidos no varejo, sejam conhecidos apenas de segmentos especiais.

Aliás, sem entrar no mérito da representatividade, ou não, de 600 entrevistados dentre pessoas com renda superior a 15 (quinze) salários mínimos -repita-se (e portanto, com acesso a eventuais viagens ou artigos internacionais), vê-se naquela pesquisa que apenas 15 % (quinze por cento) dos entrevistados ouviram falar da marca. E dizer que a recorrente sustenta ser notoriamente conhecida com base na opinião de 15% de um público selecionado. Dizer que os comerciantes ouviram falar da recorrente não

socorre. Seria o mesmo que entrevistar os fabricantes, mal comparando, para uma pesquisa que visa aferir a publicidade de marca de um distribuidor. A finalidade da pesquisa só pode ser aferir o grau de prestígio da marca junto ao público consumidor. Ser conhecida pela concorrência é questão naturalmente afeta ao meio, não significando notoriedade. Não quero com isso afirmar que a marca é, ou não, notoriamente conhecida ou de alto renome aqui, no Brasil. O que vejo dos autos é que a pesquisa juntada não é suficiente como meio de prova da alegação da co-ré, não sendo possível, portanto, chegar, quanto a isso, a qualquer conclusão nestes autos.

Quanto à missiva de fls. 2390, através da qual a HBAL se comprometeu a cancelar os registros marcários nº 701.396 e 719.295 e a não mais utilizar o mesmo estilo gráfico, tem razão a apelada.

Efetivamente, o compromisso ali estampado se restringiu ao estilo da grafia - tanto que a tradução juramentada faz referência ao "logotipo" e não à marca HARRODS nominativamente considerada. Aliás, a mencionada decisão do INDECOPI já fazia menção a que houve o compromisso de não utilizar a palavra HARRODS com a "escrita" similar àquela utilizada por Harrods Ltd.

Bem, tudo isso é o que para mim deflui da análise dos elementos fáticos dos autos.

Entretanto, há uma questão que quero trazer a esta Turma. Afinal, estamos diante de um caso absolutamente atípico.

Esta Turma sempre entendeu - e ainda tem entendido - que questões relativas a marcas guardam natureza de direito privado, tanto que o órgão do Ministério Público Federal sustentou a ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito.

Já julgamos aqui vários feitos concluindo nesse sentido. Entretanto, tenho sempre refletido sobre um outro aspecto do direito marcário que, em geral, nem sempre é aventado por aqui. A questão relacionada aos consumidores. Muito se fala em diluição de marca, em contrafação etc., sempre se tendo em vista os direitos subjetivos envolvidos apenas concernentes às empresas em lide. Entretanto, creio que há situações tão graves que poderiam afetar a esfera jurídica dos próprios consumidores e aí estaria presente o interesse público.

É sabido que a criação das marcas, historicamente, passou por vários períodos de evolução que determinaram uma espécie de hoje multifunção em relação ao produto/ serviço que ela distingue.

A atual globalização da economia mundial é uma realidade que o intérprete da lei não pode olvidar. Os diversos tratados firmados pelo Brasil e outras centenas de países no mundo, com vistas a tornar homogêneo o tratamento jurídico conferido às marcas nos diversos recantos do mundo, têm por objetivo atender a esse processo de globalização. Afinal, como revela o clichê, vivemos numa "aldeia global".

Nesse passo, apesar de compreender que a HBAL, em 1955 (data de depósito de suas marcas aqui no Brasil), não praticou qualquer ilícito na efetivação de ditos registros, o que a legislação visa é a proibição de coexistência de marcas colidentes.

Sobre os estilos gráficos utilizados pelas duas empresas, vejamos:

HARRODS LTD.:

HARRODS (BUENOS AIRES) LTD.:

[...]

E é nesse ponto que concordo com o INDECOPI. Não importa a grafia utilizada pelas duas empresas. HARRODS é HARRODS. Se se tratasse de marca constituída por nome composto, talvez houvesse a possibilidade de coexistência. Entretanto, as marcas têm composição singular de sua parte



nominativa. Refleti muito sobre isso e não vejo hipótese em que, modificando a grafia, o nome HARRODS pudesse parecer inteiramente distinto de outro nome HARRODS.

E aí vem a pergunta: e a delimitação geográfica? Creio que ela seria suficiente na hipótese aventada negocialmente, à época, pelas empresas envolvidas: a exploração do nome HARRODS na América do Sul como uma espécie de "sucursal do estabelecimento londrino. Entretanto, **tratando-se, agora, de pessoas jurídicas distintas, com patrimônios jurídicos distintos, não vejo mais como subsistir tal delimitação geográfica sem levar à confusão eventuais consumidores. Não em vista do processo de globalização em que vivemos.**

Na esteira desse raciocínio, apesar de não vislumbrar má-fé na atuação da HBAL, creio que, a persistir a sentença recorrida, teríamos uma situação contra lei: **a coexistência, por titulares diversos, de um mesmo signo. Essa situação seria contrária a tudo o que a legislação marcária persegue. Creio que esse resultado, portanto, atentaria contra o direito.**

É verdade que a HBAL tinha autorização implícita para registro da marca e a Harrods Ltd. foi sua controladora acionária por longos anos, razão da coexistência pacífica de tais marcas. Entretanto, **após a cisão, a multiplicidade de procedimentos administrativos e judiciais informados nos autos indica que essa "coexistência pacífica" não existe mais. E tenho que o consumidor não possa ficar a mercê disso.**

Em casos de registro irregular, o que tem feito o Judiciário é cassar ou adjudicar a marca ao titular que entenda legítimo, não restando ao seu antigo titular qualquer direito a reclamar em relação a ela.

Entretanto, em face da especificidade deste caso concreto, tenho que o correto a fazer, à luz da legislação pátria, é confirmar a decisão do INPI, tendo em vista a anterioridade da Harrods Ltd., sem prejuízo, entretanto, de que a HBAL venha a perseguir o pagamento devido pela retomada da marca pela apelante, o que deverá ser pleiteado em outra via, que não a presente ação, tendo em vista a óbvia restrição de cognição, inclusive em decorrência da competência desta Justiça Federal Especializada.

Isto posto, conheço do apelo e da remessa necessária, dando-lhes provimento, ressaltando o direito da apelada, de boa fé, a, eventualmente, cobrar da apelante, em ação própria, pela retomada das referidas marcas.

E como voto.

4. É bem de ver que a decisão que decretou a nulidade dos registros n. 812.227.786 e 812.227.751 da autora, ora recorrente, com fundamento nos arts. 124, V e 126 da Lei n. 9.276/1996 e arts. 6º e 8º da CUP, foi lastreada no seguinte parecer do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, colacionado no acórdão recorrido (fls. 6.129):

**No mérito, examinando-se o ato concessório do registro de marca e as razões que fundamentaram a sua nulidade, concluímos pela procedência desta, primeiramente porque a empresa HARRODS LTD encontra-se constituída desde 1849, portanto, anteriormente a titular do registro em questão, constituída em 1913, detendo então prioridade de uso do nome comercial.**

**A requerente apresentou documentos comprobatórios de que a expressão HARRODS é notoriamente conhecida e que a mesma através**

**de sua loja de departamentos comercializa diversos produtos, dentre os quais os produtos abrangidos pela marca em questão da ora requerida. Portanto, a expressão HARRODS é notoriamente conhecida e também faz parte do nome comercial da requerente, aplicando-se ao presente caso o disposto no art. 124, V e 126, ambos da LP e art. 6º e 8º da CUP.**

Assim, porque enseja malferimento ao princípio da separação dos poderes e invade a seara do mérito administrativo do INPI, não parece correta a digressão elaborada pelo Tribunal de origem acerca de marca notoriamente conhecida, afirmando que, diante das pesquisas colacionadas aos autos, não seria possível chegar a qualquer conclusão quanto a essa classificação para o caso em exame.

A esse respeito, Douglas Gabriel Domingues:

A Convenção de Paris não define a notoriedade da marca nem estabelece critérios para sua apreciação. Por tal razão, o INPI, como repartição central nacional competente para apreciar a matéria, considera a questão observando se a marca possui certo renome ou fama, no Brasil, dentro do ramo de atividade.

(DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à lei da propriedade industrial: Lei n. 9279 de 14 de maio de 1996, modificada pela Lei n. 10.196 de 14.02.2001*. Rio de Janeiro: Forense, 2009)

Fábio Ulhoa Coelho, quanto à discricionariedade do INPI, afirma:

O registro de determinada marca na categoria das de alto renome é ato discricionário do INPI, insuscetível de revisão pelo Poder Judiciário, senão quanto aos seus aspectos formais, em vista da tripartição constitucional dos poderes do Estado.

(COELHO, Fábio Ulhoa. *Manual de direito comercial*. 25ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 117)

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

DIREITO COMERCIAL. MARCA. PROTEÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. ATIVIDADES DIVERSAS. MARCA NOTÓRIA. ATRIBUIÇÃO DO INPI. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS.

1. O direito à exclusividade ao uso da marca está limitado à classe para a qual foi requerida, ressalvados os casos de marcas notórias.

**2. Compete ao INPI avaliar a marca para caracterizá-la como notória ou de alto renome.**

3. As marcas notoriamente conhecidas não gozam da mesma proteção conferidas às marcas notórias ou de alto renome, pois constituem exceção apenas ao princípio da territorialidade.

4. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes cuidam de situações fáticas diversas.

5. Recurso especial não-conhecido.

(REsp 716179/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009)

AGRAVO REGIMENTAL - MARCA - ALTO RENOME - DECLARAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO INPI - RECURSO IMPROVIDO.

(AgRg no AgRg no REsp 1116854/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 02/10/2012)

5. Nessa linha de raciocínio, observo que Harrods Buenos Aires ressalta o fato de ter obtido registro para a marca HARRODS no Brasil anteriormente à recorrida, por isso sustenta violação aos arts. 124, inc. XIX e 129 da Lei n. 9.279/1996.

Buscando correta elucidação da questão, transcrevo ambos os dispositivos:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

XIX - 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;

-----  
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

De fato, o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial expressamente veda o registro de marca que imite outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia".

Aliás, conforme ensina João da Gama Cerqueira, o efeito principal do registro, como declara a lei, é assegurar ao seu titular o direito ao uso exclusivo da marca e, como consequência, o direito de impedir que outros a empreguem para o mesmo fim (CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. Vol. 2. Tomo 2. Parte 3. Editora Revista Forense: Rio de Janeiro, 1956. p. 76-77).

Todavia, o sistema de proteção de propriedade intelectual confere meios de proteção aos titulares de marcas ainda não registradas perante o órgão competente.

Nessa toada, conforme decidido no REsp 1.105.4222 - MG, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DE TERMO DESIGNATIVO DO COMPONENTE PRINCIPAL DO MEDICAMENTO. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA.

[...]

**4. A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC).**

[...]

8. Recurso especial não provido.  
(REsp 1105422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011)

**5.1.** No presente caso, o Tribunal *a quo* entendeu que o registro concedido à autora, ora recorrente, não estaria cumprindo com sua finalidade de evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência dos produtos.

Ressaltou a Corte de origem que, tratando-se, depois da cisão levada a efeito, de pessoas jurídicas e patrimônios distintos, não há como permitir a coexistência das marcas HARRODS da recorrente e da recorrida sem atentar contra os objetivos da legislação marcária e induzir os consumidores à confusão.

É incontroverso nos autos que a Harrods Buenos Aires foi constituída em 1913 pela Harrods Limited para conduzir os negócios desta na Argentina. É bem verdade que, ao que parece, houve descuido da Harrods Limited ao não ter exigido - previamente à completa desvinculação com a ora recorrente, em 1963 - a alteração de nome desta. Como destacou o Tribunal de origem, somente em 1975 a Harrods Buenos Aires se comprometeu perante a Harrods Limited a cancelar os registros marcários de n. 701396 e 719295, obrigando-se, ainda, a não mais utilizar o mesmo estilo dos referidos signos em nenhum de seus documentos. Em 1990, por sua vez, a Harrods Limited ofertou 10 milhões de dólares para a recorrente, objetivando evitar situações como a ora em análise, porém as tratativas foram em vão (fls. 6.126).

A meu ver, o descuido da Harrods Limited no passado, quando da completa desvinculação com a sua hoje concorrente, não permite prontamente concluir ser direito da Harrods Buenos Aires obter registros marcários para o sinal identificador dos negócios da Harrods Limited fundada em 1849.

É que a legislação observa o sistema atributivo para obtenção do registro de propriedade de marca, considerando-o como elemento constitutivo do direito de propriedade (art. 129 da Lei n. 9.279/1996), porém também prevê um sistema de contrapesos, reconhecendo situações que originam direito de preferência à obtenção do registro, lastreadas na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário.

A precedência do depósito pode ser preterida em prol do legítimo titular do direito formativo gerador, nas palavras de Pontes de Miranda, leia-se do legítimo titular à

obtenção do registro de determinada marca. Confira-se: "Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa - Série GVlaw/Wilson Pinheiro Jabur e Manoel J. Pereira dos Santos (coordenadores. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 38-39)".

Nesse sentido, a própria Lei da Propriedade Industrial reprime a concessão de registros como marcas de: a) nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios (art. 124, V e 195, V); b) sinais que reproduzem marcas que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado em país com o qual o Brasil mantenha acordo, se a marca se destinar a distinguir produto idêntico semelhante ou afim suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia (art. 124, XXIII); c) 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.

**5.2.** Releva notar, ademais, que a Convenção da União de Paris, de 1883, deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, dos quais fazem parte Brasil e Reino Unido (<<http://www.wipo.int/treaties/en>>).

Nesse sentido, válido discorrer a respeito da dinâmica da cisão das empresas aqui tratadas. Conforme dito, em 1913, os acionistas da Harrods Ltd, com receio de uma especulação comercial na Argentina, decidiram por conduzir os negócios através de uma empresa independente, a Harrods Buenos Aires - HBAL, a qual adquiriria a totalidade das ações da HSAL anteriormente criada. A Harrods Ltd atuaria na qualidade de agente de compras da HBAL, pelo que receberia uma comissão. Assim, foi feito o registro da HBAL na junta comercial com o objeto principal de "conduzir, em Buenos Aires, República da Argentina, negócios de uma Companhia de Suprimento Universal e comércios gerais em todas as suas sucursais, e comprar, vender, fabricar e negociar toda sorte de mercadorias", tendo como presidente e diretores os mesmos responsáveis pela Harrods Ltd, com exceção do gerente geral.

No mesmo ano, foram oferecidas ações da nova empresa ao público, em programa em cuja primeira página declarava que a HBAL tinha sido constituída para os propósitos mencionados em sua ata constitutiva e, principalmente, com a finalidade de conduzir, sob os auspícios de Harrods Ltd, negócios de comércio em geral, em Buenos Aires. Em 1948, ambas as empresas deixaram de ter diretores em comum, sendo a única conexão entre estas a titularidade das ações da HBAL pela Harrods Ltd. Os últimos laços foram quebrados em 1963 quando Harrods Ltd vendeu suas ações da HBAL em mercado aberto. (fls. 6.122-6.155 e 1514).

Portanto, o Tribunal de origem, ao asseverar que, após a criação da

Harrods Buenos Aires, houve acordo, em 1916, para que Harrods Limited atuasse como agente de compras daquela, deixa claro que, na verdade, a pretensão da Harrods Buenos Aires incide na vedação inserta no art. 6º *septies* da Convenção da União de Paris, *in verbis*:

Art. 6º *septies*

(1) Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento.

(2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso.

Vale dizer, independentemente do negócio firmado no passado, não havendo expressa autorização da sociedade anterior criadora desta, a obtenção e a manutenção de direitos marcários deverão respeitar os princípios e a finalidade do sistema protetivo de marcas, bem como o princípio da livre concorrência, um dos pilares de ordem econômica brasileira, previsto no art. 170, inc. IV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

**5.3.** Reforça essa conclusão o fato antes mencionado de que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, na decisão que declarou nulos os registros n. 812.227.786 e 812.227.751, em nome da recorrente, asseverou que a marca HARRODS é notoriamente conhecida, além de nome comercial da recorrida, estabelecendo, deste modo, a proteção dos arts. 6 *bis* e 8º da Convenção de Paris.

O primeiro dispositivo encontra-se em vigor no país por força do Decreto n. 635/1992, que promulgou a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo em 1967, assim como, em face do disposto no art. 126 da Lei n. 9.279/1996:

#### **Convenção da União de Paris**

Art. 6º *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 notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

#### **Lei de Propriedade Industrial**

**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.**

O objetivo de tais dispositivos é, justamente, reprimir o benefício indireto que ocorreria para um dos concorrentes quando consumidores associassem os sinais deste com a marca notoriamente conhecida atuante no mesmo segmento mercadológico, como é o caso dos autos.

Constitui, assim, exceção ao princípio da territorialidade, gozando a marca de proteção extraterritorial nos países signatários da Convenção da União de Paris.

Gusmão, citado no livro "O Regime Jurídico Internacional e Brasileiro das Marcas" de Adriana Tolfo de Oliveira, preleciona:

Quanto se tratar de marca estrangeira e o grau de renome for restrito ao ramo de atividade do titular, a proteção é devida, independentemente de existência de registro ou depósito no Brasil, em razão da aplicabilidade do art. 6º bis da CUP, reforçado pelo art. 16.2 do TRIPS e incorporado na nova lei pelo art. 126 e seus §§. [...]

Em todos esses casos, deve estar presente pelo menos um destes dois requisitos essenciais: possibilidade de confusão quanto à origem; prejuízo à reputação da marca.

(OLIVEIRA, Adriana Tolfo de. *O regime jurídico internacional e brasileiro das marcas*. Porto alegre: Síntese, 2003. p. 128)

Assim, permitir a coexistência das marcas HARRODS da recorrida e da recorrente violaria frontalmente os arts. 126 da Lei n. 9.279/1996 e 6 bis da CUP.

**5.4.** Ademais, mesmo que não fosse a marca de Harrods Limited admitida pelo INPI como notoriamente conhecida, esbarraria a pretensão da recorrente na proibição do art. 124, inc. XXIII, segundo o qual não é registrável o sinal que reproduza ou imite marca que o depositante evidentemente não poderia desconhecer, especialmente em razão de sua atividade, desde que o titular desta seja domiciliado em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou assegure reciprocidade de tratamento.

**6.** Há ainda um outro aspecto a ser considerado, a meu juízo, que também impede o acolhimento da pretensão da recorrente.

Em análise, os artigos 124, inc. V, da Lei n. 9.279/1996 e 8º da CUP:

Lei n. 9.279/1996

# Superior Tribunal de Justiça

Art. 124. Não são registráveis como marca:

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;  
Convenção da União de Paris

-----  
Art. 8º. O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

A constituição da recorrida Harrods Limited ocorreu em 1849, 64 anos antes, portanto, à constituição da ora recorrente Harrods Buenos Aires.

A tutela ao nome comercial no âmbito da propriedade industrial, assim como à marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor, de modo que este não seja confundido quanto à procedência dos produtos comercializados.

A confusão e o aproveitamento econômico, no caso, parecem inevitáveis, se admitida a coexistência das marcas HARRODS da recorrente e da recorrida no Brasil, tanto mais quando se observa que estas sociedades, embora hoje estejam completamente desvinculadas, já apareceram no passado ora como filial ora como agente de compras uma da outra, atuando no mesmo segmento mercadológico.

Nesse sentido, João da Gama Cerqueira explica que o nome tem função subjetiva e objetiva, sendo que apenas esta última interessa à propriedade industrial, projetando-se no campo da concorrência e refletindo na massa dos consumidores:

Só em sua função objetiva as firmas e denominações constituem modalidade do nome comercial e objeto da propriedade industrial. É necessário frisar que não apenas as firmas e denominações desempenham essa função objetiva, o que explica a maior amplitude que possui o conceito de nome comercial na propriedade industrial, onde essa expressão não é tomada no sentido que lhe atribui a generalidade dos escritores, isto é, na de nome sob o qual a pessoa exerce o comércio. Isto porque a mesma função é exercida, igualmente, por outros elementos relacionados com o comerciante ou com o seu estabelecimento. Assim, o pseudônimo adotado pelo comerciante, as próprias alcunhas que ele recebe do público ou da clientela, as corruptelas do nome comercial, desenhos, emblemas, siglas, iniciais e outros elementos pelos quais o público conheça o comerciante ou por meio dos quais o comerciante se faça conhecer, todos esses elementos podem exercer, como dissemos, a mesma **função objetiva no campo da concorrência comercial**.

**A personalidade do comerciante e a individualidade de seu estabelecimento, considerando como um todo ou uma universalidade, interpenetram-se e reciprocamente se influenciam, projetando-se no mesmo campo da concorrência e refletindo-se na massa dos consumidores. O nome que distingue o estabelecimento e que pode diferir do nome do proprietário, como os emblemas que os**



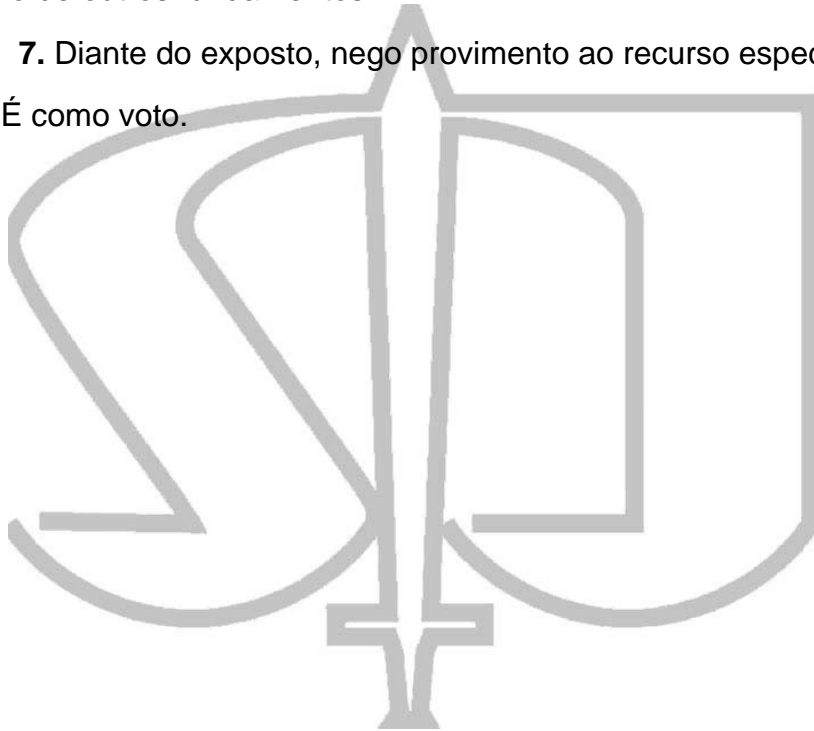
**caracterizam, concorre para tornar conhecida a atividade do comerciante e firmar a reputação de seu aviamento. A mesma função exercem os nomes dos produtos e as marcas que os distinguem, os quais do mesmo modo podem contribuir para tornar conhecido o estabelecimento no complexo de seus vários elementos, refletindo-se a sua notoriedade nos produtos que nele se vendem ou fabricam.**

(CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. I. Parte I. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 326-327).

Destarte, por qualquer ângulo que a questão seja analisada, penso que não prospera a pretensão da recorrente e o acórdão impugnado deve ser mantido, ainda que com acréscimo de outros fundamentos.

7. Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.



**RECURSO ESPECIAL Nº 1.190.341 - RJ (2010/0069361-0)**

**VOTO-VENCIDO**

**EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (PRESIDENTE):** Srs. Ministros, entendo que este caso é *sui generis* e não ensejaria propriamente a aplicação de dispositivos de proteção marcária, porque não se pode olvidar o relacionamento existente entre as duas demandantes, entre as partes. A recorrente é uma criação da recorrida, que, em dado momento de sua história, concebeu, houve por bem criar, em Buenos Aires, a recorrente, usando justamente o mesmo nome, marca e tudo, só que mediante uma empresa independente, do mesmo grupo econômico.

Em momento futuro, entendeu que não mais lhe interessava aquele negócio. O que fez? Fechou a Harrods Buenos Aires, como poderia ter feito, ou quis lucrar e vendeu aquela empresa que constituíra anteriormente no mercado? Optou por lucrar com aquilo, ganhar mais dinheiro e, com isso, deixar aberta a empresa.

Então, não temos um caso em que exista uma necessidade de proteção propriamente por via legal, porque o que houve foi que, por livre disposição de vontade, parece-me, a recorrida decidiu que a sua criação poderia continuar existindo nas mãos de outros titulares, operando regularmente. E agora vem requerer exclusividade de uso de uma marca que, na verdade, compartilha com aquela que criou e que não ceifou, deixou continuar existindo paralelamente.

Acho que nem há uma confusão, há mesmo as duas empresas que têm a titularidade e a possibilidade de coexistir, porque assim se deliberou quando se podia ter deliberado em sentido contrário.

É como se, digamos, a matriz da Volkswagen da Alemanha, em vez de fechar a Volkswagen do Brasil, decidisse vender a Volkswagen do Brasil e, depois, viesse reclamar que a Volkswagen do Brasil estivesse usando a marca Volkswagen, o símbolo Volkswagen, tudo aquilo que a matriz podia ter evitado e não evitou.

Penso que essa questão deve ser resolvida, em algum momento, de forma contratual entre as próprias partes que aqui litigam, corrigindo alguma deliberação que hoje se entenda infeliz, mas que conscientemente adotada no passado dessas empresas.

# Superior Tribunal de Justiça

Acho que a ação deve ser julgada parcialmente procedente para restabelecer os registros da Harrods Buenos Aires sem a anulação dos registros concedidos à Harrods Limited. Elas devem conviver, porque foi o que se quis. É como se a McDonald's vendesse a McDonald's no Brasil e depois não quisesse que esta usasse aquele "M" que tem em todas as McDonald's. Por que não fechou a empresa? Podia ter fechado, era dela. Ela tinha 100% (cem por cento) das ações. Fechava, liquidava, deixava de operar em Buenos Aires.

Acho que, no caso, essas disposições de lei não estão afrontadas, não estão violadas, porque a hipótese é *sui generis*. Essa decisão só servirá para este caso. Acho difícil, improvável que alguma grande empresa, alguma marca notória, faça o que ocorreu aqui na espécie.

Assim, ousou divergir do sempre muito bem lançado voto do eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso especial, dando parcial procedência à ação movida pela Harrods Buenos Aires para que seus registros sejam restabelecidos, com a improcedência em relação ao pedido de nulidade dos registros da Harrods Limited em Londres, a recorrida.

**O SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (PRESIDENTE):** Claro. É que V. Exa. entende que é indisponível, e eu entendo que não, que é disponível. É patrimonial, é disponível, é um negócio aberto, é a livre iniciativa assegurada na Constituição Federal. E, com base na livre iniciativa, em um determinado momento, a diretoria da empresa matriz quis adotar essa medida que hoje considera infeliz, mas que foi adotada um dia. Então, penso que não é um direito indisponível, com a devida vênia.

**O SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (PRESIDENTE):** Srs. Ministros, apenas sobre esse aspecto de confusão para o consumidor, também não vejo nenhum problema. O consumidor poderá ser facilmente instruído a esse respeito. Por exemplo, nenhum consumidor confunde o Volkswagen produzido no Brasil com o Volkswagen produzido na matriz da Alemanha. São qualidades diferentes, com trabalhadores diferentes e critérios também diferentes. Creio que o consumidor não ficaria prejudicado por essa questão.

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.190.341 - RJ (2010/0069361-0)**

**VOTO**

**MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI:** Sr. Presidente, peço vênia a V. Exa. para aderir ao voto do eminente Relator, porque penso que aqui, como é uma ação contra o INPI, visando a registro de marca, o que deve ser preponderante é o aspecto público da questão. O acórdão recorrido ressaltou às partes a eventual ação de indenização caso uma se entenda prejudicada pela outra. O voto do eminente Relator fez referência a um precedente da Ministra Nancy Andrighi em que ela define, com muita propriedade, a meu ver, que a finalidade da proteção do uso das marcas é dupla: de um lado, protege contra a usurpação, o proveito econômico parasitário e o desvio desleal de concorrência alheia; e, por outro, evita que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.

Neste caso, talvez não se possa alegar que tenha sido uma usurpação ou um desvio desleal de clientela, porque, na origem, de fato, havia essa Harrods Buenos Aires, constituída pela Harrods original londrina, secular, e era uma situação que não trazia nenhuma consequência no sentido de confundir o consumidor, até porque os produtos vendidos pela Harrods Buenos Aires passavam pelo crivo da Harrods londrina. Nessa época, nem se cogitava da legislação de consumidor, que existe hoje. Mas, mesmo que se cogitasse, aquele que entrasse em uma loja Harrods em Buenos Aires comprava uma mercadoria que tinha nexos com o produto vendido pela Harrods de Londres.

É certo que, ao longo do século passado, houve diversas tratativas entre as empresas envolvidas e houve registros da marca Harrods Buenos Aires no Brasil, registros esses que já caducaram. Agora, o que se discute são registros feitos posteriormente, já na década de 80, em que cada uma das partes sustenta que deveria ser dela o registro da marca no Brasil, cada uma das duas querendo excluir a propriedade da marca da outra.

Tendo sido assentado pelo acórdão de origem, entendo, assim como o Ministro Luis Felipe Salomão, que deve caber ao INPI definir qual é a marca notória, que não se deve dar mais valor ao critério judicial do que ao critério do órgão administrativo competente. Creio que, sem dúvida alguma, como já assentado na origem, causaria confusão a um consumidor entrar em uma Harrods no Brasil, pensando, certamente, que estaria adquirindo um produto com a chancela da Harrods londrina, com a qualidade, as características, a proveniência de produtos da Harrods londrina, quando, na verdade, ele estaria adquirindo um produto de uma outra empresa. E está assentado pelo INPI, e também pelas instâncias de origem,

# *Superior Tribunal de Justiça*

que o nome Harrods costuma ser associado, na cabeça do consumidor, à Harrods londrina.

Penso, portanto, quanto a essa questão posta nos autos, de registro de marca, que o que deve preponderar é o interesse público. E a decisão do INPI é no sentido de que essa marca é notória e de que causará confusão ao consumidor se for permitido que se faça registros de outras empresas, sem vínculo com a londrina, com o nome Harrods no Brasil. Qualquer contingência patrimonial entre as partes, como resultado desses contratos antigos, poderá ser composta entre elas em outra via, perante a Justiça estadual, se for o caso, se assim entenderem.

Portanto, com a devida vênia, acompanho Relator.



# *Superior Tribunal de Justiça*

## **RECURSO ESPECIAL Nº 1.190.341 - RJ (2010/0069361-0)**

**RELATOR** : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**  
**RECORRENTE** : HARRODS BUENOS AIRES LTD  
**ADVOGADOS** : RODRIGO ROCHA DE SOUZA E OUTRO(S)  
PETER EDUARDO SIEMSEN E OUTRO(S)  
GUSTAVO PIVA DE ANDRADE  
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA E OUTRO(S)  
**RECORRIDO** : HARRODS LIMITED  
**ADVOGADO** : RODRIGO A DE OURO PRETO SANTOS E OUTRO(S)  
**RECORRIDO** : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI  
**PROCURADOR** : MARISTELLA RAMOS VITORINO DE ASSIS E OUTRO(S)

### **VOTO**

**O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA:** Sr. Presidente, inicialmente, cumprimento os advogados, Dr. Gustavo Piva de Andrade e Rodrigo A. de Ouro Preto Santos, pela competência e pela combatividade.

Havia me impressionado com o que foi alegado em memoriais e também na tribuna quanto a uma suposta contradição existente entre a fundamentação do acórdão e o dispositivo. Mas, examinando os autos eletrônicos, pareceu-me que nos embargos de declaração isso foi suficientemente esclarecido, como, aliás, o eminente Relator menciona em seu voto.

Pelos fundamentos contidos no cuidadoso voto do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, com os acréscimos oferecidos pela Ministra ISABEL GALLOTTI, aos quais nada tenho a acrescentar, peço vênias a V. Exa., Sr. Presidente, para acompanhar o Relator.

