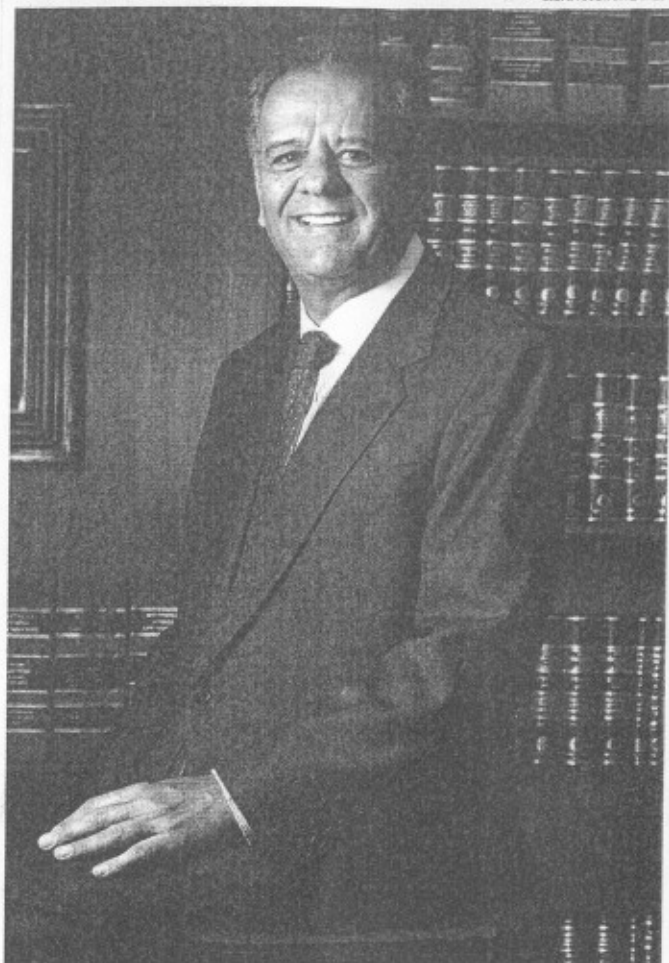


Legislação

& Tributos

Rio



O advogado Pedro Bhering: 30 casos resolvidos por acordo em dois anos

apenas uma delas. "O juiz levou em consideração que a brasileira introduziu um modelo novo de negócio no país", diz Emerenciano.

Muitas vezes, essas disputas não chegam aos tribunais. O advogado Pedro Bhering, do Bhering Advogados, conta que nos últimos dois anos o escritório atuou em 30 casos como este na defesa de empresas estrangeiras e, segundo ele, todos os casos foram solucionados por meio da negociação, muitas vezes envolvendo valores elevados. "Só tentamos a via judicial em último caso, já que uma ação deste tipo não tramita por menos de oito anos", diz Bhering.

As empresas brasileiras nem

te o órgão competente americano.

Normalmente, a notícia de um registro de marca inadequado acaba correndo o mercado. No caso de uma cliente estrangeira do ramo de construção do advogado Eduardo Ribeiro Augusto, do escritório De Vivo, Whitaker e Castro Advogados, o fato veio à tona com uma ação judicial, impetrada pela distribuidora brasileira da marca, que havia efetuado o seu registro no país, contra terceiros que estariam "pirateando" seus produtos. Na ação, os acusados alegaram a ilegitimidade ativa da distribuidora para propor a ação. Acionada, a empresa estrangeira entrou com uma ação de adjudicação no país para reaver sua marca — da qual ainda não houve sentença. Mas, segundo Eduardo, foi possível obter uma liminar para que a estrangeira possa continuar atuando no Brasil.

Porém, nem sempre a decisão é favorável às empresas estrangeiras. O advogado Sérgio de Paula Emerenciano, do escritório Emerenciano, Baggio e Associados, defende uma empresa brasileira que possuía um contrato de franquia com uma empresa estrangeira, do ramo de locação de escritórios, e registrou a marca estrangeira no INPI, além de adotá-la como nome da empresa. Em disputa pela marca na Justiça, a sentença de primeira instância permitiu a manutenção do nome da empresa e concedeu o direito parcial da marca, que é composta por duas palavras — a empresa nacional pode utilizar

senrolam até hoje envolvendo marcas notórias. Foi o caso da gigante dos eletroeletrônicos Sharp que, prestes a retomar suas operações no Brasil — após uma falência decretada em 2004 —, continua disputando sua marca na Justiça brasileira com sua antiga representante no país. A última decisão, do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, no Rio de Janeiro, foi favorável à devolução da marca para a empresa japonesa.

Tradicional no ramo de calçados esportivos, a marca All Star passa por uma disputa semelhante. A batalha judicial começou em 1980 entre a empresa americana Converse, detentora da marca "All Star" em dezenas de países, e a nacional All Star Artigos Esportivos, que efetuou o registro da marca no fim da década de 70 para fins de distribuição. No ano passado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu pela transferência de marca para a Converse, o que foi efetuado pelo INPI, mas ainda resta um embargo da decisão pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o advogado Joaquim Eugênio Goulart, do escritório Dannemann Siemsen, que defende a Converse, a Justiça tem considerado que nunca houve um contrato de distribuição formal entre as duas empresas e que trata-se de uma marca notória. Já para o advogado Marcello Panella, da banca Thiollier e Advogados, que defende a All Star Artigos Esportivos, a Converse não tem o direito da marca pois não apresentou nenhum registro peran-

Propriedade intelectual Empresas disputam com ex-distribuidoras nacionais que fizeram registro no INPI

Estrangeiras tentam reaver suas marcas

Luiza de Carvalho
De São Paulo

A batalha judicial enfrentada pela empresa japonesa Sharp, que tenta reaver o direito de sua marca no Brasil — registrada nos anos 70 pela sua então representante nacional —, é um exemplo de uma disputa que vem acontecendo com frequência no país. Mesmo após esta prática ser proibida em 1996 pela Lei de Propriedade Industrial, advogados contam que casos como este ainda ocorrem porque muitas empresas estrangeiras não se preocupam em determinar a condição de detentora de suas marcas nos contratos de distribuição de seus produtos no país, abrindo caminho para que as representantes nacionais efetuem o registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O artigo 166 da Lei nº 9.279, de 1996 — a Lei de Propriedade Industrial — prevê que, comprovada a má-fé do distribuidor, é possível que a empresa estrangeira ajuíze uma ação de adjudicação, que tem o poder de anular o registro concedido ao distribuidor brasileiro e transferi-lo ao detentor original. Com isto, evita-se que a empresa estrangeira tenha que fazer um novo pedido de registro daquela marca no INPI. Antes desta legislação, era corriqueiro que distribuidoras brasileiras registrassem marcas internacionais, o que gerou disputas judiciais que se de-