

Deus Ex Machina vence no TRF-2 disputa por marca

Segundo relator, a inserção de "Brasil" não garante distintividade suficiente à marca

Por **Adriana David** — De São Paulo

17/09/2024 05h02 · Atualizado há 59 minutos

Presentear matéria





Mariana Valverde: "O Brasil perde investimentos por falta de segurança jurídica" — Foto: Divulgação

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (**TRF-2**) acolheu o pleito da empresa australiana **Deus Ex Machina Motorcycles** e declarou a **nulidade** de seis **registros** no Brasil da marca "**Deus Ex Machina**" e de oito da "**Deus Brasil Ex Machina**". A **decisão**, unânime, é da **2ª Turma Especializada**.

O acórdão chama a atenção porque é crescente, no país, o número de ações judiciais ajuizadas para pedir a anulação de registros de marcas. Conforme levantamento da **Procuradoria Federal Especializada** junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**), foram apresentados **585** novos processos no ano de **2022**. No **ano passado**, **670**.

Leia também:

Entenda por que Pablo Marçal foi preso em 2005 e condenado em 2010

Pesquisas Quaest e Datafolha mostram cenário em SP após cadeirada de Datena em Marçal

Os registros analisados pelo TRF-2 foram realizados por sócio da Shit Face Indústria e Comércio de Confecções e Artigos Esportivos, empresa paulista ativa desde 1989. Quando investidores brasileiros decidiram trazer a marca australiana voltada à customização de motos e vestuário ao Brasil, no ano de 2020, ficaram surpresos com os registros. Tentaram negociar um acordo. Sem sucesso, resolveram ir ao Judiciário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na ação, a Deus Ex Machine (expressão em latim que significa Deus surgido da máquina), representada pela advogada Mariana Valverde, alegou que “a ré Shit Face tem como conduta registrar marcas estrangeiras no Brasil sem qualquer intenção de uso, para depois exigir vantagem econômica indevida para transferir os direitos que detém, inadvertidamente concedidos pelo réu INPI”.

Para Mariana, os registros da Shit Face foram realizados com má-fé e atrapalham os investimentos no país. “O Brasil perde investimentos por falta de segurança jurídica”, diz a advogada.

LEIA MAIS: Reserva terá que indenizar espólio de Tim Maia

Já a Shit Face, representada pela advogada Eliana de Almeida, contestou que, diferentemente do que a australiana informava, a marca não era conhecida no Brasil, e que a sua divulgação por meio de publicidade começou após a empresa brasileira registrá-la no país.

No TRF-2, os desembargadores confirmaram sentença da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que considerou como imitação as marcas registradas no Brasil. O entendimento foi o de que afrontaria o disposto nos artigos 124, XXIII, e 126, “caput” e parágrafos, da Lei nº 9.279/1996, a Lei da Propriedade Industrial (LPI).

Segundo o relator, o desembargador Wanderley Sanan Dantas, as provas apresentadas no processo (em especial, a gravação de uma conversa) foram suficientes para demonstrar que a empresa brasileira tinha conhecimento de que a autora da ação era titular da marca “Deus Ex Machina” em outros países.

O magistrado destaca, em seu voto, que a inserção de “Brasil” não garante distintividade suficiente à marca. Isso porque a legislação de propriedade industrial tem como objetivo proteger o consumidor desatento, incapaz de distinguir detalhes pequenos nas etiquetas de produtos ou saber os detalhes das sociedades empresariais no mercado.

“A marca ‘Deus Brasil Ex Machina’ cria a impressão de se tratar de uma filial brasileira da empresa internacional, causando associação indevida, pelo que não pode ser permitida a coexistência de marcas semelhantes no mesmo segmento comercial, nos termos do artigo 124, XXIII, da LPI”, diz Dantas (apelação cível nº 5076368-92.2020.4.02.5101).

Na opinião da especialista em propriedade intelectual Luciana Minada, sócia do Kasznar Leonardos, o caso em questão “contribui para reflexões acerca da importância de as empresas manterem um constante monitoramento do mercado e de seu nicho de atuação”.

Segundo ela, para as empresas estrangeiras, o planejamento da expansão de suas atividades para outros países (incluindo o Brasil) não pode negligenciar a proteção de suas marcas e de seus ativos intangíveis, “sob pena de enfrentarem problemas futuros como a necessidade de judicialização”.

David Fernando Rodrigues, do Montauray Pimenta, Machado & Vieira de Mello, considera essa decisão de extrema importância para o cenário de negócios e investimentos estrangeiros no Brasil. Sinaliza, acrescenta, que essas empresas encontrarão aqui a tão almejada segurança jurídica. “Felizmente, têm se tornado cada vez mais comuns em nossos tribunais”, afirma.

Rodrigues lembra que, até meados dos anos 90, muitas empresas buscavam suas “ideias” de marcas no exterior e as registravam aqui como se fossem suas. “Com o ressurgimento do Brasil como um importante ator geopolítico e a consequente entrada de investimentos de empresas estrangeiras no país, essas disputas tornaram-se frequentes, cabendo ao titular original da marca o ônus de comprovar a titularidade de um registro obtido indevidamente por nacionais”, diz.

Há importantes precedentes que demonstram essa tendência do Poder Judiciário em anular tentativas de reprodução de marcas mundialmente conhecidas. Rodrigues lembra dos casos da marca de calçados All Star (REsp 903354) e da marca de confecções Speedo (REsp 2061199), “recuperadas após longas e custosas disputas judiciais”.

O Brasil, afirma o advogado, tende a ser mais atraente para empresas que planejam expandir suas operações em mercados emergentes. “Isso melhora sua posição em acordos comerciais, especialmente em setores dependentes da propriedade intelectual, gerando criação de empregos, desenvolvimento econômico e integração do Brasil no cenário global de negócios.”

< Mais recente

Próxima >

Agora o Valor Econômico está no WhatsApp!

Siga nosso canal e receba as notícias mais importantes do dia! [CONHECER >](#)

Até 50% de desconto

Obtenha a segurança mais premiada – pagando menos!

Kaspersky | Patrocinado

Conheça a solução de segurança monitorada Verisure

Saiba quanto custa proteger sua família. Marque uma visita com um especialista hoje mesmo e conheça o kit de Alarme Verisure

Alarme Verisure | Patrocinado

Ver ofertas

Chegou o Alarme que afasta rapidamente os Ladrões

Conheça o Alarme mais moderna do mercado, que irá te proteger de qualquer tentativa de invasão em seu imóvel. Agora por até 40% de desconto.

Alarme Verisure | Patrocinado

Saiba mais

A câmera de Segurança Mais moderna do Mercado por até 40% Off

Conheça a Verisure Arlo, a câmera com sirene que joga flash, afugenta bandidos e liga para polícia, protegendo e tornando seu imóvel seguro. Aproveite Até 40% Off só Hoje!

Alarme Verisure | Patrocinado

Ver ofertas

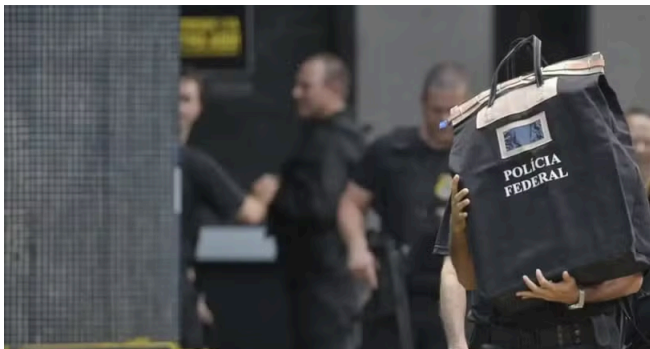
Mais do Valor Econômico



Ryanair vê greve na Boeing atrasando entregas de jatos em seis semanas

Se a expectativa se confirmar, a entrega de alguns aviões destinados ao primeiro semestre do ano que vem deve ser transferida para o final de 2025

17/09/2024, 09:52 — Em Empresas



PF mira esquema criminoso que envolve bancos paralelos e câmbio ilegal

A suspeita é de que, em dois anos, cinco núcleos autônomos da rede tenham movimentado mais de R\$ 82 milhões de origem ilícita

17/09/2024, 09:51 — Em Finanças



Bets irregulares serão suspensas a partir de 1º de outubro, diz Fazenda

Empresas aprovadas terão que pagar a outorga de R\$ 30 milhões para começar a funcionar e, a partir de janeiro, precisarão cumprir todas as regras para combate à fraude, à lavagem de dinheiro e à publicidade abusiva

17/09/2024, 09:51 — Em Brasil



Instagram lança novas configurações de privacidade restritivas para adolescentes

As novas configurações tornarão as contas de adolescentes privadas por padrão, limitarão para quem eles podem enviar mensagens privadas e os colocarão no nível "mais restritivo" quando se trata de visualizar conteúdo sensível

17/09/2024, 09:46 — Em Empresas



Incêndio que atinge Parque Nacional de Brasília chega ao 3º dia

Queimada começou no domingo com suspeita de uma ação criminosa e deixou a capital do país encoberta de fumaça e fuligem

17/09/2024, 09:46 — Em Brasil



Bitcoin volta a subir com retomada de entrada de recursos de ETFs da BlackRock

Maior gestora de fundos do mundo registrou entrada líquida de US\$ 15,8 milhões na segunda-feira

17/09/2024, 09:37 — Em Criptomoedas



Haddad acompanha Lula na 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, na próxima semana, em NY

Ministro da Fazenda também participará da "Climate Week NYC", a Semana do do Clima, evento anual que acontece paralelamente

17/09/2024, 09:31 — Em Brasil



Universal Music aposta em assinaturas e parcerias para sustentar metas de crescimento

A maior empresa de música do mundo prevê uma taxa composta de crescimento anual da receita, a câmbio constante, de mais de 7%, com a receita de assinaturas crescendo entre 8% e 10%

17/09/2024, 09:29 — Em Empresas

VEJA MAIS

SIGA



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST



Valor	O Globo
Edição impressa	Extra
Valor PRO	CBN
Valor RI	Autoesporte
Valor International	BHFM
Revistas e Anuários	Casa e Jardim
Seminários	Casa Vogue
Valor 360	
Pipeline	
Valor Investe	
Valor Pro	

Crescer	Monet
Época Negócios	Quem
Galileu	PEGN

Glamour

Rádio Globo

Globo Rural

TechTudo

GQ

Um Só Planeta

Marie Claire

Vida de Bicho

Vogue

[QUEM SOMOS](#)

[PORTAL DO ASSINANTE](#)

[TERMOS E CONDIÇÕES](#)

[TRABALHE CONOSCO](#)

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)

[ANUNCIE](#)

[MINHA EDITORA](#)

© 1996 - 2024. Todos direitos reservados a Editora Globo S/A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.