

Produtos diferentes podem ter nomes iguais, decide STJ

Nomes iguais para produtos diferentes não dá direito a uso exclusivo da marca. Esse foi o entendimento firmado pelos ministros da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o caso de duas empresas que possuem produtos distintos, embora pertencentes a um mesmo segmento.

A Bela Vista S/A Produtos Alimentícios, fundada em 1915, atua no mercado de biscoitos e afins. Ela ajuizou ação contra a empresa Leite Fazenda Bela Vista Ltda., que tem a atividade voltada para o segmento de leite e congêneres, para que fosse anulado o registro referente à marca “Bela Vista”.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, também acionado no caso, entende que o uso de marca idêntica pelas duas empresas pode causar confusão entre os consumidores.

Tanto a primeira instância quanto o Tribunal Regional Federal da 2ª Região declararam nulo o registro da marca “Bela Vista” da empresa Leite Fazenda Bela Vista, em razão da anterioridade do registro de marca idêntica pela Bela Vista S/A Produtos Alimentícios.

No STJ, a empresa Leite Fazenda Bela Vista Ltda. alegou que já estaria extinto o direito de a Bela Vista S/A Produtos Alimentícios questionar a exclusividade da marca na Justiça e, ainda, que haveria possibilidade de coexistência pacífica da utilização da marca “Bela Vista” nos produtos distintos das duas empresas.

O relator, ministro Sidnei Beneti, afirmou que a ação foi proposta no prazo legal. Mas ele também destacou que o processo demonstra que na confecção da marca foram empregados elementos que decorrem da tradição, sem que houvesse o intuito de promover concorrência desleal ou de confundir e prejudicar consumidores.

Segundo o ministro, em nenhum momento foi cogitado que as duas empresas copiam a marca uma da outra, mesmo porque “as marcas em disputa, apesar de utilizarem em sua composição elementos verbais idênticos têm outros elementos (desenho, cor) que as distinguem muito bem (...) Os elementos distintivos da marca, bem como o fato de se tratar de produtos de classes diferentes, são suficientes para que o consumidor exerça adequadamente seu direito de compra, sem se confundir”.

De acordo com o ministro, a mera circunstância de se tratar de gêneros alimentícios não é suficiente para se presumir a confusão. Ele reconheceu que, como as duas marcas estão registradas em classes diferentes, o direito à exclusividade de uso da marca é limitado à classe para o qual foi deferido. Assim, a Turma decidiu, por unanimidade, não proceder a ação contra a empresa Leite Fazenda Bela Vista. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

Resp 863.945

Date Created

27/08/2010