



Expressão comum não pode virar marca exclusiva de empresa, decide STJ

Expressões pouco originais ou de fraco potencial criativo, que usam palavras cotidianamente comuns, não podem ser apropriadas como marca exclusiva por empresas. O entendimento foi [reafirmado](#) pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça há 10 dias.

Por unanimidade, os ministros rejeitaram recurso de uma empresa de engenharia do Rio de Janeiro contra o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A empresa teve rejeitado o pedido para ter o uso exclusivo da marca “PortaPronta”, registrado no INPI.

Para o relator do recurso, ministro Sidnei Beneti, a empresa “não criou palavra nova, mas valeu-se de palavras comuns, que, isolada ou conjuntamente, não podem ser apropriadas com exclusividade por ninguém, já que são de uso corriqueiro e desprovidas de originalidade”.

A empresa obteve o registro no INPI, mas sem o caráter de marca exclusiva. A decisão do Instituto que concedeu o registro veio com a seguinte observação: “Marca mista. Concedida sem exclusividade de uso dos elementos nominativos”.

Diante da decisão do órgão administrativo, a empresa recorreu à Justiça com o argumento de que sem a concessão da exclusividade, na prática, ficou sem proteção contra o uso da marca por terceiros. Por isso, poderia sofrer as consequências de uma concorrência parasitária.

Ainda de acordo com a empresa, a expressão “PortaPronta” não é comum no segmento de materiais de construção, muito menos uma expressão necessária. Logo, não haveria qualquer impedimento para que tivesse garantido o uso exclusivo da marca.

Os argumentos foram rejeitados. Segundo o ministro Beneti, a concessão do uso exclusivo da marca criaria monopólio indevido porque a concorrência ficaria impedida de anunciar a venda de portas prontas. Ou, no mínimo, os concorrentes seriam obrigados a agir com excessivo escrúpulo para anunciar a venda de um bem trivial como uma porta. O voto de Sidnei Beneti foi seguido por unanimidade pelos demais ministros da 3ª Turma.

O relator observou que é “justamente com o fim de afastar tal inconveniente que a Lei 9.279/96” determina que não possa ser registrado como marca “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”.

Clique [aqui](#) para ler o acórdão e o voto do ministro Sidnei Beneti no REsp 1.039.011.

Date Created

25/06/2011