



Só o registro nacional da marca pode manter a sua exclusividade

O registro de uma marca que reproduz ou imita um elemento que caracteriza o nome empresarial de outra só pode ser negado se o uso do nome for registrado como exclusivo para todo o território nacional e a imitação ou reprodução for capaz de gerar confusão. Isso foi o que entendeu a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça sobre o inciso V, do artigo 124, da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial).

Segundo a ministra Nancy Andriahi, relatora do caso, tanto a proteção da marca quanto do nome comercial têm a dupla finalidade de protegê-los da usurpação, proveito econômico parasitário e desvio desleal de clientela alheia e, por outro lado, evitar que o consumidor seja confundido sobre a procedência do produto. A ministra citou a jurisprudência da corte de que o conflito entre marca e nome comercial não é restrito à análise do critério da anterioridade, mas deve levar em conta os princípios da territorialidade e da especificidade.

O inciso V, do artigo 124 da Lei 9.279/96 diz que "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".

A decisão aconteceu no julgamento de Recurso Especial apresentado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que cancelou o registro da marca Street Crime Gang no INPI atendendo a pedido da Gang Comércio de Vestuário feito em Mandado de Segurança. Para a relatora, o caso não era de conflito entre marcas, mas entre marca e nome comercial de empresa, que são institutos diferentes.

O nome comercial é conceituado no artigo 1.155 do Código Civil: "considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa". Segundo o STJ, sua proteção é válida nos limites do estado em que é registrado e pode ser estendida a todo território nacional pelo arquivamento dos atos constitutivos da empresa nas juntas comerciais dos demais estados.

A marca, por outro lado, é definida como "sinal distintivo que identifica e distingue mercadoria, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa", e o STJ considerou que, segundo a doutrina, o titular da marca pode utilizá-la com exclusividade em seu ramo de atividade em todo território nacional, pelo prazo de duração do registro no INPI.

Com a decisão, a empresa Gang Comércio do Vestuário deverá conviver com a marca Street Crime Gang, que também atua no ramo de vestuário, já que a proteção do nome comercial da primeira empresa só foi registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, não foi estendida a todo território nacional. Para isso, seria necessário o registro em todas as juntas comerciais do país. *Com informações da Assessoria de Imprensa do Superior Tribunal de Justiça.*

Resp 1.204.488

Date Created

11/03/2011