

Empresa não pode se apropriar de nome de município como marca

O uso do termo “Guatambu” na composição do nome de dois estabelecimentos agropecuários não significa concorrência desleal. Motivo: nenhum deles pode se apropriar de marca nominativa que identifica o município catarinense, já que ela pertence ao coletivo social. Com esse entendimento, a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul [manteve](#) sentença que negou exclusividade de uso do termo à Agropecuária Guatambu, com sede em Dom Pedrito, na fronteira com o Uruguai.

O grupo gaúcho pretendia impedir que a Estância Guatambu, localizada em Buri, no interior de São Paulo, continuasse ostentando a mesma marca no mercado. As empresas são conhecidas no ramo da seleção genética de bovinos e zebuínos.

A [sentença](#), assinada pela juíza Gabriela Irigon Pereira, da 1ª Vara Judicial de Dom Pedrito, reconheceu que ambos os estabelecimentos agropecuários usam a marca “Guatambu” de boa-fé, pois têm tradição na área rural. No entanto, nenhum deles pode registrá-la para seu proveito exclusivo, pois isso fere a Lei de Propriedade Industrial — a Lei 9.279/1996) — em seu artigo 124, inciso II. O acórdão que confirmou a sentença foi lavrado no dia 28 de junho. Ainda cabe recurso.

O caso

A Agropecuária Guatambu afirmou, na ação ordinária de reparação por danos morais e materiais, que registrou sua marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em dezembro de 1998, para a criação de animais. Na época, certificou-se de que não havia pedidos nem registros marcários de terceiros.

Sustentou que a concorrente está utilizando de modo indevido o mesmo sinal identificador, com atividades semelhantes, o que vem lhe causando uma série de inconvenientes, bem como afrontando a legislação de propriedade industrial. Além do reparo financeiro, pediu que a ré se abstivesse de usar a marca.

A Estância Guatambu apresentou defesa. Inicialmente, alegou que o registro da marca do autor é nulo e possui vícios de origem, por reproduzir título de estabelecimento anterior da contestante — a ação de nulidade tramita na Justiça Federal do Rio de Janeiro. No mérito, sustentou que é a autora que faz uso ilícito da marca, em função da anterioridade requerida. Afinal, a Estância usa o nome desde sua fundação e inscrição perante o Cadastro de Produtores Rurais, em novembro de 1972.

A sentença

A juíza Gabriela Irigon Pereira fez referência, inicialmente, à demanda que tramita na Justiça do Rio de Janeiro, em que foi decretada a nulidade do registro da Agropecuária Guatambu — decisão pendente de julgamento de Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça. O [acórdão](#) diz: “Não é registrável marca nominativa cujo único elemento consiste em nome de cidade que não deve, portanto, ser excluído do uso da coletividade, tais como os algarismos, as letras etc. (inciso II, do art. 124, da LPI). Nome de lugar pode ser incluído em marca nominativa, mas não consistir em seu único elemento”.

Naquele julgamento, ocorrido em novembro de 2008, o juiz federal convocado no Tribunal Regional

Federal da 2ª Região Marcello de Souza Granado explicou a origem da palavra “guatambu” — uma espécie vegetal encontrada nas áreas do cerrado. Guatambu também empresta nome a um município de Santa Catarina, desmembrado de Chapecó em 1991.

“Caso se tratasse de termo original, de criação exclusiva do titular do registro marcário, nada mais justo que se lhe premiar a criatividade. Contudo, em se tratando de imitação de nome de cidade, não é justo subtrair de outras pessoas da coletividade o direito ao uso do mencionado nome como partícula integrante de suas marcas comerciais. Forte nesse argumento, tenho que a sentença deve ser reformada, com vistas à decretação de nulidade do registro impugnado”, decretou o juiz federal.

Em reforço à argumentação, a juíza gaúcha citou dois incisos do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial. O inciso II diz que não são registráveis como marca “letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”. Já o inciso V não autoriza registro de “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 esses sinais distintivos”.

Neste passo, a julgadora concluiu que os argumentos da parte autora, para reivindicar a exclusividade da marca, se concentram no registro conseguido junto ao INPI — reconhecido como nulo pela decisão do TRF-2. Logo, julgou a demanda improcedente.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o relator da Apelação, desembargador Ney Wiedemann Neto, confirmou os termos da sentença. Ele considerou descabida a pretensão de exclusividade de uso da expressão. “No caso, a marca do apelante valeu-se de nome de cidade localizada em Santa Catarina; ou seja, utilizou palavra comum, que não podem ser apropriada com exclusividade por ninguém, já que é de uso corriqueiro e desprovida de originalidade”.

O voto que negou seguimento à Apelação foi seguido, por unanimidade, pelos desembargadores Luís Augusto Coelho Braga e Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura.

Clique [aqui](#) para ler a sentença.

Clique [aqui](#) para a decisão do TRF-2.

Clique [aqui](#) para ler o acórdão do TJ-RS.

Date Created

16/07/2012