



TRF-4 derruba registro de marca no INPI por atribuir má-fé a empresa

Registrar como marca o nome de empresa de terceiro é ilegal, pois viola o artigo 124, inciso V, da [Lei 9.279/96](#), a Lei da Propriedade Industrial. Sob esse [entendimento](#), a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve [sentença](#) que declarou nulo o registro da marca “Tecsol” no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), concedido para a Ferrabil Máquinas e Equipamentos, sediada na cidade de Frederico Westphalen. A ação foi ajuizada pela Tecsol Agroindustrial, que concorre com a Ferrabil no mesmo ramo do agronegócio e está localizada na mesma cidade gaúcha.

Embora a Ferrabil tenha obtido o registro da marca junto ao INPI em 2007, fruto de solicitação feita no ano de 2002, a concorrente já vinha utilizando a denominação “Tecsol Agroindustrial Ltda” desde 1995, ano de sua fundação, com o devido registro na Junta Comercial do Rio Grande do Sul.

Em função da comprovação de uso anterior, o juiz federal Frederico Valdez Pereira, da subseção judiciária de Carazinho (RS), não só anulou os certificados de registro como condenou a Ferrabil em dano morais no valor de R\$ 10 mil. Os termos da sentença não sofreram nenhum reparo na 3ª Turma, que proferiu sua decisão de forma unânime em sessão de julgamento ocorrida dia 22 de agosto.

Má-fé

A relatora da Apelação, desembargadora Maria Lúcia Luz Leiria, explicou no acórdão que o nome comercial e a marca comercial não se confundem — nem nas suas conceituações, nem em suas formas protetivas. O artigo 1.155 do Código Civil conceitua o nome da empresa como “a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício da empresa”. Assim, tem direito de uso exclusivo o empresário que promover, no registro próprio, a inscrição dos atos constitutivos.

A marca, por sua vez, explicou a desembargadora, é definida como “o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas”, tomando emprestada uma citação do professor e advogado Douglas Gabriel Domingos. Sendo assim, o proprietário da marca possui a prerrogativa de utilizá-la, com exclusividade, em todo o território nacional, pelo prazo de duração do registro no INPI.

Conforme ressaltou no acórdão, a legislação tem dupla finalidade: por um lado, proteger o nome ou a marca da empresa contra usurpação e desvio ilegal da clientela alheia; e, por outro, garantir a proteção do consumidor, evitando que se confunda quanto à procedência de determinado produto oferecido no mercado.

Depois destas considerações legais, a relatora afirmou que a empresa Ferrabil, embora titular da marca “Tecsol” perante o INPI, requereu o registro motivada por má-fé, como se fosse sua. “Ressalto que a má-fé da apelante é evidente, pois solicitou o registro com a finalidade única de prejudicar a autora, que é sua concorrente no mesmo ramo mercadológico, além de não apresentar qualquer prova, seja



documental, seja testemunha, que comprovasse a utilização anterior da marca Tecsol'', fulminou a desembargadora.

Clique [aqui](#) para ler o acórdão da 3ª Turma do TRF-4.

Clique [aqui](#) para ler a sentença.

Clique [aqui](#) para ler a Lei de Propriedade Industrial.

Date Created

03/09/2012