

Nome inscrito na Junta Comercial pode ser registrado por outra empresa no Inpi

A proteção do nome empresarial, registrado na Junta Comercial, não impede que outra companhia registre junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) sua marca comercial, já que as formas de proteção não se confundem. Com base neste entendimento, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça acolheu Recurso Especial da ML Produtos Alimentícios, autorizada a manter o uso da marca "Delícias em Pedacos". A abstenção de uso foi determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, atendendo ao pedido da Oficina do Artesão, dona da marca "Amor aos Pedacos".

A Oficina do Artesão ajuizou a ação argumentando ser titular de vários registros para a marca e acusou a ML de utilizar ilicitamente um sinal distintivo quase idêntico. Em primeira instância, a 4ª Vara Cível de Jundiaí apontou a prescrição da reparação de danos e negou a abstenção do uso da marca, entendendo distinção das expressões utilizadas pelas duas companhias, sem qualquer confusão. No entanto, o TJ-SP reformou parcialmente a sentença, proibindo a ML de usar a marca "Delícias em Pedacos" por suposta prática de parasitismo.

Segundo os desembargadores, o parasitismo existe porque as duas empresas atuam no mesmo setor e os termos "delícias" e "amor" remetem a sensações prazerosas obtidas quando o cidadão come um doce. A ML alegou, no REsp, ser titular de três registros corretamente concedidos e válidos para a "Delícia em Pedacos", um deles anterior à improcedência do pedido. Além disso, segundo a empresa, não é possível apontar a abstenção do uso de expressão que foi alvo de registro de marca feito de forma válida e regular. Relator do caso, o ministro Luis Felipe Salomão citou as diferentes formas de proteção de nome empresarial e marca comercial.

No primeiro caso, segundo ele, a proteção é restrita à unidade federativa de competência da Junta Comercial. A ampliação para todo o Brasil depende, continuou ele, de pedido complementar de arquivamento às demais Juntas Comerciais. De acordo com o ministro, a proteção à marca é adquirida com registro expedido pelo Inpi, que dá ao titular direito de uso exclusivo em todo o país. Assim, o fato de a Oficina do Artesão ter adotado o nome "Amor aos Pedacos" perante a Junta Comercial de São Paulo em 1981 não impede que a ML registre a marca "Delícias em Pedacos" junto ao Inpi em 1999, como de fato ocorreu, segundo ele.

Além disso, o Judiciário invadiria o mérito administrativo e ofenderia o princípio da separação de poderes em caso de ingerência sobre a competência do Inpi para decidir se uma marca é notoriamente reconhecida, afirmou Salomão. Para ele, o TJ-SP ultrapassou sua competência ao extrapolar a discussão sobre concorrência desleal e determinar a abstenção do uso da marca registrada pelo titular. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

[Recurso Especial 1.189.022](#)

Date Created

06/03/2014