



Titular pode exigir que licenciado acompanhe mudança nos padrões da marca

A marca é mais que mera denominação, pois traz em si um conceito identificado com desempenho e eficiência, facilita o reconhecimento e a captação de clientes e diminui o risco para a clientela, mediante a padronização de produtos, serviços e atendimento. Por isso, o proprietário da marca tem o direito de exigir do licenciado os ajustes necessários para a manutenção dos padrões adotados. A decisão é da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso sobre um caso em que o licenciado se recusava a se adequar aos padrões exigidos pelo dono da marca.

O recurso foi interposto pela empresa Quick Food Lanches e Refeições, impedida de continuar a explorar a marca Dona Lenha. Ela obteve autorização de exploração em 2001 e, em 2005, foi convidada a adotar as mudanças sugeridas pela rede, com as quais não concordou. Em primeira instância, a Justiça entendeu que a não adequação aos padrões da marca poderia resultar em alguma sanção, mas não na inibição do uso do nome. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal reformou essa decisão, ao entendimento de que caberia à ré manter os padrões da marca.

No recurso ao STJ, a Quick Food sustentou que as condições de uso da marca, para produzirem efeitos limitadores ao licenciado, deveriam constar do contrato, o que não ocorreu no caso. O TJ-DF reconheceu que não foi imposta nenhuma condição ou limitação temporal para o uso da marca. O licenciamento de uso, entretanto, previsto pelo artigo 139 da Lei 9.279/96, autoriza o titular do registro a exercer controle sobre as especificações, natureza e qualidade dos produtos e serviços.

Segundo o relator no STJ, ministro João Otávio de Noronha, com a licença de uso, o licenciado se compromete, de acordo com a lei, com a integridade e a reputação da marca, obrigando-se a zelar por ela. No caso, o *layout* da loja estava diferente do sugerido pelo titular, bem como o cardápio e a logomarca. Noronha considerou irrelevante o fato de não haver condições limitadoras na autorização de uso, porque “é da essência da própria marca que o uso por terceiros deve respeitar-lhe as características”.

“Por óbvio, se a recorrida, titular do registro, optou por adotar novo conceito para a marca, é porque queria superar aquele então adotado”, disse o ministro. “Nessa medida, a manutenção do padrão antigo pelo recorrente prejudica a nova identificação proposta”, acrescentou. Para o relator, o licenciado deve respeitar as novas características, pois a inobservância dos traços distintivos desvirtua a existência da marca. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

[**REsp 1.387.244**](#)

Date Created

10/03/2014