



Marcas semelhantes no mesmo nicho confundem consumidor

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial não pode registrar marca que tenha semelhança com outra que já atua no mesmo segmento de mercado. Conforme o caso, deve inclusive afastar o princípio da especialidade, que considera indevidos apenas os registros similares da mesma classe. Do contrário, serão prejudicados o consumidor, que poderá ser enganado, e o dono do registro mais antigo, que sofrerá concorrência desleal.

Esses fundamentos levaram a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região a [confirmar sentença](#) que determinou que o Inpi anule o registro da marca OZ Londrina, pertencente a uma empresa de propaganda com sede nessa cidade paranaense. A ação anulatória foi ajuizada pela OZ Design, que atua no ramo da identidade visual (embalagens) e tem sede na capital paulista.

Na inicial ajuizada junto à 1ª Vara Federal de Londrina, a empresa de design alegou que usa o termo OZ como nome desde 1983 e, como marca, desde janeiro de 1986, o que lhe confere o direito de impedir que terceiros utilizem expressões idênticas ou semelhantes.

Em contestação, a ré — que conseguiu o registro em agosto de 2007 — argumentou que atua em outra região, atendendo público diferente. O termo OZ seria alusivo ao clássico infantil *O Maravilhoso Feiticeiro de OZ*, não possuindo, portanto, originalidade ou novidade. Além disso, a parte autora não impugnou o registro na via administrativa, como permite a Lei de Propriedade Industrial (9.279/1996), só se manifestando seis anos após sua concessão pelo Inpi.

Mesmo público, mesmo mercado

O juiz substituto Roberto Lima Santos observou, preliminarmente, que a própria área técnica da autarquia federal reconheceu que a mera justaposição da palavra "Londrina" à expressão "OZ" não confere à marca da ré suficiente distinção em relação aos registros da autora da ação. Entretanto, o cerne do litígio, conforme o juiz, é se essa semelhança pode ou não provocar confusão nos consumidores ou então gerar associações indevidas, já que ambas operam com publicidade, propaganda, assessoria, pesquisa de marketing, design editorial etc. — ou seja, no mesmo nicho mercadológico.

Conforme o juiz, a marca da autora foi registrada na classe 38.10, referente a serviços de comunicação, publicidade e propaganda. Já a da empresa de Londrina recebeu o registro na classe 35, que engloba assessoria, pesquisa de marketing, publicidade e propaganda. “Dessa forma, em que pese os produtos serem registrados em classes diferentes, deve ser afastado o princípio da especialidade das marcas, pois percebe-se claramente que elas têm a mesma destinação comercial e visam o mesmo tipo de consumidor: pessoas que pretendam contratar serviço de publicidade e propaganda, fato este que pode — incontestavelmente — deixar o consumidor confuso e gerar assimilações indevidas, consubstanciando concorrência desleal”, escreveu na sentença.

Assim, por violar a proibição disposta no artigo 124, inciso XIX, da LPI, o julgador considerou totalmente nulo o registro da ré. O dispositivo diz que não são registráveis “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca



alheia''. A possibilidade dessa anulação está expressa nos artigos 165 e 168 da mesma lei.

Clique [aqui](#) para ler a sentença.

Clique [aqui](#) para ler o acórdão.

Date Created

31/01/2016