

## Só anterioridade de nome empresarial não anula registro de marca

O critério de anterioridade do nome empresarial, isoladamente, não é suficiente para anular o registro de uma marca, ainda mais quando as empresas homônimas atuam em ramos diferentes, e a autora da ação tem apenas a proteção estadual da marca.

Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou recurso movido por uma empresa de chocolates de Santa Catarina para impedir outra companhia, de São Paulo, que atua no setor de carnes e laticínios, de usar o nome Franz como marca.

A relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que ambas as empresas, recorrida e recorrente, atuam em segmentos alimentícios diferentes e deve ser aplicado ao caso o princípio da especialidade, segundo o qual marcas idênticas ou semelhantes podem coexistir, desde que identifiquem produtos suficientemente distintos e insuscetíveis de provocar confusão ou associação.

“A firme orientação desta corte é no sentido de que a proibição legal contida no artigo 124, V, da Lei 9.279/1996 deve ser interpretada à luz do artigo 1.166 do Código Civil, de modo que o nome empresarial anterior somente poderá impedir o uso ou registro de marca idêntica ou semelhante no mesmo ramo de atividade se houver coincidência no tocante ao âmbito geográfico de exploração das atividades ou se o nome empresarial anterior houver sido estendido para todo o território nacional”, destacou a ministra.

Desde a sua fundação, em 1995, a empresa catarinense utiliza o nome Franz, em alusão ao seu fundador. A empresa buscou anular o registro da marca Franz Alimentos, de titularidade de empresa que também possui um sócio com sobrenome Franz, constituída em 1996 e que teve os registros da marca Franz Alimentos concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) em 2007.

No acórdão recorrido, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região salientou que, ao contrário da marca, o nome empresarial, em regra, não tem proteção nacional, limitando-se ao estado onde se efetuou o arquivamento dos atos constitutivos da empresa.

Consequentemente, continuou a corte, apenas o critério cronológico não é suficiente, tendo em vista que a autora não estendeu a proteção de seu nome territorialmente a todo o país. No STJ, Nancy Andrighi explicou que antiga jurisprudência da corte adotava o entendimento de que apenas o critério de anterioridade seria suficiente para o impedimento de registro de marca idêntica ou semelhante.

Entretanto, afirmou, essa concepção deixou de prevalecer no tribunal, especialmente após o artigo 1.166 do Código Civil de 2002 entrar em vigor. O dispositivo assegura exclusividade para uso do nome empresarial somente nos limites do estado em que foi registrado.

A relatora destacou ainda que não há aproveitamento parasitário de quaisquer das partes, visto que as litigantes convivem harmoniosamente desde as suas respectivas constituições sem que se tenha notícia de confusão entre os consumidores. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

Clique [aqui](#) para ler o acórdão.  
**REsp 1.673.450**

**Date Created**  
10/11/2017