

## Marca com mesma ideia de concorrente não pode ter registro no Inpi

Duas marcas que transmitem a mesma ideia, ainda que ela não seja explícita, não podem conviver, sob risco de causar confusão no público consumidor. Assim entendeu a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao determinar a nulidade do ato do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de registrar duas marcas de fraldas descartáveis de nomes semelhantes.

A empresa responsável pela Bigfral alegou que a substituição do prefixo “Big” por “Mega” não seria suficiente para afastar a ilicitude do registro da concorrente — a Megafral. A Bigfral existia antes da criação da segunda, que, inclusive, teve o pedido de registro negado pelo Inpi por duas vezes antes de conseguir a formalização. A proprietária da Megafral está sujeita a multa de R\$ 10 mil por dia caso faça uso da marca.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou o pedido, tendo reformado a sentença por entender que a marca Megafral é formada por termos de uso comum e evocativos. No entanto, segundo a relatora, ministra Nancy Andrichi, a proteção marcária busca distinguir um determinado produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, mas de origem diversa.

"Na espécie, contrapondo-se as marcas em disputa (Bigfral e Megafral), a conclusão inafastável é no sentido do reconhecimento da existência de sensível afinidade ideológica entre elas (pois transmitem a ideia de “fralda grande”), o que pode gerar confusão ou associação indevida por parte do público consumidor", apontou a relatora. Ela ressaltou ainda que, nesses casos, basta a possibilidade de confusão, não sendo exigida prova de efetivo engano por parte de clientes.

Ao dar provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de primeiro grau e determinar a incidência da multa, a relatora ressaltou que o caso em análise se diferencia de outros precedentes do STJ referentes às marcas evocativas.

“Ainda que a marca Bigfral possa ser considerada evocativa, tal fato não retira (ao contrário do que entendeu o tribunal de origem) o direito de seu titular, detentor de registro anterior, de se opor ao uso não autorizado de marca que transmita ao consumidor a mesma ideia acerca do produto que designa”, destacou Nancy.

A votação foi unânime, e a relatora foi acompanhada pelos ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro. A decisão enfatiza que a [Lei de Propriedade Industrial](#) estabeleceu que fica impedido o registro da marca quando ocorre a “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”.

Clique [aqui](#) para ler a íntegra do acórdão.

**Date Created**

04/06/2018