

STJ autoriza uso do nome America Air por empresa aérea brasileira

No caso do uso de marcas evocativas ou descritivas, a anterioridade do registro não justifica o uso exclusivo dela. Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou um recurso da companhia aérea norte-americana American Airlines e manteve o registro da marca America Air, pertencente a uma empresa brasileira que atua no setor de táxi aéreo.

Reprodução



Uso de marca evocativa autoriza convivência dos nomes America Air, de empresa brasileira, e American Airlines, companhia norte-americana.

A American Airlines alegou que a convivência dos registros impede que o sinal registrado anteriormente, que também é seu nome empresarial, exerça a função indispensável de identificar para os consumidores a procedência dos serviços ofertados.

Ao julgar o recurso, a relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que este argumento foi refutado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com o fundamento de que as marcas de convivência possível não podem ser oligopolizadas. Assim, o Judiciário deve reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando implicar a “intimidação” da concorrência.

“A exclusividade de uso pretendida nesta demanda não constitui decorrência lógica, direta e automática do reconhecimento da aquisição de distintividade pela marca”, afirmou Nancy Andrighi.

Ela explicou que “inexiste disposição legal específica a esse respeito, tampouco entendimento jurisprudencial albergando a postulação deduzida, de modo que se impõe ter em consideração as circunstâncias usualmente analisadas para decidir sobre a possibilidade ou não de convivência entre marcas em aparente conflito”.



A American Airlines buscou aplicar ao caso a teoria da distintividade adquirida (*secondary meaning*), fenômeno que, segundo a ministra, ocorre em relação a algum signo de caráter genérico ou comum, o qual, ao longo do tempo, passa a adquirir eficácia distintiva suficiente, a ponto de possibilitar seu registro como marca.

Porém, para a relatora, a teoria não tem o alcance pretendido pela autora do recurso. Ela afirmou que, sendo a denominação impugnada uma expressão evocativa ou sugestiva, e como ambas as empresas prestam serviços distintos, não havendo possibilidade de confusão junto ao público, não existe "a partir da interpretação da lei de regência e do quanto consolidado pela jurisprudência do STJ, qualquer razão jurídica apta a ensejar a declaração de nulidade do registro marcário da recorrida".

Mesmo que as empresas atuassem no mesmo ramo, disse Nancy Andriighi, a conclusão do julgamento seria idêntica, já que o intuito da parte recorrente é assegurar o uso exclusivo de uma expressão dotada de baixo vigor inventivo. A relatora citou julgamentos da 3ª e da 4ª Turma (REsp 1.166.498 e REsp 1.046.529) no sentido de que a exclusividade conferida ao titular pode ser mitigada, devendo o autor do registro inicial conviver com as marcas semelhantes. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

Clique [aqui](#) para ler a íntegra da decisão.
REsp 1.773.244

Autores: Redação Conjur