

STJ anula registro de marca de álcool por usar nome 'olímpico'

O registro de uma marca confere ao seu titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de impedir terceiros de usarem sinais idênticos ou semelhantes. Esse entendimento foi utilizado pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça para anular o registro da marca Fogo Olímpico, adotada por uma empresa fabricante de álcool.

Reprodução



Símbolos olímpicos só podem ser usados de modo comercial com autorização do COB
Reprodução

Segundo o colegiado, o ordenamento jurídico brasileiro protege os sinais relacionados aos Jogos Olímpicos, os quais somente podem ser reproduzidos ou imitados mediante autorização do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

O recurso ao STJ teve origem em ação ajuizada pelo COB contra a empresa e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com pedido de declaração da nulidade do registro da marca Fogo Olímpico. O comitê alegou ter direito privativo do uso de símbolos olímpicos e das expressões "jogos olímpicos" e "olimpíadas".

O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negaram o pedido, entendendo que as atividades desenvolvidas pelas partes são totalmente distintas e, por isso, deveria prevalecer o princípio da especialidade, que assegura a proteção de marca dentro do mesmo ramo de atividade.

O relator do recurso, ministro Luis Felipe Salomão, lembrou que dois princípios limitam essa proteção: o da especialidade (ou especificidade) e o da territorialidade. O primeiro autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos (exceção para as marcas de alto renome e para os casos de diluição de marca). Já o segundo prevê que a proteção das marcas registradas se limita ao território nacional, exceção feita para as marcas notoriamente conhecidas.

Não pode

Para o ministro, a distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/1996 enumera vários sinais não registráveis (artigo 124, inciso VI). O inciso XIII do mesmo artigo, lembrou ele, preceitua que não podem ser registrados como marca "nome, prêmio ou símbolo de



evento esportivo, artístico, cultural (...), salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento".

Salomão comentou que tal norma retrata hipótese de vedação ao registro de designações e símbolos relacionados a evento esportivo, o que inviabiliza "a utilização do termo protegido em qualquer classe" sem a anuência da autoridade competente ou da entidade promotora do evento.

Em complemento, Salomão ressaltou que a Lei Pelé (Lei 9.615/1998) conferiu às entidades de administração ou prática desportiva a propriedade exclusiva das denominações e dos símbolos que as identificam, sendo tal proteção válida em todo o território nacional, por tempo indeterminado, sem a necessidade de registro ou averbação no órgão competente.

"Ressoa inequívoca a existência de proteção especial, em todos os ramos de atividade e por tempo indeterminado, dos sinais integrantes da 'propriedade industrial olímpica', cujo reconhecimento (*ex lege*) como marcas de alto renome (exceção ao princípio da especialidade) decorre da incontroversa boa reputação e do acentuado magnetismo do megaevento esportivo, consagrado mundialmente", afirmou o magistrado. *Com informações da assessoria de imprensa do STJ.*

REsp 1.583.007

Date Created

26/04/2021