

STJ rejeita pedido da Natura para anulação da marca Naturaço

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou recurso especial no qual a Natura, empresa do ramo de cosméticos, buscava a anulação da marca Naturaço, de propriedade de uma indústria de ferragens. Segundo decisão unânime do colegiado, não há possibilidade de confusão entre os nomes, tendo em vista que as marcas possuem características distintas e se referem a segmentos diferentes do mercado.

Divulgação



Divulgação 3ª Turma do STJ nega pedido da Natura para anulação da marca Naturaço

O pedido inicial de anulação foi proposto pela Natura na Justiça Federal do Rio de Janeiro. A indústria de cosméticos alegou aproveitamento parasitário e associação indevida da Naturaço com a sua marca. Ela invocou, também, a proteção ao seu reconhecimento como marca de renome junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Ao julgar o caso, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região negou a anulação por entender que não houve apropriação do termo Natura pela Naturaço, mas apenas a utilização do prefixo "natur", habitual na língua portuguesa, unido ao nome "aço", matéria-prima de produtos fabricados pela indústria requerida.

Ainda de acordo com o TRF-2, no momento do reconhecimento do *status* de marca de alto renome à Natura, o registro da marca Naturaço, embora ainda não tivesse sido concedido, já estava depositado no INPI.

Por meio de recurso especial, a Natura alegou, entre outros pontos, que o INPI deveria ter levado em consideração a condição de alto renome conferido à marca, independentemente da data de depósito do pedido de registro da Naturaço.

Relator do recurso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino lembrou que a proteção à marca não se destina apenas ao seu titular, mas também ao consumidor e à concorrência leal no mercado de produtos e serviços. Assim, afirmou, a Lei de Proteção Industrial (LPI) concede ao titular da marca o uso exclusivo do signo, mas também limita esse direito, a fim de permitir a livre concorrência.

Segundo o relator, o risco de confusão e de associação deve ser examinado nos termos do artigo 124,



inciso XIX, da Lei 9.279/1996. O dispositivo veda o registro de marca que reproduza ou imite marca alheia registrada, para distinguir produto ou serviço idêntico.

Para o ministro, a possibilidade de confusão ou de associação é condição imprescindível para o exercício do direito de uso exclusivo da marca registrada. Sobre esse ponto, entretanto, o ministro destacou que o TRF-2, com base no conjunto de provas, concluiu que não havia risco de confusão ou de associação indevida entre as marcas, de forma que seria possível a convivência de ambas.

Sanseverino também citou a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão administrativa que atribui o caráter de alto renome a uma marca tem efeitos apenas prospectivos. Enfatizou, porém, que, no caso dos autos, a marca Naturaço já havia sido depositada no INPI quando foi reconhecido o alto renome da Natura.

Para o relator, no caso em análise, também se mostra aplicável a posição adotada pela 3ª Turma no sentido de que, a partir da data do depósito, embora o depositante tenha mera expectativa de direito ao uso exclusivo do signo, é válido que o interessado já possa iniciar a construção da identidade da marca perante o consumidor.

"Os pedidos já depositados não podem ser atingidos por decisão que posteriormente reconhece o alto renome de marca idêntica ou semelhante, anteriormente registrada para outro tipo de produto ou serviço, salvo, é claro, se o depositante tiver agido de má-fé", concluiu o ministro. *Com informações da assessoria de imprensa do STJ.*

Clique [aqui](#) para ler o acórdão
REsp 1.893.426

Autores: Redação Conjur