

Empate no STJ trava caso sobre uso da marca Legião Urbana

A definição sobre a validade da sentença que permitiu a Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá usarem o nome de sua ex-banda, a Legião Urbana, sem autorização do filho do fundador e já falecido vocalista, Renato Russo, sofreu um impasse na 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça: um empate.

Fernando Schlaepfer/I Hate Flash/Divulgação



Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá defendem direito de usar o nome da banda que ajudaram a consagrar no rock nacional
Fernando Schlaepfer/I Hate Flash/Divulgação

Nesta terça-feira (22/6), o julgamento foi retomado com voto-vista do ministro Antonio Carlos Ferreira, que abriu a divergência em relação ao [posicionamento da relatora](#), ministra Isabel Gallotti.

Após os votos de Luis Felipe Salomão e Raul Araújo, registrou-se empate por 2 a 2, que não pode ser definido porque o ministro Marco Buzzi não participou da primeira sessão de julgamento do caso, em 6 de abril.

Como houve sustentação oral de ambas as partes do processo, as manifestações dos advogados terão de ser renovadas para que o ministro Buzzi possa assisti-las e fazer o desempate. A 4ª Turma só tem mais uma sessão de julgamento antes do recesso judiciário de julho, na próxima terça-feira, extraordinária e com pauta já divulgada.

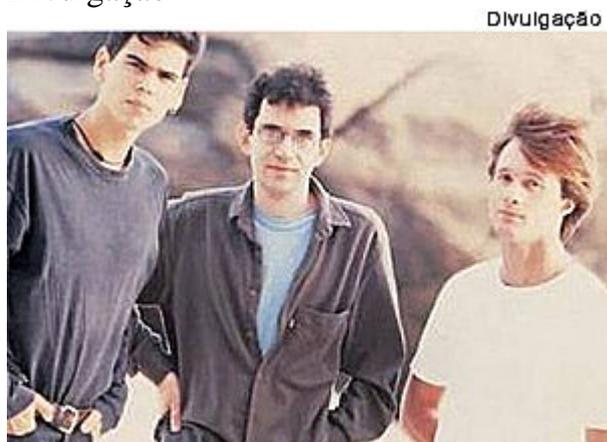
O recurso especial se insurge contra decisão em ação rescisória que ataca uma decisão da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Essa sentença fixou que, apesar de Dado e Bonfá não serem os donos da marca Legião Urbana, eles têm o direito de usar o nome sem autorização do titular quando se apresentarem profissionalmente.

Para a relatora, a ministra Isabel Gallotti, essa sentença deve ser rescindida porque acabou por limitar o direito de propriedade titularizado e por afastar o atributo da exclusividade, inerente ao direito de propriedade da marca. Ela entendeu que houve ofensa direta à Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996). Votou com ela o ministro Luis Felipe Salomão.

Para a divergência do ministro Antonio Carlos Ferreira, a decisão não deve ser rescindida porque não

tem qualquer repercussão sobre o registro da marca. Para ele, a sentença razoavelmente ponderou a discussão e não foi além de permitir uso limitado e excepcional da marca por aqueles que foram responsáveis por sua popularização e valorização, observando o princípio constitucional da função social da propriedade e em prol da disseminação da cultura. Votou com ele o ministro Raul Araújo.

Divulgação



Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá formaram a Legião Urbana com Renato Russo em Brasília, em 1982

A origem

A banda foi formada em 1982, em Brasília, e teve o pedido de registro do nome feito ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) pela empresa Legião Urbana Produções Artísticas em 1987, quando os três integrantes eram sócios.

Posteriormente, Dado e Bonfá deixaram a sociedade, vendendo suas partes para Renato Russo, e abriram cada qual sua própria pessoa jurídica. O vocalista morreu em 1996. Em 2000, o pedido de registro da marca Legião Urbana foi deferido pelo INPI, e ela passou a pertencer à empresa herdada pelo filho de Renato Russo.

Mais de dez anos depois, Dado e Bonfá foram à Justiça pedir o reconhecimento da co-titularidade sobre a marca, com multa à empresa caso impedisse seu uso por eles, além de indenização por danos materiais e morais.

A 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro reconheceu ser incompetente para tratar de questões relativas ao registro, pois envolvem o INPI e devem ser analisadas pela Justiça Federal, mas decidiu que os músicos têm direito de usar o nome sem autorização do titular. A sentença transitou em julgado sem recurso. Contra essa decisão, o herdeiro de Renato Russo ajuizou ação rescisória.

Reprodução



Para a ministra Isabel Gallotti, músicos podem tocar as músicas que fizeram para a Legião, mas sem usar o nome da banda

Pode tocar, mas não como Legião

Relatora, a ministra Isabel Gallotti entendeu que o caso traz afronta frontal aos dispositivos da Lei de Propriedade Industrial. Isso porque o juízo estadual, apesar de se declarar incompetente para tratar do registro da marca Legião Urbana, acabou por limitar o direito de propriedade titularizado pela empresa e por afastar o atributo da exclusividade, inerente ao direito de propriedade da marca.

Na prática, o que a sentença fez foi realmente dar a Bonfá e Dado a cotitularidade, algo que dependeria de ato administrativo pelo INPI, sujeito ao crivo da Justiça Federal.

"Se entendermos que pode haver o uso desautorizado de uma marca concedido pela Justiça Estadual, estaremos privando de qualquer utilidade um instituto que não prescinde da formalidade de seu depósito perante o INPI, em rito leal que comporta possibilidade de impugnação — o que não houve, no caso, inclusive porque à época todos integravam a pessoa jurídica", acrescentou.

A relatora também explicou que o julgamento não discute o direito de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá continuarem tocando as músicas da banda Legião Urbana. "Eles podem tocar usando seu próprio nome", disse a ministra.

Isso porque não existe o direito social do público de continuar ouvindo a banda Legião Urbana. Para exemplificar, citou a situação de Paul McCartney, que segue tocando as músicas dos Beatles, mas sem utilizar esse nome. "É uma questão de proteção da marca, direito pautado na formalidade do registro perante o INPI", reforçou.

Sergio Amaral/STJ



Para ministro Antonio Carlos Ferreira, uso excepcional da marca apenas na atividade profissional dos músicos não fere LPI
Sergio Amaral/STJ

Pode usar, mas só para fazer shows

O ministro Antonio Carlos Ferreira divergiu porque entendeu que a sentença não privou a empresa comandada pelo filho de Renato Russo de titularizar a marca. Em vez disso, apenas garantiu a mera utilização exclusivamente no exercício de atividade profissional para Dado e Bonfá, levando em conta que se trata de banda para a qual efetivamente contribuíram para criação e popularização.

Assim, os músicos não têm direito de explorar a marca, comercializar produtos, licenciar seu uso para terceiros ou mesmo zelar por sua integridade ou reputação contra atos de terceiro — embora devam, sim, manter sua reputação, não podendo agir no sentido de prejudicá-la.

Quando ao rompimento do direito de exclusividade de uso da marca, garantido pela Lei de Propriedade Industrial, o ministro Ferreira destacou que a extensão e os limites dessa prerrogativa foram analisados na sentença de forma razoável e ponderada, levando em conta a função social da propriedade e também o direito de difusão da cultura.

Afirmou que a titularidade da marca Legião Urbana não é suficiente para impedir Dado e Bonfá de se apresentarem como os componentes da banda. Ambos foram, são e sempre serão os partícipes da criação e do triunfo do grupo, com participação na divulgação e valorização da marca.

"É a marca que representa o grupo, e não o contrário. A banda não alcançou sucesso por causa da marca, mas sim a marca por conta do exitoso trabalho desempenhado por seus integrantes. A Legião Urbana não é lembrada senão por sua própria história, escrita pela pena de seus integrantes, e quase nada pela marca depositada no INPI", destacou.

Reprodução



Legião Urbana terminou com a morte do vocalista, Renato Russo, em 1996
Reprodução

Prejuízo econômico

Um dos pontos da divergência registrada no julgamento trata da consequência de permitir que eles se apresentem com o nome registrado no INPI.

Para o ministro Antonio Carlos Ferreira, não há concorrência desleal ou possibilidade de que esse uso possa induzir consumidor a erro. Ao contrário, deve resultar em valorização da própria marca, revigorando o sucesso da banda e apresentando-a às novas gerações.

"Se a marca é usada para distinguir produto ou serviço, no peculiar caso dos autos a marca será usada por aqueles que sempre foram os membros do grupo, não se tratando de produto ou serviço de origem distinta. É a própria Legião Urbana que se apresenta, embora desfalcada de um de seus integrantes, o vocalista Renato Russo", disse.

Para a relatora, os autos deixam bem claro que a intenção dos músicos é usar a marca sem licenciamento e sem pagamento dos direitos devidos ao titular. "O prejuízo econômico é manifesto. A permanecer o uso exclusivo da marca pelo titular, os réus teriam que pagar o licenciamento", apontou.

REsp 1.860.630

Date Created

22/06/2021