



# Empresa é proibida de usar marca com mesma fonética

17/09/2001

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito de exclusividade de marca de uma fabricante de sementes, mudas, plantas e flores naturais. A fabricante disputava com uma empresa de medicamentos de uso veterinário o direito à marca com fonética semelhante, embora as duas comercializem produtos distintos. A fabricante de sementes registrou a marca Agropem. E a empresa de medicamentos registrou a marca Agropen. Com a decisão do STJ, a empresa de medicamentos fica proibida de usar o nome em propagandas, cartazes, impressos e outros meios de divulgação.

A fabricante de sementes registrou a marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial Agropem em 1976. Vinte anos depois, a empresa buscou o registro da marca Agropen.

Em primeira instância, a fabricante ganhou a exclusividade do nome. Mas a sentença foi modificada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJ-SP considerou não caber proteção legal quando as duas marcas idênticas são de atividades distintas, inscritas em classes diferente no INPI.

Segundo decisão do TJ, “em que pese seja inegável a igualdade fonética, a especificidade do produto fabricado pela ré afasta qualquer possibilidade de confusão”. Como uma empresa fabrica antibiótico de uso veterinário e outra tem sua marca em sementes e plantas, o TJ aplicou o princípio da especificidade de cada produto para negar a proteção prevista na lei.

Em recurso ao STJ, a fabricante sustenta que, em função da anterioridade da marca Agropem, deveria prevalecer os artigos 124 e 129 da Lei 9.279 e do artigo 5º, inciso XXIX da Constituição, todos eles relacionados à proteção da propriedade industrial. A empresa insiste que a utilização da mesma marca geraria dúvida e confusão aos consumidores em função da existência de afinidade mercadológica pois tanto ela como a empresa têm como público-alvo os agropecuaristas.

Em seu voto, o relator do processo, ministro Carlos Alberto Menezes Direito, destaca a “vigorosa proteção ao nome comercial” e cita o artigo 8º da Convenção de Paris, que criou a União Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial e da qual o Brasil é signatário. “O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito nem de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”, estabelece o artigo da Convenção, na forma da revisão de Haia de 1925.

Segundo o relator “se há um nome comercial registrado, não pode haver o registro de marca por terceiro” para evitar confusão dos consumidores sobre a origem do produto. Caso contrário, afirma o relator, seria “expandir a possibilidade de burla ao consumidor, o que não é recomendável”.

Processo: RESP 284742



Fonte: [https://conjur.jumps.com.br/2001-set-17/empresa\\_proibida\\_usar\\_marca\\_mesma\\_fonetica/](https://conjur.jumps.com.br/2001-set-17/empresa_proibida_usar_marca_mesma_fonetica/)