



Marca Matte Leão não pode ter grafia copiada por outra empresa

28/04/2011

A empresa Águas Minerais Pietra Santa está proibida de usar cores, grafia semelhante nos rótulos e uso da palavra mate com dois “TT’s” igual à marca da Leão Júnior. Motivo: confusão no mercado entre consumidores. A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso da Águas Minerais Pietra Santa contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que a condenou por contrafação (produção comercial de produto sem autorização do proprietário intelectual) contra a marca de “Matte Leão”, de propriedade da Leão Júnior. A Turma seguiu integralmente o voto do relator do processo, o ministro Aldir Passarinho Junior. Ele aposentou-se no dia 18 de abril.

A segunda instância considerou que a Pietra Santa lançou bebida com o mesmo esquema de cores, grafia semelhante nos rótulos e uso da palavra mate com dois “TT’s” igual à marca da outra empresa. Para o TJ paranaense, houve uma imitação do produto “Matte Leão”, apesar da palavra “Matte” não ser protegida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A Leão Júnior já utilizaria essa grafia há longa data, existindo uma associação automática desta com o produto. Por isso, o tribunal estadual concluiu haver contrafação por parte da Pietra Santa.

No recurso ao STJ, a defesa da Pietra Santa alegou haver ofensa aos artigos 122 e 142 da Lei n. 9.279/1996, que definem, respectivamente, as limitações do registro de marcas e a extinção de registros. Sustentou, mais uma vez, que a marca da Leão Júnior não é notória.

O ministro Aldir Passarinho Junior considerou que a análise da questão do uso indevido da marca implicaria em reexame de provas e fatos, o que é vedado pela Súmula 7 do Tribunal. Ele observou que nas outras instâncias considerou-se que a marca não só seria notória, como a marca utilizada pela Pietra Santa é semelhante o bastante para causar confusão aos consumidores.

O TJ-PR concluiu que, mesmo que a grafia “Matte” não fosse notória e registrada no INPI, o seu uso contínuo pela Leão Júnior bastaria para sua proteção. Principalmente se uma empresa do mesmo ramo de atividade passa a utilizá-la. E, ponderou o ministro relator, sendo possível a confusão entre as marcas, afasta-se a hipótese de convivência de ambas no mercado. Com essa fundamentação, a Turma rejeitou o recurso e manteve o entendimento do TJ do Paraná. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ*

Resp 1100938

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2011-abr-28/marca-matte-leao-nao-grafia-copiada-outra-empresa/>