

Justiça proíbe Cielo de utilizar sobrenome de nadador em marca

16/10/2014



REPRODUÇÃO

Por entender que a empresa Cielo se apropriou

indevidamente do sobrenome do nadador brasileiro Cesar Cielo (foto), a Justiça Federal do Rio de Janeiro anulou os registros da empresa de pagamentos eletrônicos junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e deu um prazo de 180 dias após o fim da disputa judicial para que a empresa deixe de usar o nome. Em caso de descumprimento, a pena é de multa diária de R\$ 50 mil. A empresa vai recorrer da decisão.

A disputa pelo nome envolve um contrato assinado em 2009 entre a Visanet (antigo nome da Cielo) e o atleta. Antes de lançar a marca oficialmente, a empresa firmou um contrato com o nadador para o uso de sua imagem, que seria utilizada nas campanhas da empresa. De acordo com os autos, antes de contratar o nadador a empresa registrou a marca Cielo no INPI.

Porém, depois de celebrado o contrato, o atleta e a empresa que o representa (Cielo Comércio de Artigos Esportivos) recorreram ao Judiciário para tentar anular o registro da marca e impedir a empresa de pagamentos de utilizar o nome. De acordo com o nadador, houve falha do INPI ao deferir tais registros, pois a marca reproduz indevidamente o sobrenome do atleta, que já era reconhecido pelo seu desempenho no esporte. Para os autores da ação, a empresa de pagamentos ultrapassou os limites do contrato ao registrar a marca e criou empecilhos para o atleta e sua empresa.

A empresa de pagamentos eletrônicos se defendeu alegando que a palavra é um termo italiano que significa céu. Sua escolha foi feita por dois motivos: primeiro porque se assemelhava ao signo Elo, marca escolhida pelos bancos parceiros para identificar o novo produto; segundo porque “céu” sugere a abrangência dos serviços prestados pela empresa, uma vez que passaria a aceitar cartões de outras empresas.



Ao analisar o caso, a juíza da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Márcia Maria Nunes de Barros concluiu que o nadador tem razão nesta disputa. “Se não tivesse atrelado a sua nova marca ao atleta, a empresa ré poderia defender a tese de que escolheu o signo Cielo por causa do significado nos idiomas espanhol e italiano. Mas ela inequivocamente o fez, e deve arcar com os ônus de sua imprudente escolha”, registrou na sentença.

De acordo com ela, não há dúvida que a empresa de pagamento ao escolher a nova marca tinha conhecimento da notoriedade do nome do nadador, tanto que explicitou isso durante as campanhas. De acordo com a juíza, o fato de assinar um contrato para o uso da imagem do nadador não autoriza o uso de seu sobrenome.

“Julgo que a empresa ré agiu com lamentável desídia, ao não pactuar expressamente com o nadador a necessária cessão de seu patronímico para uso como marca. Certamente a empresa ré, tal como o nadador, não foram bem assessorados juridicamente pelos advogados que os representavam à ocasião o que certamente não ocorreria se estivessem eles representados pelos atuais patronos”, registrou Márcia Barros na sentença.

Com base no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), inciso XV — que proíbe o registro como marca de nome de família sem consentimento do titular — a juíza determinou o cancelamento da marca.

A empresa de pagamento Cielo afirmou que irá recorrer de decisão. De acordo com a avaliação da empresa e dos especialistas que a assessoram, a decisão poderá ser integralmente revertida no Tribunal Regional Federal. Para a empresa, não existe fundamento legal ou jurisprudência que sustente o suposto direito alegado pelo nadador.

“Corroborando esta avaliação, o próprio órgão responsável pelo registro de marcas no país, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, não apenas se posicionou favoravelmente à companhia neste processo como também lhe havia concedido o registro da marca ‘Cielo’, ora objeto de contestação judicial, mediante pedido de depósito realizado há dois meses antes da assinatura do contrato com o nadador”, afirmou a empresa em nota.

No processo, o INPI alegou que não houve falha da sua parte. “Muito embora seja o patronímico do atleta autor, o signo Cielo faz parte da denominação social e nome de fantasia tanto da empresa autora quanto da empresa ré, compondo ainda diversos registros de marcas de diferentes titulares, que convivem pacificamente no mercado”, afirmou o INPI, citando outras empresas que contém a expressão Cielo.

A empresa de pagamento apontou ainda que o processo de escolha da marca foi realizado com o auxílio da empresa multinacional Futurebrand, tendo se iniciado há mais de três anos antes da escolha da marca definitiva, ocorrida em meados do ano de 2009. De acordo com a empresa, a decisão só terá algum efeito após o trânsito em julgado definitivo. Até lá sua marca continua vigente.

Para o advogado **André Mendes**, do L.O. Baptista-SVMFA, especialista em propriedade intelectual, a decisão da juíza foi correta, pois a empresa de pagamentos não tinha autorização expressa do atleta para registrar seu sobrenome como marca no INPI. “Mais que isso,



[demonstrou-se] que a empresa teve expressivos lucros com a exploração da marca Cielo, sem que o atleta tenha sido devidamente remunerado para tanto”, complementou.

Clique [aqui](#) para ler a sentença.

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2014-out-16/justica-proibe-cielo-utilizar-sobrenome-nadador-marca/>