

# Por risco de confundir consumidor, STJ determina mudança de marca

21/09/2016

É inviável a coexistência entre duas marcas que são fonética e graficamente semelhantes, pois isso gera a possibilidade de serem confundidas pelos consumidores. O entendimento é da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento a recurso da Companhia Athletica para declarar a nulidade do registro de uma academia do Rio Grande do Sul, a Athletica Companhia de Ginástica, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), proibindo-a de utilizar a marca.

Reprodução



Companhia Athletica registrou sua marca dez anos antes da academia gaúcha, ponto que fundamentou decisão do STJ. Reprodução

Segundo a ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, as duas marcas “são consideravelmente semelhantes, foneticamente e graficamente”, sendo que a simples abreviação e inversão da ordem dos elementos que compõem a marca não são suficientes para conferir a distinção e novidade necessárias para que uma marca seja registrável.

O caso envolve, conforme destacou a ministra, “não só a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas, mas também o intuito de se coibir a concorrência desleal, desvio de clientela alheia e proveito econômico parasitário”. Nancy lembrou que havendo conflitos entre marcas, “prevalecerá aquela que possuir a anterioridade de registro”.

## Exclusividade por uma letra

A Companhia Athletica recorreu ao STJ contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que reconheceu a validade do registro feito pela Athletica Cia. de Ginástica no Inpi. Conforme o processo, a Companhia Athletica depositou o registro da marca em 1995.

O registro foi concedido em 1998, com ressalva de exclusividade apenas sobre o elemento “companhia”. Tal fato lhe conferiu o direito exclusivo de uso da expressão. A Athletica Cia. de Ginástica depositou o registro em 1998, o que foi concedido em 2007, sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos.

Nancy Andrighi lembrou que o artigo 129 da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial) estabelece que a propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.

## Confusão à vista

A ministra ressaltou que o registro da academia gaúcha foi concedido pelo Inpi quase uma década depois da concessão da marca Companhia Athletica. Destacou ainda que o próprio Inpi reconheceu que as duas marcas seriam “passíveis de confusão, até mesmo porque são utilizadas para assinalar serviços idênticos, semelhantes ou afins”.



Nancy explicou que, em razão do estabelecido pelo artigo 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial, as marcas que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro, admitindo-se sua utilização por terceiros de boa-fé. Já o inciso XIX do mesmo artigo proíbe a reprodução ou imitação de marcas já existentes, justamente para evitar a eventual confusão do consumidor e impedir a concorrência desleal.

Para a relatora, é inviável que a Companhia Athletica tenha de conviver com marca semelhante quando se preocupou em adicionar a letra “h” ao nome “no intuito de conferir autenticidade e diferenciação à sua marca”. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2016-set-21/risco-confusao-consumidor-stj-determina-mudanca-marca/>