

Empresa de pagamento pode continuar usando marca Cielo

28/06/2017

A empresa de pagamento Cielo venceu uma disputa que trava com o nadador brasileiro Cesar Cielo e garantiu o direito de continuar usando a marca. Para a 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, não há vinculação entre a marca usada pela empresa e o nome do atleta.

A decisão reforma sentença que havia anulado os registros da empresa de pagamentos eletrônicos junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e proibido a empresa de utilizar o nome Cielo.

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.

Reprodução



Nadador não conseguiu impedir a empresa de pagamento de usar a marca Cielo.

Porém, depois de celebrado o contrato, o atleta foi 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 autorizar tais registros, pois a marca reproduz indevidamente seu sobrenome. Assim, a empresa teria ultrapassado os limites do contrato ao registrar a marca e criou empecilhos para o atleta.

Por entender que a empresa Cielo se apropriou indevidamente do sobrenome do nadador, a juíza da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Márcia Maria Nunes de Barros, anulou os registros da empresa de pagamentos junto ao INPI e determinou que ela deixasse de usar o nome Cielo.

A empresa de pagamentos eletrônicos recorreu alegando que a escolha do nome se deu antes de assinar o contrato com o nadador, após um processo que durou mais de um ano e envolveu diversos profissionais. Além disso, apontou que a empresa quando trocou de nome, antes era Visanet, já possuía um "imenso tamanho" e iria usar o novo nome, independentemente de o nadador aceitar ou não o contrato.

Representada pelos escritórios **Dannemann Siemsen e Sérgio Bermudes**, a empresa afirmou ainda que a palavra *cielo* é um termo italiano que significa céu. Segundo os advogados, 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 recurso, a 1ª Turma Especializada do TRF-2, por maioria, deu razão à empresa e garantiu o direito de manter sua marca. Venceu o voto do desembargador Paulo Espírito Santo, que redigirá o acórdão.

Registro de nomes

A decisão envolve o artigo 124, inciso XV da Lei da Propriedade Industrial (lei nº 9.279/96), que proíbe o registro de nomes civis, nomes de família ou patronímicos sem a autorização dos titulares, herdeiros ou sucessores.

A advogada **Roberta Rodrigues**, especialista em Propriedade Intelectual do Lima Feigelson Advogados, explica independentemente de outros aspectos como autorização, o registro do termo ou da expressão sempre estará sujeita às demais regras da Lei da Propriedade Industrial, em especial do inciso XIX do artigo 124. Ou seja, é preciso que a marca a ser registrada não seja passível de confusão ou associação com qualquer outro nome anteriormente registrado (ou mesmo depositado), que identifique produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

“No caso Cielo, tem-se de um lado o nadador, que além de explorar sua imagem comercialmente, também possui uma empresa de artigos esportivos. De outro, há uma empresa que processa pagamentos realizados por cartões de crédito e débito. Analisando-se a questão, sem entrar em discussões periféricas, como se a utilização do nadador em campanha publicitária altera o panorama, é certo que os ramos são muito distintos e as marcas podem coexistir. Não se poderia falar aqui em possibilidade de confusão ou associação indevida”, conclui a advogada.

Processo 0031360-61.2012.4.02.5101

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2017-jun-28/empresa-pagamento-continuar-usando-marca-cielo/>