



Registro de nome comum só protege empresário em seu nicho

20/03/2018

Expressão comum, nos dias atuais, não pode ser registrada como marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), diz o inciso VI do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial. Mas se o registro foi feito antes da sanção da lei, ele vale apenas para o nicho de mercado do registrante.

Foi o que decidiu a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao [aceitar Apelação](#) de um hotel, [condenado](#) em processo movido por uma rede de restaurantes de Campinas (SP) por se utilizar da expressão “Al - Manara” na identificação comercial de seu estabelecimento. Segundo os autos, ambos os estabelecimentos coexistem lado a lado, no Centro da cidade de São Borja (RS). A expressão “al manara” vem do árabe, significa “lugar iluminado” e é conhecida desde o ano 328 antes de Cristo.

Para o relator da Apelação, juiz convocado Alex Gonzalez Custódio, a rede de restaurantes não tem direito ao uso exclusivo desta expressão, embora tenha feito o registro no Inpi. Assim, não pode impedir que outro empresário a utilize para identificar o seu negócio. Afinal, todas as demais atividades que levam o nome “almanara”, não sendo restaurantes e afins, não concorrem com a rede paulista.

Segundo o relator, o TJ-RS já se manifestou sobre a mitigação da proteção da propriedade industrial em relação a marcas que constituam expressão de uso comum. O mesmo caminho seguiu o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.315.621.

"A parte autora atua com excesso e abuso de direito no exercício do direito de uso da expressão de uso comum de todo povo de origem árabe, sendo, por isso, inapropriável com exclusividade, ainda que registrada como marca", escreveu, no voto, o relator. A decisão que derrubou a sentença foi seguida por unanimidade no colegiado.

Sentença procedente

Em primeira instância, o juiz Frederico Menegaz Conrado determinou a abstenção do uso da marca “Almanara” de forma empresarial, como nome fantasia, razão social, título de estabelecimento ou outra forma, inclusive em material impresso, propaganda, documentos etc. Em caso de desobediência, determinou a aplicação de multa diária no valor de R\$ 1 mil.

Nos fundamentos da sentença, citou as disposições do artigo 129 da Lei 9.279/96, que diz: "A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao seu titular uso exclusivo em todo o território nacional". Portanto, os direitos de propriedade e de uso exclusivo de marca decorrem de seu registro válido no Inpi. E, no caso concreto, a parte autora provou, por documentos, que possui propriedade e uso exclusivo da marca “Almanara” desde 1976.

Conforme o julgador, mesmo que a ré afirme que atua somente no ramo hoteleiro, é de conhecimento notório da população de São Borja que, ao lado do hotel requerido, há um restaurante de mesmo nome comercial, cuja publicidade ocorre de forma conjunta. Isso faz crer, aos olhos do consumidor local, que trata-se de um único empreendimento, o que não é verdade. Assim, fica evidente que há a utilização do nome “Almanara” também no mesmo ramo da empresa autora.

“Portanto, a conclusão é que a requerida está utilizando indevidamente a marca ‘Almanara’, em desatento à exclusividade da parte autora conforme demonstrado pelo registro no Inpi. Frise-se que, apesar da distância e da improbabilidade de confusão entre os consumidores, quer pelo tipo de serviço prestado, quer pelo próprio logotipo das empresas, quem efetivamente detém a propriedade da marca ‘Almanara’ é a autora. Nesse sentido, a autora deverá ter seu direito resguardado, principalmente tendo em vista que apresenta pretensões de expansão, com possibilidades de abertura de franquias em outros estados do Brasil”, finalizou a sentença.

Clique [aqui](#) para ler a sentença

Clique [aqui](#) para ler o acórdão

Processo 030/1.13.0001721-0

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2018-mar-20/registro-nome-comum-protége-empresario-nicho-tj-rs/>