



Rádio deverá pagar R\$ 100 mil por usar marca de concorrente

16/10/2018

A Rádio Terra AM, de São Paulo, terá que pagar R\$ 100 mil de indenização por danos morais e materiais por utilizar indevidamente a marca Tupi, de titularidade da empresa Rádio Tupi, do Rio de Janeiro.

Por unanimidade, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu que, como as empresas atuam no mesmo ramo de atividade econômica, a utilização da expressão idêntica causaria confusão no público consumidor, sendo necessária a abstenção de utilização da marca pela rádio paulista.

Na ação que deu origem ao recurso especial, a Rádio Tupi alegou que, desde 1997, era titular, em todo o território nacional, dos direitos de propriedade e de uso exclusivo da marca Tupi. Todavia, a autora alegou que a Rádio Terra, situada em São Paulo, passou a utilizar o sinal distintivo sem autorização, o que configuraria ofensa ao seu direito de propriedade.

Em primeira instância, o magistrado condenou a empresa ré a interromper o uso, inclusive com denominações de fantasia, de qualquer nome ou signo que se confundissem com o nome Tupi e com as marcas Rádio Tupi Super e Rádio Tupi. Ao julgar recurso contra a decisão, o TJ-SP fixou contra a Rádio Terra indenização de R\$ 100 mil.

Por meio de recurso especial, a Rádio Terra alegou perante o STJ, entre outros pontos, que a expressão “Tupi” seria de uso comum e que, por consequência, não haveria direito de exclusividade sobre ela, tampouco poderia ter sido concedido o seu registro de propriedade. A empresa também questionou o montante estabelecido a título de danos morais.

A ministra Nancy Andrighi apontou que a 3ª Turma tem entendido que os sinais de uso comum são aqueles que, embora não correspondam à representação ou ao nome pelo qual o produto ou serviço foram originalmente identificados, tenham sido consagrados pelo uso corrente, passando a integrar a linguagem comercial.

“O que se pode verificar, diante disso, é que, ao contrário do que se alega nas razões do especial, a marca da recorrida não pode ser enquadrada, tecnicamente, na definição de sinal de caráter comum — pois o vocábulo Tupi não constitui expressão consagrada pelo uso corrente como identificadora de serviços de radiodifusão —, de forma que o argumento que serve de suporte à pretensão recursal fica esvaziado”, apontou a relatora.

Segundo a ministra, ainda que o sinal se enquadrasse como expressão de caráter comum, o artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial não apresenta impedimento ao seu registro.

A ministra também lembrou que, conforme tese firmada pela Segunda Seção, questões relativas a irregularidades em registros concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), capazes de conduzir a declarações de nulidade, não são passíveis de análise pela Justiça



estadual — nessas hipóteses, a competência é da Justiça Federal.

“Uma vez concedido o direito de uso exclusivo do sinal retroidentificado (que se presume dotado de suficiente distintividade, segundo os critérios técnicos utilizados pelo INPI), e não versando a hipótese acerca de pleito anulatório, há que se fixar como premissa a validade de tal concessão, devendo ser considerados, para solução da controvérsia, os efeitos legais que daí decorrem”, concluiu a ministra ao manter o acórdão do TJ-SP. *Com informações da Assessorias de Imprensa do STJ.*

REsp 1.763.419

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2018-out-16/radio-devera-pagar-100-mil-usar-marca-concorrente/>