



# Empresa não consegue uso exclusivo da marca “racional”

20/09/2019

Por entender que a existência de um vocábulo semelhante no nome de duas empresas não é suficiente para causar confusão entre os clientes, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou pedido de uso exclusivo da palavra "racional" feito por uma empresa de engenharia.

Na ação, a Racional Engenharia pedia o uso exclusivo e, em consequência, que a Racional Indústria de Pré-fabricados fosse impedida de usar a expressão como marca e nome comercial.

Os pedidos foram negados em primeira e segunda instâncias, com o entendimento de que o nome comercial da autora não goza de proteção especial e que não houve uso indevido da marca Racional — já que as empresas, atuando em ramos distintos, a registraram em classes diferentes. Além disso, a Justiça também concluiu também que o prazo de validade do registro da marca Racional expirou em 2002.

Em recurso especial, a empresa de engenharia alegou que a proteção conferida às marcas pelo artigo 129 da Lei 9.279/1996 não está restrita à classe de produtos em que foi registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) — o que lhes garantiria a exclusividade no uso, inclusive, para produtos semelhantes e afins, nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei de Propriedade Industrial. Reexame de provas

Relator na 4ª Turma, o ministro Antonio Carlos Ferreira afirmou que o registro da marca foi extinto em decorrência do fim do prazo de vigência, em 2002 (artigo 142, inciso I, da Lei 9.279/1996), e que não há como, em recurso especial, reexaminar provas juntadas em segundo grau para aferir se a empresa recorrente conseguiu a prorrogação do registro pela via administrativa.

"O tribunal de origem, com base nas provas dos autos, concluiu que os nomes comerciais das empresas litigantes não geram confusão entre os clientes, destacando que tais pessoas jurídicas se encontram sediadas, respectivamente, em São Paulo e em Curitiba, coexistem desde 1989 e possuem atividades diversas, embora relacionadas à construção civil", destacou o ministro.

Segundo Antonio Carlos Ferreira, nem na sentença nem no acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná há indicação de fatos que demonstrem concorrência desleal ou efetivo desvio de clientela, e rever tais questões também exigiria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

"Ademais, no nome comercial da ré consta a específica área de atuação no mercado de pré-fabricados, o que facilmente a distingue da abrangente atuação da autora no mercado da construção civil" – concluiu o ministro, observando que confundir as duas empresas em razão da palavra comum no nome seria um erro grosseiro. *Com informações da assessoria de imprensa do STJ.*

## REsp 1.154.627

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2019-set-20/empresa-engenharia-nao-uso-exclusivo-marca-racional/>