

# Bar do Alemão consegue impedir concorrente de usar o mesmo nome

30/09/2019

Existindo prova concreta de confusão ao consumidor, não é possível mitigar a exclusividade de marca conferida ao titular do registro. O entendimento foi aplicado pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proibir que uma empresa de Campinas (SP), a Parmegiana Factory, use o nome Bar do Alemão — registrado há mais de 30 anos por outra empresa, que possui restaurantes naquela cidade e em Itu (SP).

Reprodução



Bar do Alemão em Campinas, de propriedade da Steiner & Cia Reprodução

"Havendo possibilidade de associação indevida ou de confusão quanto à origem comercial do produto ou serviço, não há como se reconhecer que marcas semelhantes possam coexistir num mesmo segmento de mercado", afirmou a ministra Nancy Andrighi, relatora.

Segundo o processo, a Parmegiana Factory passou a atuar no mesmo ramo de atividade que a Steiner & Cia — detentora da marca Bar do Alemão —, comercializando o prato pelo qual essa empresa é famosa entre seus consumidores (filé à parmegiana), em um estabelecimento também chamado Bar do Alemão.

A sentença proibiu a Parmegiana Factory de utilizar a marca, sob pena de multa diária, e condenou-a a pagar indenização de R\$ 20 mil por danos morais e de R\$ 20 mil por danos materiais. Em segundo grau, os danos materiais foram reduzidos a 20% do faturamento com a venda do filé à parmegiana, limitados a R\$ 20 mil.

No recurso especial, a Parmegiana Factory alegou que a expressão adotada na marca é de uso comum, razão pela qual seria possível o convívio entre os restaurantes com o mesmo nome. Afirmou ainda que, antes do ajuizamento da ação, havia depositado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o pedido de registro da marca Bar do Alemão Parmegiana Factory — o que lhe garantiria o direito de utilizá-la.

A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, disse que, no caso de marca com baixo grau de distintividade, o STJ entende que a exclusividade conferida ao titular do registro pode ser mitigada. Assim, quem optou por uma marca considerada fraca pode ter de suportar o ônus da coexistência com marca semelhante.

No entanto, segundo ela, mesmo que se reconheça que a expressão Bar do Alemão é marca fraca, isso não significa, por si, a licitude do uso de nome idêntico pela Parmegiana Factory. "Mesmo às marcas dotadas de baixa distintividade é assegurada proteção contra atos de concorrência desleal ou aproveitamento parasitário, situações que ficam evidenciadas a partir da constatação de que o consumidor esteja sendo confundido quanto ao produto adquirido ou quanto à sua origem comercial", declarou a relatora.

Para Nancy Andrighi, possibilitar o uso simultâneo do nome Bar do Alemão por empresas que atuam no mesmo segmento subverteria as principais funções da marca, pois impediria que se pudesse diferenciar um produto ou serviço do outro,



levando a equívocos acerca de sua procedência, em evidente prejuízo do público.

A ministra destacou trechos da sentença e do acórdão recorrido, segundo os quais ficou demonstrado que os consumidores foram, de fato, confundidos pelo uso da marca pelas duas empresas.

Segundo a relatora, a impossibilidade de uso simultâneo da marca é corroborada pela informação de que o INPI indeferiu, no último dia 10, o pedido de registro apontado no recurso especial, "justamente por constatar que a expressão Bar do Alemão Parmegiana Factory reproduz ou imita, indevidamente, diversas marcas anteriormente registradas, entre elas a de titularidade da recorrida". *Com informações da assessoria de imprensa do STJ.*

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2019-set-30/bar-alemao-impedir-concorrente-usar-mesmo-nome/>