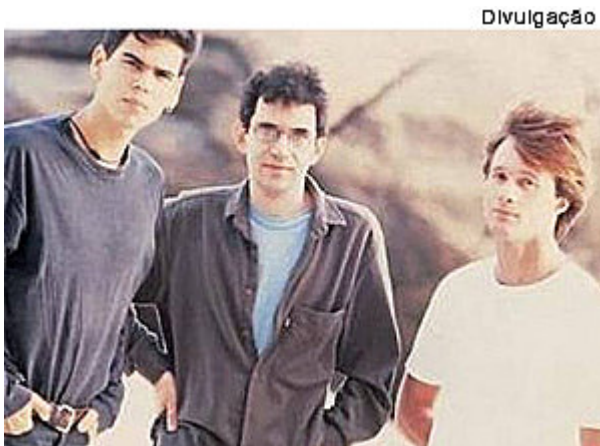


STJ começa a julgar permissão para uso do nome Legião Urbana

06/04/2021

A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça começou a julgar, nesta terça-feira (6/4), se é válida a decisão que permitiu que Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá usem o nome de sua ex-banda, a Legião Urbana, sem autorização do filho do fundador e já falecido vocalista, Renato Russo. O julgamento foi interrompido por pedido de vista.

Divulgação



Dado Villa Lobos (à esq.), Renato Russo e Marcelo Bonfá (à dir.) fundaram a banda Legião Urbana em Brasília

A banda foi formada em 1982, em Brasília, e teve o pedido de registro do nome feito ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) pela empresa Legião Urbana Produções Artísticas em 1987, quando os três integrantes eram sócios.

Posteriormente, Dado e Bonfá deixaram a sociedade, vendendo suas partes para Renato Russo, e abriram cada qual sua própria pessoa jurídica. O vocalista morreu em 1996. Em 2000, o pedido de registro da marca Legião Urbana foi deferido pelo INPI, e ela passou a pertencer à empresa herdada pelo filho de Renato Russo.

Mais de dez anos depois, Dado e Bonfá foram à Justiça pedir o reconhecimento da co-titularidade sobre a marca, com multa à empresa caso impedisse seu uso por eles, além de indenização por danos materiais e morais.

A 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro reconheceu ser incompetente para tratar de questões relativas ao registro, pois envolvem o INPI e devem ser analisadas pela Justiça Federal, mas decidiu que os músicos têm direito de usar o nome sem autorização do titular. A sentença transitou em julgado sem recurso. Contra essa decisão, o herdeiro de Renato Russo ajuizou ação rescisória.

Relatora, a ministra Isabel Gallotti votou por rescindir a sentença porque o juízo estadual, apesar de se declarar incompetente para tratar do registro da marca Legião Urbana, ao decidir acabou por limitar o direito de propriedade titularizado pela empresa e por afastar o atributo da exclusividade, inerente ao direito de propriedade da marca.

Pedi vista para analisar melhor o processo o ministro Antonio Carlos Ferreira.

Isabela Kassow

Isabela Kassow



Renato Russo morreu em 1996, e a titularidade do nome Legião Urbana ficou com a empresa herdada por seu filho

Pode tocar, mas não como Legião Urbana

Na visão da ministra Isabel Gallotti, o juízo estadual não possui a competência para deferir a Dado e Bonfá o direito de usar o nome Legião Urbana sem nenhum controle pelo titular do direito de propriedade. Na prática, o que fez foi realmente dar a eles a cotitularidade, algo que dependeria de ato administrativo pelo INPI, sujeito ao crivo da Justiça Federal.

"A questão aqui é de marca. E marca é um instituto do direito essencialmente formal", ressaltou. "Se entendermos que pode haver o uso desautorizado de uma marca concedido pela Justiça Estadual, estaremos privando de qualquer utilidade um instituto que não prescinde da formalidade de seu depósito perante o INPI, em rito leal que comporta possibilidade de impugnação — o que não houve, no caso, inclusive porque à época todos integravam a pessoa jurídica", acrescentou.

A relatora também explicou que o julgamento não discute o direito de Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá continuarem tocando as músicas da banda Legião Urbana. "Eles podem tocar usando seu próprio nome", disse a ministra.

Isso porque não existe o direito social do público de continuar ouvindo a banda Legião Urbana. Para exemplificar, citou a situação de Paul McCartney, que segue tocando as músicas dos Beatles, mas sem utilizar esse nome. "É uma questão de proteção da marca, direito pautado na formalidade do registro perante o INPI", reforçou.

Rafael Luz/STJ



Relatora, ministra Isabel Gallotti votou por rescindir a ação que permitiu a Dado e Bonfá usarem o nome sem autorização
Rafael Luz/STJ



Futuro da ação

Após o voto-vista do ministro Antonio Carlos Ferreira, a 4ª Turma também terá de discutir qual é o futuro da ação, caso mantida a rescisão da sentença que permitiu a Dado e Bonfá usar o nome Legião Urbana sem autorização da empresa titular da marca.

Em regra, o STJ rescinde uma ação e põe algo no lugar, para que haja utilidade para quem ajuizou a rescisória. Nesse caso, no entanto, a relatora entendeu não ser necessário: a rescisão da sentença simplesmente devolve a situação para o que era antes: o nome Legião Urbana pertence à empresa do filho de Renato Russo e não pode ser usado por mais ninguém.

Também entendeu que não é o caso de enviar o processo à Justiça Federal porque não se discute o registro, propriamente, e o INPI não é parte da ação. "Se as partes tiverem necessidade de discutir alguma outra questão perante a Justiça Federal, isso está aberto. Aí vai ter que ver se há prazo e em que condições isso se daria", disse.

O ministro Raul Araújo ainda não votou, mas manifestou a ideia de que será necessário não apenas rescindir a sentença, mas julgar o pedido. "Não podemos enviar para a Justiça Federal uma ação apenas entre particulares. Os promoventes [da ação] pretendem usar amplamente a marca, apesar do registro, pelo fato de terem sido componentes da banda. Isso tem procedência ou não", afirmou.

REsp 1.860.630

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2021-abr-06/stj-comeca-julgar-permissao-uso-nome-legiao-urbana/>