

STJ permite que Dado e Bonfá usem marca Legião Urbana

29/06/2021

Por maioria apertada de votos, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu abrandar o trecho da Lei de Proteção Industrial (Lei 9.279/1996) que confere ao titular da marca a exclusividade de seu uso, de modo a permitir que Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá possam se apresentar com o nome Legião Urbana.

Isabela Kassow

Isabela Kassow



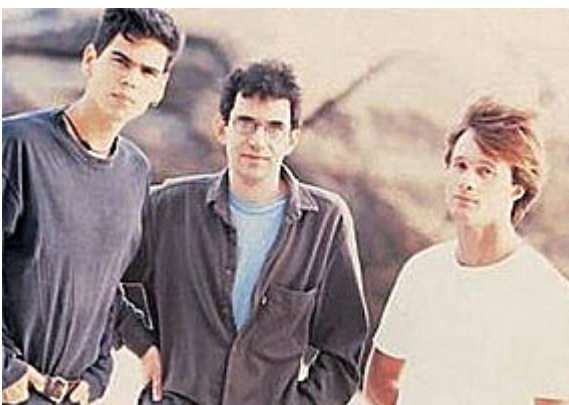
Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá formaram a Legião Urbana com Renato Russo em Brasília, em 1982

O julgamento foi concluído nesta terça-feira (29/6), após voto de desempate do ministro Marco Buzzi. Ele acompanhou a divergência inaugurada pelo ministro Antonio Carlos Ferreira e formou maioria com o ministro Raul Araújo, a favor do guitarrista e do baterista da banda brasileira.

Com o resultado, por 3 votos a 2, a 4ª Turma negou provimento ao recurso especial ajuizado pela empresa Legião Urbana Produções Artísticas, de propriedade do filho do vocalista e fundador da banda, Renato Russo. Trata-se da titular da marca, que pelo artigo 129 da LPI teria exclusividade de seu uso.

Dado e Bonfá poderão se apresentar com esse nome, embora a titularidade da marca ainda permaneça exclusivamente com a empresa. Por isso, seguem proibidos de explorar a marca, comercializar produtos, licenciar seu uso para terceiros ou mesmo zelar por sua integridade ou reputação contra atos de terceiro — embora devam, sim, manter sua reputação, não podendo agir no sentido de prejudicá-la.

Divulgação



Registro da marca Legião Urbana pertence à empresa administrada pelo herdeiro de Renato Russo (centro)
Divulgação

A origem

A banda Legião Urbana 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 seus 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. Nessa ação, 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, que teve provimento negado nesta terça-feira pelo STJ.

Rafael L.



Voto de desempate do ministro Marco Buzzi defendeu a flexibilização da LPI no caso
Rafael L.

Flexibilização da LPI

De acordo com o voto vencedor do ministro Antonio Carlos Ferreira, a sentença não privou a empresa comandada pelo filho de Renato Russo de titularizar a marca. Em vez disso, apenas garantiu a mera utilização exclusivamente no exercício de atividade profissional para Dado e Bonfá, levando em conta que se trata de banda para a qual efetivamente contribuíram para criação e popularização.

Esse entendimento foi reforçado pelo voto-vista do ministro Marco Buzzi, segundo o qual a sentença analisou a restrição da Lei de Propriedade Industrial, mas compatibilizou-a com os direitos autorais dos músicos — que são compositores das canções — e de identidade social e artística, levando em conta também o pleno exercício da atividade profissional.

Para Buzzi, a discussão desdobra-se dos limites do direito de propriedade, pois envolve patrimônio imaterial que também pertence a Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, e que sem eles não existiria. "A marca está profundamente enraizada na vida pessoal e profissional dos recorridos, que não podem ser tolhidos do direito de identificação com o nome que representa, em grande medida, suas carreiras profissionais e seus legados", afirmou.

Também pesou a interpretação de que o uso da marca Legião Urbana pelos seus ex-integrantes não vai gerar prejuízos ao detentor dela. Para a divergência, o efeito será o oposto: deve contribuir para que o legado se mantenha vivo e presente na memória do brasileiro, permitindo ainda que novas gerações tenham contato mais direto com a banda ícone do rock nacional.

"É dever do Judiciário, quando provocado, adotar solução que permita a harmonização dos interesses em conflito, o que pode levar, diante do caso concreto, a uma mitigação do atributo de exclusividade do uso da marca e a concessão de uma licença compulsória", concluiu o ministro Marco Buzzi, no voto-vista.

Sergio Amaral



Para a ministra Isabel Gallotti, músicos podem tocar as músicas que fizeram para a Legião, mas sem usar o nome da banda Sergio Amaral

Voto vencido

Ficou vencida a relatora do recurso especial, ministra Isabel Gallotti, que foi acompanhada pelo ministro Luis Felipe Salomão. Para eles, a decisão da 7ª Vara Empresarial do Rio afrontou a LPI porque, apesar de se declarar incompetente para tratar do registro da marca Legião Urbana, acabou por limitar o direito de propriedade titularizado pela empresa e por afastar o atributo da exclusividade.

Na prática, o que a sentença fez foi realmente dar a Bonfá e Dado a cotitularidade, algo que dependeria de ato administrativo pelo INPI, sujeito ao crivo da Justiça Federal.

"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.

REsp 1.860.630

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2021-jun-29/stj-abranda-lpi-permite-dado-bonfa-usem-marca-legiao-urbana/>