

Registro de marca no INPI não basta para afastar concorrência desleal

13/02/2024

O registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) não é suficiente para afastar a concorrência desleal quando não há dúvidas de que a marca já era utilizada por outra empresa.

Com base nesse entendimento, a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a sentença da 3ª Vara Cível de Franca (SP), proferida pela juíza Adriana Gatto Martins Bonemer, que reconheceu a concorrência desleal no uso indevido de marca por uma empresa da ex-sócia da autora da ação. As penalidades incluem abstenção na utilização da marca em meios físicos ou virtuais, restituição de domínio de website e outras plataformas de venda e indenização por lucros cessantes, que será apurada em liquidação de sentença.

De acordo com os autos, a autora e a ré firmaram contrato como sócias em uma empresa de calçados, que iniciou suas atividades em 2018. No entanto, após a retirada da sociedade, a ré passou a utilizar a marca em outro negócio do mesmo setor, interrompendo o acesso da autora ao domínio do site, às mídias sociais e a outras plataformas *online* de vendas.

Para o relator do recurso, desembargador Azuma Nishi, em que pese o fato de a ré ter registrado a marca no INPI, em 2023, a concorrência desleal não deve ser afastada, uma vez que a marca já estava amplamente relacionada à autora, aplicando-se, no caso, o parâmetro da anterioridade firmado em entendimento do Superior Tribunal de Justiça. “Conquanto a autora não tenha registrado o termo como marca, é fato incontroverso que ela se valia do termo aludido no desenvolvimento de suas atividades comerciais, no ramo de calçados e confecções”, apontou o relator.

“Ante o uso de tal expressão de forma precedente e consolidada, concebe-se que a parte contrária não poderia utilizar da mesma designação no mesmo nicho mercadológico, seja em estabelecimento físico ou virtual por qualquer meio, pois tal conduta encerra abuso de direito e concorrência desleal, visto que enseja associação indevida entre fornecedores e confusão ao público consumidor”, acrescentou o magistrado. Ele também destacou que o fato de o site ter sido registrado pela ex-sócia não afasta o uso indevido, uma vez que ela foi apenas a responsável pelo registro e a página era utilizada para atividades comerciais, não para fins pessoais.

Completaram a turma julgadora, em decisão unânime, os desembargadores Cesar Ciampolini e Fortes Barbosa.

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2024-fev-13/registro-de-marca-no-inpi-nao-basta-para-afastar-concorrencia-desleal/>

