

CAUSA ENTRE SINDICATO E ASSOCIADO

Recurso
Tribunal

REsp 7.259-
STJ

USO PARCIAL POR OUTRA EMPRESA — INADMISSIBILIDADE

RESUMO

- Sob a alegação de que a ré atua no mesmo segmento de mercado sob a denominação "Cultura Ensino da Língua Inglesa", a autora pleiteou na peça exordial a condenação da mesma a que se abstenha de utilizar em destaque ou por qualquer outra forma, a expressão "Cultura Inglesa", sob pena de pagamento de multa diária. - Tanto a sentença quanto o v. Acórdão noticiaram que a ora recorrida não mais vem empregando o referido nome de fantasia "Cultura Ensino da Língua Inglesa", mas sim o de "Cultura Internacional Ensino de Línguas". - Daí resulta que, embora a suplicada não utilize atualmente a expressão "Cultura Inglesa", mantém, todavia, na denominação de seu estabelecimento o termo "Cultura". - O julgado recorrido considerou inexistir impedimento algum à adoção pela ré da palavra "Cultura" na composição de outro nome comercial, até mesmo porque - acentuou o "decisum" - a expressão "Cultura" não é sequer suscetível de registro (fl.). Tratar-se-ia, pois, de uma palavra comum, usada genericamente para definir inúmeros outros produtos ou serviços. - O ponto do nodal do litígio cinge-se a saber, portanto, se o emprego do vocábulo "Cultura", de cunho genérico, está a infringir ao menos parcialmente o direito de uso exclusivo do nome ou marca pela autora em todo o território nacional. - A questão não é nova nesta Casa. Quando do julgamento do REsp nº 7.259-CE, Relator o Ministro Athos Carneiro, discutiu-se sobre o uso da palavra de uso comum "Cidade". Naquele caso, o vocábulo fora objeto de registro, como marca de serviço, a expressão "Rádio-Cidade" e, precisamente em virtude de tal registro, obistou-se a utilização da marca por terceiro. - Eis o elucidativo voto condutor daquele v. Acórdão: "2. De mérito, põe-se como fato basilar para a composição da lide o de que a expressão 'RÁDIO-CIDADE' foi registrada pela autora como marca de serviço, a teor do artigo 61, 3), da Lei nº 5.772, de 21.12.71 - Código de Propriedade Industrial, para a especificação de seus serviços de 'rádio-difusão', e isso 'sem direito ao uso exclusivo da expressão 'Rádio' - (fls.). A validade de tal registro, questionada ante o uso de palavra comum como 'CIDADE' foi impugnada na via jurisdicional pela ora ré 'TV CIDADE DE FORTALEZA LTDA.', e, como vimos, resultou ao final mantido o registro. Ora, mantido o registro, incide a norma do artigo 59 da citada Lei 5.772/71, pela qual 'será garantida no território nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro de acordo com o presente Código, para distinguir seus produtos, mercadorias ou serviços, de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua atividade' (grifos nossos). Registrada uma marca, não pode pois outra empresa industrial, comercial ou de serviços utilizá-la na composição de seu nome comercial, em havendo similitude de atividades (Lei 4.726, de 13.07.65, art. 49), ou para 'todas as classes', em se cuidando de marca notória (CPI, art. 67). E a proteção aplica-se no território nacional, como está no próprio texto da lei, embora quiçá, lege ferenda, tal ampla proteção possa ser em certos casos menos adequada em país de dimensões continentais. Esta observação, contudo, é menos pertinente no caso concreto, em que a autora expande sua rede de emissoras no território nacional, como se vê de fls.. O v. aresto, destarte, contrariou os artigos 159 e 65, nº 17, do Código de Propriedade Industrial." - No referido precedente, questionou-se acerca do uso da palavra comum "Cidade", a qual, tendo sido objeto de registro, reputou-se não ser suscetível de emprego por outra empresa industrial, comercial ou de serviços na composição de seu nome. - É exatamente esse o caso dos autos. De acordo com a Lei nº 9.279, de 14.5.1996 (art. 129), a autora é titular da marca "Cultura Inglesa" em face do registro regularmente expedido, sendo-lhe assegurado o uso exclusivo em todo o território nacional. Por conseguinte, na mesma linha do aresto acima invocado, não é lícito à ora recorrida

usá-la ainda que parcialmente em seu nome de fantasia, mormente em face de duas circunstâncias relevantes na espécie: a) ambas exploram o mesmo ramo de comércio; b) a autora é conhecida pelos estudantes como a "Cultura". A possibilidade de confusão é, assim, manifesta, com o acréscimo de que, conforme reconhecido pela própria demandada em suas contra-razões de recurso, não lograra ela obter junto à autora o necessário credenciamento em tempo breve, daí por que inseriu em seu nome, desde logo, as pala

EMENTA

Registrada a marca, não pode outra empresa industrial, comercial ou de serviços utilizá-la, ainda que parcialmente, na composição de seu nome comercial, em havendo similitude de atividades.