

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 11 de outubro de 2021 às 08h00
Seleção de Notícias

Consultor Jurídico | BR

Marco regulatório | INPI

Hospital Albert Einstein não pode usar nome em serviços de ensino 3
CONSULTOR JURÍDICO

Migalhas | BR

ABPI | Luiz Edgard Montauray Pimenta

Kipling ingressa com pedido de registro de marca de posição no INPI 5

Hospital Albert Einstein não pode usar nome em serviços de ensino

Por falta de autorização específica dos herdeiros, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a anulação do registro que permitia à Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, mantenedora do Hospital Albert Einstein, usar o nome do renomado cientista como marca na classe de serviços de ensino e educação.

Ao rejeitar o recurso especial da entidade, o colegiado reafirmou o entendimento de que a autorização para registro de nome civil, pseudônimo ou apelido deve ser específica, limitada e direcionada a classes e itens individualizados (REsp 1.715.806).

No caso dos autos, uma escola que usa o nome fantasia Colégio Albert Einstein ajuizou pedido de anulação do registro da marca concedido à mantenedora do hospital, na classe de educação, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**). Por três vezes, alegando direito exclusivo sobre a marca, a Sociedade Albert Einstein havia notificado a escola a parar de utilizá-la.

Autorização dada por herdeiro

Em primeiro grau, o pedido de anulação do registro foi julgado procedente. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) manteve a sentença, por considerar que a autorização para o uso de nome civil pelo hospital não lhe confere direitos exclusivos próprios de uma marca comercial.

Ao STJ, a Sociedade Albert Einstein alegou que a autorização foi dada por um filho do cientista, o que seria suficiente para garantir o registro da marca. Argumentou também que presta serviços há muito tempo, inclusive na área de ensino, e que, sem a exclusividade, ficaria vulnerável à atuação de terceiros. Além disso, sustentou que não haveria forma específica de autorização, prescrita em lei, para o uso de nome civil como marca.

Relator do recurso, o ministro Marco Buzzi afirmou que, em atenção à exclusividade de uso da marca conferida ao seu titular e à própria finalidade distintiva dos signos, o artigo 124, incisos XV e XVI, da Lei 9.279/1996 estabelece que nome civil, nome de família ou patronímico não podem ser registrados como marca, salvo mediante consentimento da pessoa ou de seus herdeiros.

O magistrado lembrou que as limitações para o registro do nome civil encontram respaldo em sua própria natureza jurídica de direito da personalidade, pois é intransmissível, imprescritível, indisponível e exclusivo.

Análise restritiva

Tendo em vista essa proteção especial conferida ao nome, o ministro declarou que sua utilização como marca, sobretudo em casos como o dos autos - em que o nome em discussão pertence a terceiro -, deve ser analisada restritivamente quanto a necessidade, limites e forma de autorização.

"Estando intrinsecamente relacionado à identidade da pessoa natural - direito cuja proteção decorre igualmente da principiologia constitucional -, é inviável admitir a possibilidade de ampla, irrestrita e perene cessão de utilização do nome, sobretudo no que concerne a eventual exploração econômica", observou.

O TRF-2 reconheceu que o filho de Einstein compareceu à fundação do hospital, em 1959, e que a família fez uma doação para a instituição, mas, segundo Marco Buzzi, não se pode admitir que esses fatos representem "uma autorização tácita ao registro do referido nome civil nas mais variadas e diversas classes e itens e sem qualquer limitação temporal". O registro na classe de educação só foi pedido em 1994.

Continuação: Hospital Albert Einstein não pode usar nome em serviços de ensino

O relator também destacou que, a partir de informações do próprio **INPI**, foram identificadas seis concessões de registro da marca Albert Einstein em benefício da mantenedora do hospital, embora a própria autarquia federal tenha admitido que a entidade não apresentou nenhuma autorização para apro-

priação do nome notório. Com informações da assessoria de imprensa do Superior Tribunal de Justiça.

REsp 1.354.473

Kipling ingressa com pedido de registro de marca de posição no INPI

Escritório Montauray Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados representa a Kipling no processo de pedido de registro. **Marca** Kipling ingressa com pedido de registro de marca de posição no **INPI** Escritório Montauray Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados representa a Kipling no processo de pedido de registro. sexta-feira, 8 de outubro de 2021

Tão logo entrou em vigor a norma que regulamenta as marcas de posição no Brasil, no dia 1º/10, a Kipling, famosa em todo o mundo por confeccionar bolsas e acessórios em nylon, depositou, já no primeiro dia, um pedido de registro no **Instituto** Nacional de Propriedade Industrial. De acordo com a Portaria nº 37, de 13/9 do **INPI**, "será registrável como marca de posição o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte; e a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada do efeito técnico ou funcional".

"Essa regulamentação traz maior segurança jurídica

para os detentores de marcas de posição e facilita o enforcemendisso na justiça, ou seja, evita uma discussão adicional nos processos judiciais", explicou o sócio e presidente da **ABPI** - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, **Luiz** Edgard Montauray Pimenta.

Luiz Edgard Montauray Pimenta (Imagem: Divulgação)

Para o sócio do escritório Montauray Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados, que representa a Kipling no processo de pedido de registro no Instituto, Ricardo Vieira de Mello, o segmento mais carente dessa regulamentação é o da moda, mas não é exclusivo, ela pode ser replicada a todos setores empresariais. Segundo ele, existe uma expectativa de que outras empresas também se movimentem para buscar esse tipo de proteção jurídica de **propriedade** intelectual junto ao **INPI**.

Ricardo Vieira de Mello (Imagem: Divulgação)

Por: Redação do Migalhas Atualizado em: 8/10/2021 06:53

Índice remissivo de assuntos

Marco regulatório | INPI
3, 5

ABPI
5

Propriedade Intelectual
5

ABPI | Luiz Edgard Montaury Pimenta
5