

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 15 de dezembro de 2021 às 08h03
Seleção de Notícias

Zero Hora - Últimas Notícias | RS

Direitos Autorais

DJ Marlboro processa Ludmilla por suposto plágio em canção 3

Migalhas | BR

Marco regulatório | INPI

Uma marca sem status de alto renome não pode impedir o registro 4

DJ Marlboro processa Ludmilla por suposto plágio em canção

Assessoria de Ludmilla informou que acusação de DJ Marlboro foi recebida com surpresa por ela - Montagem / Reproduções / Instagram

O **funkeiro** DJ Marlboro está processando **Ludmilla** por um suposto plágio cometido pela cantora. Segundo informações do jornalista Ancelmo Gois, colunista do jornal **O Globo**, a ação foi movida em nome da Link Records Produções e Entretenimento, empresa que pertence a Marlboro, na 1ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A alegação é que a canção **Vem Amor**, de Ludmilla, plagia a música **Essa é a Minha Tara**, gravada por Marlboro em parceria com os MCs Quebra Tudo e Vanessa. "Vem, amor, bate e não para / Só tapinha na minha cara / Essa é a minha tara", diz o refrão da música cujos **direitos** autorais pertencem ao DJ, enquanto um trecho da canção assinada por Ludmilla diz: "Vem, amor, bate e não para / Com... na minha cara".

Ludmilla apaga foto de Anitta em capa de single gravado em parceria após briga por autoria. Ludmilla se oferece para pagar velório de adolescente morto durante ação policial no RJ. Parceria entre Marília Mendonça e Dulce Maria tem data de lançamento anunciada

Conforme informado pelos advogados do DJ, uma notificação de uso indevido para avaliação de possível plágio chegou a ser enviada para a gravadora de Ludmilla, que não teria retornado. Já na Justiça, o pedido inicial de Marlboro é que a canção seja retirada dos canais oficiais da cantora, sob pena de multa diária de R\$ 50 mil, além de valores referentes a possíveis danos morais e materiais. A solicitação ainda será analisada.

Em nota ao **g1**, a equipe de Ludmilla disse que ela soube do processo a partir de sua assessoria e que "o advogado da cantora já foi acionado para que sejam apurados os termos da ação, bem como se certificar da notificação mencionada à sua gravadora".

"Informamos ainda que a artista recebeu a notícia com surpresa, tendo em vista que Marlboro já fez contato diversas vezes com a equipe de Ludmilla, até mesmo para convidar cordialmente a cantora a fazer uma visita ao DJ na residência do mesmo, mas, por conta de compromissos na agenda, a cantora nunca conseguiu ir. Ressaltamos que em nenhum dos contatos feitos pelo DJ foi levantada tal questão", completa o texto.

Compare as canções: "Essa é a Minha Tara", de DJ Marlboro, MC Quebra Tudo e MC Vanessa "Vem Amor", de Ludmilla

Uma marca sem status de alto renome não pode impedir o registro

A confusão entre as marcas precisa ser evitada, a fim de que esse consumidor não seja induzido a erro, quanto à origem e procedência do objeto adquirido e contratado. Uma marca sem status de alto renome não pode impedir o registro de mesma identidade explorada em outro setor. Eduardo Daimond A confusão entre as marcas precisa ser evitada, a fim de que esse consumidor não seja induzido a erro, quanto à origem e procedência do objeto adquirido e contratado. terça-feira, 14 de dezembro de 2021

(Imagem: Arte Migalhas)

O STJ reconheceu que uma marca sem o atributo do alto renome, por mais famosa que seja, não pode inibir a proteção da mesma marca por outra empresa que atue em segmento de mercado diverso.

Uma marca forte e distintiva influencia na escolha do consumidor e exerce papel relevante na disputa de uma competição por espaço cada vez mais agressiva, sobretudo em um cenário em que há centenas ou milhares de produtos e serviços substituíveis.

E segundo a Lei da Propriedade Industrial, a confusão entre as marcas precisa ser evitada, a fim de que esse consumidor não seja induzido a erro, quanto à origem e procedência do objeto adquirido e contratado.

Em tese, contudo, o sistema de registro conduzido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - **INPI** permite a coexistência de marcas até idênticas, desde que para assinalar produtos ou serviços distintos e destinados a setores diferentes do mercado.

Acontece que o **INPI** indeferiu o pedido de registro da marca PERDIGÃO, feito em 1996 por uma indústria calçadista de Minas Gerais, sob o argumento de que haveria possibilidade de aproveitamento parasitário, considerando a fama e o prestígio que esta identidade já ostentava no ramo de alimentos.

Ao judicializar a demanda, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região também rejeitou o apelo da empresa mineira e decidiu que era necessário proteger esta marca contra diluição, dada sua notória reputação no segmento alimentício, como se proteção especial ela merecesse em todos os ramos de atividade.

Foi então que provocado a se manifestar sobre esse conflito, o STJ deu provimento ao recurso especial da fabricante de calçados, consolidando o entendimento de que a condição de alto renome é a única forma de levar uma marca a extrapolar a sua proteção primitiva e limitada a um determinado nicho, excepcionando a aplicação do chamado princípio da especialidade.

Para a Terceira Turma do STJ, a teoria da diluição - que procura inibir a perda progressiva da distintividade de um determinado sinal, e que foi usada pelas instâncias ordinárias para recusar o pedido de registro em questão, não se mostrou adequada e coerente com os comandos da lei 9.279/96.

Para o Emérito Ministro Relator do caso: "...a proteção contra a diluição está, no Brasil, unilateralmente relacionada às marcas de alto renome: apenas a elas e em razão delas foi criada essa proteção especial."

Neste sentido, não poderia haver aproveitamento parasitário e enriquecimento sem causa, como julgou a Corte Federal do Rio de Janeiro, já que nos trinta anos de coexistência pacífica, sequer houve indícios de concorrência ou suposta competição entre a empresa de alimentos e a fabricante calçadista.

A este respeito, o Ministro Relator lembrou que "A possibilidade de confusão ou de associação é a pedra de toque do direito marcário e, como regra, serve de limite ao exercício do direito de exclusividade conferido pelo estado ao titular de marca registrada, a

Continuação: Uma marca sem status de alto renome não pode impedir o registro

fim de que não se descambe para um monopólio excessivo".

Por unanimidade, a 3ª Turma do STJ assegurou, portanto, a preservação dos contornos e limites legais que o artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial impõe ao julgador.

Segundo o julgamento do STJ, os canais de distribuição e venda se mostraram distintos, a clientela tinha natureza específica e setorizada, e o tempo de convivência era por demais extenso, o que afastava por definitivo a alegada confusão alheia e a tese do aproveitamento parasitário.

Como restou materializado nos autos, ninguém comprou as botinas PERDIGÃO, pensando levar para a casa a linguiça ou a salsicha.

Neste mesmo sentido, o STJ já negou pedido da NATURA para anulação da marca NATURAÇO, assim como permitiu que uma microempresa de móveis se identificasse com a marca ÔMEGA, negando o recurso da fabricante mundial de relógios, e ainda já autorizou que uma empresa de laticínios continuasse a usar VISA como marca, contrariando o apelo da gigante de cartões.

E dentro da coerência das decisões pregressas do STJ, neste julgamento foi reiterada a premissa de que o reconhecimento do alto renome tem efeitos prospectivos, sem afetar direitos anteriores já consolidados. Em outras palavras, quando, por exemplo, o Banco Itaú conseguiu a chancela do alto renome, o cimento e o café Itaú, que já ostentavam proteção junto ao **INPI**, tiveram preservados os benefícios de seus respectivos registros.

Portanto, se uma marca não ostenta a condição de alto renome, tutelada pelo art. 125 da LPI, estará sujeita à aplicação do consagrado princípio da especialidade, que é bússola norteadora do direito concorrencial no ordenamento brasileiro.

Enfim, decorrente deste julgamento e após aguardar por mais de 25 anos por esta decisão, a empresa calçadista finalmente teve reconhecido seu direito de proteção à sua marca, dentro dos limites de sua atividade.

Atualizado em: 14/12/2021 09:46 Eduardo Diamond Advogado e Agente da Propriedade Industrial com mais de 20 anos de experiência na área.

Índice remissivo de assuntos

Direitos Autorais

3

Marco regulatório | INPI

4