

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 22 de abril de 2024 às 07h53
Seleção de Notícias

Jota Info | BR

Marco regulatório | INPI

STJ obriga Leroy Merlin a deixar de usar nome de marca semelhante à concorrente 3

VILHENA SOARES | ROBERTA FEITEN

STJ obriga Leroy Merlin a deixar de usar nome de marca semelhante à concorrente

Corte reformou decisão do TRF2 e considerou precedente pedido da D'Linea para anular registro da marca Delinia Crédito: Divulgação/Leroy Merlin

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) derrubou uma decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) e declarou nulo o registro no **Instituto** Nacional de Propriedade Industrial (**INPI**) da DELINIA, marca de móveis planejados da Leroy Merlin, que pertence ao Groupe Adeo. O acórdão é resultado de um recurso impetrado pela D'LÍNEA, empresa que fabrica móveis. Por ter considerado haver imitação de sua marca, a D'LÍNEA pediu a anulação do registro e a abstenção de uso.

Em 1ª instância, o pedido da D'LÍNEA foi julgado precedente, com o argumento de que há risco de confusão e associação indevida, uma vez que as sociedades empresárias atuam no mesmo segmento de mercado e ambas as marcas são fonética e graficamente muito próxima.

Entretanto, o TRF2 reformou a sentença, por maioria, ao considerar que as duas palavras eram de uso comum para o segmento de produtos e artigos de mobiliário. Com isso, o registro da marca da Leroy foi mantido em vigor.

Ao julgar o recurso, entretanto, o STJ entendeu de maneira diversa. Para a ministra Nancy Andriahi, o fundamento da conclusão do TRF2 não se sustenta, pois, segundo ela, a marca D'LINEA "não pode ser enquadrada na definição de sinal de uso comum - pois não é expressão consagrada para a finalidade de identificar produtos dessa natureza -, nem como sinal vulgar - uma vez que não se trata de gíria ou de-

nominação popular para tais bens".

Segundo pontuou a ministra, "atuantes no mesmo segmento mercadológico do titular da marca registrada, não podem adotar a mesma expressão, como sinal marcário, para identificar produtos pertencentes à mesma classe, sob risco de se propiciar confusão ou associação indevida junto ao público consumidor".

"A confrontação das marcas em litígio (D'LINEA x DELINIA) revela haver alto grau de semelhança gráfica e identidade fonética entre elas, de modo que, sendo seus titulares sociedades empresárias que atuam no mesmo ramo de atividades, a potencial confusão gerada no público consumidor, caso ambas coexistam, é indiscutível", completou.

Andriahi destacou ainda que o próprio **INPI** se manifestou de forma favorável à nulidade do registro da marca em questão, uma vez que, segundo apurado pela autarquia, a semelhança existente entre as marcas é passível de causar confusão ou associação indevida.

Por fim, a ministra argumenta que a finalidade da proteção conferida pelo registro da marca é dupla: "por um lado, proteger o titular contra usurpação, proveito econômico parasitário e desvio de clientela, e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto ou serviço ofertado".

O voto da relatora foi acompanhado pelos demais ministros da 3ª Turma da Corte: Humberto Martins (presidente da Turma), Ricardo Villas Bôas Cueva,

Continuação: STJ obriga Leroy Merlin a deixar de usar nome de marca semelhante à concorrente

Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro.

Em nota, a Leroy Merlin informou ao JOTA que recebeu a decisão do STJ sobre o caso e avalia os próximos passos. "No entanto, esclarece que já não comercializa os produtos "classe 20 da marca Delínea, objeto da decisão, em seus canais de venda

físicos ou digitais", completa.

O processo tramita como Recurso Especial 2.120.527.

Ricardo Rodolfo Rios BezerraIasmin Barros

Índice remissivo de assuntos

Marco regulatório | INPI
3