

TEMA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL

<http://www.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp?edicao=EDI%C7%C3O%20N.%2024:%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL>

TESE

A proteção relativa à designação, por título genérico, de banda ou grupo musical se adequa às regras da propriedade industrial, e não às normas inerentes à personalidade.

COMENTÁRIO

A tese sobre a qual nos coube comentar foi retirada de decisão de processo envolvendo discussões a respeito da distinção entre um sinal passível de registro como marca, por identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros existentes no mercado, e nomes objeto de proteção pelas normas que regem os direitos de personalidade.

Antes, entretanto, de adentrar o caso específico objeto do v. Acórdão proferido nos autos do Recurso Especial nº 678.497 – RJ (2004/0098630-4), cumpre-nos tratar brevemente dos temas em questão.

Os direitos de personalidade, nas palavras de Carlos Alberto Bittar e Carlos Alberto Bittar Filho¹, são “os reconhecidos ao homem, tomado em si mesmo e em suas projeções na sociedade. Visam à defesa de valores inatos, como a vida, a intimidade, a honra e a higidez física”.

Dentre os direitos de personalidade, estão o direito ao nome (incluindo prenome e sobrenome), ao pseudônimo e o direito à imagem (artigos 16, 19 e 20 do Código Civil brasileiro – CC).

Tais direitos são inerentes às pessoas e, conforme dispõe o artigo 11 do CC, são intransmissíveis e irrenunciáveis, além de seu exercício não poder sofrer limitação voluntária.

¹ Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, página 17.

Os nomes civis e os pseudônimos, incluindo nomes artísticos, identificam as pessoas em si e destinam-se primordialmente a individualizá-las perante a sociedade.

Por outro lado, as marcas são sinais visualmente perceptíveis destinados a distinguir a procedência de produtos e serviços no mercado.

Nesse contexto, a Lei de Propriedade Industrial, Lei 9279/96 (LPI), nos incisos XV e XVI do artigo 124, proíbe o registro como marca de “nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros”, além de “pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo”, em ambos os casos “salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores”.

Portanto, nomes civis, patronímicos, pseudônimos ou nomes artísticos, por exemplo, podem ser registrados como marca, desde que com autorização do titular, seus herdeiros ou sucessores.

Como exemplo de nomes registrados como marcas, é possível citar YVES SAINT LAURENT; LACOSTE (sobrenome de René Lacoste), JEAN PAUL GAUTIER, dentre inúmeros outros.

Exemplos de nomes artísticos registrados como marca são XUXA; PELÉ; BETO CARRERO; PATATI E PATATÁ, etc.

Cumpra-nos observar que, enquanto o direito de personalidade é inerente à pessoa e tem início com seu nascimento, o direito sobre uma marca apenas adquire-se através de registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), conforme dispõe o artigo 129 da LPI.

Feitas tais considerações iniciais, passaremos a tratar especificamente da decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial interposto por Marina Pontes Macacchero nos autos da ação por esta movida em face de Tatiana Dantas Nery com o objetivo de impedir a então Ré de utilizar o sinal “PANCAKE”, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

A referida ação de rito ordinário de obrigação de não fazer, com pedido de antecipação de tutela proposta por Marina Pontes Macacchero em face de Tatiana Dantas Nery teve como fundamento suposto uso indevido de nome artístico.

Alega a então Autora ter fundado em 1996, em conjunto com uma amiga, uma banda musical denominada “Pancake”, tendo o grupo alcançado fama no Brasil e até mesmo internacionalmente.

Assim teria se surpreendido ao tomar conhecimento da existência de uma nova banda, de titularidade da então Ré, com o mesmo nome e formato semelhante, já que também composta apenas por mulheres, além do mesmo público alvo.

Requeru, portanto, inclusive liminarmente, que fosse determinada a imediata cessação do uso do nome artístico “Pancake”, com a condenação da então Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido de antecipação de tutela, entretanto, foi indeferido e a ação ao final julgada improcedente, tendo a Autora sido condenada a arcar com os honorários advocatícios.

A sentença de improcedência fundamentou-se no fato de a então Ré ter depositado pedido de registro para a marca PANCAKE perante o INPI, para identificar os serviços de “grupo musical” e tal pedido ter sido deferido pelo referido Instituto, o que conferiria à Ré o direito de utilizar a referida marca com exclusividade em todo o território nacional e inclusive de impedir a sua utilização por parte de terceiros, pelo que tal conduta não ensejaria o pagamento de indenização.

Em face da referida decisão de primeira instância, a então Autora interpôs recurso de Apelação perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao qual foi negado provimento sob o mesmo fundamento, qual seja, o de que a então Apelada, Tatiana Dantas Nery, passou a ser a legítima detentora da marca “PANCAKE”, objeto de pedido de registro em seu nome, que havia sido deferido pelo INPI, pelo que teria o direito de usar o nome registrado com exclusividade.

Nessa esteira, em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação, foi interposto Recurso Especial em que a Recorrente, Marina Pontes Macacchero, alega ter

havido violação aos artigos 122 e 124, XVI, da Lei 9279/96, bem como ao artigo 74 do Código Civil de 1916 e aos artigos 11, 12 e 19 do Código Civil atual.

O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando as decisões anteriores, em votação unânime, negou provimento ao recurso, com base nos seguintes fundamentos:

(i) o nome do grupo musical “PANCAKE” não identifica as pessoas que o compõem, não se tratando de nome artístico coletivo ou pseudônimo, pelo que não se aplicam ao caso as normas relativas a direito de personalidade e, portanto, não há que se falar em violação ao artigo 124, XVI² da Lei 9279/96.

(ii) título de banda musical deve ser registrado como marca perante o INPI, na classe 41 que inclui “grupo musical”;

(iii) o sinal “Pancake” é destinado a distinguir um grupo musical dos demais existentes no mercado, pelo que se trata de uma marca;

(iv) portanto, “a proteção relativa à designação, por título genérico, de banda ou grupo musical se subsume às regras da propriedade industrial, pois se trata de objeto suscetível de ampla possibilidade de registro como marca, a teor do artigo 122³ da Lei 9279/96”; e finalmente;

(v) não restou demonstrada divergência jurisprudencial pela Recorrente.

Não há como discordarmos de qualquer ponto do v. acórdão analisado.

De fato, não há que se falar em direito de personalidade ao tratarmos do nome de uma banda musical que não se confunde com nome artístico coletivo (como Chitãozinho e Xororó, por exemplo) e, como bem pontuou o I. Ministro Relator, Raul Araújo, a impessoalidade de nome genérico de banda “permite até que os integrantes facilmente

² Art. 124 – Não são registráveis como marca:

(...)

XVI – pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;”

³ Art. 122 – São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

possam ser substituídos por outros sem que isso implique modificação essencial que prejudique a continuidade do grupo artístico.”.

Portanto, no cenário analisado, detinha o melhor direito sobre a marca PANCAKE aquela que primeiro requereu seu registro perante o INPI, no caso a Ré/ Recorrida, Tatiana Dantas Nery.

Por outro lado, a Autora/ Recorrente alega ter iniciado o uso da marca em questão vários anos antes da Ré/ Recorrida, tendo sua banda alcançado fama no Brasil e no exterior.

Assim, teria a Autora/ Recorrente outros meios para tentar alcançar seus objetivos, vez que a Lei de Propriedade Industrial, apesar de adotar o sistema atributivo de direito, no que tange à proteção das marcas, prevê uma exceção no parágrafo primeiro do artigo 129, que reza:

“§1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.”.

Ademais, o artigo 124, inciso XXIII da Lei 9279/96 veda o registro como marca de “sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.

Portanto, com base nos dispositivos legais acima citados, poderia a Autora/Recorrente ter apresentado oposição ao pedido de registro da Ré/Recorrida, perante o INPI, paralelamente ao depósito de pedido de registro em seu nome para a marca PANCAKE, na classe 41, nos termos do parágrafo segundo⁴ do artigo 158 da LPI.

⁴ Art. 158

Não tendo apresentado oposição, após a eventual concessão do registro da marca PANCAKE à Ré/ Recorrida, poderia a Autora/ Recorrente requerer sua nulidade administrativa, ou mesmo recorrer diretamente à via judicial, movendo ação perante a Justiça Federal, em que o INPI também faria parte do polo passivo, inclusive com pedido de liminar para que os efeitos do registro fossem imediatamente suspensos.

A referida ação judicial poderia, ainda, cumular o pedido de cessação de uso da marca, como uma consequência da nulidade.

Cumpre-nos observar apenas que, no caso em análise, o pedido de registro para a marca PANCAKE, em nome de Tatiana Dantas Nery, apesar de ter sido deferido pelo INPI, conforme publicação de 01.04.2008, nunca chegou a ser concedido, vez que sua titular não pagou a taxa correspondente, ocasionando o seu arquivamento definitivo em 11.11.2008.

Assim, embora todos os fundamentos do v. acórdão analisado estejam corretos, quando do julgamento do Recurso Especial em questão, que ocorreu em 06.05.2014, a Recorrida já não detinha qualquer direito sobre a marca PANCAKE.

Interessante mencionar que a Autora/ Recorrente tampouco cuidou de requerer o registro da marca em questão em seu próprio nome, o que lhe teria garantido o direito ao uso exclusivo do sinal, caso fosse concedido.

Autora

Ana Carolina Lee Barbosa Del Bianco (analee@dannemann.com.br): Graduada em Direito pela Universidade Paulista; pós-graduada em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC); advogada, agente da propriedade industrial e sócia do escritório Dannemann Siemsen Advogados.

§2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

JURISPRUDÊNCIA

Acórdão

[REsp 678497/RJ](#), Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/02/2014, DJE 17/03/2014

Ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME ARTÍSTICO. PROTEÇÃO A

DIREITO DA PERSONALIDADE (CC/1916, ART. 74; CC/2002, ARTS. 11, 12 E 19). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 211/STJ). GRUPO MUSICAL.

NOME ARTÍSTICO E TÍTULO GENÉRICO. DISTINÇÃO. REGISTRO COMO MARCA.

POSSIBILIDADE (LEI 9.279/96, ARTS. 122, 124, XVI, E 129). PROTEÇÃO DEVIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE CONFRONTO ANALÍTICO.

RECURSO DESPROVIDO.

1. A designação de grupo musical por título genérico não se confunde com aquela por pseudônimo, apelido notório ou nome artístico singular ou coletivo, esses quatro últimos utilizados por pessoas físicas para se apresentarem no meio artístico, identificando-se como artistas. Para pseudônimo, apelido notório e nome artístico singular ou coletivo são assegurados atributos protetivos inerentes à personalidade, inclusive a necessidade de prévio consentimento do titular como requisito para o registro da marca (Lei 9.279/96, art. 124, XVI).

2. No caso de distinção de grupo artístico por título genérico, essa designação não identifica, nem se reporta, propriamente às pessoas que compõem o conjunto, de modo que a impessoalidade permite até que os integrantes facilmente possam ser substituídos por outros sem que tal implique modificação essencial que prejudique a continuidade do grupo artístico. Por isso, não se pode falar em direito da personalidade nessa hipótese, como sucede no caso em debate.

3. Nesse contexto, diversamente do que entende a recorrente, a proteção relativa à designação, por título genérico, de banda ou grupo musical se subsume às regras da

propriedade industrial, pois se trata de objeto suscetível de ampla possibilidade de registro como marca, a teor do art. 122 da Lei 9.279/96.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

BIBLIOGRAFIA

BITTAR, Carlos Alberto; FILHO, Carlos Alberto Bittar. Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, página 17.

AMORIM, José Roberto Neves. Direito ao nome da pessoa física. São Paulo, Editora Saraiva, 2003.