

BRAZIL'S UPDATES

PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL

BREAKING NEWS – Julho 2024



Osklen indenizará por vender roupa com marca registrada por concorrente

TJ/SP determinou abstenção da venda dos produtos, indenização por danos morais de R\$ 30 mil e ressarcimento por danos materiais.

O TJ/SP determinou que a Osklen indenize em R\$ 30 mil por danos morais após comercializar roupas com uma marca já registrada por concorrente. A 1ª câmara Reservada de Direito Empresarial entendeu que o uso indevido da marca poderia causar confusão aos consumidores. A empresa autora possui registro para o uso do termo "Gaia" em seu segmento de negócios junto ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, enquanto a concorrente alegou que a palavra era de uso comum.

A autora detém registro de marca para uso do termo em seu segmento de negócio junto ao INPI, mas a concorrente utilizou a mesma palavra alegando *ser expressão de uso comum*.



© patentik 2024-direitos reservados - PATCORP GESTÃO EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA

Office: + 55 -19 - 3291-0790 - WhatsApp + 55 19 - 99443-7007
E-mail: adm-central@patcorp.com.br/info@patentik.com.br



- Campinas, São Paulo, B R A S I L - www.patcorp.com.br



No entanto, o relator João Batista de Mello Paula Lima argumentou que a proteção da marca da autora é válida, mesmo que o termo utilizado tenha origem na mitologia grega, algo não amplamente conhecido pelo público brasileiro, e que a tipografia adotada pela empresa recorrida fosse diferente.

"Tais particularidades, somadas ao fato de que as partes são concorrentes no mesmo segmento de mercado, levam à conclusão de que há um efetivo risco de confusão e associação indevida pelos consumidores, resultando em desvio de clientela e aproveitamento parasitário por parte da ré."

A decisão ordena a empresa a cessar a venda dos produtos, pagar uma indenização por danos morais no valor de R\$ 30 mil, e ressarcir danos materiais, com o valor a ser determinado em fase de liquidação.

Processo: 1055916-61.2021.8.26.0100

<https://www.migalhas.com.br/quentes/410805/osklen-indenizara-por-vender-roupa-com-marca-registrada-de-concorrente>

- **Sobre a decisão acima reportada importante lembrar aos interessados que palavras de uso comum podem vir a ser, em princípio, apropriadas para poderem compor outros conjuntos marcários, ainda que para identificarem os mesmos produtos e/ou serviços dos já comercializados pelo concorrente, no entanto, é necessário que ANTES de optarem pelo uso indiscriminado de tais expressões, certifiquem-se de que realmente podem fazê-lo sem incorrerem em violação de direitos de propriedade industrial de terceiros, ou, fazerem uso de expressões que possam induzir direta e/ou indiretamente à uma falsa associação entre concorrentes. Essa aferição se dá através de profissionais habilitados.**

patentik



© patentik 2024–direitos reservados – PATCORP GESTÃO EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA

Office: + 55 -19 – 3291-0790 - WhatsApp + 55 19 – 99443-7007
E-mail: adm-central@patcorp.com.br/info@patentik.com.br



- Campinas, São Paulo, B R A S I L - www.patcorp.com.br