

## Produtos diferentes, mas do mesmo nicho, não podem ter nome igual

Ao ler o mesmo nome em produtos diferentes — de um mesmo nicho de mercado —, o consumidor é levado a acreditar que eles são produzidos pela mesma empresa. Em linhas gerais, é o que diz a decisão da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que proibiu a Indústria de Produtos Alimentícios Cory de usar a marca Tic Tac em seus biscoitos, pois o nome pertence à Ferrero do Brasil Indústria Doceira e Alimentar, que produz as balas com esse nome.

Reprodução



Reprodução

O STJ julgou recursos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que havia autorizado o uso da mesma marca para os dois produtos. Para o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o risco não é de confusão de produtos, mas de associação das marcas, sendo perfeitamente razoável supor que o consumidor de pastilhas Tic Tac, ao deparar com biscoitos Tic Tac, imagine serem do mesmo fabricante.

Em primeiro grau, o juízo entendeu que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) agiu corretamente ao indeferir o registro requerido pela Cory, uma vez que a Ferrero, representada pelo **BMA Advogados**, já detém o registro da marca nas classes 33.10 e 33.20. A sentença considerou que se trata de segmentos mercadológicos afins, com possibilidade de risco de confusão para o consumidor.

Na segunda instância, o TRF-3 reformou a sentença com base no princípio da especialidade, argumentando que não há risco de confusão no mercado, pois as embalagens são suficientes para a distinção dos produtos. A decisão da corte também anulou o ato do INPI que indeferiu o pedido da Cory.

A Ferrero e o INPI recorreram ao STJ, sustentando, entre outros pontos, que o acórdão violou a Lei de Propriedade Industrial ([Lei 9.279/96](#)). Em seu voto, o ministro da 3ª Turma concluiu que o indeferimento do pedido de registro da marca Tic Tac feito pela Cory deve ser mantido.

De acordo com Sanseverino, os produtos comercializados pelas partes não são semelhantes ou idênticos, mas devem ser considerados afins, porque têm nicho comercial e público consumidor semelhante, além de utilizarem os mesmos canais de comercialização.



“Mesmo que dois produtos sejam enquadrados em classes distintas, eles podem ter uma relação especial de afinidade que justifique a expansão da proteção à marca para além dos limites de sua classe”, afirmou. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

[REsp 1340933](#)

Clique [aqui](#) para ler o voto do relator.

**Autores:** Redação ConJur