

Inpi não deve pagar honorários em disputa de empresas por marca

Por ter apenas que dar cumprimento a uma decisão judicial, sem integrar o polo passivo de uma ação, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial não deverá pagar os honorários advocatícios de processo que discutiu o registro de marca. A decisão é da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que reformou por unanimidade decisão colegiada do Tribunal de Justiça do Paraná

O relator do recurso no STJ foi o ministro Marco Aurélio Bellizze. Para ele, o Inpi cumpriu estritamente sua função pública. “Assim, muito embora a conclusão da presente demanda repercute sobre a atuação do Inpi, que deverá dar o cumprimento ao julgado, entendo por ser incabível sua condenação sucumbencial”. O relator afirmou que a atuação do Inpi, no caso, é lateral, pois “limitada à defesa do interesse coletivo da higidez do cadastro e da regularidade formal da concessão do registro”.

Briga entre empresas

O caso envolveu a disputa entre a chinesa ATC Equipamentos Industriais, nome de fantasia Airtac, e a Puma do Brasil, que fabrica ferramentas e é a detentora do registro da marca Airtac no Brasil. A defesa da empresa chinesa alegou usar o nome Airtac há anos, em transações comerciais em diversos países, mas que, no Brasil, não havia pedido o registro da marca.

O pedido da ATC Equipamentos de declaração de nulidade do certificado de registro da marca Airtac à empresa Puma do Brasil foi aceito pelo juiz de primeira instância e mantido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O INPI então recorreu ao STJ para anular a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

O instituto alegou que sua conduta foi “legal, lícita e correta”, uma vez que a ATC Equipamentos não se opôs à concessão do registro na fase administrativa do procedimento e não pleiteou administrativamente a nulidade da concessão. Sustentou ainda que sua posição na disputa não é de sujeito passivo, mas de interveniente assistente, porque busca assegurar a regularidade do procedimento de registro. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

REsp 1.378.699

Date Created

04/07/2016