

Se houver motivo justo, prazo para registro de marca não caduca

A [Lei 9.279/96](#) determina que a caducidade de registro não ocorre quando a falta de uso da marca, dentro do prazo de cinco anos, for justificada por razões legítimas. O entendimento é da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso, o argumento foi divulgado mesmo com o colegiado não conhecendo recurso de uma empresa por não ver preenchidos os requisitos à apreciação do mérito.

A autora da ação apresentou ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) pedido de registro da marca Ginesse — medicamento usado como anticoncepcional —, mas a solicitação foi negada. Segundo o Inpi, outra companhia já detinha os direitos sobre a marca Minesse.

A empresa então apresentou pedido de declaração de caducidade do registro da marca Minesse. Defendeu que a Lei 9.279/96 estabelece que a medicação deve ser usada no prazo de cinco anos, contados da concessão do registro, sob pena de extinção por caducidade.

O pedido foi rejeitado. Segundo o Inpi, a empresa que detém os direitos sobre a marca atualmente justificou o desuso no prazo determinado. A marca não tinha sido usada ainda porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) precisava conceder a licença para a comercialização do medicamento. A autora insistiu, mas o recurso administrativo foi negado.

Na Justiça, a autora da ação perdeu em primeiro e segundo graus. O juízo de primeira instância explicou que o parágrafo 1º do artigo 143 da lei que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial afasta a caducidade quando o titular da marca justifica o desuso por razões legítimas.

Ao analisar o recurso especial da empresa, o ministro João Otávio de Noronha, relator do caso no STJ, afirmou que a questão não se refere à obrigatoriedade ou não do registro, “mas na plausibilidade do ato praticado pela Wyeth na obtenção do registro e licenciamento na Anvisa antes da comercialização do medicamento”.

Para o ministro, a busca de licença da Anvisa para comercialização de medicamento registrado no Inpi está entre as razões legítimas previstas na Lei 9.279/96 para afastar a caducidade. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

Date Created

13/06/2016