

Só Justiça Federal pode impedir uso de marca registrada no Inpi

Em ações que discutem a nulidade de registro de marca, apenas a Justiça Federal, em processo com a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), tem competência para impor a abstenção de uso, inclusive em relação à eventual tutela provisória. A competência tem relação com o interesse da autarquia federal nos efeitos das decisões judiciais sobre os registros concedidos.

Sergio Amaral/STJ



Pedidos de anulação de registro são regidos pelo artigo 175 da Lei de Propriedade Industrial, que dá competência à Justiça Federal, afirmou Luís Felipe Salomão.
Sergio Amaral/STJ

No entanto, em discussões sobre o conjunto-imagem dos produtos (*trade dress*), concorrência desleal e assuntos correlatos, a competência é da Justiça estadual. Essas duas teses foram firmadas pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recurso especial repetitivo ([Tema 950](#)).

O voto do relator, ministro Luis Felipe Salomão, foi seguido por unanimidade pela seção. Ele destacou que o ordenamento jurídico prevê a proteção de apenas algumas partes da aparência visual, que são efetivadas por meio de registro de marcas, desenhos industriais, patentes, direitos autorais, entre outros.

Nesse sentido, o ministro ressaltou que os registros perante o INPI normalmente efetivam a apresentação nominativa da marca (somente o nome do produto, sem estilizações), sem que ocorra proteção especial a elementos como os logotipos e caracteres gráficos.

Salomão também destacou que, em geral, a proteção jurídica do conjunto-imagem está situada no âmbito da concorrência desleal, que não envolve interesse institucional da autarquia federal.

“Assim, dentro desta linha de raciocínio, penso que é de competência da Justiça estadual a apreciação de pedidos para determinação de abstenção de uso indevido de marcas e patentes, perdas e danos, indenização, concorrência desleal, em vista da utilização indevida de sinais distintivos, que venham a ensejar desvio desleal de clientela, busca e apreensão de produtos sujeitos à ação cível e penal”, afirmou o ministro.

No caso dos pedidos de anulação de registro, o relator apontou que o artigo 175 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que o processo de nulidade deverá ser ajuizado na Justiça Federal. Segundo a legislação, o Inpi, quando não for autor da ação, deverá intervir nas ações.

“De fato, quanto ao pedido de abstenção (inibição) do uso da marca, dúvida não há quanto à competência da Justiça Federal, até por decorrência expressa do artigo 173 da LPI, sendo a abstenção de uso uma decorrência lógica da desconstituição do registro sob o fundamento de violação do direito de terceiros”, concluiu o ministro ao fixar a competência da Justiça Federal.

Atuaram como *amici curiae* no julgamento a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, a Confederação Nacional da Indústria e o próprio INPI. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

Date Created

15/12/2017