



## Baseado em precedência, STJ anula registro de marcas

Com base no direito de precedência, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que decretou a nulidade de registro da marca "Padrão Grafia" concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) à empresa Seriprint.

A decisão, unânime, levou em conta a possibilidade de ajuizamento de pedido de anulação (também possível pela via administrativa) e a inviabilidade de coexistência das marcas no mesmo ramo de atuação.

A ação de anulação foi proposta pela Padrão Grafia Industrial e Comercial, empresa que atua no mercado de etiquetas adesivas, contra a Seriprint e contra o INPI. A empresa alegou que utilizava a marca registrada "Padrão Grafia" desde 1997, com formalização do pedido de registro em 2003. Mesmo assim, segundo a empresa, o instituto concedeu registro com o mesmo nome à Seriprint em 2006.

O pedido foi julgado procedente em primeira instância, com a consequente determinação de nulidade do registro concedido pelo INPI à Seriprint. A sentença foi mantida pelo TRF-4.

Em recurso especial, o INPI alegou que, conforme os artigos 129 e 158 da Lei de Propriedade Industrial, o direito de precedência só poderia ser alegado dentro da fase administrativa do processo de registro ou do pedido de nulidade, que está em andamento. O instituto também defendeu que eventual declaração de anulação só poderia ser feita pelo próprio órgão, não podendo ser decretada pelo Poder Judiciário.

### Coexistência inviável

A ministra relatora, Nancy Andrighi, lembrou que os incisos V e XIX do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial vedam o registro de marca que reproduza ou imite marca alheia já registrada, passível de causar confusão ao consumidor. Contudo, a própria lei, no parágrafo 1º do artigo 129, apresenta exceção para garantir precedência a toda pessoa de boa-fé que utilize marca semelhante ou idêntica àquela submetida a pedido de registro.

“Se esse direito de precedência for manifestado como oposição ao pedido de registro — impugnação administrativa — o utente de boa-fé deve observar os prazos, procedimento e requisitos contidos na LPI, sobretudo os previstos nos artigos 158 a 160. Contudo, se o interessado vier a reivindicar esse direito após o registro, poderá fazê-lo mediante processo administrativo de nulidade (artigos 168 a 172 da LPI) ou optar pela via judicial e ajuizar ação de nulidade de registro (artigos 173 a 175 da LPI)”, explicou a relatora.

De acordo com a ministra, além das datas de utilização e de registro da marca pelas duas empresas, a confirmação de nulidade no julgamento pelo TRF-4 levou em conta as áreas semelhantes de atuação comercial das empresas, que tornaria inviável a coexistência de ambas as marcas.

“À vista disso, portanto, constatado pelos juízos de origem — soberanos no exame do acervo probatório — que a recorrida, de boa-fé, fazia uso de marca designativa de produto idêntico ou semelhante, há mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela interessada, impõe-se a manutenção do aresto



---

impugnado”, concluiu a relatora ao negar o recurso especial do INPI. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

**REsp 1.464.975**

**Date Created**

30/01/2017