

## Renúncia a registro de marca não leva à perda de objeto de ação

Wikimedia Commons



Coca Cola obteve nulidade do registro industrial do refrigerante Joca Cola

A renúncia ao registro industrial que é objeto de ação de nulidade não leva à perda superveniente do objeto dessa mesma ação, pois o que se discute é a validade do ato administrativo que concedeu tal registro. Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial da Joca Cola, marca brasileira processada pela Coca Cola.

Antes mesmo da sentença, a empresa brasileira renunciou ao registro — no Instituto Nacional de Propriedade Industrial —, o que levou a sua extinção. O juízo de primeiro grau, no entanto, entendeu ser necessário o prosseguimento da ação para salvaguarda dos direitos em ações futuras. Assim, a nulidade foi decidida em primeiro grau e confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Ao STJ, a empresa que detinha a marca brasileira alegou que a renúncia ensejou a perda superveniente do objeto da ação, entendimento novamente negado pelo colegiado. Relatora do caso, a ministra Nancy Andrighi explicou que os efeitos da renúncia ao registro operam-se a partir do momento de seu ato — *ex nunc* — enquanto que o ato administrativo que concedeu o registro é retroativo, desde sua concessão anterior — *ex tunc*.

"Diferentemente do que ocorre em casos de nulidade, na renúncia não se discute a presença ou não de algum vício que macule a marca *ab initio*. De fato, tratando-se de ato administrativo que vigeu e produziu efeitos no mundo jurídico, com presunção de legalidade, a situação em comento enseja a necessária proteção de eventuais direitos e obrigações gerados durante sua vigência", explicou a relatora.

A ministra Nancy Andrighi ressaltou que o artigo 172 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que nem mesmo a extinção do registro da marca impede o prosseguimento do processo administrativo de nulidade, "de modo que destoaria do razoável impedir a tramitação da ação judicial movida com idêntico objetivo".

Clique [aqui](#) para ler a decisão

REsp 1.832.148

Date Created

27/02/2020