

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.464.975 - PR (2014/0160468-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RECORRIDO : PADRÃO GRAFIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
ADVOGADO : CHRISTIANE MONTEIRO E OUTRO(S) - PR020128
INTERES. : SERIPRINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS
LTDA
ADVOGADO : JOEL OLIVEIRA SANTOS - PR016074

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1- Ação distribuída em 8/8/2011. Recurso especial interposto em 17/7/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016.

2- Controvérsia que se cinge em definir se o registro da marca *PADRÃO GRAFIA* deve ou não ser anulado em virtude do direito de precedência alegado pela recorrida.

3- A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

4- O capítulo do acórdão recorrido que adota orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.

5- Não havendo manifestação do Tribunal de origem acerca de dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, a irresignação não pode ser conhecida.

6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996).

7- A Lei de Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de precedência de registro.

8- Hipótese em que os juízos de origem – soberanos no exame do acervo probatório – concluíram 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.

9- RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas

Superior Tribunal de Justiça

taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 1º de dezembro de 2016(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



RECURSO ESPECIAL Nº 1.464.975 - PR (2014/0160468-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

**RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INPI**

REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RECORRIDO : PADRÃO GRAFIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

ADVOGADO : CHRISTIANE MONTEIRO E OUTRO(S) - PR020128

**INTERES. : SERIPRINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS
LTDA**

ADVOGADO : JOEL OLIVEIRA SANTOS - PR016074

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

Ação: de nulidade de ato administrativo, ajuizada por PADRÃO GRAFIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. em face de SERIPRINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA. e do recorrente, por meio da qual objetiva anulação do registro marcário concedido à primeira ré em razão de seu direito de precedência do uso da marca mista *PADRÃO SERIGRAFIA*.

Sentença: julgou procedente o pedido, para o fim de declarar a nulidade do registro e determinar ao recorrente que proceda à publicação da anulação na Revista de Propriedade Industrial.

Acórdão: rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pelo recorrente e negou provimento à apelação por ele interposta.

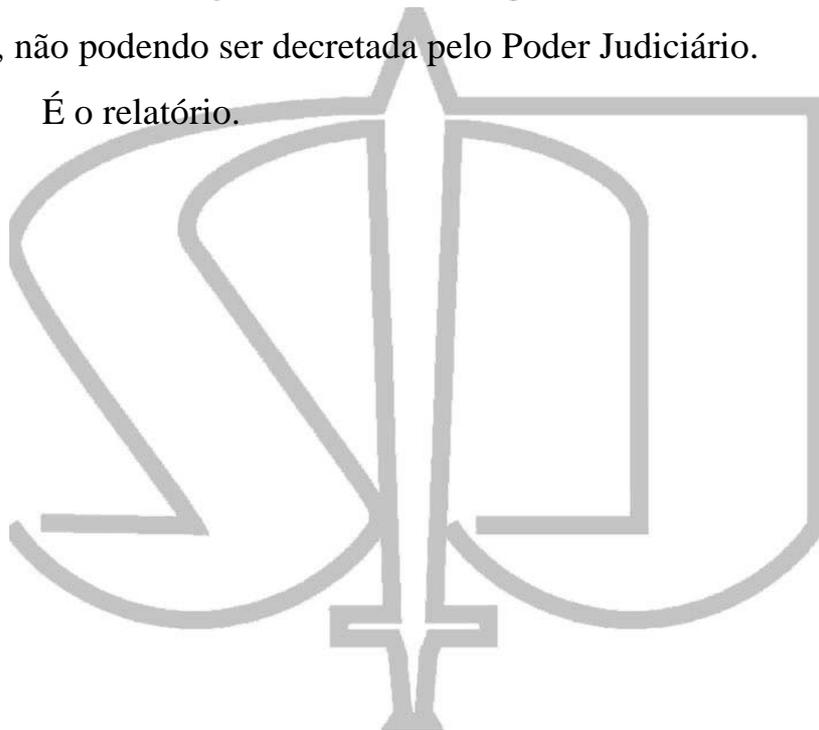
Embargos de declaração: interpostos pelo recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: alega violação dos artigos: 50, 267, VI, e 535, *caput* e incisos, do CPC/1973; 57, 124, V, 129 e 175 da Lei 9.279/1996. Além de apontar a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, alega que é parte

Superior Tribunal de Justiça

passiva ilegítima, pois, em ações de nulidade de registro, só lhe é dado figurar como assistente litisconsorcial, seja do autor, seja do réu. Afirma que o registro impugnado não pode ser anulado, pois foi legalmente concedido à SERIPRINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA. Sustenta que o direito de precedência de uso de marca, exceto na hipótese de constatação de má-fé, deve ser apontado pelo utente antes da concessão efetiva do registro. Assevera que a decisão sobre a anulação ou não do registro é matéria de sua competência exclusiva, não podendo ser decretada pelo Poder Judiciário.

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.464.975 - PR (2014/0160468-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

**RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INPI**

REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RECORRIDO : PADRÃO GRAFIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

ADVOGADO : CHRISTIANE MONTEIRO E OUTRO(S) - PR020128

**INTERES. : SERIPRINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS
LTDA**

ADVOGADO : JOEL OLIVEIRA SANTOS - PR016074

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

VOTO

Cinge-se a controvérsia em definir se o registro da marca *PADRÃO GRAFIA*, concedido pelo INPI à sociedade SERIPRINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA., deve ou não ser anulado em virtude do direito de precedência alegado pela recorrida.

1- DA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973.

Não há que se falar em violação à norma do art. 535 do CPC/1973 quando o recorrente, como na hipótese, não indica expressamente a obscuridade, omissão ou contradição que entende presente no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.

2- DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI (alegação de violação dos arts. 50 e 267, VI, do CPC/1973 e arts. 57 e 175 da Lei

9.279/1996).

O TRF - 4ª Região, ao decidir que o INPI é parte passiva legítima para figurar no polo passivo de ação que objetiva a decretação de nulidade de registro de marca, alinhou-se ao entendimento do STJ quanto à matéria. Nesse sentido: REsp 1.258.662/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, **TERCEIRA TURMA**, DJe 5/2/2016 e REsp 1.184.867/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, **QUARTA TURMA**, DJe 6/6/2014.

3- DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (art. 158 da Lei 9.279/1996).

O acórdão recorrido, apesar da interposição de embargos de declaração, não se manifestou acerca da norma constante no art. 158 da Lei 9.279/1996 (que trata da oposição ao pedido de registro). Por isso, quanto ao ponto, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, neste caso, a Súmula 211/STJ.

4- DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA (alegação de violação dos arts. 124, V, 129 da Lei 9.279/1996).

Inicialmente, é preciso consignar que o STJ possui entendimento firmado no sentido de que é plenamente viável a decretação, por **via judicial**, de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência. Nesse sentido: REsp 1.184.867/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, **QUARTA TURMA**, DJe 06/06/2014; REsp 1.582.179/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, **TERCEIRA TURMA**, DJe 19/8/2016 e REsp 1.189.022/SP,

Superior Tribunal de Justiça

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, **QUARTA TURMA**, DJe 02/04/2014.

Ademais, o direito de acesso à Justiça para a defesa de direitos individuais violados é garantido expressamente pela Constituição da República, em seu art. 5º, inc. XXXV.

No que concerne especificamente ao registro de marcas, é consabido que o sistema adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro é o **atributivo de direito**, ou seja, a propriedade e o uso exclusivo são adquiridos somente pelo registro. É o que dispõe o *caput* do art. 129 da Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI).

A regra geral, portanto, confere prioridade de registro àquele que primeiro depositar o pedido correlato.

Também é certo que os incisos V e XIX do art. 124 da LPI vedam o registro de marca que reproduza ou imite marca alheia registrada ou elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiro, suscetível de causar confusão ao consumidor.

Por outro lado, o § 1º do art. 129 excepciona as normas mencionadas, dispondo que toda pessoa de boa-fé que, na data da prioridade ou depósito, usava no país, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, tem direito de precedência ao registro.

Dessume-se, assim, que LPI protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito ao registro.

Vale referir que, 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 arts. 158 a 160.

Contudo, se o interessado vier a reivindicar esse direito após o

registro, poderá fazê-lo mediante processo administrativo de nulidade (arts. 168 a 172 da LPI) ou optar pela via judicial e ajuizar ação de nulidade de registro (arts. 173 a 175 da LPI).

Na hipótese, o que se depreende é que a recorrida, diante da morosidade no julgamento de seu processo administrativo, decidiu ajuizar a presente ação com o intuito de tornar efetivo seu direito de precedência.

Ficou assentado pelos juízos de primeiro e segundo graus, no particular, que o nome empresarial PADRÃO GRAFIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. é **utilizado pela recorrida desde o ano de 1993**.

Consignou-se, outrossim, que a marca objeto da controvérsia e um logotipo semelhante ao da interessada é de **uso regular e contínuo pela recorrida desde 1997**, tendo sido por ela, inclusive, pleiteado o respectivo registro marcário em 28/1/2003.

Também constou que o pedido de registro da marca *PADRÃO GRAFIA*, pela interessada, foi realizado em **26/5/2000**, tendo sido concedido somente em **8/8/2006**.

Releva destacar que, segundo o Tribunal de origem, o exame do âmbito de exploração de produtos e da área de atuação no mercado das empresas litigantes conduz à conclusão de que a coexistência de ambas as marcas é inviável, pois feriria os ditames protetivos da Lei de Propriedade Industrial.

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.

Forte nessas razões, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso especial.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2014/0160468-6

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.464.975 / PR

Números Origem: 50256958220114047000 PR-50256958220114047000

PAUTA: 01/12/2016

JULGADO: 01/12/2016

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO AURÉLIO BELLIZZE**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RECORRIDO : PADRÃO GRAFIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
ADVOGADO : CHRISTIANE MONTEIRO E OUTRO(S) - PR020128
INTERES. : SERIPRINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA
ADVOGADO : JOEL OLIVEIRA SANTOS - PR016074

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze (Presidente) e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.