



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 899.839 - RJ (2006/0239847-1)

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA
RECORRENTE : GEOPLAN ASSESSORIA PLANEJAMENTO E PERFURAÇÕES S/A
ADVOGADO : DANIELA ROCHA BESSONE CORRÊA E OUTRO(S)
RECORRIDO : GEOPLAN GEOLOGIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : RONALDO FELDMANN HERMETO
WALTER PIEDADE DENSER
EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
ADVOGADO : MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA

EMENTA

RECURSO ESPECIAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - NÃO OCORRÊNCIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - SISTEMA ATRIBUTIVO - ADOÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA - CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES - POSSIBILIDADE - VALIDADE DE PEDIDO ANTERIOR EM TRÂMITE ADMINISTRATIVO - PRIORIDADE DE EXAME - RECURSO IMPROVIDO.

I - A arguição de ocorrência de prescrição não merece prosperar, porquanto a demanda foi ajuizada dentro do prazo prazo quinquenal previsto no art. 174 da Lei de Propriedade Industrial;

II - O sistema jurídico pátrio adota o sistema atributivo, segundo o qual, somente com o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Nacional é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida;

III - A similitude entre as marcas em discussão, destinadas a prestação de serviços no mesmo segmento mercadológico, qual seja, consultoria e estudos na área específica da geologia, além de comercializarem produtos e derivados minerais, é capaz de gerar confusão nos consumidores acerca da procedência dos produtos e da prestação dos serviços, configurando a hipótese de colidência prevista como impeditiva de registro;

III - O registro de propriedade de marca adquire-se desde que observados os trâmites legais de validade. Ausência, *in casu*;

IV - A existência de pedido anterior de registro de marca justifica seu exame prioritário, sob pena de se conferir registro de marca igual ou semelhante a outro requerente ainda pendente de decisão o primeiro pedido;

VI - Recurso especial improvido.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrighi, a Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino, Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 17 de agosto de 2010(data do julgamento)

MINISTRO MASSAMI UYEDA

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 899.839 - RJ (2006/0239847-1)

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA
RECORRENTE : GEOPLAN ASSESSORIA PLANEJAMENTO E PERFURAÇÕES S/A
ADVOGADO : DANIELA ROCHA BESSONE CORRÊA E OUTRO(S)
RECORRIDO : GEOPLAN GEOLOGIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : RONALDO FELDMANN HERMETO
WALTER PIEDADE DENSER
EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
ADVOGADO : MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por GEOPLAN ASSESSORIA PLANEJAMENTO E PERFURAÇÕES S/A fundamentado no art. 105, III, alínea "a", do permissivo constitucional, em que se alega violação dos artigos 124, XIX, 129 e 174 da Lei 9.279/96, doravante Lei de Propriedade Industrial.

Os elementos dos autos noticiam que a ora recorrida, GEOPLAN GEOLOGIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO LTDA., propôs Ação Anulatória de Registro de Marca, com pedido de antecipação de tutela, em face do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e da ora recorrente, GEOPLAN ASSESSORIA PLANEJAMENTO E PERFURAÇÕES S/A.

Alegou, dentre outros fundamentos, que a concessão do registro da marca 'GEOPLAN' para a ora recorrente, GEOPLAN ASSESSORIA PLANEJAMENTO E PERFURAÇÕES S/A, se deu de forma irregular, já que seria a legítima detentora da prioridade e do registro de tal marca, tendo em vista que o depósito de seu pedido ocorreu em 26/05/1989 e a concessão do registro verificou-se em 25/08/1998.

Citada, a ré, ora recorrente, GEOPLAN ASSESSORIA PLANEJAMENTO E PERFURAÇÕES S/A, apresentou contestação e reconvenção, oportunidade em que sustentou preliminar de decadência em face do prazo quinquenal de 5 (cinco) anos ter transcorrido sem que a autora, ora recorrida, tivesse manifestado qualquer nulidade acerca do registro da marca "GEOPLAN", além do que a prevalência deve homenagear a concessão do registro e não a data do depósito.

O r. Juízo da 38ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro julgou procedente o pedido para determinar a nulidade do registro da empresa ré, ora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

recorrente, GEOPLAN ASSESSORIA PLANEJAMENTO E PERFURAÇÕES S/A, relativo à marca "GEOPLAN".

Interposto recurso de apelação (fls. 280/291), o eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, deu-lhe, por unanimidade, parcial provimento apenas para admitir o INPI como litisconsórcio passivo necessário. A ementa está assim redigida:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DEFERITÓRIO DE REGISTRO DE MARCA - COLIDÊNCIA COM A ANTERIORIDADE REGISTRADA NA MESMA CLASSE - POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES - INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 124, XIX, DA LPI - INPI - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

I - Nas ações, cuja pretensão é obter-ser a declaração de nulidade do ato de concessão de registro de marca, o INPI, como órgão responsável pela concessão do registro anulando, tem legitimidade para figurar no feito como litisconsorte passivo necessário.

II - A identidade de sinais levados a registros na mesma classe pode gerar erro, confusão ou associação entre o público consumidor dos produtos/serviços por eles assinalados.

III - Pelo disposto no art. 129 da Lei nº 9.279/96, a propriedade da marca adquire-se pelo Certificado de Registro, validamente expedido.

IV - O Registro da marca 'GEOPLAN', na classe 37.10, de titularidade da Ré, ora Apelante fora expedido sem a devida observância do preceito legal disposto no art. 124, XIX da LPI, tendo em vista a identidade do sinal e da classe em que se insere em relação à anterioridade de Pedido de Registro idêntico formulado pela Autora, ora Apelada.

V - Recurso parcialmente provido."

No presente recurso especial, a ora recorrente, GEOPLAN ASSESSORIA PLANEJAMENTO E PERFURAÇÕES S/A, sustenta, em síntese, que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos do pedido de anulação transcorreu *in albis*, de modo que a autora somente ajuizou a presente demanda após ultrapassado o prazo legal. Assevera, também, que a prevalência de um registro de marca é determinada pela anterioridade da concessão do registro e não pelo seu depósito. Aduz, finalmente, que é vedado registrar marca alheia já, devidamente, registrada pelo INPI.

Apresentadas contrarrazões (fls. 363/371), sobreveio juízo positivo de admissibilidade do recurso especial. (fls. 373).

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 899.839 - RJ (2006/0239847-1)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - NÃO OCORRÊNCIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - SISTEMA ATRIBUTIVO - ADOÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA - CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES - POSSIBILIDADE - VALIDADE DE PEDIDO ANTERIOR EM TRÂMITE ADMINISTRATIVO - PRIORIDADE DE EXAME - RECURSO IMPROVIDO.

I - A arguição de ocorrência de prescrição não merece prosperar, porquanto a demanda foi ajuizada dentro do prazo prazo quinquenal previsto no art. 174 da Lei de Propriedade Industrial;

II - O sistema jurídico pátrio adota o sistema atributivo, segundo o qual, somente com o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Nacional é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida;

III - A similitude entre as marcas em discussão, destinadas a prestação de serviços no mesmo segmento mercadológico, qual seja, consultoria e estudos na área específica da geologia, além de comercializarem produtos e derivados minerais, é capaz de gerar confusão nos consumidores acerca da procedência dos produtos e da prestação dos serviços, configurando a hipótese de colidência prevista como impeditiva de registro;

III - O registro de propriedade de marca adquire-se desde que observados os trâmites legais de validade. Ausência, *in casu*;

IV - A existência de pedido anterior de registro de marca justifica seu exame prioritário, sob pena de se conferir registro de marca igual ou semelhante a outro requerente ainda pendente de decisão o primeiro pedido;

VI - Recurso especial improvido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA:

A irresignação não merece prosperar.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Com efeito.

É importante, antes de enfrentarmos o mérito, uma brevíssima digressão dos fatos.

Conforme destacado, em 26/05/1989, a ora recorrida, GEOPLAN GEOLOGIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO LTDA., apresentou, perante ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI pedido de registro da marca 'GEOPLAN. Por sua vez, a ora recorrente, GEOPLAN - ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PERFURAÇÕES S/A, em 05/08/1991, registrou pedido da mesma marca. Todavia, em razão de vício no processo administrativo da ora recorrida, causado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, concedeu-se à ora recorrente, a despeito de seu pedido ter sido realizado posteriormente, o direito de propriedade da marca 'GEOPLAN'.

A controvérsia dos presentes autos que consiste em saber se a ação anulatória está prescrita e se, embora o pedido de registro tenha se dado posteriormente, quando já em trâmite outro pedido anteriormente realizado, justifica, ainda, assim, a concessão do registro de propriedade de marca.

Inicialmente, registra-se que, ao contrário do que sustenta a ora recorrente, GEOPLAN - ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PERFURAÇÕES S/A, de que o prazo em estudo seria decadencial, bem de ver que, na verdade, cuida-se de prazo prescricional, nos termos do que dispõe o art. 174 da Lei de Propriedade Industrial, *in verbis*: "Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declara a nulidade do registro, contados da data da sua concessão."

Dentro desse contexto, convém registrar, como bem detectado pelo v. acórdão recorrido, que a concessão do registro em favor da ora recorrida, GEOPLAN GEOLOGIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO LTDA., ocorreu em 25/08/1998 e o ajuizamento da ação anulatória de registro foi proposta em 18/12/2000, dentro, portanto, do prazo legal. Além disso, é cediço que, enquanto pendente processo administrativo, não corre prazo prescricional. Nesse sentido, registra-se:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INTERRUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.º DO DECRETO LEI N.º 20.910/32 NÃO-CONFIGURADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que o pedido realizado na esfera administrativa tem o condão de suspender o prazo prescricional, de modo que inexistente prescrição quinquenal a ser declarada nos autos.

2. Agravo regimental improvido."

AgRg no Ag 964524 / SE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DJe de 01/02/2010.

De mais a mais, qualquer ato judicial da ora recorrida, GEOPLAN - GEOLOGIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO LTDA., de impugnar a concessão do registro da marca para a ora recorrente, levaria, certamente, à conclusão da ausência de interesse de agir, tendo em vista que seu processo administrativo de concessão do registro da marca 'GEOPLAN' ainda estava em curso.

Afasta-se, portanto, a preliminar de prescrição quinquenal.

Além disso, é certo que a função primordial da marca é identificar um produto e/ou serviço, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de modo a evitar que os consumidores se confundam com produtos e/ou serviços afins da concorrência. Nesse contexto, bem de ver que o Brasil adota o sistema atributivo, segundo o qual, somente com o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Nacional é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida.

In casu, destacou o v. acórdão recorrido que, "sobrevela ressaltar, ainda, que os objetos sociais das empresas em litígio, conforme se pode observar dos referidos atos constitutivos, são afins, porquanto ambas prestam serviços de consultoria e estudos na área específica da geologia, além de comercializarem produtos e derivados minerais." (fls. 336/337). Portanto, na hipótese, evidentemente, há flagrante colidência entre seus objetivos sociais. Assim, é de se examinar, a partir desse contexto, qual delas irá prevalecer.

Não se olvida, por certo, do entendimento, há muito prevalecente, desta Corte Superior, no sentido de que eventual conflito entre nome de fantasia e marca tem sido resolvida pela jurisprudência pela prevalência do registro mais antigo, em respeito aos critérios de originalidade e novidade, pois tanto um quanto outro conferem direito de exclusividade, no âmbito comercial, àquele que procede ao seu registro na junta comercial ou no INPI. Nesse sentido:

"Direito comercial. Colidência de Expressão ("pe quente") utilizada como título de estabelecimento por empresas de mesma área de atuação (revenda de loterias). Registro anterior na junta comercial de Santa Catarina. Prevalência sobre registro de marca, posterior no INPI. Novidade e originalidade como fatores determinantes. arts. 59 e 64 d Lei 5772/71. Recurso desacolhido.

II - Tanto o registro realizado nas juntas comerciais (denominação social ou nome de fantasia), quanto ao levado a efeito junto ao INPI (marca), conferem à empresa que os tenha obtido o direito de utilizar com exclusividade, em todo o território nacional, a expressão que lhes constitui como título de estabelecimento, como sinal externo capaz de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

distingui-la, perante a generalidade das pessoas, de outras que operam no mesmo ramo de atividade.

II - Havendo conflito entre referidos registros, prevalece o mais antigo, em respeito aos critérios da originalidade e novidade."

(REsp 30.636/SC, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 11.10.93 p. 21323 RSTJ vol. 53 p. 220).

Dentro desse contexto, também é importante frisar que, nos termos do art. 129 da Lei 9.279/96, "*A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148*". (grifos nossos). E o registro da ora recorrente, GEOPLAN - ASSESSORIA PLANEJAMENTO E PERFURAÇÕES S/A., *data venia*, não foi realizado validamente.

Na verdade, conforme reconhecido pelo próprio INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial, embora o registro da ora recorrente, GEOPLAN - ASSESSORIA PLANEJAMENTO E PERFURAÇÕES S/A., tenha sido concedido antes do registro da ora recorrida, GEOPLAN - GEOLOGIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO LTDA., verificou-se que, durante o procedimento administrativo, não foi observado que já existia, desde 26/05/1989, pedido de registro de marca idêntica pela ora recorrida. Nesses casos, é de rigor o sobrestamento do procedimento que se iniciou por último até que o pedido anteriormente depositado seja julgado.

Oportuno deixar assente, ainda, que quando um pedido de registro de marca é apresentado ao INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial este, por sua vez, realiza um exame preliminar com o objetivo de aferir o cumprimento das formalidades previstas no art. 155 da atual Lei de Propriedade Industrial. Após tal verificação e no intuito de lhe conferir ampla divulgação, o pedido é publicado na Revista de Propriedade Industrial, nos termos do art. 158, da LPI.

Nessa linha de raciocínio, evidentemente, quando a ora recorrente, GEOPLAN - ASSESSORIA PLANEJAMENTO E PERFURAÇÕES S/A., apresentou seu pedido de registro da marca 'GEOPLAN', em 05/08/1991, tendo em vista essa publicidade, não poderia alegar que desconhecia pedido de registro já em trâmite para utilização de marca idêntica.

Registra-se, por oportuno, que em razão de a ora recorrida, GEOPLAN - GEOLOGIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO LTDA., ter apresentado, em 26/05/1989, pedido de registro da marca 'GEOPLAN', era mister que seu pleito fosse examinado anteriormente ao da ora recorrente, que, conforme consta dos autos, registrou seu pedido somente em 05/08/1991.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Dessa forma, foge à lógica do razoável que um pedido de registro posterior seja examinado e deferido sem que houvesse a finalização do procedimento administrativo que iniciou primeiro, sob pena de se conferir registro de marca igual ou semelhante a outro requerente quando ainda pendente de decisão o primeiro pedido. Na verdade, constata-se, que, *data venia*, o INPI admitiu a existência de vício no trâmite do processo administrativo, *in verbis*: "(...) O INPI, por seu turno, reconhece que de fato não observou, quando da análise do pedido formulado pela empresa Ré, ora Apelante, os impedimentos legais ao deferimento do Registro, especialmente a anterioridade de pedido idêntico que se encontrava pendente de recurso administrativo." (fls. 337).

Não há que se falar, portanto, em prioridade na utilização da marca 'GEOPLAN' pela ora recorrente, GEOPLAN - ASSESSORIA PLANEJAMENTO E PERFURAÇÕES S/A.

Nega-se, portanto, provimento ao recurso especial.

É o voto.

MINISTRO MASSAMI UYEDA

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2006/0239847-1

REsp 899.839 / RJ

Número Origem: 200051015318562

PAUTA: 05/08/2010

JULGADO: 12/08/2010

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MASSAMI UYEDA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MASSAMI UYEDA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **FRANCISCO DIAS TEIXEIRA**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: GEOPLAN ASSESSORIA PLANEJAMENTO E PERFURAÇÕES S/A
ADVOGADO	: DANIELA ROCHA BESSONE CORRÊA E OUTRO(S)
RECORRIDO	: GEOPLAN GEOLOGIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO LTDA
ADVOGADOS	: RONALDO FELDMANN HERMETO WALTER PIEDADE DENSER EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO
RECORRIDO	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
ADVOGADO	: MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

CERTIDÃO

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

Após o voto do Sr. Ministro Massami Uyeda, negando provimento ao recurso, pediu vista, antecipadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Aguardam os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS).

Brasília, 12 de agosto de 2010

MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
Secretária



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2006/0239847-1

REsp 899.839 / RJ

Número Origem: 200051015318562

PAUTA: 05/08/2010

JULGADO: 17/08/2010

Relator

Exmo. Sr. Ministro **MASSAMI UYEDA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MASSAMI UYEDA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JOÃO PEDRO DE SABOIA BANDEIRA DE MELLO FILHO

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: GEOPLAN ASSESSORIA PLANEJAMENTO E PERFURAÇÕES S/A
ADVOGADO	: DANIELA ROCHA BESSONE CORRÊA E OUTRO(S)
RECORRIDO	: GEOPLAN GEOLOGIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO LTDA
ADVOGADOS	: RONALDO FELDMANN HERMETO WALTER PIEDADE DENSER EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO
RECORRIDO	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
ADVOGADO	: MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

CERTIDÃO

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

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrighi, a Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino, Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 17 de agosto de 2010

MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
Secretária



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 899.839 - RJ (2006/0239847-1)

RELATOR : **MINISTRO MASSAMI UYEDA**
RECORRENTE : GEOPLAN ASSESSORIA PLANEJAMENTO E PERFURAÇÕES S/A
ADVOGADO : DANIELA ROCHA BESSONE CORRÊA E OUTRO(S)
RECORRIDO : GEOPLAN GEOLOGIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : RONALDO FELDMANN HERMETO
WALTER PIEDADE DENSER
EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
ADVOGADO : MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA

VOTO-VISTA

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI:

Trata-se de recurso especial interposto por GEOPLAN – ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PERFURAÇÕES LTDA., com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.

Ação: de nulidade de registro de marca ajuizada por GEOPLAN – GEOLOGIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO LTDA. em face de GEOPLAN – ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PERFURAÇÕES LTDA. e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, a fim de ver declarada a nulidade do ato de concessão do registro da marca “GEOPLAN”, concedido pelo INPI à recorrente. A recorrida alega que desde maio de 1989 é legítima detentora dos direitos de uso do vocábulo “GEOPLAN.” Em 1998, contudo, o INPI equivocadamente conferiu a inscrição da mesma marca à recorrida, em descumprimento ao princípio da anterioridade previsto pela Lei 9.279/96 (fls. 2 / 8).

Sentença: após a apresentação de contestação (fls. 109 / 116) e da manifestação do INPI, que após o ajuizamento da ação “reexaminou a questão e concluiu que razão assiste à autora” (fls. 80 / 81), o Juízo da 38ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro julgou procedente a pretensão da recorrida, determinando “a nulidade do registro da empresa ré (...) relativo à marca GEOPLAN” (fls. 271 / 277). A recorrente interpôs recurso de apelação (fls.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

496 /529).

Acórdão: o TRF da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrente “somente no que tange à legitimidade do INPI como litisconsorte passivo necessário”, nos termos da seguinte ementa (fls. 330 / 338):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DEFERITÓRIO DE REGISTRO DE MARCA – COLIDÊNCIA COM ANTERIORIDADE REGISTRADA NA MESMA CLASSE – POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 124, XIX DA LPI – INPI – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

I – Nas ações, cuja pretensão é obter-se a declaração de nulidade do ato de concessão de registro de marca, o INPI, como órgão responsável pela concessão do registro anulando, tem legitimidade para figurar no feito como litisconsorte passivo necessário.

II – A identidade de sinais levados a registro na mesma classe pode gerar erro, confusão ou associação entre o público consumidor dos produtos/serviços por eles assinalados.

III – Pelo disposto no art. 129 da Lei nº 9.279/96, a propriedade da marca adquire-se pelo Certificado de Registro, validamente expedido.

IV – O Registro da marca “GEOPLAN”, na classe 37.10, de titularidade da Ré, ora Apelante fora expedido sem a devida observância do preceito legal disposto no art. 124, XIX da LPI, tendo em vista a identidade do sinal e da classe em que se insere em relação à anterioridade de Pedido de Registro idêntico formulado pela Autora, ora Apelada.

V – Recurso parcialmente provido.

Recurso Especial: alega violação dos arts. 124, XIX, 129 e 174 da Lei 8.279/963, tendo em vista (i) a decadência do direito da recorrida de requerer a nulidade da marca e (ii) a circunstância de que “a propriedade da marca se adquire com a concessão do registro, e não com o mero depósito de pedido de registro” (fls. 345 / 357).

Exame de Admissibilidade: o TRF da 2ª Região admitiu o recurso especial, determinando a remessa dos autos ao STJ (fl. 373).

Voto do Relator: o i. Min. Massami Uyeda negou provimento aos recurso especial, pois “o registro da recorrente, GEOPLAN – ASSESSORIA PLANEJAMENTO E PERFURAÇÕES S/A, *data venia*, não foi realizado validamente.”

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Cinge-se a controvérsia a verificar a validade do registro da marca “GEOPLAN”, obtido pela recorrente em data posterior ao depósito, pela recorrida, da mesma marca junto ao INPI.

I – Violação dos arts. 124, XIX, e 129 da Lei 9.279/96

Nos termos do acórdão recorrido, a recorrente pleiteia a reforma da sentença que declarou a nulidade de seu registro porque “ante a colidência entre o Registro da marca 'GEOPLAN', que lhe fora concedido pelo INPI, e o Registro da marca da Autora (...) deve prevalecer aquele que fora expedido primeiro, ou seja, a prevalência de um sobre o outro se dá pela anterioridade da concessão e não pela anterioridade do depósito. (...) segundo o Sistema Atributivo, a propriedade da marca adquire-se pela concessão do registro, possuindo o depositante de um pedido de registro somente uma expectativa de direito em adquirir a propriedade do direito imaterial pleiteado” (fl. 335).

Na hipótese dos autos, contudo, há um importante pormenor, que mereceu a atenção do TRF da 2ª Região. Embora somente o registro válido seja atributivo de propriedade a seu titular, conforme prevê o art. 129 da Lei 9.279/96, na espécie em exame “verifica-se que durante o procedimento administrativo que culminou na concessão do registro da marca de titularidade da Ré (...), o INPI não observou que o processo da Autora (...) referente ao pedido de registro de marca idêntica, encontrava-se com prazo para recurso contra o seu arquivamento” (fl. 336). Tanto é assim que o próprio INPI, em sede de contestação, reconheceu a procedência do pedido da recorrida (fls. 80 / 81).

Constata-se, além do mais, que milita a favor da recorrida não só o fato de ter feito prova de anterioridade do depósito da marca, mas também a anterioridade de sua atuação no ramo de atividade das partes (serviços de geologia, prospecção, topografia, aerofotogrametria, oceanografia, agrimensura e similares – classe 37.10). Conforme atesta o acórdão proferido pelo TRF da 2ª Região, “a Autora [ora recorrida] teve seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Distrito Federal desde 12.06.1974, enquanto a Ré [ora recorrente], arquivava inicialmente seus atos constitutivos na Junta Comercial do Estado de São



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Paulo, em 08.10.1986” (fl. 336).

É pertinente, ainda, destacar que a recorrente em momento algum nega o fato constitutivo do direito da recorrida, restando, pois, incontroverso que o depósito da marca “GEOPLAN” foi inicialmente efetuado pela recorrida. Tanto é assim que sustenta a violação do art. 129 da Lei 9.279/96, pois “o depositante de um pedido de registro de marca não é titular de direito adquirido à marca, mas de mera expectativa de direito” (fl. 354).

O § 1º do art. 129 da Lei 9.279/96, no entanto, dispõe que “toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro” (sem destaques no original). O art. 130, III, da mesma lei de propriedade industrial, por sua vez, garante ao titular do depósito o direito de zelar pela integridade material e pela reputação da marca.

Da leitura desses dispositivos legais, depreende-se que os direitos decorrentes do registro de determinada marca junto ao INPI devem ser contados a partir da data em que ocorreu o depósito. Nesse sentido, é irrelevante que o registro tenha sido obtido em primeiro lugar pela recorrente, se for confirmada a circunstância de que o depósito de seu pedido ocorreu em data posterior.

Conferir à recorrente direito exclusivo sobre o uso da marca “GEOPLAN” somente porque seu processo administrativo de registro de marca junto ao INPI teve trâmite mais célere do que o pedido efetuado pela recorrida, portanto, contraria a lógica e o bom senso. A existência de decisões antagônicas e o equívoco do INPI no que se refere ao julgamento do pedido que a recorrente formulou antes da análise da solicitação administrativa efetuada com antecedência pela recorrente permite concluir que sempre existiu a possibilidade de registro do vocábulo “GEOPLAN”, razão pela qual não há argumento apto a justificar a exclusividade da recorrente sobre a utilização desta marca. A esse respeito, são esclarecedores os comentários de Gabriel di Blasi sobre os efeitos do depósito:

O depósito de um pedido de registro de marca significa o ato oficial, realizado pela repartição governamental de um país (no caso do Brasil, o INPI), que consiste em receber um pedido para registro, após ter efetuado um exame formal preliminar objetivando verificar se o referido pedido foi depositado de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

maneira correta, concedendo ao mesmo um número e a correspondente data do depósito. Na Lei nº 9.279, isto está previsto nos artigos 155 a 157. A finalidade básica do depósito é conceder ao pedido uma anterioridade, ou seja, a data a partir da qual não podem ser outorgados registros para marcas, dotadas de características similares, cujos pedidos de registro tenham sido requeridos posteriormente.

(Di Blasi, Gabriel. A Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2005, 2ª Ed., p. 177 - 178)

Logo, não é razoável admitir que a recorrida, de boa-fé, seja penalizada com a perda da possibilidade de uso de uma marca que sempre a identificou porque o órgão administrativo responsável pelo registro cometeu um erro, concedendo à recorrente a titularidade do registro na pendência de pedido administrativo da recorrida no mesmo sentido.

II. Decadência. Violação do art. 174 da Lei 9.279/96

A recorrente justifica a ocorrência da “decadência” do direito da recorrida ao requerimento judicial da nulidade do registro da marca “GEOPLAN” por meio da afirmação de que “o registro de marca de titularidade da Ré/Recorrente (...) foi concedido em 18 de maio de 1993. Portanto, a teor do disposto no art. 174 da Lei da Propriedade Industrial, o prazo extintivo para a propositura da ação de desconstituição desse registro (ou de nulidade, para usar a dicção da lei) expirou em 18 de maio de 1998. A presente ação, como se sabe, foi proposta mais de 2 (dois) anos depois, em 18 de dezembro de 2000” (fl. 350).

O acórdão recorrido afastou a arguição de decadência do direito sob a alegação de que a recorrida, ao efetuar a solicitação de registro da marca “GEOPLAN” antes da empresa recorrente, teria direito de prioridade ao exame do referido pedido administrativo. Assim “o ato administrativo praticado pela Autarquia [o INPI] é manifestamente ilegal, portanto, nulo de pleno direito, o que o faz padecer de vício insanável, incapaz de se convalidar. Nesse sentido, não há que se falar em prescrição do direito de ação, mormente por que tem o INPI, como órgão competente para examinar os pedidos de registro marcário, o poder-dever de rever seus atos a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade” (fl. 338).

Além do mais, como bem ressaltou o i. Relator Min. Massami Uyeda em seu voto,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

“enquanto pendente processo administrativo, não corre prazo prescricional (...). De mais a mais, qualquer ato judicial da ora recorrida, GEOPLAN – GEOLOGIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO LTDA., de impugnar a concessão do registro da marca para a ora recorrente, levaria, certamente, à conclusão da ausência de interesse de agir, tendo em vista que seu processo administrativo de concessão do registro da marca 'GEOPLAN' ainda estava em curso.” A alegação de prescrição do direito da recorrida à desconstituição judicial do registro da marca GEOPLAN, portanto, não se sustenta.

Forte em tais razões, acompanho o voto do i. Min. Relator em todos os seus termos e NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.