



INPI deve ser réu em ações de nulidade de registro de marca

30/08/2015

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) tem responsabilidade objetiva pela concessão indevida do registro de uma marca, por isso deve figurar como réu em todas as ações que discutem a nulidade de registro. Seguindo este entendimento, a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região determinou a permanência do INPI no polo passivo de ação para anular um registro.

O INPI pretendia a correção do polo passivo da demanda a fim de figurar como mero assistente litisconsorcial e ver-se livre da condenação em honorários. Na apelação, o instituto alegou que a ação não foi movida contra ele, mas sim contra a empresa cuja marca se pretendia anular.

Disse ainda que, mesmo que fosse considerado litisconsorte passivo, não poderia responder pelos honorários, uma vez que a autora da ação deixou de utilizar a via administrativa para obter a nulidade da marca da empresa ré na ação.

Ao analisar o caso, o colegiado afirmou que o próprio INPI reconheceu que o registro da marca indevida foi por ele efetuado, contrariando do artigo 65 da Lei 5.772/71, dispositivo legal atualmente substituído pelo artigo 124, V, da Lei 9.279/96, que estabelece: “Não são registráveis como marca: (...) V- reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”.

Assim, como o INPI reconheceu a concessão indevida do registro, o colegiado concluiu que ele deve figurar como réu. *Com informações da Assessoria de Imprensa do TRF-3.*

Processo 1997.61.00.051788-4/SP

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2015-ago-30/inpi-reu-aco-es-nulidade-registro-marca/>