

Titularidade da marca é garantida ao primeiro que registra no INPI

27/08/2019

A propriedade da marca é garantida àquele que a registra primeiro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou recurso a marca que foi registrada depois.

Reprodução



Reprodução Empresa registrou marca no INPI em 1952

"A tolerância do uso da marca por terceiros, ainda que por prolongado período, não retira do seu titular a possibilidade de exercer as prerrogativas que a lei lhe confere, que, no caso, foram exercidas de forma inequívoca, quando do ajuizamento da ação de abstenção de uso de marca", afirmou o relator do recurso especial, ministro Villas Bôas Cueva.

A empresa Lojas Hering, que tem sede em Blumenau (SC), ajuizou ação contra a Companhia Hering para discutir o direito de uso da marca Hering e seu logotipo, que é uma figura com dois peixes.

Depois de diversas apelações, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que a Companhia Hering era a detentora da marca por ter feito o registro primeiro. Também foi reconhecido o direito da empresa ser indenizada pelo uso indevido da marca.

No STJ, o relator considerou que "não há mais como discutir se o registro da marca 'Hering' e do sinal figurativo poderia ou não ser efetuado perante o órgão competente, por se tratar de fato consumado ocorrido em 16/7/1952".

De acordo com o ministro, depois que o prazo prescricional for ultrapassado, sem nenhuma oposição, é assegurado ao titular da marca o direito de usá-la com exclusividade e de impedir que outros a usem com o mesmo objetivo.

"Os impasses decorrentes de colisão entre nome comercial (denominação) e marca não são resolvidos apenas pelo critério da anterioridade, devendo-se levar em consideração o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção, e o princípio da especificidade, que vincula a proteção da marca ao tipo de produto ou serviço, salvo quando declarada pelo INPI de 'alto renome' ou 'notória'", considerou o ministro.

A Companhia Hering foi representada pelo advogado **Marcelo Ribeiro** que explicou que, como a empresa detém a marca registrada desde o início da década de 50 e usa ele desde o século 19, "é evidente que as Lojas Hering não poderiam concorrer com a Companhia Hering usando a marca".

Clique [aqui](#) para ler a decisão.
Resp 1.801.881

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2019-ago-27/titularidade-marca-garantida-primeiro-registra-inpi/>