



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

28 de julho de 2025

4^a Seção Cível

Ação Rescisória - Nº 1402516-61.2024.8.12.0000 - Dourados Relator – Exmo. Sr. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva

Requerente : -----.

Advogado : Douglas de Oliveira Santos (OAB: 14666/MS).

Requerido : -----.

Advogado : Milton Aparecido Olsen Messa (OAB: 13485/MS).

Advogado : Luis Carlos Coimbra (OAB: 25787/MS).

Advogado : Jefferson Bezerra da Costa (OAB: 25878/MS).



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

EMENTA – AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL –

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ TADEU BARBOSA SILVA, liberado nos autos em 29/07/2025 às 07:30. Documento do, informe o processo 1402516-61.2024.8.12.0000 e código 6wQX1P4a. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do>.





Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

AFASTADA – MÉRITO – MARCA REGISTRADA – DIREITO DE PRECEDÊNCIA – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – ART. 129, § 1º, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ACÓRDÃO FUNDADO EM REGISTRO POSTERIORMENTE ANULADO – RESCISÃO DO JULGADO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA – AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

I - A ausência de requerimento expresso da parte autora para a intervenção do Ministério Público não enseja a inépcia da petição inicial, especialmente quando inexistente hipótese legal de intervenção obrigatória (art. 178, CPC). Preliminar afastada.

II - A decisão rescindenda lastreou-se em registro da marca concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) à parte ré da ação rescisória, sem considerar o disposto no art. 129, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial, que garante proteção ao usuário de boa-fé que já utilizava a marca anteriormente. Esse entendimento foi, inclusive, acolhido por sentença da Justiça Federal, posteriormente confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que reconheceu a anterioridade do uso da marca pela autora e declarou a nulidade do referido registro.

III - A violação do art. 129, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial configura fundamento suficiente para rescisão de julgado que desconsidera o direito de precedência baseado em uso público, contínuo e de boa-fé de marca anteriormente à data do registro questionado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 4ª Seção Cível Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E JULGARAM PROCEDENTE A RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

Campo Grande, 28 de julho de 2025.
Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva - Relator



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

R E L A T Ó R I O M & R Tintas

O Sr. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva.

-----, ajuíza ação rescisória

contra acórdão proferido nos autos da ação nº 0803263-59.2021.8.12.0002, movida por -----, que tramitou no juízo da 2ª vara cível de Dourados.

Na ação originária, a autora (-----), ora ré na presente ação,

alegou atuar no comércio de tintas no município de Dourados há mais de 11 anos e que, em 16/06/2020, registrou junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a marca mista “Casa das Cores”. Afirmou ter sido surpreendida com a utilização indevida da referida marca pela ré (-----), razão pela qual ajuizou ação de tutela antecedente, visando compelir a cessação do uso da marca, com posterior aditamento para incluir pedido de indenização por danos materiais e morais. A tutela de urgência foi deferida, determinando à então ré que se abstivesse de utilizar a marca no município de Dourados. A sentença, posteriormente, julgou parcialmente procedente o pedido, tornando definitiva a liminar e determinando à ré a cessação do uso da marca no comércio de produtos e serviços do mesmo ramo de atividade da autora. A 1ª Câmara Cível deste e. Tribunal negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença prolatada na origem (f. 722-733). O recurso especial interposto pela ré não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (f. 828-907), após o que sobreveio o trânsito em julgado do *decisum* em 29.09.2023 (f. 907).

Na presente ação rescisória, a autora (-----), ré na ação originária, sustenta a ocorrência de **violação manifesta de norma jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos**, nos termos do art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil.

Alega que a **violação da norma jurídica** decorre da indevida aplicação dos artigos 124, 129, 130, 132 e 122 da Lei da Propriedade Industrial, do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como dos artigos 5º, 6º, 7º, 355, I, 369 e 370 do Código de Processo Civil e dos artigos 113, 187 e 1.166 do Código Civil.

Argumenta que a violação ao art. 129, § 1º, da Lei da Propriedade Industrial e ao art. 1.166 do Código Civil ocorre em razão da desconsideração do direito de precedência da autora, que exerce suas atividades desde 26/05/1997, enquanto o registro da marca nº 918.618.401, concedido à ré pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), data apenas de 16/06/2020.

Assevera que a interpretação conferida na sentença e no acórdão aos artigos 124, 129, 130, 132 e 122 da LPI está equivocado, posto que contrário a pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, de que não se pode deferir a utilização exclusiva de elemento nominativo para quem detém marca mista registrada, pois isso viola o princípio da especificidade.

Assevera que o acórdão rescindendo violou também os artigos 5º, 6º, 7º, 355, I, 369 e 370 do CPC ao afastar a preliminar de cerceamento do direito de defesa e manter o julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que as provas existentes eram suficientes, ao mesmo tempo em que negou a pretensão da autora por ausência de



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

provas que ela não teve oportunidade de produzir, como a perícia contábil e demonstrações da alegada confusão entre marcas. Argumenta que tal contradição caracteriza afronta ao devido processo legal e ao ônus da prova, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em situações similares.

No que diz respeito ao **erro de fato**, sustenta que o acórdão rescindendo baseou-se em premissa equivocada, ao desconsiderar que a marca registrada pela autora da ação originária é mista, evocativa e de baixa distintividade, além de ignorar a convivência pacífica das marcas por mais de uma década e o fato de que eventual confusão entre os consumidores se restringe à comarca de Dourados.

Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo e autorizar a autora a continuar utilizando a marca “Casa das Cores” em todo o território nacional ou, subsidiariamente, limitar a proibição de uso apenas ao Município de Dourados/MS, onde está sediada a empresa ré da ação rescisória. Ao final, requer a procedência da ação, com a rescisão do acórdão de f. 722-733 e a consequente improcedência da demanda originária.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida, para determinar que a suspensão da utilização da marca “Casa das Cores” pela autora limite-se ao município de Dourados/MS, até a apreciação da matéria pelo órgão colegiado (f. 1.186-1.188).

A ré apresentou contestação arguindo, preliminarmente, inépcia da petição inicial por ausência de requerimento de intervenção do Ministério Público. No mérito, pugnou pela improcedência da ação (f. 1.195-1.243).

Em impugnação à contestação, a autora postulou o sobrerestamento da ação rescisória, sob o argumento de que em 15/03/2024, o juízo da 25ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro concedeu, na ação anulatória n. 5067800-82.2023.4.02.5101, a tutela de urgência para suspender os efeitos do registro da marca mista da ré "Casa das Cores", que fora empregada como premissa no acórdão que se busca rescindir (f. 1.450-1.478).

Determinou-se o sobrerestamento da ação até a conclusão do julgamento da ação anulatória em trâmite na 25ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, nos termos do art. 313, V, alínea "a", do Código de Processo Civil (f. 1.493-1.494).

Juntou-se cópia da sentença proferida na mencionada ação anulatória, na qual foi julgado procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo emitido pelo INPI que concedeu o registro nº 918.618.401 à marca mista "Casa das Cores" (f. 1.496-1.505), bem como do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que negou provimento ao respectivo recurso (f. 1.511-1.529).

A ré pugnou pelo sobrerestamento do feito até o julgamento do Recurso Especial contra acórdão proferido na ação anulatória n. 5067800-82.2023.4.02.5101 (f. 1.509-1.510), o que foi indeferido (f. 1.534).

As partes apresentaram alegações finais (f. 1.536-1.577 e 1.578-1.591).

A Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção (f. 1.482-1.485).

V O T O



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

O Sr. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva. (Relator)

Trata-se de ação rescisória proposta por _____
contra _____, por intermédio da qual, com fundamento no artigo 966,
incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, pretende desconstituir o acórdão proferido
nos autos nº 0803263-59.2021.8.12.0002.

1. Preliminar de inépcia da inicial

A ré sustenta a inépcia da petição inicial da presente ação rescisória,
sob o fundamento de que não foi requerido o envio dos autos ao Ministério Público, o
que, segundo afirma, seria obrigatório nos termos dos artigos 176, 178 e 485, I e IV, do
Código de Processo Civil, por envolver suposto interesse público.

Contudo, tal preliminar **não merece acolhimento**.

A ausência de requerimento expresso pela parte autora quanto à
intimação do Ministério Público não tem o condão de macular a petição inicial por
inépcia, pois a atuação do Parquet, quando obrigatória por força de lei, independe de
provocação da parte. Trata-se de providência que deve ser observada de ofício pelo juízo,
conforme o disposto no art. 179 do CPC, *in verbis*:

Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público:

I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo;

II - poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer.

Com efeito, a omissão da parte autora em postular a intervenção do
Ministério Público não caracteriza vício capaz de ensejar o indeferimento da petição
inicial por inépcia, tratando-se de questão que se relaciona ao regular andamento
processual e à eventual nulidade relativa, passível de convalidação, e não de causa de
indeferimento liminar da demanda.

Ademais, **não se verifica na presente demanda hipótese de
intervenção obrigatória do Ministério Público**, nos termos do **art. 178 do CPC**, tanto
que o órgão ministerial manifestou-se expressamente no sentido de não ser necessária a
sua atuação no feito (f. 1.482-1.485). Veja-se o teor da norma:

Art. 178. O Ministério Público intervirá obrigatoriamente:

I - nas causas em que há interesses de incapazes;

II - nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural ou urbana;

III - nas demais hipóteses previstas em lei.

No caso concreto, a lide não versa sobre interesse de incapaz,
tampouco envolve litígio coletivo pela posse de terra ou outra hipótese de intervenção
obrigatória prevista em lei especial. Trata-se de ação rescisória com fundamento no art.
966 do CPC, o que não atrai, por si só, a obrigatoriedade de intervenção do Ministério
Público, salvo quando configurado algum interesse público relevante, o que sequer foi
demonstrado de forma concreta pela parte ré.

De igual modo, não há previsão legal que imponha à parte o dever de



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

requerer a intimação do Ministério Público como requisito da petição inicial de ação rescisória. Os requisitos da petição inicial estão previstos no art. 319 do CPC, os quais foram integralmente atendidos pela parte autora.

Assim, a ausência de requerimento específico para intimação do Ministério Público não configura inépcia, tampouco obsta o regular prosseguimento da demanda, devendo eventual intervenção ser providenciada pelo próprio juízo, caso entenda presente alguma das hipóteses legais de atuação ministerial.

Diante do exposto, **afasto a preliminar de inépcia da petição inicial.**

2. Mérito

A ação rescisória comporta julgamento de procedência.

Nos termos do art. 966, V, do Código de Processo Civil, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando **violar manifestamente norma jurídica**. Entende-se por “violação manifesta” aquela que se revela evidente e inequívoca, implicando desconsideração frontal da norma aplicável ao caso concreto.

No caso em apreço, a decisão rescindenda reconheceu o direito de exclusividade ao uso da expressão “Casa das Cores” à empresa M&R Tintas e Revestimentos Ltda., com fundamento no registro de marca mista deferido pelo INPI em 16.06.2020. Contudo, tal decisão **ignorou frontalmente o direito de precedência da autora da ação rescisória**, o qual se encontra expressamente assegurado no § 1º do artigo 129 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), segundo o qual:

Art. 129. 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.

§ 1º 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.

(...).

Conforme comprovado nos autos originários por meio de documentos societários arquivados na Junta Comercial, a autora utiliza a expressão “Casa das Cores” em sua atividade empresarial desde **22/05/1997**, fato incontrovertido e anterior em mais de duas décadas à data do registro da marca mista pela ré, em **16/06/2020**.

Ademais, colhe-se dos autos que a autora contratou, em **2012**, a empresa Suprema Marcas e Patentes para promover o registro da marca "Casa das Cores". No entanto, o pedido foi indeferido à época em razão da existência de registro anterior por empresa sediada em outra localidade, com vigência até o ano de 2017. Posteriormente, em 2019, a ré contratou a mesma empresa (Suprema Marcas), que procedeu ao registro da referida marca em nome da ré, após a expiração do registro anteriormente existente.

A autora alega ter agido de boa-fé, uma vez que o indeferimento do



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

pedido no ano de 2012 não decorreu de conduta sua, tampouco de conflito com a ré, inexistente como pessoa jurídica à época da tentativa de registro. Por outro lado, sustenta que a ré teria agido de má-fé, por ter pleno conhecimento da atuação da autora no mercado anos antes do início de suas próprias atividades empresariais.

A par do referido contexto, a sentença rescindida reconheceu que:

"(...)

O nome empresarial "-----" e o nome fantasia "Casa das Cores" é utilizado pela Ré desde sua constituição mediante o registro na Junta Comercial deste Estado, em 22/maio/1997 (fls. 422/427); foi a Autora quem solicitou o registrou da marca mista "Casa das Cores" em 07/novembro/2019, e obteve sua propriedade em 16/junho/2020, e detém a exclusividade para uso até 16/junho/2030 (fls. 24/25); e embora aquela tenha solicitado o registro ao INPA em 17/novembro/2020 (fls. 28), sua pretensão encontrou a oposição da detentora do domínio (fls. 29/42) e a ainda não foi acolhida.

(...)

In casu, Autora e Ré atuam no mesmo segmento de mercado (comércio de tintas e produtos para pinturas) e estão estabelecidas no mesmo Estado e Município (fls. 571/583), restando evidente que a utilização por ambas da marca ou identificação "Casa das Cores" ostenta concreto e acentuado potencial para incutir no público consumidor a ideia de que se trata de uma mesma pessoa jurídica e consequentemente constitui forma/meio de desvio de clientela, seja no sentido positivo, seja no negativo.

(...)

No caso em análise, a despeito da ausência de identidade entre os logotipos (fls. 24, 112, 108/109, 113, 115 e 120), a utilização de semelhante nome/marca pelas duas empresas, com atuação no mesmo ramo de atividade, tem potencial para confundir o público consumidor, evidenciado, por conseguinte, a existência de colisão entre a marca e o nome empresarial das empresas."

Verifica-se que a sentença ignorou integralmente o fato de a autora ter requerido o registro de sua marca não só no ano de 2020, mas também em 2012, por meio de depósito posteriormente indeferido em razão da existência de registro anterior em nome de terceiro. A decisão fundamentou a procedência da ação unicamente no fato de a ré possuir registro concedido em 16/06/2020, bem como na possibilidade de confusão do público consumidor, sem qualquer observância ao direito de precedência disposto no art. 129, § 1º, da Lei da Propriedade Industrial.

Por seu turno, o acórdão rescindendo estabeleceu que:

Demonstrou a autora, ----- que é a titular do registro da marca mista "Casa das Cores", junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com prioridade desde 07/11/2019, tal como se observa do deferimento do seu pedido em 16/06/2020, com vigência até 16/06/2030 (p. 24-25).

A demandada, entretanto, requereu o depósito em 17/11/2020 (p. 28) com oposição protocolada pela demandante junto ao INPI no dia 21/01/2021 (p. 28/42), sob o fundamento, em resumo, de que "o pedido de registro da marca em epígrafe imita e reproduz a marca anterior da Opoente, apresentando-se em situação de colidência direta." (sic, p. 35), além de que os produtos e serviços ofertados possuem identidade entre as litigantes.

(...)

Pela documentação trazida é possível concluir que a requerida não registrou junto ao INPI a marca "Casa das Cores", onde tentou fazê-lo posteriormente à



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

requerente, que impugnou tal procedimento junto ao INPI onde está “aguardando exame de mérito”.

Logo, o registro da demandante junto ao INPI, para utilização da marca Casa das Cores, está devidamente regularizado através do registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, certificado 918618401. Por consequência, sem amparo a alegação da ré de que a sua marca que foi depositada em 2012, o que, por consequência, também afasta a tese quanto ao direito de precedência⁴, merecendo esclarecimento, ainda, que a data do registro dos atos constitutivos perante o órgão do comércio e do domínio do seu endereço eletrônico, não guardam relação quanto ao pedido inicial.

Observa-se que o acórdão igualmente desconsiderou o depósito da marca realizado pela autora em 2012 e, com fundamento apenas no registro concedido à ré, afastou a tese do direito de precedência, não obstante esteja comprovado nos autos que a autora efetivou o referido depósito na data mencionada, conforme demonstra o documento juntado à f. 201 dos autos originários

Dessa forma, tanto a sentença quanto o acórdão rescindendos fundamentaram a precedência do pedido exclusivamente na existência do registro concedido pelo INPI à ré em 16/06/2020, com base no art. 129 da Lei nº 9.279/1996, desconsiderando, contudo, a exceção prevista no § 1º do referido dispositivo legal.

É certo que não compete à Justiça Estadual a declaração de nulidade de ato administrativo emanado do INPI, com base no art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996, sob pena de violação à competência jurisdicional da Justiça Federal (art. 109, I, CF). Todavia, isso não impede que o juízo estadual, no exercício de sua competência residual e no contexto da análise de conflitos privados envolvendo propriedade industrial, possa aplicar, de forma interpretativa e sistemática, a referida norma, com vistas à **relativização** do direito à exclusividade conferido por registro de marca, em conformidade com os princípios da função social da propriedade industrial.

Tal orientação já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça¹ que, em diversas ocasiões, notadamente nas hipóteses que versam sobre registro de marca evocativa, assentou que a **proteção à marca não é absoluta**, podendo ceder diante de situações concretas que evidenciem abuso de direito ou prevalência de interesse social ou econômico relevante.

A proteção conferida pelo direito de precedência, além de ter respaldo legal, constitui manifestação do princípio da **boa-fé objetiva**, corolário da função social da propriedade industrial, o qual veda o uso instrumental e **abusivo** do sistema registral para fins de apropriação indevida de expressões distintivas já incorporadas ao mercado por terceiros legítimos.

A sentença e o acórdão rescindendos não apenas **ignoram o direito de precedência**, como ainda **atribuem à parte registrada indevidamente o monopólio de uso da expressão “Casa das Cores”**, restringindo a continuidade da atividade empresarial da autora que **atua há quase 30 anos** no mercado sul-matogrossense, sem observar os critérios legais de anterioridade e boa-fé objetiva que regem o direito marcário.

¹ STJ - REsp 1819060/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

A confirmação dessa interpretação advém da própria **sentença da Justiça Federal** (autos n. 5067800-82.2023.4.02.5101), que **anulou o registro da marca mista** deferido à parte ré com base no fundamento do **art. 129, § 1º, da LPI**, reconhecendo que o INPI incorreu em erro ao desconsiderar a anterioridade do uso da expressão pela autora.

Tal sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região e, em que pese esteja pendente de julgamento de recurso especial, é esclarecedora para o fim de demonstrar a incidência do direito de precedência da autora, nos termos do art. 129, § 1º, da LPI, conforme se observam dos excertos a seguir transcritos:

A Autora sustenta que seria usuária anterior da marca "CASA DA CORES'", razão pela qual invoca o direito de precedência ao registro de tal expressão como marca, na forma do Artigo 129, §1º da LPI.

Assim, a solução da presente controvérsia passa por saber se a Autora tem direito de precedência sobre a marca "CASA DAS CORES", devendo comprovar o uso anterior da expressão, na forma do Artigo 129 §1º da Lei 9279/96, transrito a seguir:

(...)

A Lei n.º 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial - adotou o sistema atributivo, adquirindo-se a propriedade da marca, em regra, pelo registro validamente expedido (art. 129, caput). O § 1º do art. 129, entretanto, traz uma exceção ao sistema atributivo. Segundo tal dispositivo, toda pessoa que, de boa-fé, 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, terá direito de precedência ao registro.

(...)

Assim, adotando o entendimento exposto no acórdão do STJ, tribunal responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional em nosso País, deve-se entender que a invocação do direito de precedência com base no parágrafo único do art.129 da LPI pode ser feita tanto na esfera administrativa quanto na judicial – mas desde que cumpridos, em qualquer caso, os prazos legais pertinentes.

Note-se, contudo, que não basta a titularidade anterior do nome empresarial para reconhecimento do direito de precedência, na medida em que, diante do caráter atributivo do sistema brasileiro, tal direito configura-se excepcional, demandando a quem o alega prova robusta para seu reconhecimento, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Como bem asseverado pelo E. TRF2, "o direito de precedência invocado pela parte (art. 129, § 1º da LPI) (...) deflui da utilização de expressão apenas como marca" (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0809547-47.2009.4.02.5101, MESSOD AZULAY NETO, TRF2 - 2ª TURMA ESPECIALIZADA, grifei).

Nessa linha de raciocínio, é crucial que a alegação de direito de precedência, especialmente quando só formulada em sede judicial, tenha lastro em suporte probatório consistente e inequívoco, que demonstre cabalmente a utilização do signo, no Brasil, no período referido pela norma (LPI, art. 129, parágrafo único) - "há pelo menos seis meses", ou seja, em período de tempo contínuo equivalente a, no mínimo, os 6 meses anteriores à data do depósito do registro posterior.

Em suma, há de se perquirir, agora, se as Autoras, de boa-fé, faziam uso do signo "CASA DAS CORES", para distinguir ou certificar produtos e serviços do segmento de tintas e matérias afins e sua comercialização há, pelo menos, 6 meses antes da data do primeiro depósito do registro da sociedade ré (07/11/2019).

Analizando os documentos acostados aos autos, nota-se que a Autora comprova que pleiteou e obteve a titularidade de seu site, sendo o legítima titular do domínio <https://www.casadasccoresms.com.br>; o qual foi criado em 26/04/2010, com vigência até 26/04/2027. Confira-se:

(...)

Logo, entendo que a documentação acostada aos autos é suficiente para comprovar o alegado direito de precedência, estabelecido no §1º do Artigo 129 da LPI, tendo restado comprovado pela Autora o pré uso da expressão "CASA DAS CORES" como marca.



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

O INPI sustenta, na contestação, que o direito de precedência só poderia ser invocado por aquele que se caracterizasse como utente de boa-fé da marca disputada. Nesse sentido, verifique o trecho do item 5.12.6 do Manual de Marca que dispõe sobre tal condição:

"Caracterização da boa-fé do usuário. São considerados utentes de boa-fé somente os usuários anteriores que nunca vieram ao INPI para registrar o sinal em disputa. Assim, caso o impugnante já tenha do pedido arquivado ou registro extinto, as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI serão consideradas improcedentes, ainda que a oposição tenha sido acompanhada de documentação comprobatória do uso anterior: (grifos nossos)"

A Autarquia alega que a Autora não poderia ser caracterizada como utente de boa-fé da marca "CASA DAS CORES", pois a Demandante já havia depositado pedido de registro de marca que continha a expressão "CASA DAS CORES" em 2012, a qual foi indeferida em 2015, pelo motivo de, na época, existir uma marca anteriormente registrada com a expressão "CASA DAS CORES", sob o nº 824.811.895, depositada em 09/07/2002 e concedida em 02/05/2007, de titularidade da empresa ----- LTDA., terceiro estranho a esta ação.

No ponto, discordo do INPI.

Primeiro, cumpre ressaltar que o indeferimento do pedido da Autora em 2015 não se deu por desídia desta em deixar de pagar as taxas devidas ou realizar qualquer outra providência, mas sim porque existia uma marca anterior, em vigor na época. Tanto que o registro da Autora não foi arquivado e nem extinto, mas apenas indeferido em razão de anterioridade impeditiva então vigente.

Assim, entendo que o pedido de registro formulado pela Autora em 2012 não se enquadra nas hipóteses previstas no Manual de Marca, que remetem à uma conduta desidiosa por parte do requerente do registro que resultariam no arquivamento ou extinção da marca, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Ademais, a Autora alega na réplica que contratou a empresa Suprema Marcas e Patentes no ano de 2012, para depositar a marca "CASA DAS CORES" Junto ao INPI, conforme revelam os documentos juntados no evento 37, OUT9.

A Autora afirma que, na oportunidade, seu pedido de registro de marca foi indeferido, não em razão do depósito ou exercício da marca pela sociedade Ré, que sequer estava constituída, muito pelo contrário, naquele momento, existia uma outra empresa, com outra abrangência territorial, com a marca "CASA DAS CORES" registrada, cuja vigência expirou em 2017.

Em suma, o indeferimento do pedido de registro da Autora deu-se em razão de existir naquele momento (2012) outra empresa com o registro válido e com demonstração de precedência sobre a Autora, tratando-se da ----- LTDA, que havia realizado o depósito da marca em 2002.

Conforme informado nos autos, em 2017 referida empresa deixou de ser titular da marca, em razão da extinção do registro pela expiração do prazo de vigência, sem pretensão de renovação da marca.

No entanto, a Autora destaca que a sociedade Ré contratou a mesma empresa Suprema Marcas e Patentes no ano de 2012, que já havia depositado a marca da Autora em 2012 e, estava ciente do indeferimento em razão de existir outra empresa com a marca registrada. Dessa forma, verificando que havia expirado o prazo para renovação, utilizando-se das informações privilegiadas que teve da Autora, por força de mandato, a referida empresa cuidou de registrar a marca que sabia pertencer a Autora, em nome da sociedade Ré.

Portanto, assiste razão à Autora no sentido de que o fato de ter existido um pedido anterior de 2012, indeferido pelo INPI, não retira da Autora a característica de boa-fé, na medida em que não era a sociedade Ré a detentora da marca naquela época, tendo o indeferimento decorrido a existência de outro registro anterior de titularidade de empresa diversa.

(...)

Ante o exposto, JULGO extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a nulidade do ato administrativo proferido pelo INPI que concedeu o registro nº 918.618.401 para a marca mista "CASA DAS CORES", de titularidade da sociedade Ré.

Dessa forma, o acórdão rescindendo encontra-se baseado em ato



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

administrativo posteriormente invalidado judicialmente, o que compromete a própria higidez de sua fundamentação. A manutenção de tal decisão implicaria consolidar uma situação jurídica fundada em título nulo, além de perpetuar a injusta restrição ao exercício da atividade empresarial da autora, em manifesta contrariedade à legislação marcária e aos princípios que regem o direito empresarial contemporâneo.

Diante desse cenário, impõe-se a rescisão do acórdão rescindendo, com o consequente julgamento de **improcedência da ação originária**, restabelecendose à autora o pleno direito de uso da expressão “Casa das Cores” no exercício de sua atividade empresarial, **sem as limitações indevidamente impostas**, em respeito ao **direito de precedência** legalmente reconhecido.

Posto isso, julgo **procedente** o pedido inicial para rescindir o acórdão proferido nos autos da ação nº 0803263-59.2021.8.12.0002 e, consequentemente, no exercício do *iudicium rescissorium*, julgar **improcedente** o pedido formulado na mencionada ação.

Em razão da procedência da ação rescisória, determino a restituição do depósito à autora, nos termos do art. 974 do CPC, e condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, CPC.

D E C I S Ã O

Como consta na ata, a decisão foi a seguinte:

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E JULGARAM PROCEDENTE A RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

Presidência do(a) Exmo(a). Sr(a). Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida

Relator, o Exmo. Sr. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva.

Tomaram parte no julgamento os(as) Exmos(as). Srs(as). Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Des^a Jaceguara Dantas da Silva, Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida e Des^a Elisabeth Rosa Baisch.

Campo Grande, 28 de julho de 2025.