



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Praça Mauá, 7 – 13º andar-Centro-Rio de Janeiro-CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 106/04

Em, 09/03/04

Ref.: Proc. 817608575

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE CADUCIDADE DE MARCA. TODA PROVA ADMITIDA EM DIREITO PODE SER CONSIDERADA COMO RAZÃO LEGÍTIMA, DE FORMA A ELIDIR A EXTINÇÃO DA MARCA POR FALTA DE USO, DESDE QUE CABALMENTE COMPROVADA.

Sr. Chefe da Divisão de Consultoria.

A DIRMA/DIMSER solicita a esta Procuradoria orientação acerca da possibilidade de serem aceitas as justificativas apresentadas pela titular da marca "MAD-WALL", em sua petição de fls. 37/71, em contestação ao pedido de caducidade formulado por "SPAZIO EMPREENDIMENTOS LTDA".

A empresa WAGNER S/A, por intermédio da petição protocolada sob o nº 051116, de 10/12/01, refutou as alegações da requerente da caducidade em tempo hábil, já que datada de 09/10/01, a RPI nº 1.605, que a noticiou.

De início, verifica-se que a requerente da caducidade tem legítimo interesse, na medida em que depositou o pedido de registro da marca caducanda – "MAD-WALL", para assinalar produtos na classe 19, sob o nº 823.413.900.

73
8

74
G

A Lei da Propriedade Industrial, em seu artigo 143, parágrafo 2º, prevê duas hipóteses para o requerido: uma, provar que usou a marca; a outra, justificar o seu desuso por razões legítimas.

No caso vertente, interessa-nos examinar a 2ª hipótese, já que o titular da marca caducanda justifica o seu desuso por razões legítimas e, em razão disso é que a consulente instou a Procuradoria a se pronunciar, tendo em vista as provas coligidas nos autos e a dificuldade do requerido em produzi-las na medida em que constituem provas negativas. Tanto que, a nova Lei de Propriedade Industrial manteve a tradição da inversão do ônus da prova.

A propósito do presente tema, releva trazer à colação, comentários acerca do postulado extraídos da obra de Denis Borges Barbosa, intitulada "Uma Introdução à Propriedade Intelectual", a saber:

"A Lei nova, substitui a figura da força maior, excludente da caducidade, pelo conceito de justificação por razões legítimas. Essa noção vem do art. 5º da Convenção da União de Paris e melhor convém ao direito das marcas. O instituto da força maior, tal como erigido pelo Direito Civil brasileiro, não se ajusta com perfeição ao universo das marcas, campo eminentemente econômico, onde qualquer mudança conjuntural pode tornar impraticável a manutenção de determinada marca no mercado, salvo em condições artificiais ...

*"... O art. 19 de TRIPs fala em **razões válidas baseadas em obstáculos** (circunstâncias que surjam independentemente da vontade do titular, tais como restrições a importação, são razões válidas). Já a LPI ao falar em "razões legítimas" não parece limitar-se apenas às de força maior ou caso fortuito, o que pode ser mais amplo ou mais restrito do que o padrão do art. 1.058 do Código Civil, conforme a situação concreta."*

A meu ver, essa é a interpretação que melhor se aplica à expressão jurídica "razões legítimas", emprestando-lhe cunho mais amplo do que o anteriormente conferido pelo seu correspondente no CPI/72. Até porque, "legítimo" é o vocábulo empregado na terminologia jurídica para exprimir o *meio hábil* ou *legal*, isto é, *apoiado em lei*. Segundo De Plácido e Silva, "é o que deriva da lei ou o que é introduzido pela lei, isto é, o que é lícito, é permitido, é autorizado."

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

75
2

Como bem acentua CLÓVIS BEVILÁQUA, legítimo é tudo aquilo que advém da justa causa ou da justa razão.

Por derradeiro, não se pode olvidar que é baseada nessa orientação que deverá o Órgão Técnico se decidir, avaliando as provas apresentadas e as respectivas alegações sob este prisma, de sorte a formar o seu juízo de convicção, alicerçado na amplitude da nova terminologia jurídica inserida na LPI.

Era o que cabia informar.



Marcia Affonso Moura
Procuradora Federal
Mat. SIAPE - 449717
OAB-RJ 64.091

De acordo

A se. Procurador-Genl.

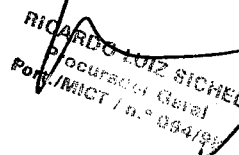
24.03.04



MAURO SODRÉ MAIA
Chefe da Divisão de Consultoria
PROC/DICONS

De acordo
A DIRMA

26/3/04



RICARDO LUIZ SICHEL
Procurador Geral
Proc./MCT / n.º 004/98