



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

285
0

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 113/04

Em, 17/03/04

Ref.: Proc. 004092457

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE CADUCIDADE DE MARCA. DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE O DESUSO DA MARCA É DECORRENTE DE FATOR ALHEIO À VONTADE DO TITULAR, A CADUCIDADE PODERÁ SER ELIDIDA, COM BASE NO ARTIGO 143, §§ 1º E 2º, DA LPI.

Sr. Chefe da Divisão de Consultoria:

A DIRMA/DIMSER solicita a esta Procuradoria orientação quanto às alegações apresentadas pela titular da marca "HORIZON", em sua petição de nº 028261, às fls. 247/283, no sentido de esclarecer se constituem razões legítimas que justifiquem o desuso da mesma.

A Lei da Propriedade Industrial, em seu artigo 143, parágrafos 1º e 2º, prevê a possibilidade de o titular da marca caducanda demonstrar que a não utilização da mesma se deu em virtude de fatores alheios a sua vontade, ou seja, que são legítimas as suas razões, e por esse motivo justificam o seu desuso, na forma abaixo transcrita:

"Art. 143 – Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

.....

§ 1º - Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§ 2º - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar o seu desuso por razões legítimas."

Sobre o tema, releva citar alguns comentários extraídos da obra "Uma Introdução à Propriedade Intelectual", do eminente jurista Dr. Denis Borges Barbosa, 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 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 do 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."

Esta, a meu ver, é a interpretação que melhor se aplica à inovadora expressão inserida no universo jurídico do direito comercial, especificamente neste ramo da propriedade industrial, devido a amplitude do seu alcance, posto que permite considerar-se várias outras circunstâncias que, anteriormente, na forma prevista no CPI/72, não era possível, na medida em que estava vinculada aos mencionados institutos do direito objetivo.

Em complementação, vale transcrever o conceito jurídico do termo "legítimo", segundo "De Plácido e Silva" in "Vocabulário Jurídico", Ed. Forense, a saber: é o vocábulo empregado na terminologia jurídica para exprimir o meio

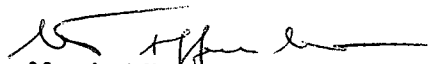


hábil ou legal, isto é, apoiado em lei; é o que deriva da lei ou o que é introduzido pela lei, ou seja, o que é lícito, é permitido, é autorizado.

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

Esse, pois, sem dúvida, é o sentido mais lógico e, portanto, mais adequado, que se infere do emprego da expressão "razões legítimas". Logo, é baseada nessa interpretação que o Órgão Técnico deverá alicerçar sua decisão, ao avaliar as provas coligidas na petição em exame, de sorte a formar o seu juízo de convicção considerando sobretudo a amplitude do alcance da nova terminologia jurídica insita na LPI.

Era o que cabia informar.



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

De acordo.

A sr. Procurador-Geral

Em 18.03.04

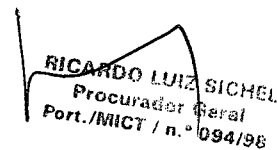


MAURO SODRÉ MAIA
Chefe da Divisão de Consultoria
PROC/DICONS

De acordo

A BIRMA

19/3/04



RICARDO LUIZ SICHEL
Procurador Geral
Port./MICT / n.º 094/96