



**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

Procuradoria Jurídica
Fis. 04
 Rubrica

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 529/04

Em, 22/11/04

Ref.: Proc. INPI nº 52400.003556/04

**EMENTA: PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL. MARCAS.  
INTERPRETAÇÃO DO INCISO  
XXIII DO ARTIGO 124 DA LPI.**


Sra. Chefe da Divisão de Consultoria.

A Sra. Diretora de Marcas solicita manifestação desta Procuradoria acerca da aplicabilidade do disposto no inciso XXIII do artigo 124 da LPI, abaixo transcrito, com o escopo de fixar entendimento para subsidiar as decisões a serem proferidas por aquela Diretoria, tendo em vista que tal preceptivo vem servindo de base às peças apresentadas pelos usuários a título de oposição:

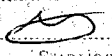
*"Art. 124 – Não são registráveis como marca:*

.....

*XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

Procuradoria Jurídica
Fls. 05

Rubrica

*afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia."*

Depreende-se desse artigo que a Lei da Propriedade Industrial não recepciona pedido de registro de marca, cujo sinal seja semelhante à marca já registrada para assinalar produtos ou serviços no mesmo ramo em que o requerente atua, na medida em que é manifesto o fato de que dele deveria ter ciência, por contingência do exercício de sua atividade.

O legislador, a meu ver, quis amparar os signos que, mesmo sem ter alcançado projeção ao nível exigido para serem consideradas como marcas notoriamente conhecidas, nos termos do artigo 126 da LPI, devem ser protegidos no seu segmento de atuação, da mesma forma. Daí, a funcionalidade da norma proibitiva em foco.

Na verdade, o artigo 124, inciso XXIII, diferentemente, do artigo 126, não admite seja registrada imitação de marca que não possa deixar de ser conhecida dentro do segmento de mercado, **no Brasil ou no exterior**, enquanto que este último deve ter aferida a sua fama em seu ramo de atividade no **BRASIL**, isto é, **no País em que se pede a proteção**, cabendo ao INPI decidir no caso concreto.

No meu entender, a proibição contida no preceptivo em análise, consubstancia um desmembramento do comando insculpido no artigo 126, constituindo, assim, mais um instrumento de repressão à pirataria, de sorte a regular situações abusivas.

Tais preleções, têm em vista fixar que a proteção à marca notoriamente conhecida, nos termos do artigo 126, decorre igualmente do disposto no artigo 124, apenas, repita-se, sem demandar igual grau de conhecimento. Até porque, o conhecimento que se tem, neste caso, é resultado não da fama conquistada no segmento mercadológico, mas sim, pelo fato de se referir a produtos ou serviços realizados no mesmo ramo, presumindo-se o seu não desconhecimento em função disso.

Em abono dessas observações, vale trazer à colação, alguns trechos da nota emitida em razão do prescrito no inciso XXIII, do artigo 124, extraídos da obra "Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos", págs. 252/253, Ed. Renovar, RJ/SP, a saber:

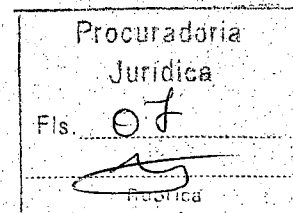
*"(...) Esta norma assinala uma revolução filosófica no disciplinamento das condições de aquisição de título de propriedade sobre marcas. Não que sob o império do Código revogado fosse juridicamente possível desconsiderar a sinceridade de um requerimento de registro e a sua verdadeira "causa finalis". O Código de 1971 simplesmente não se ocupava do assunto, remetendo a matéria para o direito comum. A Lei então vigente regulava a constituição de direitos a partir do princípio de que o requerimento não é fraudulento e que, se fraude houvesse, seria contra direitos pré-constituídos no País, daí as proibições do inciso 17 do art. 65 daquele diploma legal, substituídas por aquelas arroladas no inciso XIX do art. 124 da lei nova. (...)*

*(...) Não é que, em virtude do inciso XXIII, o sistema de proteção às marcas deixe de ser atributivo. Continua a sê-lo, o que deflui de simples análise sistemática do corpo legislativo como um todo. (...)*

*(...) A norma ora objeto de discussão, muito mais do que fixar, no domínio da propriedade industrial, o repúdio a atos de fraude, contém mecanismo de grande conteúdo pragmático: inverte o ônus da prova de má fé, facilitando, com isso, a repressão a requerimentos espúrios que, de outra forma, poderiam permanecer impunes diante da complexidade ou até impossibilidade de coleta de provas concludentes. O dispositivo parte do princípio lógico de que os empresários atuantes em determinado setor não poderiam, razoavelmente desconhecer a existência de certas marcas. (...)*

*(...) É inexigível e despiciendo, para incidência da regra do inciso em apreço, o caráter notório do sinal controvertido. O fato que provoca a incidência da norma proibitiva é a conduta maliciosa do pretendente ao registro, por ser pessoa do ramo do negócio e ter acesso ao que se passa no mercado. A norma está em perfeita sintonia com a feição que hoje tem o mundo. Com a velocidade dos meios de comunicação e, notadamente, com o primado da Internet, caíram as fronteiras: o que ocorre em um País – e isso inclui desfiles de moda, feiras e notícias – pode tornar-se perceptível imediatamente em outro continente. Além disso, o trânsito das pessoas pelo mundo é, atualmente, muito maior. O dispositivo em ribalta capta, por exemplo, situações como a da marca KOOKAI. Aquele sinal, recém lançado na França, ganhou rápida projeção naquele País, porém, não suficiente para beneficiar-se da tutela especial reservada às marcas notoriamente conhecidas no âmbito do art. 6 bis da Convenção da União de Paris. Apercebendo-se do seu valor econômico potencial, dele procurou apropriar-se um empresa local e o INPI, com acerto, à luz dos novos conceitos, ceifou o requerimento, acolhendo pretensão da sociedade*

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL**




*francesa. (Registro 812.881.362 cancelado conforme decisão publicada na RPI de 19.04.1994)."*

De tudo o que foi dito, pode-se concluir que o artigo e o respectivo inciso analisados devem ser considerados como uma nova vertente do artigo 126, do mesmo diploma, interpretando-o como uma proteção especial a mais, já que acresce as demais já previstas em lei.

Partindo-se do princípio que o direito sobre a marca é um direito de propriedade, com prerrogativas e atribuições, não se pode esquecer que o destinatário principal da tutela jurídica é o próprio titular desse direito, não desconsiderando-se, absolutamente, que a marca serve, basicamente, como instrumento de proteção ao consumidor, haja vista ser ele sendo ele o destinatário, igualmente, legal.

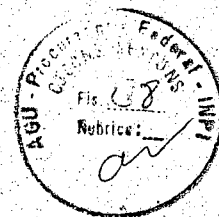
Por fim, é mister deduzir que, a globalização dos mercados apoiada na publicidade dos novos sistemas de comunicação, a exemplo, da Internet, impõe que se dê tratamento equivalente à proteção em relação a usurpação de marcas e a sua utilização parasitária, ainda que não se refira a um signo tão célebre.

É como me parece, salvo melhor juízo.

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



**ADVOGACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
Coordenação Jurídica de Consultoria**



Ref.: Processo/INPI/nº 3556/2004.

Em 30.09.2008.

Primeiramente, é imprescindível, aqui, apresentar sinceras escusas pelo lapso transcorrido, que se deu por conta da necessidade de se harmonizar, internamente, o entendimento acerca da matéria, à luz dos princípios que orientam a proteção ao Direito da Propriedade Industrial, razão pela qual a consulta deixou de ser atendida contemporaneamente a sua formulação.

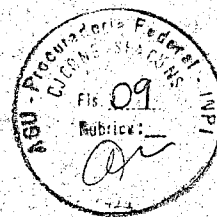
Assim sendo, diante da absoluta impossibilidade de um pronunciamento anterior conclusivo no âmbito desta Coordenação sobre a questão vertida no presente, faço-o nesta data, manifestando minha concordância com os termos da NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 529/2004.

Didaticamente, a incidência da proteção prevista no art. 124, inciso XXIII, da Lei nº 9.279/96, estaria condicionada à presença dos seguintes pressupostos, cumulativamente:

1) o titular da marca para a qual se reivindica a proteção é sediado ou domiciliado no Brasil ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou assegure reciprocidade de tratamento;

2) o titular da marca para a qual se postula a proteção comprovou estar a marca protegida em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, em data anterior ao depósito, no Brasil, do pedido de registro ou do registro da marca por ele impugnado;

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



3) a marca objeto do pedido de registro ou do registro impugnado reproduz, no todo ou em parte, ou imita a marca para a qual se solicita a proteção;

4) os produtos ou serviços a serem distinguidos pelo sinal requerido como marca são idênticos, semelhantes ou afins àqueles indicados pela marca para a qual se requer a proteção, suscetíveis de causar confusão ou associação indevida com essa marca;

5) o requerente do pedido de registro ou o titular do registro da marca impugnado, em razão da sua atividade empresarial, não poderia desconhecer a existência anterior da marca para a qual se reivindica a proteção;

6) o titular da marca para a qual se pleiteia a proteção apresentou elementos de prova suficientes a evidenciar que o requerente do pedido de registro, no ato do depósito, no Brasil, não poderia, em razão da sua atividade empresarial, desconhecer a existência daquela marca;

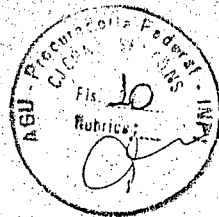
7) o titular da marca para a qual se reivindica a proteção efetuou o depósito do pedido de registro da marca no Brasil, junto ao INPI, com observância do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da impugnação por ele oferecida ao pedido de registro, na forma do art. 158, § 2º, da Lei nº 9.279/93.

É oportuno enfatizar que o deferimento da proteção prevista no art. 124, inciso XXIII, da Lei de regência, está restrito às marcas cujo titular seja sediado ou domiciliado no Brasil, ou sediado ou domiciliado em país com o qual o Brasil mantenha acordo que assegure essa mesma proteção aos nacionais, ou, então, sediado ou domiciliado em país que mantenha tratado ou promessa formal específica de reciprocidade com o Brasil que garanta proteção equânime aos brasileiros.

No mais, na medida em que a concessão da proteção atribuída pelo dispositivo legal em comento está condicionada, dentre outros requisitos, à observância da obrigação legal do titular de efetuar o depósito do pedido de registro da marca no Brasil, parece-me pertinente que o exame da impugnação por ele oferecida ao pedido de registro ou ao registro da marca se mantenha

J

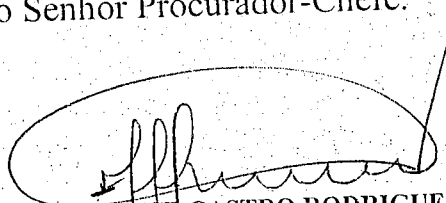
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI



suspensão até a decisão final, pelo INPI, do pedido de registro da marca para a qual se requer a proteção.

Em paralelo, recomendo seja a NOTA ora em consideração convolada em PARECER, agregando as considerações de mérito da presente manifestação, a ser fixado como orientação normativa no orbe desta Procuradoria Federal no INPI, dando-se ciência do seu teor à Diretoria de Marcas, sugerindo, ato contínuo, seja o mesmo PARECER submetido à apreciação do Senhor Presidente desta Autarquia, com a proposta de que lhe seja atribuído caráter normativo por aquela autoridade.

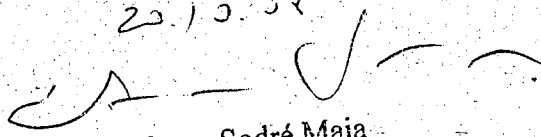
À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

  
MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES  
Coordenação Jurídica de Consultoria  
Coordenadora

*DE ACORDO.*  
QUANTO À RECOMENDAÇÃO DE  
SE CONFIRA CARÁTER NORMATIVO AO  
PRESENTE ESTABELECIMENTO, DEIXO  
PARA VOS MANIFESTAR SOB O  
CONHECIMENTO DA Vossa, E INCLUI-  
VE SUA VISADA SOBRE A CONVENIÊN-  
CIA E OPORTUNIDADE DA REFERIDA  
NORMATIVAÇÃO.

*À Vossa*

*23.10.07*



Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe