



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

PARECER/PROC/CJCONS Nº 22/08

**MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO
DE PRECEDÊNCIA. ARTIGO 129 §§1º e 2º DA
LEI Nº 9279/96. MOMENTO DE ARGUIÇÃO**

Questiona-se, através do presente, a abrangência do direito de precedência de um registro marcário, em especial no que se refere ao momento em que o mesmo pode ser invocado, de forma a tutelar a pretensão de utente. O ponto nodal se situa na aplicação do do artigo 129 da Lei nº 9279/96, que determina:

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.

Parágrafo 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.

Parágrafo 2º.- O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Da leitura do texto legal, verifica-se que o mesmo é silente no tocante ao momento em que o mesmo possa vir a ser argüido, bem como não exige a Lei que o utente providencie, junto ao INPI, qualquer depósito de marca. Entretanto, para a melhor compreensão da questão jurídica faz-se necessário que se socorra da interpretação histórica, levando em conta não somente o direito de precedência propriamente dito, como também o fundamento jurídico para o cancelamento, a nível administrativo, de um registro marcário concedido. Nesse



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

diapásão faço abaixo um quadro comparativo das regras insculpidas Decreto-lei nº 1005/69, Lei nº 5772/71 e Lei nº 9279/96:

Histórico	Decreto-Lei nº 1005/69	Lei nº 5772/71	Lei nº 9279/96
Direito de Precedência	Art. 78. Não será ainda registrada a marca que constituir reprodução ou imitação de marca de terceiro, ainda não registrada, mas em uso comprovado no Brasil, desde que o respectivo utente ofereça impugnação válida, nos termos do artigo 104 deste Código.	Não há previsão legal.	Art. 129..... Parágrafo 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.
Nulidade Administrativa		Art. 101. A concessão do registro poderá ser revista administrativamente quando tenha infringido o disposto nos artigos 62, 64, 65, 66 e 76.	Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

Da leitura dos textos legais acima, verifica-se que, quando da vigência do Decreto-lei nº 1005/69 impunha a norma legal que o direito de precedência fosse exercitado no momento da impugnação do pedido de registro. Já na vigência da Lei nº 5772/71 não havia a previsão legal do referido direito, sendo certo que o artigo 101 fixava a base legal para a apresentação da revisão administrativa. Já na lei atual, tem-se que inexistente norma, estipulando o momento em que possa ser argüido o direito de precedência, como a norma, que rege o cancelamento administrativo, não possui a limitação da legislação anterior.



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

Analisando a questão, perante o Tribunal Regional Federal, que se reconhece não se encontra pacificada, vale trazer a colação acórdão proferido na Apelação Cível nº 2002.51.01.500564-7, em que foi Relatora a Juíza Márcia Helena Nunes (DJU 17.03.2006):

ADMINISTRATIVO. MARCA. USO DE BOA FÉ. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. REGISTRO DE MÁ FÉ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. ART. 6º BIS, 3, DA CUP. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE, RESSALVADA A COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA PRÓPRIA PARA APRECIAR O ATENDIMENTO DE OUTRAS EVENTUAIS EXIGÊNCIAS. - Se não há prescrição para a ação de nulidade de registro de marca cujo depósito foi procedido de má fé (segundo o artigo 6º bis, 3, da CUP), não pode o intérprete admitir o afastamento do direito de precedência, ao argumento do prazo, se reconhece que o depósito da marca também foi procedido de má fé. A teleologia da norma se inclina no sentido de combater a má fé, não havendo, portanto, nenhuma razão de o intérprete distinguir as hipóteses de seu combate – se nas de nulidade ou se nas de precedência, desde que ambas contenham traços claros de má fé. - A Lei de Propriedade Industrial não estabeleceu um procedimento específico para a hipótese do § 1º, do art. 129. Enunciou o direito, mas não discriminou pormenores procedimentais sobre como tal direito poderia ser exercido. Segundo a Lei de Introdução ao Código Civil, apesar de não vir escrito na lei, não pode o juiz deixar de dar a solução ao caso concreto. Assim, perfeitamente possível a adjudicação da marca, sobretudo se o próprio INPI, em contestação, admitiu provado o seu uso pela primeira autora, na forma do § 1º, do art. 129, da LPI. - Entretanto, como ao juiz também não é lícito substituir-se ao administrador público, a adjudicação deve ser condicionada a que a primeira autora comprove, perante o INPI, o cumprimento de todas as demais exigências administrativas relativas ao registro marcário. - Apelo a que se dá parcial provimento.

Igualmente, merece transcrição parte do voto em comento:

Cabe aqui, também, explicitar que a Lei de Propriedade Industrial não estabeleceu um procedimento específico para a hipótese do § 1º, do art. 129. Enunciou o direito, mas não discriminou pormenores procedimentais sobre como tal direito poderia ser exercido.



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

Sendo assim, caberia a pergunta: na hipótese de uma oponente pretender exercer seu direito de precedência pelo uso de boa fé de uma marca, o que deveria ela pleitear perante a Administração Pública? O cancelamento da marca impugnada ou a adjudicação a seu favor, uma vez comprovado o uso na forma daquele dispositivo legal?

Isso não vem escrito e, segundo a Lei de Introdução ao Código Civil, apesar de não vir escrito na lei, não pode o juiz deixar de dar a solução ao caso concreto.

Exatamente em função desse silêncio legal, não pode ser ignorado o pretexto constitucional inscrito no inciso II do artigo 5º que reza:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

.....
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

Do texto constitucional decorre o preceito que ao administrado somente pode vir a ser exigido um determinado comportamento se este estiver previamente fixado e determinado no ordenamento jurídico, sob pena de violação de um dos mais basilares direitos individuais. Acerca desta questão, já se pronunciou o Excelso Supremo Tribunal Federal:

A reserva de lei em sentido formal qualifica-se como instrumento constitucional de preservação da integridade de direitos e garantias fundamentais. O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal. O abuso de poder regulamentar, especialmente nos casos em que o Estado atua contra legem ou praeter legem, não só expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, mas viabiliza, até mesmo, tal a



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

gravidade desse comportamento governamental, o exercício, pelo Congresso Nacional, da competência extraordinária que lhe confere o art. 49, inciso V, da Constituição da República e que lhe permite 'sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar (...)'. Doutrina. Precedentes (RE 318.873-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, v.g.). Plausibilidade jurídica da pretensão cautelar deduzida pelo Estado do Rio Grande do Sul. Reconhecimento de situação configuradora do periculum in mora. Medida cautelar deferida. (ACO 1.048-QO, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 30-8-07, DJ de 31-10-07)

O princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação ao exercício das atividades administrativas e jurisdicionais do Estado. A reserva de lei — analisada sob tal perspectiva — constitui postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não-legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na autoridade da Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a necessária submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do legislador. Não cabe, ao Poder Executivo, em tema regido pelo postulado da reserva de lei, atuar na anômala (e inconstitucional) condição de legislador, para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder Executivo passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes. (ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 7-2-01, DJ de 27-6-03)

Vale a pena observar o que estatui o Relator Ministro Celso de Mello em seu voto:

Não custa enfatizar — até mesmo porque a análise desse aspecto da questão se torna inafastável — que o princípio da reserva da lei ao postulado constitucional da reserva de lei, vedando-se em conseqüência, notadamente



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

quando se tratar de imposições restritivas ou de fixação de limitações quantitativas, a intervenção de outros atos estatais revestidos de menor positividade jurídica, emanados de fontes normativas que se revelem estranhas, quanto à sua origem institucional, ao âmbito de atuação do Poder Legislativo.

Desta forma, evidencia-se que não cabe ao INPI fixar aquilo que não foi efetuado pela Lei, razão pela qual entendo que não há que se falar em limitação do direito ao exercício do aludido direito, podendo o mesmo ser exercido em qualquer fase da instância administrativa ou perante o Poder Judiciário.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2008.

Ricardo Luiz Sichel
Chefe da Divisão de Orientação Jurídica
SIAPE 449644



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS

Proc. INPI nº 002296/07
Ref. A.O. nº 2007.51.01.805087-0 (35ª VF/RJ)
DIRMA/CGMAR II/DIMAR VI, em 06/07/2007

Sra. Diretora,

A PROC/DICONT solicita-nos informações sobre o contido na Ação Ordinária impetrada pela empresa VINÍCOLA AMÁLIA LTDA contra o INPI e RENATO PASSARIN & FILHOS LTDA, visando a nulidade do registro nº 823578291, relativo à marca nominativa "PULLMAN", na classe internacional 33, para assinalar cidras e vinhos espumantes.

Requer, ainda, liminarmente, a suspensão dos efeitos dos registros, cujo pedido não foi examinado pelo MM. Juízo.

Em resumo, suporta, a autora, sua pretensão nas disposições contidas no art. 129, § 1º, da LPI, por entender que milita em seu favor o direito de precedência ao registro, como marca, da denominação "PULLMAN", na classe 33, pois que essa identifica seus produtos desde 1986, porquanto lhe foi outorgado, pela sociedade detentora do registro dessa marca perante o INPI, através de contrato de cessão e uso de marca, o direito de utilizá-la na produção e comercialização de bebidas com teor alcoólico.

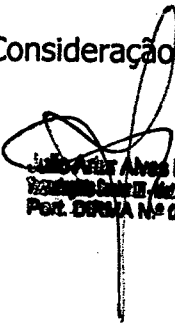
No mérito, considerando a farta documentação apresentada em comprovação do que alega a autora, entendo que razão lhe assiste, porque os documentos ora submetidos a exame por esta DIMAR VI revelam que a autora, efetivamente, fazia uso regular do signo em questão, como marca, para assinalar produtos voltados ao segmento de mercado relativo a bebidas alcoólicas, em data bem anterior ao requerimento da marca "PULLMAN" concedida à empresa ré.

Isto posto, entendo que milita em favor da autora o direito de precedência ao registro da denominação "PULLMAN" como marca e, conseqüentemente, sendo a marca registrada pela empresa ré idêntica a da autora, e para o mesmo fim, deve a mesma ser anulada, em face do princípio da anterioridade e das regras que reprimem a concorrência desleal.

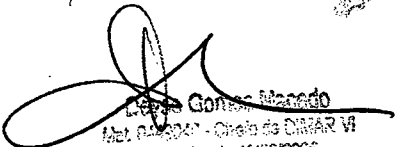
Fls. 10
Rubrica

Sem prejuízo desta conclusão, é mister ressaltar, a título de esclarecimento, que à época do exame da registrabilidade do sinal requerido pela empresa ré desconhecia a DIRMA a verdadeira origem da denominação "PULLMAN", pois inexistia nos assentamentos desta Diretoria qualquer informação a respeito, além de não ter havido qualquer manifestação contrária ao deferimento e/ou concessão do pedido de registro, por parte da autora, no processo administrativo em referência (interposição de oposição art. 158 da LPI e/ou processo de nulidade art. 169 da LPI). Se tais medidas tivessem sido tomadas, certamente a questão teria sido concluída, ainda em fase de instância administrativa, no mesmo sentido.

À Consideração Superior


Julio Cesar Alves Lopes
Diretor de Registro de Marcas
Port. DIRMA Nº 003/97

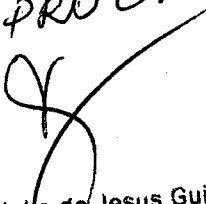
DE ACORDO.
À CONSIDERAÇÃO SUPERIOR

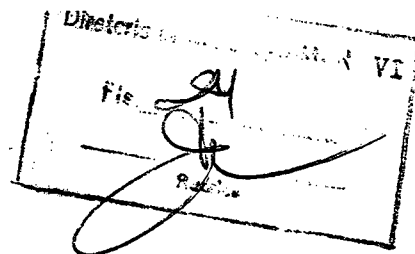

Celso Gomes Macedo
Mat. 0442041 - Chefe de DIMAR VI
Port. 109, de 18/03/2005

(DIMAR II, em) 09/17/2007

De acordo
à Consideração da Sr. Doutora
Michèle Jacotte

De acordo.
À PROC.


Terezinha de Jesus Guimarães
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretora de Marcas
Portaria MDIC 098 - 04/02/05



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS

Proc. INPI nº 002296/07

Ref. A.O. nº 2007.51.01.805087-0 (35ª VF/RJ)

DIRMA/CGMAR II/DIMAR VI, em 08/07/2008

Sra. Diretora,

Em atenção à solicitação da PROC/DICONT, através do doc. de fls. 23v., em face da contestação oferecida pela 2ª Ré, RENATO PASSARIN & FILHOS LTDA, visando a improcedência das alegações argüidas nos autos da ação ordinária impetrada por VINÍCOLA AMÁLIA LTDA., informamos o que segue.

A ação versa, em resumo, sobre o ato administrativo de concessão da marca "PULLMAN" exarado em favor da 2ª Demandada, sobre a qual esta DIMAR VI já se manifestou tecnicamente às fls. 15/16, tendo concluído, naquela ocasião, que razão assistia à Autora, porque comprovado o seu direito de precedência ao registro, nos termos do § 1º do art. 129 da LPI.

Agora, a PROC nos submete a contestação oferecida pela 2ª Ré, através da qual é sustentado, em resumo, que o ato administrativo não merece reparo, porque: **a)** o direito de precedência alegado pela autora deveria ter sido exercido somente durante o trâmite administrativo do seu pedido de registro perante o INPI, em face do qual a autora não interpôs qualquer medida contrária, não sendo cabível, no seu entendimento, a aplicação dessa norma legal após a concessão do registro da marca, trazendo em seu socorro um único julgado a respeito do TRF; **b)** o registro nº 002941074, relativo à marca "MILK SHAKE PULLMAN", o qual tinha como titular a empresa PÃO AMERICANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, e que motivou o contrato de cessão e uso da marca "PULLMAN", em favor da Autora, encontrava-se extinto à época da concessão do seu registro da marca "PULLMAN"; **c)** ao se aceitar autorizações dessa natureza, o instituto da caducidade restaria prejudicado, pois a marca se eternizaria através de outros registros; e **d)** a própria empresa PLUS VITA S/A, última titular do registro, teria interposto oposição nos processos da Autora que se encontram ainda em trâmite no INPI.

Com efeito, as razões expendidas na petição que ora se examina em nada contribuem para modificar o posicionamento técnico anterior desta Divisão, porquanto:

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Primeiro, apesar do entendimento da r. Desembargadora, trazido na contestação, e de o assunto ser matéria jurídica não afeta a esta Divisão, permitimo-nos consignar que discordamos do seu entendimento de que a LPI restringe o exercício do direito de precedência à instância concessória do registro. Com efeito, realmente a lei dispõe sobre direito de precedência ao registro e não sobre direito ao registro. Contudo, a razão disso não está, a nosso ver, atrelada à instância administrativa, mas, sim, ao atendimento dos requisitos de registrabilidade, ou seja, a prova de uso anterior de boa-fé confere ao utente o direito de prioridade (precedência) ao registro, o qual, todavia, não dispensa a obediência às demais condições de registrabilidade imposta na lei para que o mesmo se efetive, tais como comprovação de atividade efetiva e lícita, liceidade e distintividade do sinal, pagamento de taxas etc. Não obstante este entendimento, a matéria, como dito, é de competência da Procuradoria, cabendo somente a ela pronunciar-se definitivamente sobre o tema;

Segundo, porque o que houve no passado entre a Autora e a empresa PÃO AMERICANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A decorreu do exercício de um direito desta enquanto titular do registro, e tinha por finalidade dar condições legais ao uso da marca "PULLMAN" pela Autora, somente para bebidas com teor alcoólico, não constituindo tal ato cessão de direitos e/ou licença de uso nos termos da LPI. Portanto, além da referida autorização ter sido conferida muito tempo antes da data de extinção do registro evocado pela 2ª Ré, a autorização não estava a ele vinculada, mas, sim, à marca;

Terceiro, porque o instituto da caducidade não seria contaminado, de forma alguma, por atos dessa natureza, posto que seu objetivo é caducar registros cujas marcas estejam efetivamente em desuso, a fim de impedir marcas de reserva ou de obstrução, o que claramente não é o caso com relação à marca usada pela Autora. Somente o registro da empresa PLUS VITA S/A. é que estava sujeito à caducidade, fato que veio a ocorrer por sua falta de contestação. Se esta empresa abandonou o uso de sua marca, bem como não impugnou o registro da 2ª Ré, isso não significa dizer, s.m.j., que todos os atos por ela cometidos no passado devam ser considerados extintos como se jamais houvessem existido;


Quarto, porque a autorização que a empresa PÃO AMERICANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A concedeu à Autora foi, na verdade, decorrência daquela ação transitada em julgado, pois de fato, na ação, a Autora tentava impugnar o ato administrativo de indeferimento proferido pelo INPI no seu pedido de registro, relativo à marca "PULLMAN", por entender que a marca apontada como impeditiva, apesar de idêntica, assinalava produtos distintos, tendo, então, a empresa PÃO AMERICANO, detentora do registro, pactuado a respeito, após findo o processo judicial que foi instaurado, de não se opôr ao uso da marca, e até mesmo ao seu registro, para bebidas de teor alcoólico.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Quinto, porque as oposições sobre as quais a 2ª Ré comenta foram interpostas pela PLUS VITA S/A., contra a Autora, somente em processos que abrigavam produtos fora do escopo da autorização concedida, as quais, inclusive, ainda serão objeto de exame.

Assim sendo, restrita à questão ao direito de precedência ao registro da marca "PULLMAM", especificamente para bebidas alcoólicas, esta Divisão ratifica o entendimento técnico preteritamente apresentado, a cuja fundamentação acrescenta as presentes razões. Isto posto, sugiro a devolução deste INPI à PROC/DICONT, para que sejam tomadas as medidas que a mesma julgar cabíveis.

À consideração Superior


Julio Artur Alves Lopes
Téc. Supl. de 3ª Classe III - Mat. 0449040
Port. DICONTA Nº 083/07

*DE ACORDO
A CONSIDERAÇÃO SUPERIOR*

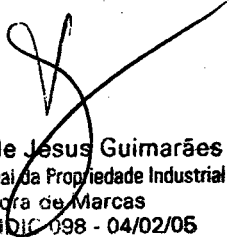

NEYSE GOMES MACEDO

Mat. 0449040

Coordenadora Substituta da
DIVISÃO

Port. 389 de 13/10/2005

*DE ACORDO
À PROC/DICONT*


Terezinha de Jesus Guimarães
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretora de Marcas
Portaria MDIC 098 - 04/02/05



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro

57 -
J
39

AÇÃO ORDINÁRIA

PROCESSO Nº 2007.5101.805087-0

AUTOR: VINICOLA AMALIA LTDA

RÉU: INPI E RENATO PASSARIN E FILHOS LTDA

SENTENÇA - TIPO A

VINICOLA AMALIA LTDA, devidamente qualificada na inicial, propõe **AÇÃO ORDINÁRIA** em face de **INPI E RENATO PASSARIN E FILHOS LTDA**, requerendo seja anulado o ato administrativo que deferiu à segunda ré o registro nº 823.578.291, referente à marca nominativa "PULLMAN", na classe NCL(7)33.

Em breve resumo, afirma a parte autora que utiliza a expressão **PULLMAN** em seus produtos desde 1986, tendo celebrado contrato de cessão gratuita com a empresa **Pão Americano Indústria e Comércio S/A**, legítima detentora do título atributivo conferido pelo INPI, o qual foi registrado junto ao 1º Registro de títulos e Documentos de Jundiaí (fls. 42/43).

Informa que em setembro/2001, quando não possuía mais interesse na marca da cessionária, a empresa-ré ingressou com pedido de depósito para a marca **PULLMAN**, processo n. 823.578.291, na classe NCL(7)33, para especificar "cidras e vinhos espumantes", o qual foi deferido em 13/03/2007 (fls. 36/40).

Afirma possuir prioridade temporal sobre a expressão "PULLMAN", eis que a utiliza de boa-fé como designativo de seus produtos: "sidras", "vinhos" e



373
J
40

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro

“champagne” (fls. 44/153), possuindo direito de precedência ao registro da referida expressão, na forma do art. 129, § 1º, da PLI.

A Autora junta procuração e documentos às fls. 12/154.

Custas pagas às fls. 155.

O INPI apresenta sua contestação às fls. 165/167, alegando, preliminarmente, que deve ocupar posição processual de assistente litisconsorcial, à luz da regra do art. 175 da Lei nº 9279/96 (LPI). No mérito, requer a procedência do pedido autoral, afirmando que em reexame da matéria, concluiu assistir razão à autora quanto à aplicação do art. 129, § 1º, da PLI, ao caso concreto. Assim, argumenta que sendo a marca da empresa –ré idêntica à da autora, e pertencendo ambas ao mesmo ramo mercadológico, deve ser anulada face ao princípio da anterioridade e das regras que reprimem a concorrência desleal. Desta forma, requer a autarquia a procedência do pedido, diante da impossibilidade de convívio pacífico entre as marcas em litígio.

Réplica às fls. 205/208, na qual a autora reitera o pedido de antecipação de tutela e argumenta que inexistem dúvidas quanto ao direito de precedência aduzido, conforme reconhecimento da autarquia.

Contestação da 2ª ré às fls. 211/225, anexados os documentos de fls. 226/307.

Argumenta que o registro n. 823.578.291, referente à marca PULLMAN, foi concedido em total consonância com a Lei 9.279/96, após a decretação de caducidade do registro n. 002941074, referente à marca mista MILK-SHAKE PULLMAN, inicialmente de titularidade da empresa PÃO AMERICANO IND/



374

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro

E COM/ S/A, posteriormente cedido para a PULLMAN ALIMENTOS S/A e depois para a PLUS VITA S/A (fls. 236).

Afirma que a autora não tomou qualquer medida administrativa para impugnar o referido pedido de registro, que tramitou por mais de 05 anos, e que eventual argüição acerca da violação ao parágrafo 1º, do art.129, da LPI, deve ser apresentada junto à autarquia, uma vez que concedido o registro não é mais possível alegar o pré-uso da marca.

Informa que a parte autora omitiu ter ajuizado ação perante a Justiça Federal, contra o indeferimento do registro n. 810.078.490 para a marca "SIDRA PULLMAN", com base na colidência com a marca "MILK-SHAKE PULLMAN", de titularidade da empresa PÃO AMERICANO, anteriormente registrada (fls. 252/270); e acrescenta que a sentença foi de improcedência, a qual foi confirmada pelo TRF-2 Região, o que deixa claro que inexistente o direito de precedência alegado pela autora (fls. 271/278).

Comunica, ainda, que a empresa PLUS VITA (sucessora da empresa PÃO AMERICANO) apresentou Oposição aos pedidos de registro formulados pela autora para a marca PULLMAN (n.825102553; 825102561 e 825102570), e que a empresa-ré fez o mesmo em relação aos pedidos (n. 825102545, 825102553 e 825102570), que se encontram aguardando decisão do INPI (fls. 279/307).

Conclui a empresa-ré afirmando que nossa legislação adotou o "sistema atributivo", segundo o qual a propriedade de marca só é adquirida com o registro válido, conforme art. 129 da LPI, bem como que o direito de precedência estatuído no § 1º da referida norma legal só pode ser alegado até a concessão do registro, ou seja, na oportunidade de oferecimento de oposição, o que não ocorreu



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro

no caso concreto.

Réplica às fls. 317/319 em relação à contestação do INPI.

Réplica às fls. 320/324 em relação à contestação da empresa-ré. Aponta má-fé da mesma ao depositar pedido de registro para a marca PULLMAN (n.823.578.291) e formular, posteriormente, o pedido de caducidade da marca "MILK-SHAKE PULLMAN (n.002941074), cuja existência não desconhecia. Ao contrário, volta a argumentar que sempre usou a marca de boa-fé o que lhe garante o direito de precedência e relação à empresa-ré.

Petição da ré às fls.327/328, apresentando cópia da sentença de fls. 329/335 que julgou improcedente o pedido de reparação de danos morais e materiais formulado pela autora em face dela, com fundamento na obtenção do registro da marca PULLMAN, ora anulanda, bem como por alegada difamação no mercado.

Instadas as partes à produção de provas, a autora afirma não ter provas a produzir (fls. 340), acompanhada pelo INPI (fls. 341) documentais (fls. 115),

Instados a se manifestarem acerca dos documentos apresentados pela 2ª ré (fls.342), o INPI apresenta os esclarecimentos da Diretoria de Marcas – DIRMA e reitera os termos de sua contestação (fls. 343/357).

É o relatório. Decido.

Passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, inciso I, do CPC.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro

Inicialmente, entendo que nos casos em que se pretende anular (ou alterar de qualquer modo) ato praticado pelo INPI, sua correta posição jurídica na relação processual é de réu. Com efeito, a autarquia tem por atribuição legal efetuar o registro de marcas e proceder ao exame de sua legalidade. Caso o pedido seja julgado procedente, o comando contido na sentença terá efeito direito sobre suas atribuições institucionais.

Ademais, diante da necessidade de sua participação na relação processual, não há como o INPI atuar como assistente, eis que inexiste no nosso ordenamento uma intervenção de terceiro que se ajuste à obrigatoriedade de intervenção.

Veja-se, a propósito, o entendimento do egrégio TRF, da 2ª Região:

ADMINISTRATIVO E CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. ANULAÇÃO. REPETIÇÃO DE MARCA ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE NOTORIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI.
1. PRELIMINARMENTE, É O INPI PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE DEMANDAS QUE BUSCAM A DESCONSTITUIÇÃO DE REGISTRO MARCÁRIO. (...)
(AC 90.02.00559-8, DJ 29/08/91, Rel. Juiz Alberto Nogueira)

Quanto ao mérito, como já relatado, pretende a parte autora seja anulado o ato administrativo que deferiu à segunda ré o registro nº 823.578.291, referente à marca nominativa "PULLMAN", na classe NCL(7)33, com base no seu direito de precedência ao registro da referida expressão, na forma do art. 129, § 1º, da PLI, utilizada desde 1986.

Convém, inicialmente, fixar algumas premissas relativas à análise das questões expostas pelas partes, tanto na inicial como nas contestações, já que o cerne da controvérsia posta em juízo reside na invocação, por parte da autora, da



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro

prioridade temporal sobre a expressão "PULLMAN", com fulcro no art. 129, § 1º, da LPI.

Como se sabe, o Brasil adota o sistema atributivo, segundo o qual os direitos inerentes às marcas surgem a partir do seu registro, e não a partir de seu uso, conforme estatuído no caput do art. 129, da Lei 9.279/96.

A única exceção prevista no referido diploma legal diz respeito ao DIREITO DE PRECEDÊNCIA do *utente* de boa-fé e se encontra no art. 129, §1º, abaixo transcrito:

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." (grifo nosso)

Assim, o direito de precedência diz respeito **ao registro**. Uma vez já concedido o registro, este benefício deixa de existir pois, sendo uma exceção ao sistema atributivo da atual Lei de Propriedade Industrial – LPI, deve ser interpretado e utilizado de maneira restritiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro

Neste sentido trago à colação trecho do voto da desembargadora Federal Liliane Roriz, ao se manifestar na Apelação Cível 2003.51.01490061-0, em relação ao parágrafo 1º, do artigo 129 da LPI:

(...) "Observe-se que foi assegurado o direito de precedência ao registro e não o direito ao registro.

A meu ver, o legislador, ao fazer tal distinção, teve uma intenção clara e expressa, qual seja, a de que o direito somente pudesse ser exercido antes de haver registro, o que significa dizer que se trata de um direito a ser exercido no âmbito do processo administrativo instaurado perante o INPI.

Assim, com a conclusão do procedimento administrativo e a concessão do registro, sem que tenha havido qualquer oposição por parte do detentor do direito de precedência, não cabe invocá-lo para anular judicialmente o registro de outrem, ante a ocorrência de preclusão.

A mens legis é a de que se o direito de precedência não for exercido administrativamente, o INPI não tem efetivamente como saber se há alguém se utilizando do signo antes do pedido de registro."

Assim, o possuidor da marca de boa fé, não se valendo do benefício do direito de precedência no tempo correto, ou seja, até o registro da marca, não poderá depois deste prazo tentar anular marca registrada por terceiro.

Registre-se que não se pode privilegiar o possuidor da marca de boa fé que negligenciou em regularizar sua situação, deixando transcorrer *in albis* todos os prazos para impugnar os pedidos administrativos de registros de marca(s) que colidam com a(s) por ele usada(s).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro

S-17
116
J

No caso em tela verifico que a empresa ré depositou o pedido de registro n. 823.578.291, para a marca nominativa "PULLMAN", em 03/09/2001, o qual foi concedido em 13/03/2007, para assinalar produtos da classe NCL(7)33, para especificar cidras e vinhos espumantes (fls. 365).

De outro giro, é certo que não houve, por parte da autora ou de qualquer interessado, nenhuma iniciativa no sentido de se insurgir contra eventual deferimento ou concessão do registro pleiteado pela empresa-ré, seja através de oposição ou de processo de nulidade.

Ademais, refuto a má-fé da empresa-ré, como alegado pela autora, eis que a mesma não resta caracterizada pelo simples fato da ré ter apresentado pedido de caducidade da marca "MILK-SHAKE PULLMAN (n.002941074) (fls. 369), após o depósito do pedido de registro para a marca PULLMAN (n.823.578.291). Ora, na forma do art. 143, da LPI, qualquer pessoa com legítimo interesse, como é o caso da 2ª ré, pode se valer do referido instituto no intuito de demonstrar que o privilégio concedido ao titular de um registro não deve ser mantido face ter caído em desuso (fls. 369).

O instituto da caducidade tem a finalidade de proteger interesse público, no sentido de impedir que comerciantes e industriais obtenham e mantenham proteção de marcas defensivas, sem fazerem uso das mesmas, no intuito de impedir ou dificultar a livre concorrência, como previsto no inciso III, do art. 142 da LPI.

Acrescente-se que ao contrário do afirmado pela 2ª ré (fls. 215), o direito de precedência se funda na comprovação de uso anterior da marca registranda e não na existência de um registro, o que poderia representar



381
11

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro

anterioridade impeditiva diante da colidência. Assim, o direito de precedência eventualmente passível de ser invocado não se funda no contrato de cessão do registro n. 002941074, celebrado entre a empresa titular PÃO AMERICANO INDUSTRIA E COMERCIO S/A (fls. 42/43) e a autora, mas não averbado perante o INPI. Como visto, o direito de precedência resta caracterizado, apenas, com a comprovação do uso da marca, de boa-fé, há pelo menos 06 meses do depósito de marca semelhante ou afim.

Não restam dúvidas de que a autora logrou comprovar, através dos documentos de fls. 44/154, que faz uso da marca PULLMAN há muito mais tempo do que o exigido como requisito, na norma legal. Contudo, não seria possível a aplicação do § 1º, do artigo 129 da LPI ao caso concreto, já que a autora não impugnou no momento oportuno o registro concedido à empresa ré. Observe-se, que a empresa ré depositou seu pedido de registro da marca mista "PULLMAN", processo n. 823.578.291, em 03/09/2001, o qual foi publicado na RPI n. 1616 em 26/12/2001. Decorrido *in albis* o prazo para oposição, o INPI decidiu pelo deferimento do mesmo 17/10/2006, o que foi publicado na RPI n. 1867, concedendo o registro em 13/03/2007 (fls. 365). Desta forma, observo que a autora quedou-se inerte durante todo o trâmite do processo administrativo, vindo a alegar no Judiciário seu direito de precedência apenas em 23/05/2007, ou seja, passados mais de 5 anos do depósito do pedido de registro da marca anulanda.

Ante todo o exposto, com base no art. 269, I, do CPC, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o nº 823.578.291, referente à marca nominativa "PULLMAN", na classe NCL(7)33.

Sem custas em caso de eventual recurso face à integralidade de seu recolhimento.



501
18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro

Deixo de submeter a presente sentença ao reexame necessário, por força do que dispõe o § 2º do art. 475/CPC, com redação dada pela Lei 10.352/01.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) apenas à 2ª ré, eis que o INPI se posicionou a favor da procedência do pedido.

P.R.I.

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2008.

GUILHERME BOLLORINI PEREIRA
Juiz Federal da 35ª V.F.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. B. Pereira', written over the printed name of the judge.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.490061-0

RELATOR : DESEMBARGADORA FEDERAL LILIANE RORIZ
 APELANTE : INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE MERIDIONAL LTDA
 ADVOGADO : GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS E OUTROS
 APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
 - INPI
 PROCURADOR : MAURO FERNANDO FERREIRA GUIMARAES
 CAMARINHA
 APELADO : ERVATEIRA RINCAO LTDA E OUTRO
 ADVOGADO : GEVALCI OLIVEIRA PRADO E OUTROS
 ORIGEM : TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE
 JANEIRO (200351014900610)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral que objetivava a anulação do registro nº 817569626, relativo à marca nominativa "RINCÃO", para a classe internacional 30 ("chás e ervas para infusões não medicinais"), de titularidade da empresa ERVATEIRA RINCÃO LTDA., ou, alternativamente, a anulação do ato de indeferimento do pedido de registro nº 817714324, relativo à marca mista "R RINCÃO", para a classe 30.10 ("café"), depositado pela autora, ora apelante, bem como a anulação do registro nº 821123793, relativo à marca "CAFÉ RINCÃO", para a classe 30.10 ("café"), de titularidade de CAFÉ PÁLIO LTDA.

Baseou-se o douto Juízo *a quo* no fundamento da existência de colidência entre as marcas da 2ª ré e da autora, considerando que os signos ostentam o mesmo elemento característico (RINCÃO) e que há afinidade mercadológica entre os produtos que designam (café/chá), que são comercializados em estabelecimentos comerciais da mesma natureza e comumente se encontram na mesma prateleira, o que pode facilmente ensejar confusão por parte do público consumidor quanto à procedência dos mesmos.

No que se refere à alegação da autora de que se utilizava da marca "RINCÃO" em data anterior ao depósito do registro da 2ª ré, ressaltou

6458



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.490061-0

que o art. 129, § 1º, da LPI, estabelece um direito de precedência ao registro e não o direito ao registro. Assim, com a superveniência da concessão do registro a outrem, o exercício de tal benefício, que constitui uma exceção ao sistema atributivo, torna-se precluso.

Aduz, ainda, que os documentos colacionados aos autos pela autora não evidenciam a existência da notoriedade da marca "RINCÃO" antes mesmo do primeiro depósito da marca da empresa-ré, realizado em outubro de 1993.

Apelação de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ MERIDIONAL LTDA às fls. 1248/1267, pugnando pela reforma do *decisum*, tendo em vista a inexistência de risco de confusão e/ou associação entre os produtos designados pelas marcas em confronto, quais sejam, café e chá.

Acrescenta, ainda, que os consumidores encontram-se cada vez mais atentos, esclarecidos e capacitados para perceber a diferença da origem dos produtos que consomem, não havendo risco de captação indevida de clientela, muito embora as marcas sejam graficamente idênticas.

Caso não se entenda dessa forma, ou seja, pela inexistência da mencionada colidência, alegam o uso de boa-fé do signo "RINCÃO" anteriormente ao depósito efetuado pelas apeladas, que possuíam conhecimento da sua existência prévia, incidindo, pois, na vedação estabelecida no art. 124, inciso XXIII, da LPI.

Por fim, mencionam a notoriedade alcançada por sua marca no segmento mercadológico em que atuam, razão pela qual mereceriam a proteção inserta nos arts. 126 da LPI e 6º bis da CUP.

Em suas contra-razões de fls. 1270/1293, as empresas ERVATERIA RINCÃO LTDA. e CAFÉ PÁLIO LTDA. requerem, preliminarmente, aplicação da pena de deserção da apelação interposta, vez que a apelante não recolheu o preparo certificado às fls. 1244 dos autos, incidindo na hipótese o art. 511 do CPC.

Salienta, ainda em âmbito preliminar, que, inobstante a ação ter sido ajuizada por LED COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA. e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ MERIDIONAL LTDA., somente esta última

65 R



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.490061-0

figura como apelante, restando, portanto, transitada em julgado a decisão em relação à primeira.

No mérito, afirmam, em síntese, a existência de colidência entre as marcas, na medida em que existe total afinidade entre os produtos assinalados pelas mesmas.

O INPI apresenta contra-razões às fls. 1301/1305, aduzindo o acerto da sentença ora impugnada, não merecendo, pois, qualquer reparo.

Parêcer do MPF, manifestando-se pela não intervenção no feito (fls. 139/141).

É o relatório.

LILIANE RORIZ
Relatora

VOTO

Inicialmente, afasto a suposta deserção do recurso, alegada nas contra-razões de ERVATERIA RINCÃO LTDA. e CAFÉ PÁLIO LTDA., tendo em vista a comprovação por parte da apelante do recolhimento regular das custas, através da petição de fls. 1298/1299.

Ultrapassado tal ponto, passo ao exame do mérito.

No caso vertente, a autora depositou junto ao INPI, em 22/02/1994, um pedido de registro para a marca mista "R RINCÃO", na classe 30.10, designativa de "café", o qual restou indeferido pela autarquia, ao fundamento da existência de anterioridade impeditiva, qual seja, a marca nominativa "RINCÃO", inserta na classe internacional 30, que destina-se a proteger "chás e ervas para infusões não medicinais", de titularidade da empresa ERVATEIRA RINCÃO LTDA. - 2ª ré -, tendo sido esta depositada em 13/10/93.

É facilmente perceptível a identidade fonética e gráfica entre a marca da autora e a 2ª ré, eis que ambas ostentam como elemento característico a expressão "RINCÃO".

Acrescente-se a isso o fato de que ambas se destinam a assinalar produtos pertencentes a segmentos mercadológicos de extrema afinidade. Em outras palavras, café e chá são bebidas que, embora insertas em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.490061-0

classes diferentes, são bastante assemelhadas no que se refere ao público que atingem, o que poderia ocasionar erro ou confusão no público consumidor acerca da procedência dos produtos.

Ademais, como bem ressaltou o douto Juízo *a quo* "a circunstância de serem, tanto o "café" como o "chá", comercializados na mesma loja, e comumente vendidos na mesma prateleira, facilmente ensejará confusão quanto à procedência" (fls. 1241).

Com efeito, a colidência de marcas deve ser aferida não só em virtude da similaridade gráfica e fonética, como também da natureza idêntica ou afim dos produtos que elas visam a distinguir, que, dessa forma, pode verificar-se tanto entre signos insertos na mesma classe, quanto em classes distintas.

Nesse diapasão:

"ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - ANULATÓRIA DE REGISTRO MARCÁRIO - RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE RÉU DO INPI - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - MARCAS MISTAS COM FORMA NOMINATIVA "CLÉ" - COLIDÊNCIA COM AS MARCAS NOMINATIVAS "CLÉA" - AFINIDADE MERCADOLÓGICA - NULIDADE DOS REGISTROS PORSTERIORES

I - (...)

II - (...)

III - A lei nunca estabeleceu que a colidência entre marcas semelhantes somente se daria na mesma classe. Ao contrário, basta, para que se configure a anterioridade impeditiva, que haja afinidade mercadológica passível de provocar confusão no público consumidor, hipótese que se verifica no caso vertente, em que os registros se referem, basicamente, a artigos de vestuário e acessórios compostos por tecidos.

67 JF-



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.490061-0

IV - Assim, a convivência entre as marcas em questão somente seria admissível caso possuísem suficientes traços distintivos, o que não se constata, haja vista a inequívoca semelhança gráfica e fonética entre as expressões "CLÉA" e "CLÉ"."

(TRF - 2ª Região, AC nº 9402151230/RJ, Sexta Turma, Rel. Juiz Sérgio Schwaitzer, P. em 15/02/2005, p. 181)

Constatada a quase identidade gráfica e fonética existente entre as marcas em discussão e a atuação de ambas em setores mercadológicos afins, configura-se a hipótese de colidência entre as marcas e a possibilidade de associação equivocada por parte do consumidor, revelando o acerto da sentença ora guerreada ao manter o indeferimento do pedido de registro da autora.

No que se refere à alegação da autora no sentido de que ostenta o direito de precedência, algumas considerações devem ser feitas.

Diz o art. 129, § 1º, da LPI, *in verbis*:

"Art. 129 - (...)

§ 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."

Observe-se que foi assegurado o direito de precedência ao registro e não o direito ao registro.

A meu ver, o legislador, ao fazer tal distinção, teve uma intenção clara e expressa, qual seja, a de que o direito somente pudesse ser exercido antes de haver registro, o que significa dizer que se trata de um direito a ser exercido no âmbito do processo administrativo instaurado perante o INPI.

Assim, com a conclusão do procedimento administrativo e a concessão do registro, sem que tenha havido qualquer oposição por parte

62W



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.490061-0

do detentor do direito de precedência, não cabe invocá-lo para anular judicialmente o registro de outrem, ante a ocorrência de preclusão.

A *mens legis* é a de que se o direito de precedência não for exercido administrativamente, o INPI não tem efetivamente como saber se há alguém se utilizando do signo antes do pedido de registro.

Por outro lado, a autora, ora apelante, também afirma fazer uso da expressão "RINCÃO" desde a década de 1950, tendo auferido notoriedade capaz de alçá-la ao *status* de marca notoriamente conhecida, protegida pelas disposições dos arts. 126 da LPI e 6º *bis* da CUP.

A noção de marca notoriamente conhecida foi primeiramente introduzida na Convenção da União de Paris (CUP), através do art. 6 *bis*, a qual se encontra ainda vigente, apresentando fundamental importância na proteção dessas marcas. Vejamos:

"Art. 6 bis

*1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.
(...)"*

Na atual legislação brasileira é o art. 126 da Lei nº 9.279/96 que se ocupa da marca notoriamente conhecida, o qual faz expressa menção ao art. 6 *bis* da CUP:

"Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6 bis (I), da Convenção da

69 fl



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.490061-0

União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. (...)

Apesar de a Lei nº 9.279/1996 não fazer qualquer tipo de menção aos critérios que devem estar presentes em uma marca para ser ela considerada notoriamente conhecida, existem certas características a serem observadas que indicam a existência dela. São elas: a) elevado grau de conhecimento pelo público consumidor em seu ramo de atividade; b) constituir reprodução, imitação ou tradução da outra marca; c) haver possibilidade de confusão entre ambas ; d) produtos idênticos ou similares.

A notoriedade faz com que se reconheça uma marca, ainda que não registrada ou depositada no INPI, como tendo um titular. Casos há em que a marca é reconhecida pelo público, mesmo que ainda não tenha sido apropriada por seu titular de direito no país, sendo que por titular de direito deve-se entender aquele que é o proprietário original do signo distintivo, aquele que investiu no signo distintivo fazendo com que atingisse um elevado grau de conhecimento pelo público.

Entretanto, há que se notar que o conhecimento da marca deve ser verificado entre os consumidores do produto assinalado por essa marca. Em outras palavras, trata-se de uma notoriedade setorial, eis que se observa no ramo da atividade.

In casu, a autora colacionou aos autos alguns documentos a fim de fundamentar a sua tese, quais sejam, ficha cadastral de atividade econômica extraída dos arquivos da Prefeitura Municipal de Campo Grande, datando esta de 19/12/1996 (fls. 126/128), nota fiscal emitida por LED COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA, de 31/08/98 (fls. 129), declarações escritas de 6 pessoas (fls. 130/133 e 140/141), propagandas veiculadas em periódicos procedentes de Campo Grande/MS, denominados "Matogrossense" e "Correio do Estado" (fls. 134/139), de 29/07/1952, 26/06/1955 e 23/24.12.1978, registro em CTPS de dois funcionários da Café Rincão Ltda. (fls. 853/855 e 871/873), consulta aos arquivos da

20 40



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.490061-0

Agência Fazendária de Campo Grande/MS, realizada em 01/07/2004, atestando que o início das atividades da Café Rincão Ltda. se deu em 15/01/1959 (fls. 856/867), Escrituras Públicas Declaratórias de 3 pessoas (fls. 868/870), Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho emitido por LED COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA. (fls. 874), Notas fiscais emitidas por Café Rincão Ltda. (fls. 875/878), Nota fiscal emitida por Companhia Brasileira de Distribuição (fls. 879), Nota fiscal emitida por MELG Indústria e Comércio Ltda. (fls. 880), Notas fiscais emitidas por Indústria e Comércio de Café Meridional Ltda. (fls. 881/905).

Conquanto a autora tenha trazido aos autos documentos de naturezas e datas variadas, os mesmos tão somente demonstram a inserção do produto no mercado desde a década de 1950, mas não a notoriedade da marca, que pressupõe um alto grau de difusão no mercado, o que não se encontra devidamente comprovado.

Pelo exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao presente recurso.
É como voto.

LILIANE RORIZ
Relatora

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA. MARCAS. CLASSES DISTINTAS. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. NOTORIEDADE.

1. É facilmente perceptível a identidade fonética e gráfica entre a marca da autora - "R RINCÃO" e a da 2ª ré - "RINCÃO", eis que ambas ostentam como elemento característico a expressão "RINCÃO". Acrescente-se a isso o fato de que ambas se destinam a assinalar produtos pertencentes a segmentos mercadológicos de extrema afinidade. Em outras palavras, café e chá são bebidas que, embora inseridas em classes diferentes, são bastante assemelhadas no que se refere ao público que atingem, o que poderia ocasionar erro ou confusão no público consumidor acerca da procedência dos produtos.

714



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.490061-0

2. A colidência de marcas deve ser aferida não só em virtude da similaridade gráfica e fonética, como também da natureza idêntica ou afim dos produtos que elas visam a distinguir, que, dessa forma, pode verificar-se tanto entre signos insertos na mesma classe, quanto em classes distintas.
3. O direito de precedência, previsto no art. 129, § 3º, da LPI, somente pode ser exercido antes de haver um registro, o que significa dizer que se trata de um direito a ser exercido no âmbito do processo administrativo instaurado perante o INPI. Assim, com a conclusão do procedimento administrativo e a concessão da marca, sem que tenha havido qualquer oposição por parte do detentor do direito de precedência, não cabe invocá-lo para anular judicialmente o registro de outrem, ante a ocorrência de preclusão.
4. A notoriedade faz com que se reconheça uma marca, ainda que não registrada ou depositada no INPI, como tendo um titular. Casos há em que a marca é reconhecida pelo público, mesmo que ainda não tenha sido apropriada por seu titular de direito no país, sendo que por titular de direito deve-se entender aquele que é o proprietário original do signo distintivo, aquele que investiu no signo distintivo fazendo com que atingisse um elevado grau de conhecimento pelo público.
5. Conquanto a autora tenha trazido aos autos documentos de naturezas e datas variadas, os mesmos tão somente demonstram a inserção do produto no mercado desde a década de 1950, mas não a notoriedade da marca, que pressupõe um alto grau de difusão no mercado, o que não se verifica em seu caso.
6. Apelação improvida.

A C Ó R D ã O

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas:
 Decidem os Membros da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
 Rio de Janeiro, 24 de julho de 2007 (data do julgamento).

72 H



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.490061-0

LILIANE RORIZ
Relatora