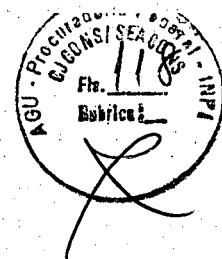




ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI

Rua Mayrink Veiga nº 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br



NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 104/09

Em 29.05.09

Ref.: Processo INPI nº 4430/07

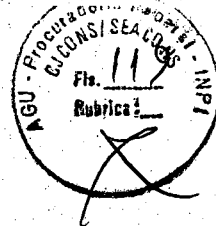
EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. ART. 6º SEPTIES DA CUP E ART. 166 DA LPI. AJUDICAÇÃO DE REGISTRO EM SEDE JUDICIAL. NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE MARCA REGISTRADA PELO SUSCITANTE ANTERIORMENTE AO DEPÓSITO NO BRASIL. DICÇÃO DO ART. 166 DA LPI. ABRANGÊNCIA DA FACULDADE PREVISTA NO DISPOSITIVO. HARMONIA DA LEGISLAÇÃO DOMÉSTICA E MULTINACIONAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Cuida-se de solicitação feita pela d. CJCONT cf. fl. 116v, *retro*, demandando a esta Coordenação manifestação a respeito da disposição contida no art. 6º *septies* da Convenção da União de Paris-CUP, em face do despacho do MD. Sr. Procurador-Geral à mesma folha, determinando que a CJCONT, a CJCONS e a DIRAD procedam conjuntamente a



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br



exame da matéria, tendo em vista o que sustentado em juízo pelo INPI na ação judicial a que corresponde o processo em tela.

2. Trata-se, no caso concreto, de Ação de Adjudicação de Marca movida por FROMM HOLDING AG. e BRASILPACK SISTEMAS DE EMBALAGENS LTDA. (subsidiária da primeira) em face de STRAPACK EMBALAGENS LTDA. e deste Instituto, autuada sob o nº 2007.61.05.012929-2 e em trâmite pelo Juízo Federal da 6ª Vara da 5ª Subseção Judiciária - Campinas da Seção Judiciária do Estado de São Paulo.

3. Na indigitada ação, objetivam as autoras, com base na argumentação deduzida na petição inicial, a adjudicação dos registros nº 811569608, 818043059, 818337486 e 818337494, todos correspondentes à marca "FROMM", de titularidade da ré no processo judicial, invocando a disposição estatuída no art. 166 da Lei de Propriedade Industrial-LPI, Lei nº 9.279/96, que traz para o seio da legislação doméstica a estipulação prevista no art. 6º *septies* (1) da CUP, e que proveem, respectivamente que, *verbis*:

LPI, art. 166:

"O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção."



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br



CUP, art. 6º *septies* (1):

"Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento."

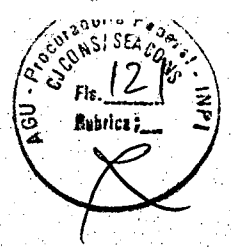
4. Citado dos termos da ação, o INPI contestou parcialmente o pedido, cf. fls. 26/36, pugnando, em aqui apertada síntese, pela extinção do processo quanto ao registro nº 811569608, porisso que já extinto desde antes da propositura da ação; pela incidência da prescrição no que diz respeito aos registros nº 818043059 e 818337494; e pela improcedência do pleito no que concerne ao registro nº 818337486, ou, alternativamente, se satisfeitas determinadas condições, tal como explanado no corpo daquela petição, pela possibilidade da adjudicação requerida, obrigando-se, entretanto, ao cancelamento *ex officio* dos dois registros acima mencionados.

5. Após algumas manifestações nos autos do processo, ditadas por diferentes razões (v. fls. 44/45, 55/58, 75/76 e 90/93), e comparecimento a uma audiência (fls. 94/100), apresentou esta Autarquia suas alegações finais, cf. fls. 111/116, quando ratificados os termos da peça de defesa mas com o descarte, entretanto, da alternativa então proposta -



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br



admissão da adjudicação de um dos registros desde que perfeitas certas condições, repita-se -, porisso que, justamente, considerado não terem as autoras satisfeito requisito essencial no que se refere àquele tipo de pleito - adjudicatório, ao invés de simplesmente anulatório -, como se verá adiante, afirmando-se, portanto, a total improcedência da ação, seja por falta do interesse de agir, seja pela ocorrência de prescrição, seja, ainda, quanto ao mérito.

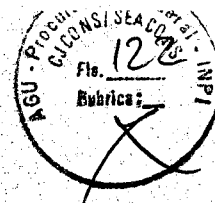
6. Impende esclarecer, desde logo, que no caso concreto a prefalada instrução processual não deixa dúvida quanto ao fato da existência de relacionamento comercial entre a ré e a primeira autora em época anterior ao depósito, por aquela, dos registros adjudicandos sem autorização desta, donde, neste ponto, desnecessária qualquer digressão maior porisso que indiscutivelmente presente aquela situação a que alude o art. 6º *septies* (1) da CUP, ao aventar a possibilidade da transferência (adjudicação), em lugar da pura e simples nulidade, no caso do agente ou representante do titular de uma marca que, sem autorização deste último, requer o registro em seu próprio nome.

7. Lembrando embora, de toda a sorte, que, nos termos da LPI e como consagrado na doutrina e jurisprudência, a possibilidade de adjudicação não necessariamente se restringe àquelas hipóteses de apropriação indevida pelo antigo agente ou representante, podendo se estender a situações outras em que a transferência para o legítimo dono se afigure preferível à pura e simples decretação da nulidade do registro marcário.



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br



8. A questão que enseja a presente manifestação, entretanto, tem a ver com outro ângulo, *in casu* o da não comprovação - sempre segundo a instrução processual encontrada nestes autos - da existência de registro da marca "FROMM" em apreço, em nome da primeira autora, anteriormente ao depósito, no Brasil, por quem considera ela representante infiel, a justificar, assim, a pretendida adjudicação de registro de marca.

9. Na hipótese de que aqui se cogita, desde sua manifestação originária no processo judicial destacou o INPI o fato de inexistir comprovação de registro, pela autora FROMM HOLDING AG., para a marca "FROMM" adjudicanda (pois que aqui registrada pela ré STRAPACK EMBALAGENS LTDA.) em data anterior ao depósito dos pedidos por esta última no Brasil, erigido isto em condição *sine qua non* para a admissão da possibilidade de adjudicação do registro nº 818337486, como se vê da leitura da peça a fls. 26/36 (notadamente fls. 34 e 36), e razão de ser das alternativas então propostas, improcedência da ação ou procedência parcial à vista da possibilidade de adjudicação do registro referenciado, se cumprida aquela condição.

10. E, quando da já mencionada apresentação de alegações finais, descartou-se, como visto, a alternativa da adjudicação concernente ao registro nº 818337486, eis que inexistente, ao menos nos autos judiciais, comprovação da existência daquele registro anterior.



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br



11. Releia-se, nesta oportunidade, o que asseverado naquela peça (fls. 114/115) após transcrição dos pertinentes dispositivos da LPI e da CUP (já reproduzidos no item 3, *supra* e que não se repetirá aqui), *verbis*:

"De fato, a legislação condicionou o direito do representado à existência de marca registrada num dos países signatários da Convenção. A redação do art. 166 é cristalina nesse sentido.

Não obstante, embora sustente a extensão de suas operações comerciais em nível internacional, a Requerente FROMM HOLDING AG não fez referência a quaisquer registros concedidos no exterior, nem juntou com a inicial documentos comprobatórios de propriedade.

Além disso, nenhum dos documentos juntados posteriormente atendeu a condição referida: ser a autora FROMM HOLDING AG titular de uma marca num dos países componentes da Convenção da União de Paris (CUP), antes do depósito do registro adjudicando, ocorrido em 1995.

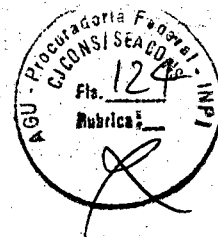
Os certificados apresentados ao ensejo das alegações finais são nitidamente posteriores àquela data, referentes aos anos de 2006 e seguintes, razão pela qual não geram efeitos à hipótese discutida. O representante legal das Autoras, quando da audiência, reportou-se a um depósito de marca ocorrido na Holanda no final da década de 80, justificando, ainda, que durante muito tempo 'não foi possível depositar a marca nos países europeus, uma vez que se tratava de um sobrenome de família' (fl. 1319, verso). Tal justificativa também constou da petição de fls. 1022/1025. Contudo, como as Autoras não comprovaram tais alegações, seja apresentando o certificado mencionado ou o teor das legislações estrangeiras impeditivas ao registro, esses fundamentos não merecem acolhimento.

Tivesse comprovado titularidade anterior ao depósito do registro adjudicando, a Autora FROMM AG em tese teria direito à adjudicação do registro 818.337.486, desde que também comprovasse atividade no segmento protegido pelo registro, haja vista a representação comercial havida entre as partes, em período pretérito ao depósito desse registro.



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

Rua Mayrink Veiga n° 9 – 22° andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br



Inclusive porque a própria Ré, por seu representante, admitiu ter depositado as marcas sem autorização expressa da empresa estrangeira (fl. 1318).

Entretanto, tendo em vista a falta de comprovação da titularidade da marca, num dos países integrantes da CUP, ao tempo exigido (depósito do registro adjudicando, realizado em fevereiro de 1995), conclui-se pela inaplicabilidade das normas invocadas (art. 166 da Lei n° 9.279/96 e art. 6 *septies* da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial).

.....

Sendo assim, como não foram atendidos os pressupostos necessários ao reconhecimento do direito adjudicatório, constantes do art. 6° *septies* da CUP, a pretensão autoral deduzida, quanto ao registro 818.337.486, não merece prosperar."

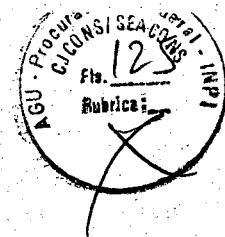
12. Dito tudo isso, entendo, de fato, ajustada à espécie a posição sustentada em juízo pelo INPI na ação judicial em foco.

13. Deveras, como anotado na mencionada peça de alegações finais, a redação do art. 166 da LPI é, como dito ali, "cristalina" ao prover que "*o titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro*", faculdade legalmente estabelecida que encontra eco na própria CUP (art. 6° *septies* (1)), ao que faz expressa referência a norma legal em questão, em sua parte final.



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

Rua Mayrink Veiga n° 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br



14. Exige, pois, a Lei brasileira a circunstância de se encontrar a marca com base na qual requerida a adjudicação, no País, da que com ela colide registrada em país signatário da CUP, eis que a invocação do permissivo estatuído no art. 166 da LPI encontra eco, justamente, em preceito daquele Tratado, *in casu* o do citado art. 6º *septies* (1).

15. O que, sobreleva enfatizar, vem ao encontro da tradição brasileira no que diz respeito à proteção dos signos marcários, regida, como consabido, pelo sistema do regime atributivo de direito, pelo qual só o registro legalmente efetuado confere a efetiva proteção.

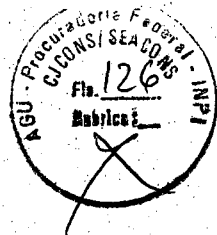
16. É, ressalte-se, a dicção do *caput* do art. 129 da LPI, que peremptoriamente estabelece que "*a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei*".

17. E sendo igualmente digno de nota que tal é a força, a supremacia, se assim se pode dizer, do registro no Direito de Propriedade Industrial brasileiro que mesmo reconhecendo o legislador, *e.g.*, que "*a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil*", tal como o dispõe a art. 126 da LPI, ainda assim, impende destacar, determina o art. 158 da Lei, em seu § 2º, que "*não se conhecerá*"



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

Rua Mayrink Veiga n° 9 - 22° andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br



da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta lei'.

18. Ou seja: mesmo no caso daquela marca considerada como sendo, já, notoriamente conhecida como pertencente a um determinado titular para um dado ramo de atividade, tal como prescreve o art. 6° *bis* da CUP, ainda assim se exige, para a invocação de tal especial proteção, diante da tentativa de apropriação do signo por terceiro, que, antes do exame da alegação em sede administrativa, venha o suscitante requerer o registro do sinal no território nacional, sob pena de, em não o fazendo, simplesmente se desconsiderar aquela proteção invocada, em face da expressa determinação legal.

19. Não há, pois, desarmonia entre o texto do art. 166 da LPI - de toda a sorte, norma positiva da Lei brasileira - e o teor do preceito constante do art. 6° *septies* (1) da CUP, mormente, recorde-se, como tive a oportunidade de destacar mais atrás, quando se tem, como observado ali, que as hipóteses de adjudicação segundo a lei, doutrina e jurisprudência nacionais inclusive se estendem para além daquela de que especificamente cogita o indigitado dispositivo da CUP.

20. No caso dos autos, enfim, em restando afirmada, consoante a instrução processual, a inexistência de marca registrada de que pudessem se prevalecer as autoras da



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br



ação em época anterior ao depósito dos pedidos no Brasil, pela ré, que deram origem aos registros adjudicandos, descabe, deveras, a remissão à faculdade conferida pelo art. 166 da LPI, donde adequada à espécie, repito, a posição sustentada em juízo pelo INPI, afastando o pleito reivindicatório pela falta de interesse de agir, no caso de um, porisso que já extinto, arguindo a incidência da prescrição, no caso de outros dois, e, finalmente, e o que aqui objeto da manifestação, requerendo a improcedência da ação no que concerne ao registro nº 818337486.

21. *Sub censura* da Sr^a Coordenadora da CJCONS, observando que o despacho do Sr. Procurador-Geral de fl. 116v cogita de manifestação, também, da CJCONT (salvo se já considerada como tal as petições levadas a juízo) e da DIRAD.

ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ
Procurador Federal
Chefe da DIORJ/CJCONS



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

Ref.: Processo/INPI/PROC/nº 4430/2007.

Em 29.05.2009.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 104/2009.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
 Coordenação Jurídica de Consultoria
 Coordenadora

*DE ACORDO
 A CJAUT.*

Em 03/06/09

Mauro Sodré Maia
 Procurador-Chefe

*Diad
 em 19/06/09*

*Proc. 17/06/09
 Penso que o processo deve seguir?
 PARA nos termos leucobred pelo chefe
 de DIOR/CJCONS, ao final de seu
 parecer.*

Mauro Sodré Maia
 Procurador-Chefe

Mania M. P. Lindoso
 Coordenadora da Divisão de Contencioso
 Portaria de 23/12/2005
 CDS/RI N.º 47123 Mat. SIAPE nº 6449587