



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/CJCONS/Nº 146/09

Em, 10/07/09

Ref.: Proc. INPI nº 52400.003556/04

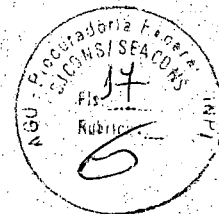
EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. INTERPRETAÇÃO DO INCISO XXIII DO ARTIGO 124 DA LPI.

Sra. Coordenadora da CJCONS.

Volve o feito em referência a esta Procuradoria para manifestação a respeito das considerações expendidas pela Sra. Coordenadora da COTREMA, às fls. 14, a saber:

"(...) há que se questionar a necessidade de sempre se exigir daquele que apresenta impugnação com base no inciso XXIII (...) que seja sempre sediado ou domiciliado em país com o qual o Brasil assegure reciprocidade de tratamento. Com efeito, a redação do inciso XXIII se refere ao titular "{..}" que seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que mantenha reciprocidade de tratamento" (grifamos).

Enfim, não se pode negar uma possível interpretação: a de que a redação estabelece duas situações, alternativas. Por esta interpretação, quisesse o legislador que as duas condições fosse simultaneamente preenchidas, utilizaria o conectivo "e" e não "ou". Portanto, é de se indagar à Procuradoria da possibilidade daquele que é sediado ou domiciliado em país com o qual o Brasil



mantenha acordo (por exemplo, a CUP), mas que não assegure reciprocidade de tratamento aos nossos nacionais, de poder invocar o inciso XXIII em território nacional. Há também, outra situação, difícil de se imaginar na prática, mas possível em tese: a de que o impugnante seja sediado ou domiciliado em país que assegure reciprocidade de tratamento aos nossos nacionais, mas que não integra acordo do qual o Brasil faz parte”.

O sobredito inciso XXIII, dispõe *in litteris*:

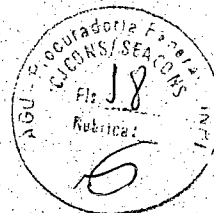
“Art. 124. Não são registráveis como marcas:

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 ou semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.

A meu ver, o inciso XXIII sob foco, de forma clara, estabelece requisitos alternativos de legitimidade que autorizam o titular a invocar a irregistrabilidade prevista no mencionado artigo 124, em defesa da apropriação de seu signo, por outro idêntico, cujo postulante, em razão de sua atividade econômica não poderia desconhecer.

A título de ilustração, impende colacionar parte da decisão proferida em sede judicial, na AC da 1ª Turma Especializada do TRF2, pela douta Rel. Márcia Helena Nunes, no processo 200351015102943, oriundo da 37ª VF. 13 de novembro de 2007, *verbis*:

“(...) com o advento da Lei nº 9.279/96, após o TRIPS, que veio justamente dar tratamento mais uniforme aos direitos de propriedade industrial em vários países do mundo, e isso em época contemporânea ao fenômeno da globalização, como se viu acima, foi inserido no inciso XXIII do art. 124 da LPI, dispositivo de proteção que não exige grau de notoriedade da marca, mas somente que ela tenha sido apropriada por alguém que, em razão de sua atividade econômica, não poderia desconhecer que, ainda



que alhures, ela seria de titularidade de outrem. Esse dispositivo veio a proteger, a meu sentir, não somente a concorrência desleal sob o ponto de vista do aproveitamento parasitário da fama de outrem, mas sob o ponto de vista mesmo só-aproveitamento do esforço criativo de alguém. (...)"

Ademais disso, é mister trasladar o ensinamento do ilustre autor Denis Borges Barbosa, *in* Proteção das Marcas, Ed. Lumen Júris, acerca do tema:

"(...) Assim, há um interesse público na apropriação das marcas livres para seu uso socialmente correto, em prestígio à liberdade de concorrência, interesse que se contrapõe a restrições de acesso que não se baseiam em restrições legais. Há que haver uma vedação legal, e constitucionalmente válida, para impedir-se o acesso ao signo que, no nosso sistema jurídico, esteja livre à apropriação.

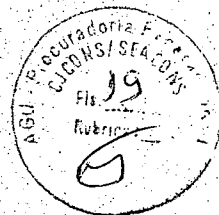
Note-se que este princípio não é apenas de direito interno, e isso nos conduz ao próximo ponto. O terceiro limite em jogo, já agora sistemático, é o da territorialidade das marcas; pois, como se lê do texto legal, há hipóteses em que o uso primígeno que veda o registro nacional poderia dar-se em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento. (...)

Ora, o efeito extraterritorial de uma marca sofre certos limites convencionais, que expressam a política pública internacional que garante, também, o interesse na livre apropriação das marcas em cada sistema nacional. (...)"

Feitas essas observações sobre a *mens legis* do dispositivo em comento, passar-se-á à análise técnica de seus termos, centrando-a especificamente na dúvida suscitada pela consulente, como se extrairá dos excertos a seguir reproduzidos, trasladados do site *ParanáOnline*, de autoria da professora e mestre em Direito Internacional Privado/Público da UFPR, sob o título:

"Da Reciprocidade no Direito Internacional Público"

"Na seara do direito internacional público vige o chamado princípio da reciprocidade, garantidor de que o tratamento dado por um Estado a determinada questão também será concretizado por outro país afetado pela decisão do primeiro."



(...)

Proveniente do termo latino reciprocitas, a reciprocidade significa a condição ou a qualidade daquilo que é recíproco (reciprocus), isto é, situação em que são estabelecidas condições mútuas ou correspondentes. A reciprocidade, pois, implica na identidade ou na igualdade de direitos, de obrigações ou de benefícios (cf. DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 2000.p.678-679).

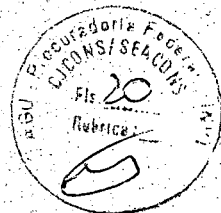
Trata-se de princípio basilar do Direito Internacional Público, relacionado a aspectos públicos externos e voltado à proteção da igualdade soberana dos Estados ("Em direito internacional e nas doutrinas políticas internacionais, a principal implicação do princípio da igualdade é a reciprocidade de direitos e benefícios" (cf. DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick e PELLET, Alain. Droit International Public, 6ª ed. Pris; LGDJ, 1999, p. 426).

Com base no direito positivo internacional e na prática dos diversos países, a doutrina distingue quatro situações (Ver. Novíssimo Digesto Italiano. Vo. XIV. Torino: Unione Tipográfica. Ed. Torinese. 1967. p. 1060 e ss.):

- a) Reciprocidade internacional stricto sensu, quando há previsão expressa da reciprocidade em cláusula, principal ou acessória, de tratados internacionais. É encontrada em frequência em tratados de comércio, navegação, extradição, relações consulares, integração econômica e questões militares (como trégua, armistício, etc) (cf. MELLO, o "princípio da reciprocidade não é novo e é encontrado em tratados que datam dos séculos XII e XIII". MELLO, Celso D. Albuquerque. Curso de DIP. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 88).

"Através do princípio da reciprocidade, que visa harmonizar as relações entre os países, os direitos e obrigações assumidos por Estado integrante de um tratado internacional ou de um bloco econômico necessariamente deverão ser cumpridos pelos demais Estados signatários do instrumento" (cf. GOMES, Eduardo, Biacchi. Blocos Econômicos – Solução de Controvérsias. Curitiba: Juruá, 2001. p. 145).

- b) Reciprocidade internacional de fato, nas hipóteses em que não há cláusula ad hoc, mas o Estado, em sua relação com outro Estado, condiciona sua conduta a um dado de fato, como ocorre com o tratamento dos prisioneiros – no estado de guerra – ou na extradição, num exemplo de situação de paz.



- c) *Reciprocidade em certos atos unilaterais internacionais, como nos casos de manifestações dos Estados a respeito de sua submissão à jurisdição de tribunais internacionais, em que o Estado exige, para aceitar participar de um processo judicial, os mesmos termos da aceitação da outra parte.*
- d) *Declaração de reciprocidade, quando um Estado manifesta unilateralmente aos outros Estados que tomou uma medida de interesse de todos, mas que ela somente entrará em vigor mediante reciprocidade. Foi muito utilizada em questões aduaneiras e, principalmente, em situações de guerra, em que um Estado beligerante faz saber ao adversário sua intenção de não utilizar determinado tipo de arma se o outro também o fizer, por exemplo.*

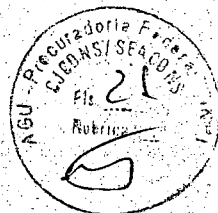
A reciprocidade, mesmo analisada no âmbito do direito interno, possui relações intrínsecas com o direito internacional. Nesse aspecto, há um imperativo nacional – em virtude de imposição legal ou judicial – condicionando expressamente a aplicação de determinadas normas a um certo modo de ser do ordenamento jurídico ou da prática estrangeiros. Tal situação pode decorrer de uma decisão voluntária ou de uma obrigação internacional e se estende tanto a normas materiais quanto instrumentais. A título de exemplo, vale lembrar que a Lei brasileira 6815/80 estabelece que a extradição do estrangeiro somente ocorrerá se houver tratado internacional entre os dois países ou houver promessa de reciprocidade do país solicitante. Além dessa prática recíproca, a referida lei exige que a legislação do país estrangeiro não contenha a previsão da pena de morte, dentre outros aspectos.

Diante dos fatos e dos conceitos que envolvem o tema da reciprocidade, a exigência de conceder aos norte-americanos que chegam no Brasil o tratamento dado em aeroportos dos EUA aos cidadãos brasileiros, incluindo coleta de fotografia e impressões digitais, significa nada mais que a correta e oportuna aplicação dos princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, tais como independência nacional, não-intervenção e igualdade entre os Estados, conforme elencados no artigo 4º, da Constituição Federal”.

A linha de raciocínio supra desenvolvida harmoniza-se com a opinião doutrinária manifestada por De Plácido e Silva, com o seguinte jaez:

<<Reciprocidade. Do latim reciprocitas, de reciprocus (recíproco), entende-se a condição ou a qualidade do que é recíproco, isto é, de tudo em que se estabelecem condições mútuas ou correspondentes.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL



A reciprocidade, pois, implica na identidade ou na igualdade de direitos, de obrigações ou de benefícios>>.


<<Reciprocidade Diplomática. No sentido do Direito Internacional Público, sem que se afaste da acepção originária, é a reciprocidade aí empregada para explicar o acordo, a convenção ou o tratado firmado entre países soberanos, pelo qual se estabelecem favores ou benefícios idênticos a respeito do intercâmbio comercial ou acerca do tratamento especial prestado aos súditos dos países respectivos. Revela a igualdade ou a identidade de tratamento>>.
(Vocabulário Jurídico, Rio de Janeiro: Forense, 11ª ed, 1989).

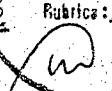
Em conclusão, tem-se que a proteção conferida pelo inciso XXIII do artigo 124 da LPI, está restrita às marcas cujo titular se enquadre em uma das 03 (três) hipóteses ali previstas, quais sejam, seja sediado ou domiciliado:

- 1) *no Brasil ou;*
- 2) *em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou;*
- 3) *que assegure reciprocidade de tratamento.*

Por fim, é necessário lembrar que o conectivo *ou* é uma conjunção alternativa, logo, trata-se de uma opção, ou melhor, um sistema de duas ou mais proposições das quais uma é escolhida, e as demais excluídas.

Sub censura.


Márcia Afonso Moura
Procuradora Federal
Mat. SIAPE - 449717
OAB - RJ 64.091

AGU - PRO C. G. B. F. 22
Rubrica: 



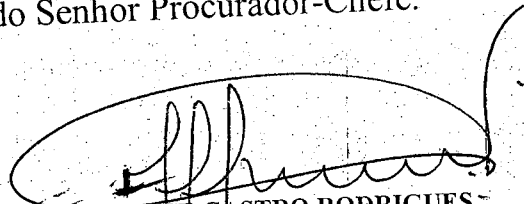
**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria**

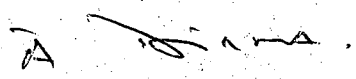
Ref.: Processo/INPI/nº 3556/2004.

Em 14.07.2009.

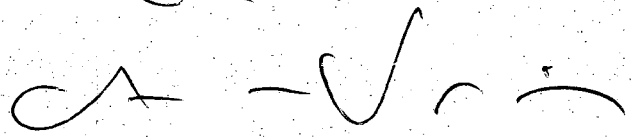
Acordo com a irretocável NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 146/2009.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ACORDO
A 

Em 15.07.09



Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe