



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0107-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.16

PROCESSO Nº 52400.074107-2012

INTERESSADO: CNI

ASSUNTO: Propriedade intelectual para o Poder Judiciário

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

### I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. No dia 14 de março de 2013, realizou-se uma reunião desta Procuradoria com o departamento jurídico da CNI sobre a publicação conjunta de um livro sobre a Lei nº 9.279/96, dirigido aos magistrados brasileiros. Na ocasião, a Procuradoria reafirmou o contido nas Notas Técnicas nº 0421-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.16 e nº 0438-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.16.
2. O tema da reunião versou sobre determinados trechos da obra os quais esta Procuradoria solicitou a exclusão do texto ou a mudança de redação. Os textos revisados pela Procuradoria, até o momento, fizeram a defesa de doutrinas jurídicas ou de teses, as quais o INPI discorda, por não representarem o entendimento da autarquia ou em razão de ausência de respaldo legal.
3. Para fins de conciliar o interesse das entidades parceiras a respeito dos trechos sobre teses as quais o INPI discorda, foram acordados dois pontos na reunião:
  - 1º. A CNI alterará a redação dos tópicos versando os seguintes temas: a) doutrina do *secondary meaning*; b) marca de alto renome; c) teoria da diluição; d) degeneração. A alteração em pauta compreende os seguintes pontos: a) demarcar que as visões apresentadas são controversas e de caráter doutrinária, não representam visão institucional do INPI e tampouco consenso jurisprudencial; b) diminuir a extensão do texto; c) retirar toda ênfase argumentativa.
  - 2º. Esta Procuradoria compromete-se a formular alguns parágrafos sobre os temas *supra* mencionados para fins de indicar a discordância da autarquia. O envio dos novos parágrafos foi agenda para o dia 18 de março, em formato eletrônico.

## II. MARCA E NOME EMPRESARIAL

4. O tópico concernente ao tema “marca e nome empresarial” demanda umas considerações, no momento. Na reunião foi abordada a discordância da entidade parceira IDS com a solicitação do INPI de exclusão de alguns parágrafos sobre a matéria. O trecho em questão encontra-se grifado na página 72 constante da versão entregue à Procuradoria na reunião do dia 14 de março.

5. Revendo o trecho grifado, a Procuradoria não se opõe à manutenção desses parágrafos, com uma pequena alteração. Não parece de bom tom criticar a decisão do STJ citada no texto. Isso ocorre mediante a seguinte expressão: “Tal situação contraria todos os princípios que norteiam a propriedade industrial [...]”. Essa frase remete à decisão do STJ. O INPI, como uma autarquia federal, não tem interesse em dizer que uma decisão do STJ contraria todos os princípios da propriedade industrial. Posteriormente, o trecho diz que a decisão “deve ser examinada com cautela.” Tampouco parece conveniente em um texto dirigido a magistrados utilizar expressões com caráter impositivo.

6. Esses foram os motivos pelos quais o INPI solicitou a exclusão dos parágrafos. Assim, convém manter o tema da “marca e nome empresarial”, inclusive a referência ao acórdão do STJ, sem a crítica e a observação de cautela. Transcreve-se o parágrafo em comento:

~~“Recente controvérsia surgiu a partir de uma decisão do STJ, com voto condutor da Min. Andriighi, em que, para requerer a aplicação do artigo 124, V, o titular do nome empresarial anterior deveria comprovar o registro de sua denominação em todas as entidades federativas, e não apenas em um ou alguns estados (REsp 1.204.488/RS, julgado em 22/02/2011).~~

~~A decisão do STJ decorre do entendimento de que o Código Civil de 2002 teria limitado a proteção dos nomes empresariais à unidade federativa de sua constituição, salvo nos casos em que o titular requeira a extensão do registro aos demais estados.~~

~~Todavia, é controvertida a aplicação de tal argumento nos conflitos entre nomes empresariais e marcas.~~

~~A razão é simples: um registro de marca confere proteção e direito de uso do sinal em todo o território nacional (artigo 129 da LPI). Significa dizer que, se o nome empresarial sênior não puder atacar um pedido de registro de marca pelo simples fato de seus atos constitutivos estarem registrados em uma única unidade federativa, em futuro próximo tal nome empresarial sênior irá conviver com a marca de terceiros, lado a lado, dentro da sua própria unidade federativa, em flagrante possibilidade de confusão.~~

~~Tal situação contrariaria todos os princípios que norteiam a propriedade industrial, seja pela proteção ao fundo de comércio, a repressão ao enriquecimento sem causa e, principalmente, pela defesa do consumidor.~~

~~Some-se a isso a violação ao princípio da isonomia, já que os titulares estrangeiros gozariam de proteção nacional sem necessidade de registro (artigo 8º da Convenção de Paris), ao passo em que os nacionais necessitariam de tal formalidade em todas as unidades da Federação. Alternativamente, caso se declare ineficaz o artigo 8º da CUP a partir do CC/02, a nação brasileira deixaria de atender aos padrões mínimos de proteção à propriedade industrial acordados na OMC, sujeitando-se a sanções internacionais.~~

~~Assim, a recente decisão do STJ no REsp 1.204.488/RS deve ser examinada com cautela.~~

~~Em outras palavras, o artigo 124, V, da LPI deve sempre ser aplicado para bloquear um pedido de registro de marca quando houver direito anterior de terceiros sobre nome empresarial, observados os requisitos da distintividade e da possibilidade de confusão.<sup>22</sup>~~

7. Por meio da presente nota técnica, a Procuradoria solicita à CNI a alteração de redação desse trecho para fins de tornar a linguagem impessoal, nos termos do que foi acordado na reunião do dia 14 de março.

8. Uma vez contextualizado o objeto da presente nota técnica, passa-se aos parágrafos propostos para inclusão no livro sobre propriedade industrial, sem a enumeração de praxe.

### III. TEXTO PROPOSTO PARA INCLUSÃO NO LIVRO

#### A. DOCTRINA DO SECONDARY MEANING

A doutrina do *secondary meaning* não é reconhecida pelo INPI em razão da ausência de respaldo legal. O princípio administrativo da legalidade impede o INPI de adotar a doutrina do *secondary meaning*.

#### B. MARCA DE ALTO RENOME

A respeito da marca de alto renome, cumpre transcrever a seguir o acórdão proferido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. ALTO RENOME. DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES.

1. Embora preveja os efeitos decorrentes do respectivo registro, o art. 125 da LPI não estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto renome de uma marca, sujeitando o dispositivo legal à regulamentação do INPI.

2. A sistemática imposta pelo INPI por intermédio da Resolução nº 121/05 somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome de uma marca pela via incidental.
3. O titular de uma marca detém legítimo interesse em obter, por via direta, uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. Cuida-se de um direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca.
4. A lacuna existente na Resolução nº 121/05 – que prevê a declaração do alto renome apenas pela via incidental – configura omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da LPI, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário.
5. Ainda que haja inércia da Administração Pública, o Poder Judiciário não pode suprir essa omissão e decidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável. Dessa forma, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública, sendo incabível, nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo.
6. Por outro lado, os atos do INPI relacionados com o registro do alto renome de uma marca, por derivarem do exercício de uma discricionariedade técnica e vinculada, encontram-se sujeitos a controle pelo Poder Judiciário, sem que isso implique violação do princípio da separação dos poderes.
7. Recurso especial a que se nega provimento.  
(STJ, 3ª Turma, REsp 1.162.281 / RJ Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado: JULGADO: 19/02/2013)

A 3ª Turma do STJ, no acórdão acima mencionado, reconheceu a inviabilidade de o Poder Judiciário reconhecer uma marca de alto renome, em razão da ausência de uma declaração administrativa do INPI. A observância da tripartição dos poderes do Estado impede o Poder Judiciário de substituir a decisão do INPI.

### C. TEORIA DA DILUIÇÃO

O INPI enfrentou a teoria da diluição da marca, por ocasião do pedido administrativo de nulidade da marca “Nuggets de Merluza Frescatto”. O McDonald’s Corporation requereu a nulidade da referida marca registrada pelo Frigorífico Calombé Indústria e Comércio Ltda. A defesa sustentou o uso comum dos termos “nuggets” e “nugget”. Nesse sentido, esses termos seriam irregistráveis a título de uso exclusivo como marca comercial, com fundamento no art. 124, VI da Lei 9.279/96.

O exame do INPI teve dois fundamentos principais. Primeiro, nos anos de 1985 e 1990 foram registradas marcas contendo o termo “nuggets.” O INPI entendeu esses registros como impeditivos à concessão da marca “Nuggets de Merluza Frescatto”.

De acordo com o segundo fundamento da decisão administrativa, a agregação de significado ao termo “nugget” somente ocorreu após o registro das marcas dos anos de 1985 e 1990. Houve a observância dos pressupostos legais quando o INPI registrou as marcas nos anos de 1985 e 1990. Portanto, impõe-se à autarquia a proteção das marcas.



Além desses argumentos, observou-se que o emprego do termo “nugget” foi resultado de uma visão criativa na associação do formato do produto (empanados) a pepitas de ouro (nuggets). Essa associação criativa demanda uma proteção do direito de propriedade industrial.

O Despacho nº 16/2009 do Procurador-Chefe, Dr. Mauro Sodré Maia, considerou os argumentos da teoria da diluição, mas não a entendeu aplicável ao caso, *in verbis*:

“O fato do termo se encontrar, hoje, presente no léxico inglês com o significado emprestado pelo titular do registro anulando, não pode significar que a marca ‘Nugget’ deixou de merecer sua proteção inicialmente conferida pelo INPI, repita-se, concedida em época que não havia designação que conferisse relação imediata com o produto que distingue, não havendo, pois, em razão disso, que se extrair da teoria da diluição de marca, autorizativo para que qualquer outro interessado venha fazer uso como signo marcário.”

O INPI deu provimento ao pedido de nulidade da marca “nuggets de Merluza Frescato”, com fundamento na violação dos art. 124, XIX da Lei 9.279/96, considerando a pré-existência de registros anteriores contendo o léxico “nuggets”.

Em síntese, a teoria da diluição demanda uma leitura restritiva, com observância da proteção conferida anteriormente pelo direito marcário. Ou seja, a teoria da diluição não se destina, no entendimento do INPI, a desconstituir a proteção já conferida pelo direito marcário quando não havia a agregação de novos significados ao léxico questionado.

De acordo com o INPI, a teoria da diluição não tem previsão legal, ela decorre de uma doutrina estrangeira criada a partir de normas inexistentes no sistema jurídico nacional. Portanto, em um conflito entre essa teoria e o art. 124, XIX da Lei 9.279/96, este deve prevalecer.

#### **D. DEGENERAÇÃO**

O INPI não reconhece a tese da degeneração, descrita acima, porquanto ela não tem previsão legal. Trata-se de uma flexibilização dos fundamentos do direito marcário, o que gera insegurança jurídica. Em outros termos, adotar essa tese significa diminuir o nível de proteção jurídica de uma marca, posto que a qualquer momento ela pode sofrer uma alegação de ausência de distintividade.

De acordo com o INPI, não há uma norma sequer na legislação brasileira que ampare a extinção de uma marca em virtude de sua generalização. Essa tese decorre da doutrina estrangeira, construída a partir de normas não incorporadas no ordenamento jurídico nacional.

Para fundamentar a compreensão do INPI sobre a matéria, vale observar o art. 142 da Lei 9.279/96, o qual especifica exhaustivamente as hipóteses de extinção de registro marcário.

A generalização da marca não se encontra nessa relação *numerus clausus* do art. 142 da Lei de Propriedade Industrial.<sup>1</sup>

#### IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

8. Os parágrafos constantes no item III da presente manifestação foram apresentadas à DIRMA, mediante comunicação eletrônica, em razão da exigüidade de tempo. A DIRMA não se opõe à apresentação da visão institucional da autarquia mediante os seguintes parágrafos.

9. Diante do exposto, a nota técnica submete-se à consideração da chefia da PFE-INPI. Uma vez aprovada a manifestação, sugere-se o encaminhamento à CNI.

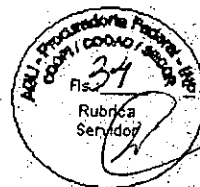
À consideração superior.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2013.



Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador

<sup>1</sup> Art. 142. O registro da marca extingue-se: I - pela expiração do prazo de vigência; II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; III - pela caducidade; ou IV - pela inobservância do disposto no art. 217.



**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**  
**PROCURADORIA-GERAL FEDERAL**  
**PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI**  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

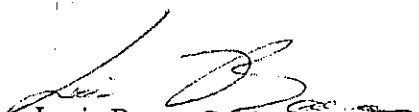
**Despacho Nº 0570/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.4**

**REFERÊNCIA:** Processo Nº. 52400.074107-2012

1. Os autos em epígrafe tiveram como objeto o manual para magistrados, posteriormente denominado de "Propriedade Industrial Aplicada: reflexões para o magistrado".
2. A Procuradoria foi instada a se pronunciar várias vezes durante a elaboração do Manual, sendo que o projeto restou concluso no ano de 2013, com a publicação da obra, a qual contou com as seguintes entidades como responsáveis: INPI, CNI, Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos.
3. Os autos administrativos contendo as manifestações originais extraviaram-se. Assim sendo, decidiu-se pela constituição dos autos por meio da impressão das manifestações da Procuradoria, que se encontram registradas no CONJUR.
4. Uma vez publicada a obra, não resta outro expediente do que o arquivamento do processo em epígrafe.

Ao arquivo.

Rio de Janeiro, 2 de setembro de 2015.

  
Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador