



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 0194-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

PROCESSO Nº 52400.020021-2013-65

INTERESSADO: Autoridade Pública Olímpica

ASSUNTO: Questionamentos sobre registro de marcas relacionadas aos Jogos de 2016

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. A Autoridade Pública Olímpica (APO) submeteu ao INPI uma consulta sobre o registro de marcas relacionadas aos Jogos de 2016. Os questionamentos foram respondidos pela Diretoria de Marcas (DIRMA). Considerando a participação da Procuradoria nos temas afetos ao registro e defesa dos signos olímpicos, *mister* tecer algumas considerações, todas em consonância com a DIRMA.

I. LEGITIMIDADE DO COB

2. As primeiras questões trazidas pela APO dizem respeito à legitimidade do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para efetuar o depósito dos pedidos de registro de marcas relacionadas aos signos olímpicos. O COB não precisa da autorização do COI para efetuar o depósito dos pedidos de registro de marcas de signos olímpicos previstos no art. 15 § § 2º e 4º da Lei 9.615/98, *in verbis*:

Art. 15 [...] § 2º É privativo do Comitê Olímpico Brasileiro – COB e do Comitê Paraolímpico Brasileiro – CPOB o uso das bandeiras, lemas, hinos e símbolos olímpicos e paraolímpicos, assim como das denominações "jogos olímpicos", "olimpíadas", "jogos paraolímpicos" e "paraolimpíadas", permitida a utilização destas últimas quando se tratar de eventos vinculados ao desporto educacional e de participação.
§ 4º São vedados o **registro e uso** para qualquer fim de sinal que integre o símbolo olímpico ou que o contenha, bem como do hino e dos lemas olímpicos, exceto **mediante prévia autorização do Comitê Olímpico Brasileiro-COB.** (sem grifo no original)



3. O COB é entidade legítima para depositar os pedidos de registro de marcas de signos olímpicos, nos termos da Lei nº 9.615/98. O COB não precisa de autorização do COI para efetuar esses pedidos, nos termos da referida lei.

4. O Decreto 90.129/84 promulgou o Tratado de Nairóbi sobre proteção do símbolo olímpico. O art. 1º do Decreto prevê a autorização do COI para o registro marcário “de qualquer sinal que consista no símbolo olímpico ou que o contenha.”

Decreto nº 90.129/84, art. 1. Qualquer Estado que seja parte do presente Tratado terá a obrigação, nos termos dos Artigos 2 e 3, de recusar ou invalidar **o registro como marca** e de proibir, por meio de medidas adequadas, o uso, como marca ou outro emblema com finalidades comerciais, de **qualquer sinal que consista no símbolo olímpico ou que o contenha**, tal como definido nos Estatutos do Comitê Olímpico Internacional, **exceto por meio de autorização do Comitê Olímpico Internacional**. A citada definição e a representação gráfica do símbolo mencionado encontram-se reproduzidas no Anexo. (sem grifo no original)

5. A autorização expressa do COI, prevista no Decreto 90.129/84, tornou-se desnecessária para o COB efetuar o registro de uma marca, em razão do que dispõe o art. 15 § § 2º e 4º da Lei 9.615/98.

6. O COI e o COB possuem legitimidade concorrente para efetuar o depósito dos pedidos de registro de marcas relativas aos signos olímpicos. Uma ou outra entidade pode registrar como marca os sinais previstos na mencionada legislação. O COB não precisa de autorização do COI para efetuar esse depósito. A legitimidade concorrente, no caso, não representa co-titularidade.

7. O COI e o COB podem autorizar um terceiro a depositar um pedido de registro de marca, consoante o art. 1º do Decreto 90.129/84 e o art. 15 § 4º da Lei 9.615/98, respectivamente.

8. O parágrafo 41, parágrafo “a” do contrato da cidade-sede trata do registro de marcas, cuja parte designativa é composta da expressão “CIDADE+2016”.¹

41 (a) A Cidade, o CON e o COJ reconhecem, sem limitar qualquer provisão da Carta Olímpica, que os Jogos são propriedade exclusiva do COI, que o COI detém o direito de **algumas marcas registradas internacionais relativas ao termo “CIDADE + 2016”**, que identifica os Jogos, combinados ou não com o Símbolo Olímpico (isto é, os cinco

¹ No contrato da cidade-sede, a sigla CON corresponde ao Comitê Olímpico Brasileiro, enquanto a sigla COJ representa o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos.



anéis), além disso, o COI é detentor de todos os direitos e dados relacionados à sua organização, exploração, transmissão, gravação, representação, comercialização, reprodução, acesso e disseminação através de quaisquer meios, existentes agora ou que venham a surgir no futuro. A Cidade, o CON e/ou o COJ, devem garantir que a proteção adequada seja providenciada no País-Sede para proteger esses direitos em nome do COI. (sem grifo no original)

9. O dispositivo *supra* não se refere a todos os sinais relacionados aos Jogos de 2016. O dispositivo refere-se ao termo "CIDADE+2016".

10. A princípio, o contrato da cidade-sede não restringe o direito do COB de registrar marcas contendo as denominações "jogos olímpicos", "olimpíadas", "jogos paraolímpicos" e "paraolimpíadas".

11. O COB e o COI reconhecem no contrato o direito do COI sobre as marcas compostas contendo o termo "CIDADE+2016" e o símbolo olímpico.

12. Reconhece-se que essa matéria não há de ser conhecida de ofício pelo INPI. Essa assertiva decorre da compreensão de que uma obrigação contratual, no qual a União não figura como parte, não prevalece sobre o que dispõe a lei. A Lei 9.615/98 confere o direito de registro marcário relativo ao símbolo olímpico ao COB.

13. Entretanto, o COI poderia alegar o compromisso contratual, em sede de oposição ou de processo administrativo de nulidade, previstos nos arts. 158² e 169³ da Lei 9.279/96.

14. No caso em tela, não cabe adiantar qual seria o resultado da decisão administrativa decorrente de uma oposição ou processo administrativo de nulidade interposto pelo COI, com fundamento no contrato da cidade-sede. Vale apenas lembrar que a nulidade do registro de uma marca decorre de violação ao disposto na Lei 9.279/96. Ou seja, o descumprimento de um compromisso de natureza privada não provoca a nulidade do registro de uma marca, de acordo com o art. 168 da Lei 9.279/96.⁴

15. Os parágrafos acima trataram da hipótese de uma oposição ou de um processo administrativo de nulidade interposto pelo COI em face de um pedido de registro de marca depositado pelo COB. Essa hipótese não se verificou. No sistema de controle de pagamento da

² Lei 9.279/96, art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

³ Lei 9.279/96, art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

⁴ Lei 9.279/96, art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.



autarquia, não constam oposições ou processos administrativos de nulidade interpostos pelo COI em relação a pedidos depositados pelo COB.

16. Não é todo pedido de marca que o COB precisa de autorização do COI, nos termos do contrato da cidade-sede. No caso em tela, distingue-se duas situações: (i) pedidos do COB que não precisam de autorização do COI, com fundamento na Lei nº 9.615/98; (ii) pedidos do COB que precisam de autorização do COI, consoante o contrato de cidade-sede.

17. A ausência de documento firmado pelo COI autorizando o COB a efetuar o depósito dos pedidos constantes do contrato da cidade-sede não constitui óbice para o INPI registrar as marcas. Essa alegação precisa ser invocada pelo COI mediante oposição ou processo administrativo de nulidade.

18. Infere-se da ausência de oposição ou de processo administrativo de nulidade interposto pelo COI, uma anuência deste em relação aos pedidos de registro de marcas depositados pelo COB.

II. LEGITIMIDADE ATIVA DO RIO-2016

19. A quarta pergunta formulada pela APO refere-se à legitimidade ativa do Rio-2016 para propor uma ação judicial em defesa das marcas registradas em nome do COB ou COI.

20. O titular de uma determinada marca quando licencia o seu uso a um terceiro, pode atribuir-lhe a obrigação de defesa judicial do bem. O parágrafo único do art. 139 da Lei 9.279/96 reconhece expressamente a defesa da marca *pelo licenciado*, na hipótese do titular do registro conferir essa prerrogativa.

Art. 139. [...]

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

21. Portanto, as marcas registradas pelo COB podem ser defendidas judicialmente pelo Comitê Organizador Rio 2016, desde que haja um contrato de licença com essa atribuição expressa.

22. Inclusive, essa interpretação do art. 139 da Lei de Propriedade Industrial encontra-se na doutrina, *ipsis litteris*:

“Esse parágrafo veio confirmar expressamente a possibilidade de o licenciado atuar em juízo na defesa da marca licenciada, desde que expressamente autorizado pelo licenciante.

[...]

Com o advento do parágrafo único do art. 139 da Lei nº 9.279/96, ficaram dirimidas quaisquer controvérsias relativas à capacidade processual do licenciado em proceder em juízo, em defesa dos direitos do licenciante, tal como defesa da marca licenciada contra violação de terceiros, de que contratualmente autorizado pelo licenciante no contrato.

Note-se, todavia, que o licenciado poderá atuar como assistente do licenciante em processos judiciais, com o objetivo de auxiliar o licenciante na defesa dos seus interesses sobre a marca licenciada, na condição de assistente, independentemente de consentimento contratual expresso.

Além de poder atuar em juízo na defesa dos direitos do licenciante, conforme previsto no contrato, o licenciado possui outros direitos que independem de autorização contratual. Dentre eles, encontra-se o direito do licenciado exclusivo de impor ao próprio titular da marca licenciada o seu uso, no território especificado no contrato, de forma exclusiva.”

DANNEMANN; SIEMSEN; BIGLER & IPANEMA MOREIRA. *Propriedade Intelectual no Brasil*. PVDI Design: Rio de Janeiro, 2000. p. 279, 280.

III. REGISTRO DO SÍMBOLO OLÍMPICO PELO RIO-2016

23. A APO pergunta se o Rio-2016 poderia registrar uma marca mista, contendo o símbolo olímpico. Se não houver autorização do COI, o registro será indeferido, sob pena de violação do Tratado de Nairóbi, a princípio. Por outro lado, se o pedido de registro marcário contendo o símbolo olímpico, depositado pelo Rio-2016, for instruído com a autorização expressa do COI, reconhece-se a possibilidade de deferimento administrativo.

24. O símbolo olímpico é objeto de proteção pelo Tratado de Nairóbi. Por isso, o Rio-2016 precisa de autorização expressa do COI para efetuar o depósito de pedido de registro marcário contendo o símbolo olímpico.

25. Note-se que o Rio-2016 não precisa de autorização do COI para o registro de marcas relacionadas ao próprio Comitê Organizador, desde que no pedido não conste o símbolo olímpico. Essa assertiva decorre da leitura dos dispositivos da Lei 12.035/2009, abaixo reproduzidos:

Lei 12.035/2009, art. 6º As autoridades federais, no âmbito de suas atribuições legais, deverão atuar no controle, fiscalização e repressão de atos ilícitos que infrinjam os direitos sobre os símbolos relacionados aos Jogos Rio 2016.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, a expressão “símbolos relacionados aos Jogos 2016” refere-se a:

I - todos os signos graficamente distintivos, bandeiras, lemas, emblemas e hinos utilizados pelo Comitê Olímpico Internacional - COI;

II - as denominações “Jogos Olímpicos”, “Jogos Paraolímpicos”, “Jogos Olímpicos Rio 2016”, “Jogos Paraolímpicos Rio 2016”, “XXXI Jogos Olímpicos”, “Rio 2016”, “Rio Olimpíadas”, “Rio Olimpíadas 2016”, “Rio Paraolimpíadas”, “Rio Paraolimpíadas 2016” e demais abreviações e variações e ainda aquelas igualmente relacionadas que, porventura, venham a ser criadas dentro dos mesmos objetivos, em qualquer idioma, inclusive aquelas de domínio eletrônico em sítios da internet;

III - o nome, o emblema, a bandeira, o hino, o lema e as marcas e outros símbolos do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016; e

IV - os mascotes, as marcas, as tochas e outros símbolos relacionados aos XXXI Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos Rio 2016 e Jogos Paraolímpicos Rio 2016.

Art. 7º É vedada a utilização de quaisquer dos símbolos relacionados aos Jogos Rio 2016 mencionados no art. 6º para fins comerciais ou não, salvo mediante prévia e expressa autorização do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016 ou do COI.

Art. 8º A vedação a que se refere o art. 7º estende-se à utilização de termos e expressões que, apesar de não se enquadrarem no rol de símbolos mencionados nesta Lei, com estes possuam semelhança suficiente para provocar associação indevida de quaisquer produtos e serviços, ou mesmo de alguma empresa, negociação ou evento, com os Jogos Rio 2016 ou com o Movimento Olímpico.

IV. LICENÇA DE USO DE MARCA

26. A sexta questão trazida pela APO refere-se à interpretação do art. 7º da Lei 12.035/99, reproduzido no tópico anterior. O dispositivo prevê a licença de uso de marca outorgada pelo Rio-2016 ou COI. As marcas titularizadas pelo COI serão por este licenciadas. Do mesmo modo, o Rio-2016 licenciará as marcas as quais obteve o registro.

27. A sétima questão apresentada pela APO trata da licença de uso de marca efetuada pelo COI: “O registro das marcas em nome do COB interfere na cessão, que faz e fará o COI, para o uso dessas marcas (Seção 42, parágrafo ‘e’, Contrato de cidade-sede)?”

28. O registro de marcas pelo COB não interfere nos contratos de licenciamento de uso de marcas firmados pelo COI. O COI licenciará o uso das marcas as quais é titular. Do mesmo modo, o COB licenciará o uso das marcas as quais obteve o registro.

29. Não se concebe a hipótese de uma pessoa jurídica ou natural licenciar o uso de marcas as quais não é titular. Isso não impede que o COB atribua ao COI a licença de uso de uma determinada marca. Posteriormente, essa marca pode ser objeto de um novo contrato entre o

COI e terceiros. Essa é uma questão de direito contratual de fácil solução, não envolve o registro de marca, mas sim o seu uso.

30. O art. 42 (e) do contrato da cidade-sede não impede o licenciamento de marcas pelo COI ou COB.

Art. 42 (e) A Cidade, o COM e o COJ devem garantir que todos os registros de marca efetuados no território do País-Sede, bem como todos os direitos autorais e relativos ao design (sendo registrados pelo COJ ou não no País-Sede) com respeito ao emblema, mascote (s) e a designação "CIDADE + 2006" dos Jogos devem ser atribuídos ao COI, a seu pedido, para que o COI possa ceder aos patrocinadores da Programação Internacional (como definido no Parágrafo (e) da Seção 49 abaixo) o direito do uso dessas propriedades. Em qualquer circunstância, as propriedades acima citadas devem ser designadas ao COI, ou se o COI assim requerer, ao COM, sem qualquer custo, até 31 de dezembro de 2016. As atribuições mencionadas, em forma e substância que sejam satisfatórias ao COI, devem ser executadas por requisição do COI."

V. CO-TITULARIDADE E ACORDO DE CONVIVÊNCIA

31. O instituto da co-titularidade de marca foi reconhecida na Nota nº 0294-2012-AGU/PGF/INPI/COOPI-LBC-2.1, aprovada pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0453/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3. A manifestação da Procuradoria favorável à co-titularidade de marcas parte de uma leitura do art. 5 C (3) da Convenção de Paris⁵ e do direito comprado.

32. Na referida nota, verifica-se que a Lei 9.279/96 não veda a co-titularidade. A lei tampouco prevê esse regime de propriedade. Trata-se de uma lacuna passível de ser sanada mediante uma interpretação extensiva.

33. Entretanto, a admissão da co-titularidade depende de uma regulamentação administrativa do INPI sobre a matéria. Nesse sentido, foi o pronunciamento da DIRMA quando disse que a co-titularidade não é aceita. De fato, ela não é reconhecida pelo INPI. Entretanto, ela pode ser reconhecida hoje pelo INPI, sem necessidade de alteração legislativa, no entendimento da Procuradoria.

⁵ Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, art. 5 C (3): O uso simultâneo da mesma marca em produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos industriais ou comerciais considerados co-proprietários da marca, segundo os dispositivos da lei nacional do país onde a proteção é requerida, não impedirá o registro nem diminuirá, de maneira alguma, a proteção concedida à referida marca em qualquer dos países da União, contando que o referido uso não tenha como efeito induzir o público em erro nem seja contrário ao interesse público.



34. Entretanto, as situações trazidas pela APO, pertinentes ao registro de marcas relacionadas aos Jogos de 2016, não encontram a melhor solução no instituto da co-titularidade de marcas.

35. Quanto ao acordo convivência, objeto da quinta pergunta formulada pela APO, cumpre tecer alguns esclarecimentos quanto à compreensão que o INPI confere a este instituto. Trata-se de tema atinente ao exame de colidência e afinidade entre os sinais, particularmente quanto à aplicabilidade do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96.

Art. 124. Não são registráveis como marca:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

36. O tema em apreço surge com a seguinte situação: o titular de uma marca autoriza uma pessoa a efetuar o registro marcário de um signo que reproduza ou imite o seu bem imaterial. Essa autorização costuma se dar mediante um instrumento denominado de acordo de convivência ou acordo de coexistência de marca. Esse acordo, ou autorização expressa do titular de uma marca, não é reconhecido pelo INPI *como apto ao registro de uma marca*.

37. Admitir o acordo de convivência tal como explicado acima como uma autorização para o registro marcário representaria excepcionar o art. 124, XIX da Lei 9.279/96. Os instrumentos contratuais privados não têm o condão de excepcionar lei.

38. A posição do INPI a respeito do acordo de convivência decorre da atenção que a autarquia confere aos direitos do consumidor, entre outros argumentos.

39. Isso *não* quer dizer que o acordo de convivência apresentado ao INPI é destituído de qualquer valor. Todas as petições inclusas em um processo administrativo de registro marcário são examinadas. Assim, o acordo de convivência é considerado um subsídio ao exame, sem caráter vinculativo em relação à decisão do examinador.

40. O examinador pode indeferir o registro marcário, com fundamento no art. 124, XIX da Lei 9.279/96, ainda que haja um acordo de convivência no sentido de não reconhecer a colidência de sinais.

41. A Nota Técnica nº 0203-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-ALB-2.1, de lavra do Procurador Federal André Luis Baloussier Ancora da Luz, assim esclarece o valor do acordo de convivência perante o INPI:



“[...] não é vinculante para o examinador, não é excludente da aplicação de dispositivos da LPI e tem a finalidade, apenas, de subsidiar o exame realizado em primeira ou segunda instância administrativas, auxiliando, juntamente com outros elementos e alegações, a formação do juízo de convicção do analista.”

42. Uma vez apresentado o entendimento institucional sobre o acordo de convivência, conclui-se que ele não constitui o melhor instrumento para garantir o registro das marcas relacionadas aos Jogos de 2016.

VI. DESNECESSÁRIA NOVA LEI PARA REGISTRO DAS MARCAS

43. A oitava pergunta da APO refere-se à necessidade de elaboração de uma lei para o registro das marcas relacionadas aos Jogos de 2016.

44. Existe hoje um complexo normativo pertinente ao registro de marcas relacionadas aos Jogos de 2016. Esse complexo normativo já é suficiente para o registro das marcas pelo COI, COB e Rio-2016. Os instrumentos legais hoje existentes são suficientes para o registro das marcas relacionadas aos jogos.

45. A elaboração de uma nova lei sobre essa matéria pode criar mais entraves ao registro marcário do que facilidades. No momento, não se visualiza conflitos normativos a respeito de registro marcário envolvendo os Jogos de 2016. Tampouco existe qualquer entrave ao registro marcário por ausência de previsão legal.

46. Qual a finalidade de uma lei contendo dispositivos para o registro das marcas em comento? Facilitar a compreensão da matéria? Esclarecer o assunto? Enfim, o esclarecimento da matéria pode ser obtido mediante atos administrativos. Por exemplo, a autarquia pode prever critérios comuns de exame das marcas relacionadas aos Jogos de 2016 nas próximas diretrizes de exame de marcas, se necessário.

47. A plena consecução do contrato da cidade-sede e da Lei 12.035/99, no que se refere ao registro e uso de marcas, depende do bom uso de instrumentos contratuais de natureza privada, entre outros, e não de previsão legal diversa das já existentes no ordenamento civil.

48. A décima pergunta da APO diz respeito à Lei 12.663/2012. A Lei 12.663, no tocante aos pedidos de registro de marca apresentados pela FIFA ou relacionados à FIFA, estabeleceu um procedimento particular de registro de marca. Isso foi obtido mediante a previsão de prazos específicos de tramitação dos pedidos de registro. A autarquia precisou adaptar os prazos e procedimentos administrativos para cumprir a referida lei.



49. Um procedimento semelhante em relação aos pedidos de marcas relacionadas aos Jogos de 2016 pode ser instituído mediante ato administrativo normativo do INPI. Esse tema já se encontra na pauta de trabalho da autarquia.

50. Inclusive, a APO pode ser convidada para se pronunciar antes da edição do referido ato normativo do INPI, em consonância com a *praxis* adotada pela autarquia.

51. A décima primeira pergunta apresentada pela APO diz respeito a recomendações para uma eventual Lei Geral das Olimpíadas. Ainda, a APO questiona se a adoção dos dispositivos da Lei 12.663/2012 seria suficiente para o registro das marcas relacionadas aos Jogos de 2016.

52. Sugere-se a exclusão do tema relativo ao registro de marcas em uma eventual Lei Geral das Olimpíadas. Conforme exposição acima, é desnecessária previsão legal para estabelecer um procedimento administrativo específico para as marcas relacionadas aos Jogos de 2016. Essa matéria pode ser tratada no âmbito interno da autarquia, com a participação da APO.

VII. PROIBIÇÃO DO USO DE MARCAS POR TERCEIROS

53. A APO pergunta sobre a possibilidade do titular de um registro marcário invocar o art. 6 bis da Convenção da União de Paris para proibir o uso por terceiros de suas marcas.

54. O destinatário do art. 6 bis da Convenção de Paris é o Estado, o qual se compromete a proibir o uso de marca por quem não é titular, além de cumprir outras obrigações relacionadas ao registro marcário.

Artigo 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.

2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.



3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.

55. As obrigações descritas no art. 6 bis da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial encontram-se incorporadas na Lei 9.279/96. O art. 129 da Lei de Propriedade Industrial, por exemplo, assegura ao titular da marca o seu uso exclusivo, em todo o território nacional. A *contrario sensu*, quem não é titular de uma marca não pode usá-la sem a devida autorização.

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. (sem grifo no original)

56. A proteção conferida pelo registro marcário possui previsão específica nos arts. 130 e 131 da Lei 9.279/96.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

57. Em face do exposto, restou esclarecida a consulta formulada pela APO. Desse modo, esta Coordenação Jurídica posiciona-se pelo retorno dos autos à DIRMA, para ciência. Com o retorno dos autos à Procuradoria, remeta-se a presente manifestação à APO.



58. A presente conclusão é emitida sem prejuízo de novos entendimentos sobre a matéria em decorrência de subsídios que porventura a Procuradoria possa receber, no futuro.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2013.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Loris Baena Cunha Neto'.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



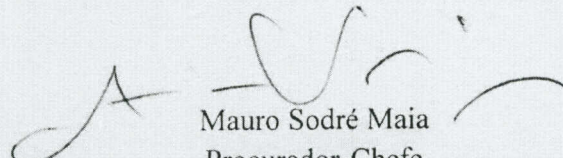
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0358/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.020021/2013-65

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0194/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.
2. Inicialmente, à Diretoria de Marcas para ciência.
3. Após, retorne os presentes autos a esta Procuradoria para posterior remessa à Autoridade Pública Olímpica.
4. À DIRMA.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2013.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe

RECEBIDO	
Data:	20/05/2013
Hora:	09:58
Ass:	Noyato
AMAR II	