



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 0236-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

PROCESSO Nº 52400.010682-2011

INTERESSADO: Procuradoria

ASSUNTO: Processo judicial envolvendo a colidência entre marca e nome empresarial

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. O Procurador-Chefe da PFE-INPI encaminha os autos em epígrafe para leitura da sentença de fls. 42/45 e manifestação.
2. Cabe sintetizar os elementos do caso em tela:
 - (i) Objeto do litígio: anulação do registro da marca “Mater Christi” em nome da Sociedade Educacional Mater Christi Ltda;
 - (ii) A marca registrada assinala serviços relacionados à educação [classe NCL(8) 41];
 - (iii) Empresa ré: Sociedade Educacional Mater Christi Ltda, constituída no ano de 1990, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte
 - (iv) Empresa autora: Escola Mater Christi Ltda, constituída no ano de 1971, registrada perante a Junta comercial do Estado de Pernambuco;
 - (v) Não houve oposição ou processo administrativo de nulidade por parte da empresa autora em face do registro marcário;
 - (vi) A DIRMA reconhece que a razão assiste à autora, ou seja, é favorável à anulação do registro marcário mediante a exposição do seguinte argumento: “[...] os documentos acostados aos autos da presente ação comprovam que a marca da Ré reproduz o elemento característico do nome empresarial da Autora, a saber, ‘MATER CHRISTI’, cujos atos constitutivos ocorreram em data anterior à do depósito do pedido de registro e dos atos constitutivos da Ré.” O parecer técnico foi firmado em janeiro de 2012;
 - (vii) A contestação da PFE-INPI de fls. 33 reconheceu o pleito da autora, com respaldo no parecer técnico da DIRMA e juntou este como anexo. Note-se que



o único argumento o qual fundamenta o pedido de reconhecimento do pleito autoral é o transcrito no item (vi) acima.

3. A sentença proferida pela juíza Federal Márcia Maria Nunes de Barros, em 29 de abril de 2013, julgou **improcedente** o pedido autoral.

4. O *decisum* foi contrário ao entendimento do INPI e ao pedido de reconhecimento do pleito autoral. Não obstante, o Procurador infra-assinado entende pela dispensa de recurso da referida sentença, pelos motivos a seguir expostos.

5. O entendimento institucional sobre a colidência entre nome empresarial e marca encontra-se em evolução. Na compreensão do Procurador infra-assinado, **a parte dispositiva da decisão judicial está de acordo com o entendimento ora em evolução na CGREC e DIRMA**, o qual é diferente daquele exposto no parecer técnico.

6. Nesse sentido, cumpre reproduzir trecho do MEMO/INPI/CGREC N° 091/2012, expedido pela CGREC, elaborado nos autos n° 52450.822671-8400-0:

1° - Se duas sociedades, impugnada e impugnante, possuírem na composição do seu nome empresarial o sinal marcário em discussão, seria garantido o direito de propriedade industrial enquanto marca para o que 1° vier ao INPI, ressalvados os casos, em procedimento de Oposição, que se caracterize o art. 129, § 1°, da LPI, quando demonstrado o pré-uso do sinal também como marca de produto/serviço. Assim seria o pedido de registro indeferido com base no 124, inciso V, C/C 129, §1°, da LPI, condicionado ao depósito do pedido do registro em nome da impugnante.

7. No caso em tela, as duas sociedades possuem o termo "MATER CHRISTI" e nomes empresariais contendo a referida expressão. Os autos indicam que as duas partes utilizavam a expressão Mater Christi há pelo menos seis meses antes do depósito do registro do sinal marcário "Mater Christi" conferido à Sociedade Educacional Mater Christi Ltda. Logo, a eventual alegação da parte autora de pré-uso, nos termos do art. 129, §1°, da LPI, em consonância com o entendimento *supra* da CGREC não deveria prevalecer, posto que o mesmo direito de precedência também poderia ser alegado pela empresa ré. Portanto, não há reparos a ser feito no dispositivo da decisão judicial.

8. Os argumentos expedidos no *decisum* divergem em parte daqueles da autarquia. Não obstante, a divergência de fundamentação não *constitui per se* causa justificadora de um recurso.

9. De todo modo, cabe observar que a fundamentação adotada na referida sentença não agride o entendimento institucional ora em evolução. Por exemplo, a sentença privilegia o




princípio da anterioridade e o da boa-fé. De fato, o princípio da anterioridade tem sido o critério principal a fundamentar o entendimento recém exposto pela CGREC.

10. Diante do exposto, o Procurador infra-assinado entende pela não-apresentação de recurso.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 7 de junho de 2013.


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 Nº 0413/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.010682/2011-11

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0236/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.
2. Como de fato, a compreensão sobre a inteligência e aplicabilidade do artigo 124, V da Lei 9.279/96 encontra-se em evolução no âmbito da autarquia. Tal evolução poderá ser entendida indo aos termos do Parecer nº 005/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.
3. Nesse passo, coerente com o processo de evolução da análise de conflitos entre marca e nome comercial hoje verificado no INPI, acordo com a recomendação de não interposição de recurso de apelação da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Federal, nos autos da ação judicial nº 0807795-06.2010.4.02.5101.
4. À Divisão de Contencioso, solicitando que se dê conhecimento à Diretoria de Marcas.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2013.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe