



**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 0241-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1**

PROCESSO Nº 52400.004491-10

INTERESSADO: Procuradoria

ASSUNTO: Requisitos para não recorrer de decisões judiciais.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

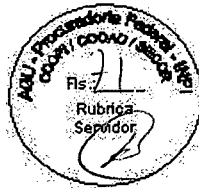
1. O Procurador-Chefe da PFE-INPI encaminha os autos a esta Coordenação para atendimento do item 5 do despacho de fls. 69. O Procurador-Chefe da DCONT solicita orientação acerca da necessidade de interposição ou não recursos em casos de procedência de ação e nulidade de marca, a qual o INPI figura como parte vencida.

2. Cumpre inicialmente verificar o teor da lide motivadora da presente orientação. A ação foi proposta pela Mailing – Participações e Empreendimentos Ltda em face da empresa Charmim.Com Confecção de Peças do vestuário Ltda ME e do INPI. A demanda teve como objetivo anular ao registro da marca CHARMIM.COM, a qual assinala a classe 25 (confecção de peças de vestuário, calçados e chapelaria). A marca CHARMIM.COM foi depositada em 23.05.2006.

3. O autor é titular da marca CARMIM, a qual também assinala a classe 25. A titularidade da referida marca foi obtida mediante cessão promovida pela empresa Trinidad Confecções Ltda. Em relação a essa marca, a exordial menciona vários depósitos, na classe 25 e em outras também, entre elas as seguintes: a) CARMIM, depositado em 20.02.1984; b) C CARMIM, depositado em 09.10.1996; c) CARMIM, depositado em 03.10.2002.

4. O parecer técnico da DIRMA (fls. 45) entendeu pela manutenção do registro da marca CHARMIM.COM, pelo fato das marcas serem distintas entre si. Desse modo, as marcas podem coexistir no mercado, sem risco de confusão. Vale transcrever a argumentação da DIRMA:

“Apesar da semelhança gráfica entre os sinais, o fato é que, foneticamente, se pronunciam de forma bem diferente. A palavra CARMIM tem sua primeira sílaba pronunciada como ‘kar’, ao passo que



na palavra CHARMIM a primeira sílaba é pronunciada da mesma forma que 'xar'."

5. Observa-se que a confusão e/ou associação dos sinais marcários foi examinada em sede de oposição. Isso indica que a análise da DIRMA acerca da manutenção do sinal marcário não foi realizada apenas em decorrência da ação judicial, mas também em sede de oposição. Ou seja, por duas ocasiões, o setor técnico competente pronunciou-se pela manutenção do ato administrativo.

6. A sentença, proferida pela 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em 3 de abril de 2013, entendeu pela procedência da demanda, condenando a empresa ré à abstenção de uso da marca CHARMIM.COM, isentou o INPI das custas, inclusive sucumbenciais e determinou à autarquia a respectiva anotação no registro, publicação da decisão na RPI e no site oficial.

7. De fato, a demanda envolve duas empresas com interesses econômicos distintos. Isso poderia sugerir que não há interesse do INPI em recorrer da decisão, posto que a autarquia não foi condenada em custas ou honorários sucumbenciais.

8. Entretanto, o interesse do INPI em recorrer não decorre da condenação no pagamento de custas e honorários. Em outros termos, ainda que não haja pagamento de custas e honorários, o INPI possui interesse em recorrer de decisões as quais anulem o ato administrativo, posto que o registro marcário praticado pela autarquia visa atender um interesse público.

9. Quando o INPI defende judicialmente o registro de uma marca, seja na primeira ou segunda instância, ele não está levando em consideração o interesse privado de uma empresa, ou atuando meramente para manter o seu ato administrativo. O interesse de agir do INPI na manutenção do registro marcário tem como fundamento o art. 132, da LPI, entre outros.<sup>1</sup>

10. Em síntese, o fato da disputa envolver duas empresas com interesses opostos, e a ausência de ônus sucumbenciais ao ente público, não dispensa a interposição de recursos por parte da PFE-INPI.

11. Se a não interposição de recursos na hipótese acima for admitida, reconhecer-se-á a ociosidade da maior parte da defesa judicial do INPI nas ações as quais envolvem as áreas finalísticas da autarquia. Essa assertiva decorre do fato de que uma parte considerável das ações judiciais na área de propriedade industrial, na qual o INPI figura como réu, envolve duas empresas com interesses opostos.

12. Quando o INPI contesta ou recorre, ele não defende o interesse da empresa, mas sim o interesse público, o que pode ser feito pela manutenção ou não do ato administrativo.

<sup>1</sup> 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;

13. Reconhece-se, entretanto, a ausência de uma regra clara quanto à não-interposição de recursos nas ações as quais o INPI figura como parte vencida. Esse tema tem sido normatizado nos demais órgãos de execução da PGF.

14. Sobre o tema em apreço, sugere-se a fixação de uma orientação contendo os seguintes pontos, entre outros:

- I. Hipóteses de não-recorribilidade;
- II. Procedimento para não interposição de recursos ou reconhecimento do pleito autoral em sede de contestação .

15. Inclusive, a orientação sugerida pode se aplicar quando a defesa da autarquia for conduzida por outros órgãos de execução da PGF.

16. Ainda sobre o caso em tela, cabe observar que transcurso do prazo para interposição de recurso da parte do INPI não representa perda da faculdade processual de se manifestar nos autos. A sentença foi objeto de apelação por parte da empresa ré. Verifica-se também que o caso é um pouco mais complexo do que parece, pois a marca em debate (CHARMIM.COM) compõe o nome empresarial da empresa ré (Charmim.Com Confecção de Peças do vestuário Ltda ME).

17. Para fins de dissipar qualquer dúvida acerca da opinião expressa nesta manifestação, não se defende, em hipótese alguma, a interposição de recursos, em toda e qualquer ocasião. Essa é uma questão pacificada nesta Procuradoria: quando a autarquia atua em desconformidade com a lei, esse fato tem que ser admitido e enseja o reconhecimento da pretensão autoral, não importa a fase processual a qual isso seja identificado.

18. Essa é a conduta adotada pela Procuradoria, em ações de grande relevância, como, por exemplo, na ação civil pública envolvendo a aplicabilidade do art. 32 da LPI. Na ocasião, o INPI foi parte vencedora na 1ª instância, e em grau de recurso, interposto pela outra parte, houve a revisão do entendimento institucional da autarquia.

19. A revisão de um entendimento da autarquia pode ser feita em qualquer fase processual. Inclusive, em sede de recurso extraordinário. Atualmente, por exemplo, esta Coordenação trabalha, em conjunto com o setor técnico competente, com a hipótese de reconhecimento do pleito autoral, em sede de recurso especial, não obstante o INPI ter figurado como parte vencedora no acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

20. No entanto, a mudança de entendimento de uma autarquia depende da adoção de um procedimento administrativo próprio, com exposição de motivos do Procurador o qual propõe o reconhecimento da pretensão autoral ou a concordância com uma sentença.



21. Diante do exposto, sugere-se o encaminhamento dos autos ao chefe do DCONT para minutar uma ordem de serviço, a ser editada pelo Procurador-Chefe da PFE-INPI, disciplinando as hipóteses de não-recorribilidade e ao procedimento para não interposição de recursos ou reconhecimento do pleito autoral em sede de contestação.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 11 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 N° 0436/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo N°. 52400.004491/2010-3

1. A questão trazida a esta chefia pela Divisão de Contencioso através do despacho de fl. 69, busca orientação acerca do correto procedimento a ser empregado por ocasião da análise de pertinência de se promover a interposição de recurso de apelação contra decisão que venha anular ato administrativo da autarquia, mas que não gere condenação de custas e honorários.
2. Pelo que informa a presente instrução processual, o procurador vinculado à ação judicial em questão, assinou despacho constante à fl. 67, verso, ponderando à chefia daquela Divisão pela não interposição de recurso, sob o argumento de que a sentença proferida alcançaria “disputa de empresas com interesses opostos” e que dela não decorreria qualquer ônus econômico para o INPI, além do fato da autarquia não ter sido condenada em custas ou honorários.
3. Provocada a se manifestar em razão do meu despacho de fl. 69, a Coordenação Jurídica de Assessoramento e Consultoria em Matéria de Propriedade Industrial (COOPI) desta Procuradoria, assinou entendimento vazado na NOTA N° 0241/2013-SGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, constante às fls. 70/73, demonstrando que a atuação desta Procuradoria, quando opera em juízo na defesa dos atos do INPI, também se orienta pela defesa do interesse público.
4. No entender daquela Coordenação, “o fato da disputa envolver duas empresas com interesses opostos, e a ausência de ônus sucumbenciais ao ente público, não dispensa de recursos por parte da PFE/INPI”.
5. Ao fim, referida manifestação da COOPI recomenda a fixação de uma orientação nesta Procuradoria estabelecendo para o seu corpo de Procuradores ao menos os seguintes pontos: a) as hipóteses de não recorribilidade; b) o procedimento a ser observado na não interposição de recursos ou reconhecimento do pleito autoral em sede de contestação.
6. Estou de acordo, em tese, com o entendimento assinado pela COOPI.



7. Como de fato, não cabe ao INPI, nem a esta Procuradoria, orientar suas posições judiciais a partir da leitura única do interesse das partes autora e ré.
8. Sim, as ações judiciais que envolvem a discussão da propriedade industrial sempre mostrarão os interesses econômicos e privados que circundam o bem intangível em discussão.
9. Todavia, o ato do INPI, como dito na manifestação assinada pela COOPI, é orientado não só com o fim de conferir proteção ao bem intangível reconhecido e conferido pela autarquia, mas também, e muito preponderantemente com o objetivo de resguardar o interesse público de toda uma sociedade que ao fim será a destinatária seja do produto ou serviço atrelado à marca ou à patente que esteve sendo objeto da lide.
10. Portanto, independentemente dos interesses privados envolvidos numa ação judicial, o foco da atuação do INPI será sempre no sentido de defender o princípio da legalidade, seja na defesa do seu ato ou no reconhecimento de eventual imperfeição desse.
11. Logo, não deve prevalecer no âmbito desta Procuradoria, aquele entendimento que motivou o despacho de fl. 67, verso, pela não interposição de apelo recursal no presente caso.
12. Acordo com a recomendação posta no item 21 da manifestação da COOPI, no sentido da Divisão de Contencioso desta Procuradoria minutar uma ordem de serviço para que esta chefia fixe orientação sobre a forma dos procuradores procederem quando restar entendido pela não interposição de recurso e, acrescido, também quando se verificar a pertinência das razões do autor.
13. Ultrapassada a análise em tese da questão aqui trazida, cumpre-me, agora, enfrentar o exame do caso concreto.
14. É que por motivos outros de natureza meritória, entendo que a sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Federal, nos autos da ação ordinária nº 2010.51.01.020228-9, funda-se em razões às quais coloco-me irmanado, porquanto também vislumbro a impossibilidade de convivência entre as marcas “CARMIN” e “CHARMIN. Com”, sob pena do consumidor ser submetido ao risco de erro, dúvida ou confusão. Ou seja, há óbice de registro do segundo termo em face das proibições estabelecidas no artigo 124, XIX da Lei 9.279/96.
15. A própria manifestação técnica constante à fl. 45 aponta a existência de “semelhança gráfica entre os sinais”, tendo, todavia, admitido a convivência em razão de alegada distinção fonética entre os signos.

16. Não me parece ser essa a melhor leitura interpretativa a ser aplicada ao caso concreto, porquanto é o elemento nominativo de uma marca que se destaca aos olhos do consumidor quando deparado em particular com produtos de vestuário.

17. Assim, entendo que a admitida e reconhecida similitude gráfica das marcas em cotejo é que deve ser considerada no exame do caso concreto.

18. Com efeito, por tais motivos de mérito a não interposição de recurso de apelação teria lugar no caso em espécie.

19. Em sendo assim, parece-me que tem lugar, aqui, a rediscussão da questão de mérito sobre a aplicabilidade do artigo 124, XIX ao caso em questão, para o que solicito que o presente processo seja novamente submetido às áreas técnicas competentes com as ponderações por mim assinadas neste Despacho.

20. Havendo reconsideração técnica no sentido do reconhecimento da impossibilidade de convivência entre os signos marcários “CARMIN” x “CHARMIN. Com”, nenhuma nova consideração deverá ser submetida ao Judiciário para combater a referida decisão de primeira instância.

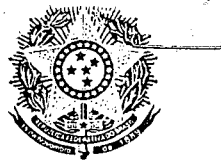
21. Na hipótese de manutenção do entendimento técnico, deverá a Divisão de Contencioso submeter ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, entendimento e posição que combata aquela decisão que fez anular o ato administrativo de concessão da marca “CHARMIN. Com”.

22. Portanto, em razão do aqui exposto, acordo com a NOTA Nº 0241/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto.

23. Com as presentes considerações, à Divisão de Contencioso em resposta à consulta de fl. 69.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2013.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

I.N.P.I. Nº 52400.004491/2010

**SICAU**

MINISTÉRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Procedência : \_\_\_\_\_

INPIRJ - DOSSIÊ AUXILIAR  
Ação Ordinária (Procedimento Comum Ordinário) - AORD

Nº PROC. : **201051010202289**      Nº ALTERNATIVO : 5240000449110

JUIZO :  
013ª VARA FEDERAL DE RIO DE JANEIRO

AUTOR PRINCIPAL :  
MAILING PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

RÉU PRINCIPAL :  
CHARMIM COM CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO LTDA ME

Tema :  
Atos da Administração

Subtema :  
Registro

Objeto pedido :  
Registro da Marca

Relevância :  
Não Relevante



**DISTRIBUIÇÃO**

M. Lida - 01/12/10  
D. Uner - 1/12/10  
De Macia V. - 23/12/10  
Aguardado - 11/01/11  
Dr. Marcia - 31/01/11  
Aguardado - 03/02/11  
Dr. Rosa - 24/03/11  
Dr. Américo - 15/04/11  
DIRMA - 17/04/13  
SEONT - 22/04/11  
Dr. Américo - 22/04/11  
Aguardado - 30/04/13  
Dr. Antonio - 21/05/13  
Dr. Américo - 23/05/13  
Dr. Antonio - 24/05/13  
Dr. Américo - 24/05/13  
Wlant = 13/06/13

Anexo : \_\_\_\_\_

**PL-H**

**PL**