



**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 0003-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1**

PROCESSO Nº 818926384

INTERESSADO: Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade.  
ASSUNTO: Concorrência desleal. Aproveitamento parasitário. Nulidade de registro marcário.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

### **I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

1. A Divisão de Recursos Administrativos desta Procuradoria submeteu à avaliação do Procurador-Chefe o PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 25/7, de lavra do Procurador Federal Gerson da Costa Corrêa. O parecer esteve pendente de exame por parte da Coordenação Jurídica de Consultoria, desde o ano 2007.
2. O volume de trabalho desta Procuradoria, o falecimento da Procuradora Federal responsável pela Coordenação e tantos outros motivos deveras conhecidos justificam o atraso na elaboração da presente manifestação.
3. No decorrer dos anos, as atividades regimentais da precitada Divisão foram transferidas para o âmbito da Coordenação-Geral de Recursos Administrativos.
4. O PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 25/7 possui duas premissas sobre as quais existe consenso na presente data:
  - I. Aplicação subsidiária da Lei 9.784/99 nos processos administrativos instaurados com fundamento na Lei de Propriedade Industrial (LPI);
  - II. Possibilidade de prosseguimento do processo de nulidade da marca, ainda que extinto o registro, em plena consonância com o que determina o art. 172 da LPI.<sup>1</sup>
5. O PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 25/7 propõe uma revisão do Parecer intitulado “Do Aproveitamento Parasitário da Fama de Signo Distintivo Alheio no Exame dos Pedidos de Registro de Marcas no Brasil”, de lavra do então Presidente do INPI, Dr. José

<sup>1</sup> LPI, art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

Roberto d'Affonseca Gusmão. O parecer é datado de 30 de novembro de 1993 e recebeu efeitos normativos por ato do Presidente da autarquia, em 09.12.1993. Não há registro nos autos de ato de extinção de efeitos do parecer normativo.

6. De acordo com o parecer normativo, o registro de marca cujo signo seja de renome de terceiro traduz a prática do aproveitamento parasitário. O aproveitamento parasitário, por sua vez, representa uma fraude à lei, o que conduz a nulidade do registro, independentemente da demonstração do *animus* do agente.

7. Portanto, o examinador de marca, de primeira ou segunda instância, deve indeferir o pedido de registro, ao tomar conhecimento do aproveitamento parasitário. Transcreve-se a seguir trecho do parecer normativo, o qual é objeto de revisão de entendimento no presente momento:

“1. Que o depósito de marca constituída de signo distintivo de renome de terceiro, ainda que para assinalar produto ou serviço distinto e inconfundível, constitui-se, objetivamente, de aproveitamento parasitário da fama e prestígio alheios;”

8. O PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 25/7 mostra-se favorável à aplicação da inteligência do parecer normativo para tomada de decisão no processo administrativo no qual se discute a nulidade da marca UMBRO. O Procurador Federal Gerson da Costa Correa argumenta que a nulidade do registro marcário teria como fundamento a fraude à lei.

9. Por fim, o PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 25/7 sugere ao Procurador-Chefe uma atualização do parecer normativo.

10. De fato, o parecer normativo merece uma atualização, haja vista que foi elaborado na vigência da legislação pretérita de propriedade industrial. Do mesmo modo, encontrava-se vigente, na ocasião, o Código Civil de 1916.

11. A matéria sobre a nulidade de registro marcário, em decorrência do aproveitamento parasitário, enseja a elaboração de um ato normativo contendo os parâmetros de identificação do ato ilícito. Não basta atribuir ao examinador de marcas a tarefa de indeferir o pedido de registro quando verificado o aproveitamento parasitário. Mostra-se necessário indicar ao examinador quais são os requisitos do aproveitamento parasitário.

12. Em consulta à base de dados do INPI, verifica-se que o processo envolvendo a marca UMBRO permanece sobrestado. Inclusive, uma das partes apresentou uma petição, em 16.09.2014.

13. Ocorre, todavia, que a decisão administrativa no caso concreto não depende da elaboração de um parecer normativo. A Procuradoria recomenda o não-sobrestamento de



processos administrativos sob fundamento de encaminhamento da matéria para elaboração de pareceres normativos.

14. De todo modo, cabe tecer algumas considerações sobre a matéria suscitada, sem prejuízo da elaboração de um parecer normativo.

## II. MÉRITO

### II.1 SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA

15. O parecer técnico formulado pela DIRMA/COTREMA, às fls. 210, identifica o cerne da controvérsia. O INPI registrou a marca “UMBRO” (nº do registro 818926384) para assinalar “revestimento de piso de linóleo em uma camada homogênea sobre o suporte de juta” [classe NCL (7) 27].

16. O precitado registro marcário foi objeto de impugnação, conforme se verifica na petição do pedido de nulidade às fls. 136/148. A requerente da nulidade, Umbro International, J.V, entende que o registro 818926384 é suscetível de causar confusão ou associação com a marca UMBRO, da qual é titular.

17. A requerente da nulidade invoca o *status* de marca notoriamente conhecida, com respaldo nos art. 6 *bis* da CUP. Transcreve-se abaixo o argumento segundo o qual a nulidade se impõe, ainda quando os produtos assinalados pelo mesmo signo são distintos (fls. 138):

“11. Ora, o fato de os produtos assinalados pelas marcas UMBRO, da Requerente, e UMBRO, da Requerida, serem distintos, não afasta, de forma alguma, a prática de concorrência desleal e aproveitamento parasitário, por parte da Requerida, os quais são coibidos pelos Artigos 2º, inciso V, da LPI c/c o 10bis da CUP, e pelo Artigo 160, I, do Código Civil.”

18. Vê-se, portanto, que a requerente da nulidade reconhece a distinção entre os produtos assinalados. Logo, a questão em aberto resume-se aos seguintes termos: a prática de concorrência desleal e aproveitamento parasitário conduzem a nulidade do registro marcário, ainda quando os produtos assinalados são totalmente distintos?

19. O parecer técnico da Diretoria de Marcas opinou pelo não provimento do recurso, posto que os produtos assinalados não possuem afinidade mercadológica, o que impossibilita a confusão ou associação errônea por parte dos consumidores.

20. No momento, cabe lembrar que a marca notoriamente conhecida constitui uma exceção ao princípio da territorialidade, mas não ao princípio da especialidade. Ou seja, a marca



notoriamente conhecida não goza de proteção para todo e qualquer produto ou serviço existente no mercado. A marca notoriamente conhecida possui proteção no seu ramo específico de atividade, conforme prevê o art. 126 da Lei 9.279/96.

Lei 9.279/96, art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

21. Não há prova nos autos a respeito da natureza de notoriamente conhecida da marca UMBRO.

22. Ainda que a marca UMBRO seja caracterizada como notoriamente conhecida, não há como afastar a incidência do princípio da especialidade na solução da controvérsia. Os produtos assinalados são diametralmente distintos. Assim, mostra-se lícita a convivência entre os dois signos marcários.

23. Vale verificar o julgamento de uma apelação envolvendo dois signos bastante semelhantes, no qual uma das partes alegou a natureza de marca notoriamente conhecida com a finalidade de obter a nulidade do registro de outrem. A 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região asseverou que ainda que a marca "BASILAR" fosse notoriamente conhecida, a sua proteção especial estaria restrita ao seu ramo de atividade.

"[...]

II - Da análise das marcas "BASILAR" e "BASILLAR", identifica-se semelhança na ortografia e na fonética, no entanto, o fato de não estarem relacionadas ao mesmo ramo de atividade, não as incluem no dispositivo sobre o impedimento do registro de marcas, que possibilitem a confusão ou associação, por parte do consumidor, com outras já registradas, critérios estes entre os previstos no artigo 65, nº 17, da Lei 5.772/71 (Código da Propriedade Industrial então vigente à época dos registros em debate, revogada pela Lei 9.279/96).

[...]

V - Apesar de semelhantes/idênticas, as marcas litigantes distinguem produtos distintos, que segundo o Princípio da Especificidade (artigo 59 da Lei 5.772/71) podem conviver simultaneamente, não suscetíveis a risco de confusão entre seus produtos e concorrência desleal entre as empresas.

VI - Em outro giro, não procede a alegação de que "a expressão "BASILAR" é de alto renome, notoriamente conhecida", uma vez que o conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome, ou seja, marca notoriamente conhecida é aquela que goza de proteção especial, independentemente de ter registro no Brasil em seu ramo de atividade e marca de alto renome tem proteção especial em

todos os ramos de atividade desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI.

VII - Por um lado, a conclusão lógica é no sentido de **que se a marca "BASILAR" fosse notoriamente conhecida, o que não é o caso, sua proteção estaria restrita ao respectivo ramo de atividade, diferente do ramo de atividade da marca "BASILLAR"**; e por outro, se fosse de alto renome, teria proteção em todos os ramos de atividade, não gozando, no entanto, de tal proteção uma vez que o conceito de marca de alto renome não foi declarado pelo INPI para a marca "BASILAR".  
[...]<sup>2</sup>

24. A identidade dos signos marcários não enseja *per se* a nulidade do registro posterior, quando são distintos os ramos de atividade. Não subsiste, portanto, a alegação de marca notoriamente conhecida como fundamento para tornar nulo o registro impugnado.

## II.2 CONCORRÊNCIA DESLEAL E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO

25. Outro argumento da requerente da nulidade refere-se à concorrência desleal e aproveitamento parasitário. Para fins de identificar o alcance dessas alegações no caso em tela, cumpre inicialmente recorrer à lição de Gama Cerqueira sobre o tema, *in verbis*:

“Sob a denominação genérica de concorrência desleal, costumam os autores reunir uma grande variedade de atos contrários às boas normas da concorrência comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar, de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes, e suscetíveis de lhes causar prejuízos. Deve-se observar que esses atos são igualmente condenáveis quando praticados pelo comerciante ou industrial para conservar e defender a sua clientela, em face de outros competidores que lha disputem por meios leais ou desleais.

[...]

Em face das dificuldades apontadas, a generalidade dos autores, em vez de caracterizar ou definir os atos de concorrência desleal por meio de fórmulas genéricas, limita-se a agrupar, de modo objetivo, em várias categorias, os que mais comumente se verificam. Adotando o mesmo método, estabelecemos a seguinte classificação, que ao nosso ver mais se aproxima de nossa lei;

a) meios tendentes a criar confusão entre estabelecimentos comerciais e industriais ou entre produtos e artigos postos no comércio (Código, art. 178, parág. único), aos quais se empregaram os serviços oferecidos ao público por uma empresa ou estabelecimento;

<sup>2</sup> TRF 3ª Região, SEGUNDA TURMA, AC 0314403-11.1997.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MELLO, julgado em 23/11/2010, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/12/2010 PÁGINA: 417.

- b) meios tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios (denegrimiento) (Código, art. 178, parágrafo único);
- c) aliciamento e suborno de empregados;
- d) divulgação ou exploração de segredos de fábrica e divulgação ou utilização de segredos de negócio;
- e) violação de contratos.”<sup>3</sup>

26. O aproveitamento parasitário também merece uma definição, o que é oferecido por Ricardo Borges Oliveira de Souza, no trecho abaixo colacionado:

“[...] o aproveitamento parasitário pode ser conceituado como o ato de um comerciante que, ainda que sem intenção de causar dano, tira ou procura tirar proveito da criação de obra artística, literária ou intelectual de terceiro, ou do renome alheio adquirido legitimamente, sem que, todavia, haja identidade ou afinidade entre os produtos e os serviços das empresas, pressupondo uma relação ainda que ‘extracontratual’. Aqui, o parasita se utiliza de um elemento atrativo de clientela de terceiro (que não é seu concorrente), sem necessariamente prejudicar e desviar consumidores deste, se enriquecendo ilícitamente graças ao esforço, trabalho, investimento e criação alheia.”<sup>4</sup>

27. É possível haver concorrência desleal e aproveitamento parasitário quando os produtos assinalados são registrados em segmentos mercadológicos diversos? Em regra, a resposta é negativa.

28. A fama da marca UMBRO é restrita à classe de produtos esportivos. O consumidor sentirá atraído a adquirir “revestimento de piso de linóleo em uma camada homogênea sobre o suporte de juta”, em razão da fama da marca UMBRO para produtos esportivos? Não parece que o consumidor faça esse tipo de confusão para produtos tão distintos. Por isso, não se visualiza, em regra, a prática de concorrência desleal e aproveitamento parasitário, quando os segmentos mercadológicos são totalmente distintos.

29. Em tese, e em situações excepcionais, parece razoável admitir a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário *em segmentos mercadológicos distintos*, quando a parte busca uma associação indevida com a fama de uma determinada marca. Por exemplo, se o registro impugnado lançasse uma campanha publicitária que associasse o seu produto (“revestimento de piso de linóleo em uma camada homogênea sobre o suporte de juta”) a eventos esportivos, competições atléticas etc (idéias presentes no material de divulgação da marca UMBRO, de titularidade da requerente da nulidade).

<sup>3</sup> GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. II. Tomo II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 277, 282/283.

<sup>4</sup> SOUZA, Ricardo Borges Oliveira de. Aspectos atuais e relevantes do parasitismo na propriedade industrial. In: *Revista da ABPI*, nov./dez. de 2010, nº 109, p. 16/26.

30. Conclui-se, preliminarmente, que não se configura automaticamente a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário pelo mero registro de uma marca que reproduza signo distintivo de renome de terceiro, quando os produtos ou serviços assinalados são distintos.

31. A prática da concorrência desleal e o aproveitamento parasitário não prescindem da comprovação documental. Cabe ao requerente de nulidade demonstrar que a marca impugnada tem sido divulgada com a finalidade de confundir o público consumidor, angariar um consumidor fiel da marca UMBRO de produtos esportivos, de aproveitamento da imagem de outrem etc. Nada disso foi provado nos autos.

32. A requerente da nulidade apresenta uma extensa documentação que não indica qualquer ato de concorrência desleal ou aproveitamento parasitário por parte da titular do registro impugnado. A seguir, analisa-se o conjunto documental apresentado pela requerente da nulidade:

- I. Folhas 142/148: Relação de pedidos e de registros da marca UMBRO no Brasil e no exterior. A marca é assinalada para registro de vestuário, acessórios, artigos de ginástica e esportes, relógios, cosméticos (gel para banho, perfume, etc.).
- II. Folhas 149/194: material de divulgação da marca UMBRO demonstrando que esses produtos se dirigem ao público que aprecia e pratica esportes. Nesse material, vê-se extratos de catálogos de roupas esportivas;
- III. Folhas 194/196: matéria de jornal sobre a instalação de uma empresa para produção de chuteiras com a marca UMBRO, e correspondência de um prefeito municipal dirigida ao Presidente do INPI sobre a importância da marca;
- IV. Folha 197: marca UMBRO;
- V. Folha 198: matéria de jornal sobre a instalação da empresa para produção de chuteiras;
- VI. Folhas 199/200: extratos de pesquisa na base de dados do INPI.

33. Ou seja, não há nenhum documento nos autos que corrobora a alegação de concorrência desleal e aproveitamento parasitário pelo titular da marca impugnada. Há a alegação de concorrência desleal e aproveitamento parasitário, mas não a descrição de uma conduta praticada pela empresa impugnada.

34. A requerente da nulidade sequer descreve nas suas razões qualquer conduta por parte da titular da marca impugnada.

35. Os materiais de divulgação apresentados pela requerente da nulidade demonstram que marca UMBRO goza de visibilidade no mercado nacional e internacional, há vários anos. Em uma primeira análise, trata-se de uma notoriedade setorializada, que não vai além do segmento concernente a produtos esportivos.

36. A marca impugnada não se insere no ramo de mercado relativo a produtos esportivos.

37. A 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região já se pronunciou a respeito da inexistência de aproveitamento parasitário quando não há provas de concorrência desleal ou de captura de prestígio alheio. A ementa abaixo destaca o fato de os produtos não serem vendidos no mesmo estabelecimento comercial. Além disso, os produtos têm destinação distinta. Se os produtos são vendidos em estabelecimentos comerciais distintos e se a destinação também é distinta, não há como induzir a erro o público consumidor, consoante julgado em comento.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DO REGISTRO DE MÁRCA ALHEIA. INOCORRÊNCIA DE COLIDÊNCIA. LEI Nº 9.279/96. - A legislação marcária veda o registro de marca colidente com uma marca anteriormente registrada, sendo imprescindível que a similitude entre as marcas seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor entre produtos afins de diferentes origens, bem como prejuízo para a reputação da marca original. Inteligência do artigo 124, inciso XIX da Lei nº 9.279/96. - **Tratando-se de produtos que não são expostos à venda no mesmo estabelecimento comercial e que possuem destinação completamente distinta, qual seja, produtos destinados à agricultura e produtos destinados ao transporte rodoviário e urbano, não há como o consumidor ser induzido a erro, confusão ou à associação indevida quanto à origem dos produtos, não havendo que se falar em colidência de marcas, nem na hipótese de concorrência desleal. - Aproveitamento parasitário ocorre quando há aproveitamento do renome e da fama de marca alheia, e a autora não apresentou provas de que há concorrência desleal, ou captura de seu prestígio pela marca pertencente à segunda ré.** - Recurso improvido. Sentença confirmada.<sup>5</sup>

38. Recentemente, a 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendeu pela inexistência de parasitismo em um caso envolvendo os dois registros de grafia semelhante: a) Absolut L6 ; b) Absolut. O titular do registro marcário Absolut L6 também possuía pedidos de registro com o signo "Absolut". O acórdão ressaltou o papel do princípio da especialidade no deslinde da controvérsia. Segue trechos do voto do Relator Desembargador Federal Abel Gomes:

<sup>5</sup> TRF-2ª Região, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 265424, Processo: 200102010194502, UF: RJ, Orgão Julgador: PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data Decisão: 09/09/2008, Documento: TRF-200193250, DJU - Data: 03/10/2008 - Página: 129, Relator para Acórdão: Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES.

“Na verdade, analisadas sob o prisma da especialidade, as marcas em questão se referem a produtos de classes diversas, visualmente diferentes, com embalagens diametralmente opostas (fls. 56,83,162,370,371), o que afasta a possibilidade efetiva de confusão. Por isso, a anulação do registro da marca da empresa apelada não tem procedência, pois a classe dos produtos por ela comercializados não abrange os da empresa apelante, enquadrados em outras classes.

[...]

Sob este prisma, conforme sabiamente decidido pelo magistrado sentenciante, a questão em debate encontra solução na aplicação do princípio da especialidade, pois, ainda que sejam semelhantes os signos marcários em análise, em sendo diferentes: o público alvo; as estratégias de vendas; e os produtos ou serviços inerentes às empresas em litígio, é lícito o registro da marca “ABSOLUT L6” da empresa-apelada. Ressalte-se que as marcas em apreciação, encontram-se registradas em classes distintas, justamente em virtude da disparidade dos produtos assinalados.”<sup>6</sup>

39. Transcreve-se a seguir a ementa do acórdão *supra* comentado:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE MARCA - ALTO RENOME EM SEDE JUDICIAL - NECESSIDADE DE PROVAS EM CONCRETO - REGISTRO DE MARCAS PERTENCENTES À CLASSES DISTINTAS - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 124, XIX DA LEI 9.279/96 - NÃO OCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ 1 - Em regra o alto renome se alega em via de oposição ou ataque em via administrativa ao registro. Em juízo, cabe a alegação para que seja reconhecido o alto renome de uma marca, desde que em defesa contra lesão ou ameaça a direito, em casos concretos em que haja, pelo menos, discussão sobre colisão de marcas e violação de alto renome, cabendo a quem alega o ônus da prova; 2 - Caso em que o alto renome reconhecido antes pelo INPI derivou de ação judicial abstratamente ajuizada para tanto e cuja decisão foi rescindida posteriormente, sem que as oposições agora ingressadas contra novos registros tenham sido julgadas; 3 - Os registros das marcas "ABSOLUT L6" e "ABSOLUT" deferido pelo INPI para as duas empresas se referem a produtos de classes diversas, visualmente diferentes, com embalagens diametralmente opostas, o que afasta a possibilidade efetiva de confusão; 4 - A anulação do registro da marca da empresa apelada não tem procedência, pois a classe dos produtos por ela comercializados não abrange os produtos da empresa apelante, enquadrados em outras classes; 5 - Alto renome é instituto jurídico que deve ser demonstrado

<sup>6</sup> TRF-2ª região, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 602807, Processo: 200751018101499, UF: RJ, Orgão Julgador: PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data Decisão: 17/12/2013, Documento: TRF-200286638, E-DJF2R - Data: 17/01/2014, Relator Desembargador Federal ABEL GOMES.

mediante avaliação de seus requisitos. Não cabe a sua decretação com base em impressão pessoal de reconhecimento da marca, ainda que se trate da pessoa do juiz que se vale apenas de sua experiência pessoal como consumidor. Para que haja decisão judicial nesse sentido, em caso concreto, há que se perquirir provas trazidas pelas partes ao bojo dos autos. 6 - Não havendo vigência administrativamente comprovada de alto renome, nem sua declaração judicial em concreto; e muito menos restando provadas as elementares do aproveitamento parasitário, a questão passa a ser solucionada pelo princípio da especialidade; 7 - Não ocorrência de violação ao artigo 124, XIX da LPI, tendo em vista a ausência de possibilidade de confusão ao público consumidor; 8 - Impossibilidade de pretender a desconstituição da marca da apelada judicialmente, notadamente no presente caso em que não ficou configurada má-fé nem tampouco o aproveitamento parasitário, conforme já exposto. 9 - Recurso conhecido e desprovido.”<sup>7</sup>

40. Em recente acórdão proferido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Relatora Nancy Andrichi enfrentou o argumento do aproveitamento parasitário em uma controvérsia envolvendo a marca “YAHOO!”. Segundo o voto da Ministra Relatora, não se configura o aproveitamento parasitário quando inexistente violação à marca, *ipsis litteris*:

“Nesse contexto, a caracterização do aproveitamento parasitário pressupõe, necessariamente, a violação da marca.

[...]

Isso porque, exceção feita aos casos de alto renome, o registro da marca não confere ao titular a propriedade sobre o signo ou sinal distintivo, mas o direito de dele se utilizar, com exclusividade, para o desenvolvimento de uma atividade dentro de um determinado nicho de mercado.

[...]

Em suma, inexistindo violação à marca, não é possível falar em aproveitamento parasitário.”<sup>8</sup>

41. No processo administrativo no qual se discute a nulidade do registro marcário “UMBRO”, não se verificou a violação à marca. Conseqüentemente, não há de se falar de aproveitamento parasitário.

<sup>7</sup> TRF-2ª região, AC - APELAÇÃO CÍVEL – 602807, Processo: 200751018101499, UF: RJ, Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data Decisão: 17/12/2013, Documento: TRF-200286638, E-DJF2R - Data: 17/01/2014, Relator Desembargador Federal ABEL GOMES.

<sup>8</sup> REsp 1232658/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 25/10/2012.

### III. CONCLUSÃO

42. Diante do exposto, resta examinada a matéria objeto da consulta. A compreensão aqui exarada não vincula a Administração, possuindo esta poder discricionário para fundamentar a sua decisão recursal em sentido diverso.
43. As seguintes assertivas resumem a compreensão da Procuradoria sobre a matéria:
- I. A concorrência desleal é o aproveitamento parasitário não prescindem da comprovação documental;
  - II. A nulidade do registro de marca constituída de signo distintivo de renome de terceiro demanda um exame sobre a possibilidade de confusão do consumidor. Quando os segmentos mercadológicos são distintos, existe uma presunção *juris tantum* de inexistência de concorrência desleal e aproveitamento parasitário;
  - III. A presunção referida no parágrafo anterior é elidida mediante a comprovação documental de atos praticados pelo impugnado, aptos a caracterizar a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário.
44. Aprovada a presente manifestação pelo Procurador-Chefe, sugere-se a devolução dos autos à CGREC e encaminhamento de cópia da nota técnica à Diretoria de Marcas.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2015.



Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador



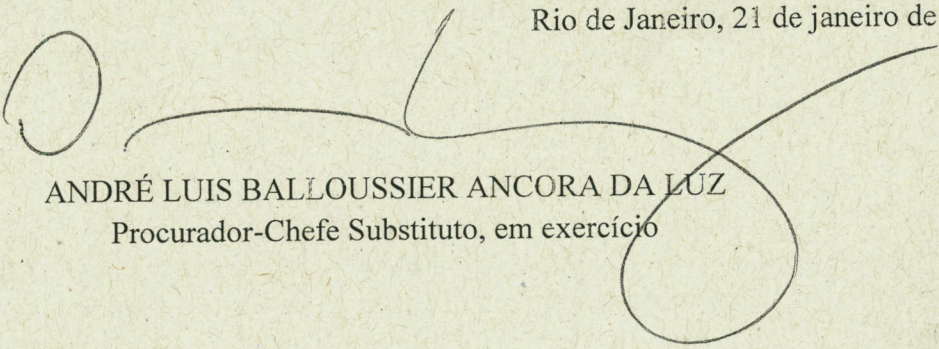
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

**Despacho N° 0048/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-ALB-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo N° 818926384

1. Acordo com a Nota N° 0003-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, acostada às fls. 241/251, *retro*, sem a pretensão, todavia, de se buscar conferir, ainda, caráter normativo ao entendimento – inobstante a sua excelência – ali manifestado, mas se buscando, no presente momento, dar decisão concreta a pleito (*in casu*, o da declaração em sede administrativa de nulidade de um registro marcário) que, não há como não dizê-lo, se arrasta, já, há quase quatorze anos nesta data; sem prejuízo de, oportunamente e com a brevidade que se exige, vir-se a consolidar a almejada orientação normativa para situações como a de que ora se cogita, o que, assim acredito, vai inclusive ao encontro do que ponderado nos itens 9 a 14 daquele pronunciamento.
2. À CGREC.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2015

  
ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ  
Procurador-Chefe Substituto, em exercício