

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

**Parecer N° 0002-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0**

PROCESSO N° 52400.003556-04

INTERESSADO: Diretoria de Marcas

ASSUNTO: Aplicação do art. 124, XXIII, da LPI.

I. A Convenção da União de Paris encontra-se compreendida na previsão do inciso XXIII do art. 124 da LPI.

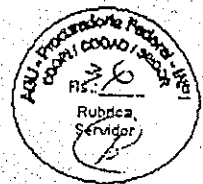
II. O art. 124, XXIII, da LPI é aplicável quando o registro paradigma é nacional.

III. O art. 124, XXIII, da LPI é uma exceção ao princípio da territorialidade, mas não da especialidade.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-JNPI,

## I. RELATÓRIO

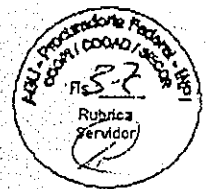
1. A Diretoria de Marcas submete à apreciação da Procuradoria consulta sobre a aplicação do art. 124, XXIII, da Lei 9.279/96.
2. A Procuradoria examinou a aplicação do art. 124, XXIII, da Lei 9.279/96 (LPI) mediante a NOTA/INPI/PROC/DICONS/N° 529/04 (fls. 04/07), de lavra da Procuradora Federal Márcia Affonso Moura. A nota técnica foi aprovada pela Procuradora Federal Maria Alice Castro Rodrigues, em manifestação datada de 30.09.2008, a qual recomendou a convolação do entendimento em um parecer para posterior submissão da matéria à Presidência. O procedimento proposto teve como escopo fixar uma orientação normativa (fls. 08/10).
3. O Procurador-Chefe Mauro Sodrê Maia solicitou pronunciamento da Diretoria de Marcas acerca da conveniência e oportunidade da aludida normatização (fls. 10). A Diretoria de Marcas manifestou-se em 11.02.2009 (fls. 11/13) e 11.03.2009 (fls. 14).
4. As referidas manifestações ensejaram um novo exame da matéria pela Procuradoria, por meio da NOTA/INPI/PROC/CJCONS/N° 146/09 (fls. 16/21), de lavra da



Procuradora Federal Márcia Affonso Moura, aprovada pela Procuradora Federal Maria Alice Castro Rodrigues (fls. 22).

5. Exame - superveniente da matéria ocorreu mediante a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 210/09, de lavra da Procuradora Federal Márcia Affonso Moura (fls. 24/25), igualmente aprovada pela Coordenação Jurídica de Consultoria.
6. Diversos aspectos relativos à aplicação do art. 124, XXIII, da LPI foram elucidados pela Procuradoria e Diretoria de Marcas, no decorrer do trâmite do processo administrativo em epígrafe. Eles foram incorporados nas Diretrizes de Análise de Marcas, e posteriormente, pelo Manual de Marcas, editado em 2014.
7. Anos se passaram desde a última manifestação da Procuradoria sobre a exegese do art. 124, XXIII, da LPI. A Diretoria de Marcas suscita um esclarecimento sobre a seguinte expressão contida no comando legal: "titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento."
8. O titular do registro marcário estrangeiro, ao impugnar o pedido de registro alheio, precisa encontrar-se sediado ou domiciliado: (i) no Brasil; ou (ii) em país com o qual o Brasil mantenha acordo; ou (iii) em país no qual haja reciprocidade de tratamento.
9. A dúvida que persiste gira em torno da necessidade, ou não, de um acordo internacional com previsão específica sobre indeferimento de pedidos de registros em situações enquadradas no art. 124, XXIII, da LPI. Diante da ausência de acordo internacional com essa previsão específica, a Diretoria de Marcas observa que o dispositivo legal constitui "letra morta" para quem não tem sede ou domicílio no Brasil.
10. Há centenas de processos administrativos versando a aplicação do art. 124, XXIII, da LPI. A consulta preenche os pressupostos de exame previstos na Ordem de Serviço nº 01, de 20 de dezembro de 2013, do Procurador-Chefe da PFE-INPI, mormente o disposto no art. 5º, I.<sup>1</sup>
11. O titular de uma marca sediado ou domiciliado em um país signatário da Convenção da União de Paris (CUP) pode impugnar o pedido de registro, depositado no INPI, com fundamento no art. 124, XXIII, da LPI? A pergunta é reformulada nos seguintes termos: a CUP encontra-se compreendida na expressão "em país com o qual o Brasil mantenha acordo", inscrita no art. 124, XXIII, da LPI? Esse é o cerne da presente consulta.
12. É o relatório.

<sup>1</sup> Ordem de Serviço nº 01, de 20 de dezembro de 2013, PFE-INPI, art. 5º A consulta jurídica relativa à matéria finalística da autarquia será recebida pela Coordenação Jurídica de Assessoramento em Consultoria em Matéria de Propriedade Intelectual – COOPI quando respeitadas os seguintes pressupostos: I – A questão a ser dirimida possua repercussão geral no âmbito da autarquia no sentido de que a orientação jurídica possa ser aplicada noutros casos ou adotada como orientação geral da PFE-INPI;



## II. MÉRITO

13. Cumpre iniciar o mérito da consulta mediante a leitura do art. 124, XXIII, da Lei 9.279/96:

Lei 9.279/96, art. 124. Não são registráveis como marca:

XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

14. O dispositivo obstaculiza o registro quando o signo pretendido imita ou reproduz marca alheia, preenchidos os seguintes requisitos:

- I. O requerente do registro conhece a marca anterior, em razão de sua atividade;
- II. O pedido de registro assinala produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim com a marca alheia;
- III. O titular da marca que promove a impugnação (oponente ou requerente da nulidade) é:
  - (i) sediado ou domiciliado no Brasil; ou
  - (ii) sediado ou domiciliado em país com o qual o Brasil mantenha acordo; ou
  - (iii) sediado ou domiciliado em país que assegure reciprocidade de tratamento.

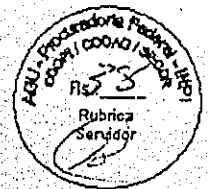
15. A aplicação do art. 124, XXIII, da LPI é matéria a ser argüida em oposição ou processo administrativo de nulidade. Não se aplica a norma de ofício.

16. O item 5.11.4 do Manual de Marcas reconhece expressamente a impossibilidade de aplicar de ofício o art. 124, XXIII, da LPI.

17. O Manual de Marcas afirma, ainda, que o dispositivo há de ser aplicado quando a marca paradigma<sup>2</sup>, invocada pelo impugnante, é registrada no exterior. Quando o interessado invoca o registro nacional para obstar um pedido, aplica-se o art. 124, XIX, da LPI.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Por registro paradigma, ou marca paradigma, entende-se aquele de titularidade do impugnante.

<sup>3</sup> Manual de Marcas do INPI, item 5.11.4: "Importante observar que a norma legal contida no inciso XXIII do art. 124 da LPI não será aplicada de ofício, assim como não será aplicada para as marcas registradas no Brasil, pois neste caso será aplicada a norma estabelecida no inciso XIX do art. 124 da LPI."



18. O texto do art. 124, XXIII, da LPI não qualifica o registro marcário paradigma como estrangeiro. Isso leva a crer que o dispositivo também se aplica ao titular que possui registro marcário no Brasil.

19. Por quê o INPI afirmou que o art. 124, XXIII, da LPI não será aplicado para as marcas registradas no Brasil? Porque o titular do registro marcário no Brasil já é protegido pelo art. 124, XIX, da LPI.

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;

20. O titular do registro marcário no Brasil não precisa invocar o art. 124, XXIII, da LPI, pois o inciso XIX já lhe protege, e é de mais fácil aplicação, posto que há menos requisitos a serem examinados. Não há necessidade do titular do registro marcário no Brasil invocar o art. 124, XXIII, da LPI para impedir o registro de outrem, basta invocar o inciso XIX.

21. O inciso XXIII do art. 124 da LPI foi redigido tendo em mente a marca estrangeira como paradigma, não a nacional. Tanto isso é verdade que o art. 158, §2º, da LPI prevê uma obrigação ao oponente ou requerente da nulidade administrativa ou judicial. Essa obrigação somente tem razão de existir quando for estrangeira a marca invocada pelo oponente ou requerente da nulidade.

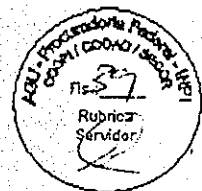
22. Entretanto, uma interpretação literal do art. 124, XXIII, da LPI indica o registro nacional como paradigma.

23. Se o impugnante é titular de registro no Brasil e invoca o art. 124, XXIII, da LPI, cabe à Administração examinar essa alegação, e não simplesmente descartá-la sob o fundamento de que se trata de um registro paradigma nacional. Não cabe o indeferimento da oposição ou do processo administrativo de nulidade com fundamento na inaplicabilidade do art. 124, XXIII, da LPI quando o registro paradigma é nacional.

24. Reconhece-se a aplicabilidade do art. 124, XXIII c/c XIX, da LPI quando o registro paradigma é nacional, observado o preenchimento dos demais requisitos legais.

25. O entendimento anterior da autarquia, de restrição do art. 124, XXIII, da LPI à controvérsia envolvendo a marca estrangeira, não prejudicou o titular de um registro nacional porque este sempre foi amparado pelo art. 124, XIX, da LPI.

26. A aplicação do art. 124, XXIII, da LPI não se condiciona à demonstração de notoriedade da marca registrada. Assim, o titular de uma marca pode impugnar o pedido de um



terceiro, com fundamento no precitado dispositivo, independentemente do registro possuir notoriedade. Nesse sentido pronuncia-se a doutrina:

“Não se confunda, de forma alguma, o amparo estatuído neste inciso com a tutela das marcas de alto renome e notoriamente conhecidas [...] É inexigível e despiciendo, para incidência da regra do inciso em apreço o caráter notório do sinal controvertido.”<sup>4</sup>

27. Nesse particular, o Manual de Marcas do INPI, editado em 2014, reconhece que a aplicação do art. 124, XXIII, da LPI refere-se à marca registrada não qualificada como notoriamente conhecida.<sup>5</sup>

28. Denis Borges Barbosa ao analisar o dispositivo em estudo ressalta a existência de interesses múltiplos na concessão de uma marca pelo Estado. Nesse sentido, não se mostra razoável uma interpretação do art. 124, XXIII, da LPI, que considere unicamente os interesses do titular da marca estrangeira.<sup>6</sup> A orientação de Denis Borges Barbosa é assimilada na presente manifestação.

## II.1 REQUISITO RELATIVO AO CONHECIMENTO DO REGISTRO MARCÁRIO ESTRANGEIRO PELO REQUERENTE

29. O art. 124, XXIII, da LPI mostra-se aplicável quando o requerente do registro perante o INPI conhece a marca estrangeira, ou nacional, em razão de sua atividade. O requisito é preenchido quando o requerente do registro possuiu um vínculo contratual com o titular da marca, mas não somente nessa hipótese.

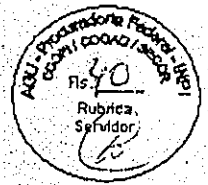
30. O exemplo seguinte demonstra que o requerente do registro no Brasil conhece a marca estrangeira, em razão de sua atividade: um empresário brasileiro teve uma relação contratual com o titular da marca estrangeira, por anos. O vínculo contratual foi dissolvido, e então o empresário brasileiro decide dedicar-se à atividade sem qualquer relação com o estrangeiro. O empresário nacional reproduz o signo contido na marca estrangeira para assinalar produto ou serviço em área afim.

31. Nesse exemplo, o empresário brasileiro conhece o registro marcário em razão de sua atividade. Por essa simples descrição, o pedido de registro será indeferido no Brasil? Não, posto que há outros requisitos a serem preenchidos, inclusive, o previsto no art. 158, §2º, da LPI.

<sup>4</sup> INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. 3ed. Rio de Janeiro, 2013, p. 271.

<sup>5</sup> Manual de Marcas do INPI, item 5.11.4: “Este inciso não ser passível de registro o sinal que imite ou reproduza marca registrada no exterior, não notoriamente conhecida, nos termos do art. 6 bis da Convenção da União de Paris – CUP [...]”

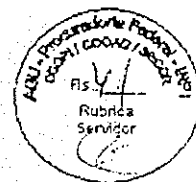
<sup>6</sup> BARBOSA, Denis Borges. *A Propriedade Intelectual no Século XXI: estudos de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 57.



32. Verificado o vínculo contratual entre o titular da marca estrangeira e o requerente, presume-se o preenchimento do requisito contido na expressão “evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade.”
33. Essa presunção ocorre notadamente quando o requerente foi agente ou representante do titular do registro estrangeiro.<sup>7</sup>
34. O exemplo dado é de fácil compreensão, mas há casos tormentosos. Se o empresário brasileiro atua no mesmo ramo de negócios do titular do registro estrangeiro, mas não houve qualquer vínculo contratual entre os dois, preenche-se o requisito em comento? Antes de responder essa pergunta, cabe considerar dois aspectos concernentes à interpretação do art. 124, XXIII, da Lei 9.279/96.
35. Primeiro, o dispositivo é uma exceção ao princípio da territorialidade. Por se tratar de uma exceção ao princípio da territorialidade, ele demanda uma interpretação restritiva.<sup>8</sup>
36. Dessa compreensão, a Procuradoria expede a seguinte orientação à Diretoria de Marcas e Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade: nas dúvidas quanto à aplicação do art. 124, XXIII, nos casos concretos, optem pela interpretação restritiva, mormente quanto à análise do requisito contido na expressão “o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade”.
37. Segundo, o dispositivo em apreço utiliza o advérbio “evidentemente”. O uso do advérbio, *in casu*, não é redundante, ele exerce uma função no comando legal. Em processos administrativos, nesta autarquia, multiplicam-se alegações, desprovidas de comprovação. O mero fato do requerente do registro perante o INPI atuar no mesmo ramo de atividade do titular da marca estrangeira não significa que ele evidentemente a conhecia.
38. Cabe ao impugnante do registro demonstrar o conhecimento da marca estrangeira pelo requerente do registro no INPI de forma clara, indubitável, óbvia. Do contrário, o advérbio

<sup>7</sup> Sobre os agentes ou representantes do titular do registro estrangeiro, verifica-se que o art. 226 do Código de Propriedade Industrial de Portugal obsta o registro marcário por agente ou representante do titular de marca registrada em países membros da União Européia ou da OMC, quando não apresentada a autorização correspondente. A mencionada norma atribui ao titular do registro estrangeiro o ônus de impugnar o pedido. Código de Propriedade Industrial de Portugal, art. 226. Se o agente ou representante do titular de uma marca registrada num dos países membros da União ou da OMC mas não registrada em Portugal pedir o registro dessa marca em seu próprio nome, sem autorização do referido titular, tem este o direito de se opor ao registro pedido, a menos que o agente ou representante justifique o seu procedimento.

<sup>8</sup> O preceito clássico de hermenêutica (*exceptiones sunt strictissimae interpretationis*) indica uma interpretação estrita da norma de exceção.



“evidentemente” não teria sentido. De acordo com o brocardo latino *verba cum effectu, sunt accipienda*, não se presume, na lei, palavras inúteis.<sup>9</sup>

39. A atuação no mesmo ramo de atividade empresarial não promove uma presunção de que o requerente do registro possui conhecimento de uma marca estrangeira. O dispositivo em estudo não indica tal presunção.

40. Imagina-se um pequeno empreendedor brasileiro que requer um determinado registro marcário para assinalar produtos alimentícios. Ele atua no ramo de alimentos, há anos, tendo uma projeção pequena na cidade na qual se encontra situado. Ocorre que o pedido de registro desse empreendedor reproduz parcialmente uma marca estrangeira no mesmo segmento empresarial.

41. Na hipótese acima, o empreendedor brasileiro nunca teve qualquer vínculo empresarial com o titular do registro marcário estrangeiro. Pelo simples fato do empreendedor brasileiro atuar no ramo de alimentos, pode-se afirmar que ele possuía ciência da marca estrangeira, posto que “evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade”? A resposta é negativa.

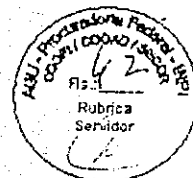
42. Não se pode afirmar que um indivíduo que atua no setor de comercialização de alimentos conhece todas as marcas registradas no exterior em idêntica atividade empresarial.

43. Há situações nas quais o requerente do registro no INPI não comercializou produto com a marca estrangeira e tampouco teve qualquer vínculo contratual com o titular do registro em outro país. Ainda assim, o requerente do registro conhecia a marca invocada como paradigma pelo oponente ou requerente da nulidade.

44. A assertiva acima tem pertinência quando se visualiza atividades empresariais com grau elevado de especialização. Imagina-se a hipótese de uma empresa nacional com a pretensão de registrar uma marca para assinalar turbinas de avião. Esse pedido hipotético de registro contém um signo que imita ou reproduz uma marca estrangeira que assinala o mesmo produto. Nesses casos, é razoável imaginar que quem atua no Brasil, nesse setor tão especializado e restrito, conhece os correspondentes registros marcários no exterior.

45. Em todas as hipóteses nas quais se alega o inciso XXIII do art. 124, da LPI, mostra-se indispensável demonstrar que o requerente do registro conhece a marca paradigma. No exemplo acima, isso pode ser feito mediante uma explanação sobre o segmento mercadológico de turbinas de avião (quantidade de empresas que atuam no ramo, quantidade de marcas para assinalar o mesmo produto etc.).

<sup>9</sup> “As expressões do Direito interpretam-se de modo que não resultem frases sem significação real, vocábulos supérfluos, ociosos, inúteis.” MAXIMILIANO, Carlos. *Hermêutica e Aplicação do Direito*. 17 ed. São Paulo: Forense, 1998, p. 250.



46. O tópico II.5 da presente manifestação resume uma controvérsia envolvendo a marca VOLUMAX. Nesse caso, a sentença monocrática e o acórdão proferido pela 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região reconheceram a incidência do art. XXIII do art. 124 da LPI, não obstante a ausência de vínculo contratual pretérito entre as empresas litigantes.

47. Tampouco se comprovou nos autos que a requerente do registro perante o INPI tivesse comercializado o produto com a marca estrangeira. A requerente do registro perante o INPI exercia atividade de envase de produtos cosméticos fabricados por empresas multinacionais. Esse fato foi fundamental para a aplicação do dispositivo legal em estudo.

48. Se o examinador de marca ao analisar os argumentos do impugnante e do impugnado, tiver fundamento razoável tendendo para o desconhecimento da marca estrangeira pelo depositante do pedido no INPI, cabe a balança pender para a inaplicabilidade do art. 124, XXIII, da LPI.

49. Para Denis Borges Barbosa, o fundamento razoável que indique o desconhecimento da marca paradigma pelo requerente do registro já basta para afastar a aplicação do inciso XXIII do art. 124 da LPI.

“Se houver fundamento razoável para se crer que o postulante ao registro desconhecesse que a marca pretendida é alheia, o dispositivo é inaplicável.”<sup>10</sup>

50. A vedação de registro, disposta no art. 124, XXIII, da LPI, impõe-se apenas ao sujeito concededor da marca paradigma. Cabe o deferimento do pedido quando formulado por quem não tenha tal conhecimento.

“A marca é irregistrável apenas pelo sujeito de direitos que tiver conhecimento da alteridade da apropriação do mesmo signo, no âmbito de sua especialidade, mas continua plenamente apropriável por qualquer outro.”<sup>11</sup>

51. O ônus da prova é atribuído ao titular do registro estrangeiro, isto é, o impugnante que teve o seu direito infringido.

“Ora, o pressuposto que demarca o inciso XXIII, é, precisamente, a má-fé do agente, sendo a sua prova um ônus que incumbe ao titular do direito marcário infringido: é ele que tem de mostrar que o requerente

<sup>10</sup> BARBOSA, Denis Borges, 2009, p. 57.

<sup>11</sup> BARBOSA, Denis Borges, 2009, p. 57.



evidentemente não poderia desconhecer sua marca. Porque é esse fato que vai determinar a aplicação (ou não) do citado preceito legal: [...]”<sup>12</sup>

52. O impugnante do pedido de registro marcário terá que demonstrar documentalmente que o empreendedor brasileiro conhecia a marca estrangeira. Não basta a mera alegação, mas sim a demonstração documental.

53. Paulo Roberto Costa Figueiredo sugere alguns documentos comprobatórios do conhecimento da marca estrangeira pelo requerente do registro perante o INPI. Trata-se de uma sugestão a ser acolhida pelos impugnantes do registro, bem como pelo INPI no momento da elaboração dos pareceres técnicos.

“[...] ousamos sugerir que a oponente deverá produzir prova específica no sentido de que a requerente oposta conhecia tanto a marca quanto a oponente (correspondência entabuladora de tratativas pra uma associação de interesses ou representação, visitas recíprocas de diretores, comparecimento de diretores/sócios/representantes da requerente a feiras e exposições, remessa de catálogos e informações, enfim: prova documental do assim chamado ‘conhecimento evidente’, constituída por documentos personalizados, não prestando os genéricos ou dirigidos ao mercado em geral).”<sup>13</sup>

54. A NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 529/04, de lavra da Procuradora Federal Márcia Affonso Moura, já reconhecia o dispositivo em estudo como um instrumento de repressão à prática abusiva no âmbito do direito marcário.<sup>14</sup>

55. O inciso XXIII do art. 124 da LPI não compreende a expressão “má-fé”. Todavia, a má-fé do requerente do registro encontra-se prevista no dispositivo mediante a descrição de uma conduta (imitação ou reprodução de marca alheia para assinalar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim apto a causar confusão ou associação, *pelo requerente que evidentemente não poderia desconhecer a marca em razão de sua atividade*). Não é a mera imitação de marca alheia que caracteriza a má-fé, mas sim, a conduta praticada pelo requerente que evidentemente conhece a marca paradigma.

“A má-fé, neste caso, fica configurada pela ciência do depositante da existência de marca alheia e, conseqüentemente, pela presunção de que este sabia dos direitos que sobre ela impendiam, mas quis, ainda assim,

<sup>12</sup> TORRES, Carlos Pinheiro. O Registro Fraudulento de Marcas: notas sobre os efeitos da má-fé subjetiva no registro marcário. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, São Paulo, n. 117, p. 17-24, mar./abr. 2012, p. 17-24, p. 21.

<sup>13</sup> FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. O Direito de Precedência ao Registro de Marca e a Marca Evidentemente Conhecida. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, São Paulo, n. 45, p. 36-42, mar./abr. 2000, p. 42.

<sup>14</sup> NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 529/04: “No meu entender, a proibição contida no preceptivo em análise, consubstancia um desmembramento do comando insculpido no artigo 126, constituindo, assim, mais um instrumento de repressão à pirataria, de sorte a regular situações abusivas.”



persistir na sua intenção. O agente tem que ter sabido da existência da marca original em momento anterior ao depósito, maculando o seu ato com um vício que inquina o procedimento administrativo a que deu início. Como se percebe, ao invés de fazer referência expressa à má-fé, deixando para o intérprete-aplicador o preenchimento do conceito, o legislador definiu o seu conteúdo no contexto da norma."<sup>15</sup>

56. A *mens legens* do dispositivo é vedar o aproveitamento fraudulento de uma marca alheia. Como é cediço, a boa fé se presume, a má-fé se prova. Esse axioma há de estar presente no momento da aplicação do inciso XXIII do art. 124, da LPI.

## II.2 REQUISITO RELATIVO À IDENTIDADE, SEMELHANÇA OU AFINIDADE DO PEDIDO DE REGISTRO NO BRASIL E A MARCA ESTRANGEIRA

57. Outro requisito para aplicação do dispositivo em comento refere-se à identidade, semelhança ou afinidade do registro pretendido no Brasil e da marca paradigma invocada pelo opoente, ou pelo requerente da nulidade. Se o pedido de registro no Brasil for para assinalar um produto ou serviço, nos quais não haja identidade, semelhança ou afinidade com a marca estrangeira, não há de se falar de aplicação do art. 124, XXIII, da LPI.

58. Nesse diapasão, transcreve-se o comentário de Tinoco Soares sobre a identidade ou semelhança do ramo de negócio ou atividade do impugnante e do impugnado:

“Assim deverá ser negado o registro àquele que realmente for do mesmo ou de semelhante ramo de negócio ou atividade e não na generalidade, porque não se poderá pretender com tal inserção proibitiva que se limite o registro a quem quer se seja de uma marca já utilizada e/ou conhecida no exterior ou no Brasil para outro qualquer ramo de negócio ou atividade.”<sup>16</sup>

59. De acordo com a parte final do art. 124, XXIII, da LPI, quando o pedido de registro no Brasil assinala produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim com a marca paradigma, opera a seguinte presunção *inves tantum*: a coexistência dos registros provoca confusão ou associação indevida.

60. A expressão “suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”, contida no dispositivo em estudo, é antecedida por um aposto explicativo. Conseqüentemente, quando houver identidade, semelhança ou afinidade com a marca estrangeira, ocorre a suscetibilidade de causar confusão ou associação indevida.

<sup>15</sup> TORRES, Carlos Pinheiro, 2012, p. 21.

<sup>16</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 203.



61. O inciso XXIII do art. 124 da LPI é uma exceção ao princípio da territorialidade, mas não da especialidade.

### II.3 REQUISITO RELATIVO À SEDE OU DOMICÍLIO DO TITULAR DO REGISTRO ESTRANGEIRO

62. A NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 0146/09, de lavra da Procuradora Federal Márcia Affonso Moura, explicitou as três hipóteses pertinentes ao requisito relativo à sede ou domicílio do titular do registro paradigma. O titular da marca ao impugnar o pedido de registro perante o INPI precisa enquadrar-se em uma das três hipóteses previstas no art. 124, XXIII, da LPI:

- (i) sediado ou domiciliado no Brasil; ou
- (ii) sediado ou domiciliado em país com o qual o Brasil mantenha acordo; ou
- (iii) sediado ou domiciliado em país que assegure reciprocidade de tratamento.<sup>17</sup>

63. Não é qualquer acordo internacional que enseja a aplicação do dispositivo em comento. Do inciso XXIII do art. 124 da LPI, infere-se que se trata de um acordo de propriedade industrial que contemple uma regra de reciprocidade, ou, uma norma com idêntica *ratio* do dispositivo em estudo.

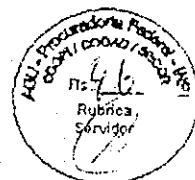
64. A NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 0146/09 observou a existência do conectivo “ou” na expressão “titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento.” A conjunção alternativa indica uma opção dentro de um conjunto de proposições. A escolha de uma proposição exclui as demais.

65. Por conseguinte, o termo “acordo”, contido na norma, não se refere unicamente a um compromisso internacional de reciprocidade. Se assim o fosse, a expressão seria “acordo que assegure reciprocidade de tratamento”, e não “acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento.”

66. O importante é que o indivíduo sediado ou domiciliado no Brasil possa impugnar o registro em um país no qual o Brasil mantenha o acordo aventado.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> A reciprocidade de tratamento também é prevista no art. 3º, II, da LPI. De acordo com essa norma, os direitos previstos na LPI são assegurados aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país no qual se assegure a reciprocidade de direitos aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil. Assim, o estrangeiro não domiciliado no Brasil tem direitos de propriedade industrial assegurados, pela regra da reciprocidade, independentemente de acordo internacional específico.

<sup>18</sup> A *ratio* do art. 124, XXIII, da LPI, é a proteção contra a concorrência desleal, também prevista na CUP. O brasileiro sediado no Brasil pode invocar as normas de concorrência desleal da CUP para impugnar o registro em um país signatário do acordo.



67. A controvérsia gira em torno do significado da expressão “em país com o qual o Brasil mantenha acordo”, contida no art. 124, XXIII, da LPI. O acordo ao qual essa expressão se refere é um tratado internacional que contenha norma idêntica ao inciso XXIII do art. 124 da LPI? Ou o acordo ao qual essa expressão se refere pode ser um tratado internacional que contenha previsões contrárias à concorrência desleal com o mesmo escopo do art. 124, XXIII, da LPI?

68. O titular do registro marcário sediado ou domiciliado em país signatário da CUP pode invocar o art. 124, XXIII, da LPI, perante o INPI, para fins de impugnar o pedido de marca formulado no Brasil?

69. A resposta é positiva para a pergunta acima. O fato de a CUP não possuir norma de idêntico teor ao disposto no art. 124, XXIII, da LPI, não a desqualifica como acordo para fins de aplicação do dispositivo em apreço.

70. A CUP possui preceitos que se aproximam da previsão do art. 124, XXIII, da LPI, embora as duas normas não se confundam. O art. 6º *septies* (1) da CUP prevê que o titular do registro estrangeiro pode impugnar o pedido de marca formulado por um de seus representantes comerciais. Além da impugnação administrativa, é cabível o pedido de adjudicação, quando a lei nacional assim o prever. Também se concebe o requerimento de cancelamento da marca.

*Art. 6º septies*

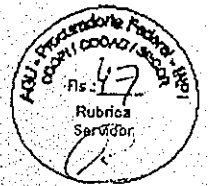
(1) Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento.

(2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso.

(3) As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo.

71. De acordo com o art. 6º *septies* (1) da CUP, o impugnado (depositante do pedido de registro) é o agente ou representante do titular do registro estrangeiro.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> O art. 6º *septies* (1) da CUP prevê a adjudicação da marca. A adjudicação, com fundamento no art. 6º *septies* (1) da CUP encontra-se expressamente prevista no art. 166 da LPI. [Lei 9.279/96, art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º *septies* (1) daquela Convenção.]



72. Diferentemente, o art. 124, XXIII, da LPI, não prevê tal limitação, permitindo, a incidência da proibição de registro em face de um depositante sem vínculo contratual com o titular do registro estrangeiro.
73. Se o requerente do registro perante o INPI possuir um vínculo contratual com o titular da marca estrangeira, haverá uma presunção que ele conhecia a marca, em razão de sua atividade. Inexistente esse vínculo contratual, será necessário um esforço probatório por parte do impugnante para demonstrar o conhecimento da marca pelo requerente do registro.
74. Bodenhausen reconhece a existência de casos nos quais o contrato não regula a matéria de marca entre o titular do registro estrangeiro e o agente ou representante que deposita o pedido objeto da impugnação. Ainda que o contrato seja silente sobre esse aspecto, mostra-se aplicável o art. 6º *septies* (1) da CUP.<sup>20</sup>
75. De acordo com Bodenhausen, os termos “agente” e “representante”, inscritos no art. 6º *septies* (1) da CUP, não são passíveis de uma interpretação estritamente jurídica. Distribuidores de produtos, não qualificados como agentes ou representantes em sentido estrito, são passíveis de figurar como impugnados, nos termos da norma da CUP.<sup>21</sup>
76. Ou seja, muitas situações fáticas que ensejam a aplicação do inciso XXIII do art. 124, da LPI, também atraem a aplicação do art. 6º *septies* (1) da CUP.
77. A despeito da diferença entre o art. 124, XXIII, da LPI e o art. 6º *septies* (1) da CUP, os dois dispositivos possuem uma semelhança de sentido e de propósito.
78. A *ratio* do art. 124, XXIII, da LPI é a repressão à concorrência desleal. A repressão à concorrência desleal possui previsão na CUP. A repressão à concorrência desleal é uma atividade inerente à proteção da propriedade industrial.

<sup>20</sup> “El artículo que se examina trata de una situación especial, o sea de la relación entre el titular de una marca y su agente o representante por lo que respecta al registro o a la utilización de la marca por parte del segundo. En muchos casos, esa relación quedará adecuadamente regulada por contrato, pero en otros casos no existirá un contrato o dicho contrato guardará silencio o será insuficiente en la materia. A veces era de interés también para el titular de la marca que su agente o representante en un determinado país tome, por su propia iniciativa, las medidas necesarias para proteger la marca mediante el registro y la use con vistas a los posibles requisitos de uso, pero entonces pueden surgir graves dificultades en lo que respecta al derecho exclusivo al uso de la marca, o cuando se pone fin a la relación entre las partes.” BODENHAUSEN, G.H.C. *Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial revisado en Estocolmo en 1967*. Ginebra: BIRPI, 1969, p. 136.

<sup>21</sup> “Si la aplicación de la disposición que se examina es solicitada en un país de la Unión, las autoridades competentes de esse país tendrán que determinar primeramente si la persona que ha solicitado el registro de la marca a su propio nombre en dicho país puede ser considerada como el agente o representante del titular de la marca en uno de los países de la Unión. En vista de la finalidad de la disposición, la redacción anterior no será interpretada probablemente en un sentido legal estricto, de tal modo que la disposición se aplicará también a los que han actuado como distribuidores de productos que llevan la marca y que han solicitado el registro de la marca a su propio nombre.” BODENHAUSEN, G.H.C., 1969, p. 136, 137.



79. Por isso, a repressão à concorrência desleal possui previsão no art. 2º, V, da LPI, no mesmo dispositivo que prevê a concessão de patentes e de registro de marcas. De modo semelhante, a repressão à concorrência desleal aparece no art. 1º (2) da CUP, quando esta define o objeto da proteção da propriedade industrial.<sup>22</sup>

80. Considerando que a CUP determina a repressão à concorrência desleal, parece razoável entender que o titular do registro marcário sediado ou domiciliado em país signatário invoque o art. 124, XXIII, da LPI, perante o INPI, para fins de impugnar o pedido de marca.

81. Das normas da CUP, vale destacar o art. 10 *bis* (1), segundo o qual os países signatários comprometem-se em assegurar aos nacionais dos países da União uma efetiva proteção contra a concorrência desleal.

Art. 10 *bis* (1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

82. A definição de concorrência desleal, apresentada pelo art. 10 *bis* (2) da CUP, remete ao princípio civilista da boa fé. O ato contrário aos usos honestos em matéria de propriedade industrial qualifica-se como concorrência desleal.

Art. 10 *bis* (2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

83. Três exemplos da prática de concorrência desleal são oferecidos pelo art. 10 *bis* (3) da CUP.

Art. 10 *bis* (3) Deverão proibir-se particularmente:

Art. 10 *bis* (3) 1º Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

Art. 10 *bis* (3) 2º As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

Art. 10 *bis* (3) 3º As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.

84. A presente interpretação do art. 124, XXIII da LPI não promoverá a proteção da marca estrangeira em detrimento do registro promovido de boa-fé pelo nacional.

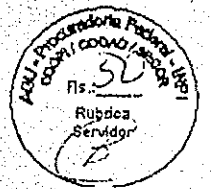
<sup>22</sup> CUP, art. 1º (2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.



85. O que se pretende, no momento, é esclarecer o sentido do inciso XXIII do art. 124 da LPI, buscando estabelecer parâmetros para uma melhor aplicação desse dispositivo.
86. Independentemente do art. 124, XXIII, da LPI, o titular da marca estrangeira busca a tutela administrativa e judicial para tornar nulo o registro nacional que represente imitação ou reprodução da sua criação. A pretensão do titular da marca estrangeira é assegurada pelo princípio da boa fé e pelas normas pertinentes à concorrência desleal.
87. Adotar uma interpretação que conduza à ineficácia do art. 124, XXIII, da LPI, não promove uma melhor proteção do nacional de boa-fé que obtém um registro, posteriormente identificado como imitação ou reprodução da marca estrangeira. O nacional de boa-fé estará protegido se a autarquia promover uma interpretação do dispositivo, ainda que restritiva, esclarecendo quais os parâmetros de sua aplicação. Esta manifestação constitui uma tentativa de estabelecer tais parâmetros.
88. Não parece razoável admitir uma interpretação do art. 124, XXIII, da LPI que lhe retire a eficácia. Com a presente exegese da expressão “em país no qual o Brasil mantenha acordo”, busca-se tornar efetivo um dos dispositivos previstos para coibir a usurpação de marca alheia, em consonância com o princípio da boa fé.
89. O art. 124, XXIII, da LPI é compatível com as normas da CUP concernentes à repressão à apropriação de marca alheia. Ambos os instrumentos são contrários à conduta parasitária no âmbito do direito marcário.
90. O titular do registro marcário sediado ou domiciliado em país signatário da CUP pode invocar o art. 124, XXIII, da LPI, perante o INPI, para fins de impugnar o pedido de marca formulado por outrem. Essa interpretação representa um passo à frente na repressão à concorrência desleal, por parte do INPI, em consonância com a sua atribuição prevista no art. 2º, V, da LPI.<sup>23</sup>
91. A concorrência ou conduta parasitária receberá uma definição legal, nos próximos meses, a partir da aprovação do Projeto de Lei 1572, de 2011 (Código Comercial).<sup>24</sup> Do mesmo modo que o Poder Legislativo indica novos instrumentos para o combate à conduta do parasitismo marcário, mostra-se adequada uma interpretação administrativa do art. 124, XXIII, da LPI com esse viés.

<sup>23</sup> Lei 9.279/96, art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: [...] V - repressão à concorrência desleal.

<sup>24</sup> Projeto de Lei 1572/2011, art. 93. Concorrência ou conduta parasitária é o aproveitamento, sem a devida autorização, do potencial de resultados econômicos de marca, nome empresarial ou outros sinais distintivos alheios, de apelo publicitário notoriamente associado a outra empresa ou, por qualquer meio, de investimentos realizados por outrem na exploração de sua atividade econômica.



92. Antes da entrada em vigor da Lei 9.279/96, Luiz Leonardos já apontava o art. 124, XXIII, da LPI como uma das normas para evitar a atividade parasitária e o aproveitamento indevido das marcas alheias.<sup>25</sup>

93. As vésperas do aniversário de vinte anos da Lei 9.279/96, mostra-se premente conferir o máximo de efetividade possível ao dispositivo em análise buscando a repressão da conduta de má-fé.

94. Reconhece-se que o art. 2º da CUP não exige domicílio em país unionista para que a pessoa invoque os direitos previstos nesse instrumento internacional. A pessoa pode invocar um direito previsto na CUP pelo simples fato de ser nacional de país unionista, independentemente do domicílio.<sup>26</sup>

95. Não há óbice para que o INPI exija sede ou domicílio em país signatário da CUP, posto que o inciso XXIII do art. 124 da LPI prevê o requisito de sede ou domicílio em país com o qual o Brasil mantenha acordo.

96. O titular de uma marca com sede ou domicílio em país não-signatário da CUP também pode invocar o art. 124, XXIII, da LPI, desde que o país assegure reciprocidade de tratamento.

97. Outros acordos também podem ensejar a aplicação do art. 124, XXIII, da LPI. Imagina-se a hipótese de um país que não seja membro da CUP e que tampouco assegure reciprocidade de tratamento. Não há nenhum óbice para que o Brasil firme um acordo com esse país. Assim, o residente ou domiciliado nesse país poderia invocar o art. 124, XXIII, da LPI para obstar o registro de uma marca no Brasil.

#### II.4 OBRIGAÇÃO DE COMPROVAR O DEPÓSITO DO PEDIDO DE REGISTRO

98. Não prospera a alegação do art. 124, XXIII, da LPI sem que o titular da marca manifeste interesse em obter o registro no Brasil. Para o processamento da oposição e do

<sup>25</sup> “[...] o projeto de uma nova lei de propriedade industrial em exame no Congresso contém um conjunto de normas destinado a evitar a atividade parasitária e o aproveitamento indevido das marcas alheias, acolhendo as idéias acima expostas e cobrindo toda a extensão dos atos desleais em matéria de registro de marcas.” LEONARDOS, Luiz. A superação do conceito de notoriedade na proteção contra as tentativas de aproveitamento de marcas alheias. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial*, São Paulo, nº 19, p. 13-16, nov./dez. 1995, p. 16.

<sup>26</sup> “Para poder reivindicar os benefícios da Convenção não é necessário que a pessoa seja domiciliada no país em que a proteção é reclamada (art. 2º), o que, aliás, seria contrário aos fins e ao espírito da União. O que firma o direito de reivindicar esses benefícios é o fato de pertencer a um país contratante. É indiferente, pois, que a pessoa tenha o seu domicílio no país a que pertence, em um país unionista ou em país não pertencente à União. A Convenção ressalva, entretanto, as disposições da legislação interna de cada país, que exijam a eleição de domicílio ou a constituição de mandatário, como formalidade para a concessão das vantagens nela previstas.” CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. II. Tomo II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 313.



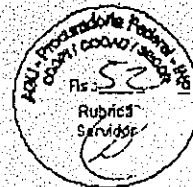
processo administrativo de nulidade, o impugnante precisa depositar o pedido de registro, conforme dicção do art. 158, §2º da LPI.

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

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

99. A partir da leitura do art. 158, § 2º, da LPI, compreende-se por que não se aplica *ex officio* a vedação do art. 124, XXIII. A hipotética aplicação de ofício do art. 124, XXIII, da LPI, tendo uma marca estrangeira como paradigma, implicaria desconsiderar a obrigação disposta no art. 158, § 2º.
100. Dessarte, aplicar de ofício o art. 124, XXIII, da LPI dependeria de busca de anterioridades em bases internacionais, o que aumentaria o tempo de exame dos pedidos.
101. O art. 158, § 2º, da LPI prevê a obrigação do titular do registro estrangeiro depositar o pedido no INPI para fins de conhecimento da oposição, nulidade administrativa e da ação de nulidade. Incumbe à autarquia alegar essa questão em Juízo, quando o titular do registro estrangeiro busca a nulidade de uma marca, com fundamento no art. 124, XXIII, da LPI.
102. Os subsídios técnicos formulados para instrução da defesa da autarquia nas ações de nulidade, formulados pela Diretoria de Marcas e Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, precisam informar se a parte efetuou o depósito do pedido de registro perante o INPI, nos termos do art. 158, § 2º, da LPI.
103. A defesa judicial da autarquia, por sua vez, precisa mencionar expressamente nas peças se o autor da ação de nulidade cumpriu o art. 158, § 2º, da LPI. O descumprimento do art. 158, § 2º implicará a inaplicabilidade do inciso XXIII do art. 124 da LPI.
104. O Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos reconhece que o examinador de marcas não conhecerá da oposição quando o oponente não cumpre o disposto no art. 158, § 2º, da LPI. A observação aplica-se também aos processos administrativos de nulidade. No mesmo sentido, não cabe a nulidade de um registro marcário na esfera do Poder Judiciário, com fundamento no art. 124, XXIII, da LPI, se houve o descumprimento do art. 158, § 2º.

“Mediante a comprovação de depósito da marca no Brasil, a oponente ou requerente da nulidade atesta a legitimidade para impugnação do pedido de registro. Não o fazendo, o examinador não conhecerá da oposição, por ausência de um requisito essencial. [...] fica vedada a criação de uma



espécie de bloqueio erguido por parte de empresas sem interesse efetivo no Brasil.<sup>27</sup>

105. Não basta ao titular do registro estrangeiro depositar o pedido perante o INPI, *mister* a juntada do documento comprobatório aos autos da oposição, do processo administrativo de nulidade ou dos autos judiciais, no prazo de 60 (sessenta) dias.

106. Com idêntico entendimento, Tinoco Soares assevera que não basta o depósito do pedido de registro, para fins de cumprimento do art. 158, § 2º, da LPI. Com atenção à letra da lei, o autor explica a obrigação do impugnante de juntar aos autos da oposição o comprovante do depósito do pedido de registro, no prazo de 60 dias, após a interposição. O mesmo se aplica ao processo administrativo de nulidade e à ação de nulidade.

“[...] se eventualmente o depósito da marca não for feito concomitantemente com a oposição e já comprovado por ocasião desta, deve o interessado, ao depois, providenciar aditamento à oposição fazendo essa comprovação no prazo de sessenta dias. Logo, não basta depositar a marca e nem tampouco alegar que o depósito foi feito posto que indispensável será essa comprovação no processo de oposição.”<sup>28</sup>

107. Quando o registro paradigma for nacional, por razões lógicas, não se aplica o art. 158, § 2º, da LPI, porquanto o depósito e a concessão da marca ocorreram anteriormente.

108. Adiantando-se à futura consulta sobre o tema, mostra-se redundante a publicação de exigência para que o oponente ou o requerente da nulidade comprove o depósito de registro perante o INPI. A comprovação do depósito, no prazo de sessenta dias, é uma obrigação disposta em lei. A formulação de exigências para que o interessado instrua melhor os seus pedidos perante a Administração atrasa a conclusão dos processos administrativos.

## II.5 JURISPRUDÊNCIA

### II.5.1 MARCA CHEN HSONG

109. Na ação judicial na qual se discutiu a marca mista “CHEN HSONG”, a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendeu pela incidência do art. 124, XXIII, da LPI, como fundamento, para manter a sentença *a quo* que determinou a adjudicação da marca litigiosa.

<sup>27</sup> INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. 3ed. Rio de Janeiro, 2013, p. 374.

<sup>28</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 251.



110. Em sede de contestação, o INPI entendeu pela procedência da ação. Observou-se que a parte autora não apresentou oposição ou ingressou com processo administrativo de nulidade. Ou seja, não foi alegada, na esfera administrativa, a matéria suscitada em Juízo.

111. No caso em tela, a parte sucumbente obteve um registro, a qual reproduzia marca estrangeira. Para o Poder Judiciário, a parte sucumbente evidentemente conhecia o registro no exterior, porque estabeleceu relações comerciais com a parte vencedora (titular do registro no exterior).

112. A alegação da parte sucumbente de que se dedicou à divulgação da marca no Brasil, o que aumentou o reconhecimento do signo pelo público, não foi acolhida pela 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

113. O voto da Relatora Desembargadora Federal Liliâne Roriz ressalta o escopo do dispositivo em comento, a saber, a proteção da boa-fé nos negócios empresariais, *ipsis litteris*:

“Trata-se de norma que visa proteger a boa-fé nos negócios empresariais. O fato que provoca a incidência da norma proibitiva acima é a conduta maliciosa do pretendente ao registro, por ser pessoa do ramo de negócio e ter acesso ao que se passa no mercado.

Ressalte-se que a marca anterior nem mesmo precisa estar registrada no Brasil, pois se trata de exceção ao princípio da territorialidade, e, ao contrário da marca notoriamente conhecida, não há que se perquirir de seu alto grau de notoriedade no país onde se requer a proteção.

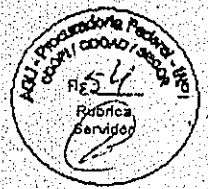
*In casu*, como admitido pela empresa-ré, ora apelante, esta desenvolveu relações comerciais com a autora, na qualidade de sua representante comercial no Brasil, por um longo período, razão pela qual tinha plena consciência da existência do signo de origem estrangeira, bem como de sua dimensão no mercado internacional.

Ainda que tenha empreendido esforços, como alega, para a divulgação da marca no Brasil, aumentando o seu reconhecimento perante o público, evidencia-se que o fez por sua própria conta e risco, considerando que não ignorava a sua ilegitimidade para pleitear o registro em tela junto ao INPI.”<sup>29</sup>

## II.5.2 MARCA VOLUMAX

114. A empresa norte-americana Zotos International Inc. ingressou com uma ação de nulidade em face do INPI e da empresa Aerojet Química Industrial Ltda. Entre as marcas de titularidade da parte autora, encontra-se a VOLUMAX, que assinala produtos para cabelo. Na petição inicial, a empresa autora apresentou uma lista de registros concedidos em diversos países, do ano de 1989 a 2000.

<sup>29</sup> Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Relatora Desembargadora Federal Liliâne Roriz, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 498217, Processo: 200851018038836, UF: RJ, Data Decisão: 27/04/2011, Documento: TRF-200254267, Fonte: E-DJF2R - Data: 04/05/2011 - Página: 226.



115. A empresa ré depositou pedidos de registro com o signo VOLUMAX no INPI, em 25.08.1998, em idêntica classe dos registros de titularidade da empresa autora. Um registro marcário foi concedido pelo INPI. Um outro pedido encontrava-se em tramitação no INPI, quando a parte autora ingressou com a ação de nulidade.
116. Não houve impugnação administrativa em face do registro marcário obtido pela ré. Ou seja, o INPI desconhecia a alegação de notoriedade da marca ou os registros marcários estrangeiros.
117. A contestação do INPI reconheceu o pleito da empresa autora. Admitiu-se, na contestação, que a convivência das marcas conduziria a associações indevidas junto ao público consumidor. Os documentos acostados aos autos indicavam o conhecimento pela ré da marca VOLUMAX, de titularidade de terceiro. Trata-se de um signo conhecido no segmento mercadológico de cosméticos.
118. A sentença proferida pela Juíza Federal Márcia Maria Nunes de Barros entendeu pela procedência dos pedidos autorais, no tocante à declaração de nulidade do ato administrativo de concessão da marca nominativa contendo a expressão VOLUMAX. Reconheceu-se que o pedido de registro da marca mista contendo a parcela nominativa VOLUMAX não preenche os pressupostos de registrabilidade, posto que reproduz signo de titularidade da empresa autora.
119. A apelação interposta pela Aerojet Química Industrial Ltda. ressaltou a inexistência de prova relativa ao produto ou propaganda com a marca VOLUMAX, antes de seu pedido de registro. Alegou-se que a marca era desconhecida do público brasileiro quando efetuou o depósito do pedido de registro no INPI.
120. A apelante observa que o mero registro em outros países não confere notoriedade a uma marca. Observou-se a inexistência de prova documental de larga comercialização de produtos com a marca VOLUMAX pela empresa apelada.
121. Na controvérsia envolvendo a marca "VOLUMAX", a 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendeu pela incidência do art. 124, XXIII, da LPI, para manter a sentença *a quo*.
122. A empresa apelada era titular de registros marcários com a expressão "VOLUMAX", em diversos países. A apelante atuava principalmente no envasamento de produtos de outras sociedades empresárias, sem produzir um produto próprio. As duas empresas alegaram comercializar produtos com a marca VOLUMAX.
123. No deslinde da controvérsia, foi dada ênfase à atividade empresarial exercida pela apelada, a saber, envase de produtos cosméticos de outras empresas. Muitos desses produtos decorriam de contratos firmados com empresas multinacionais. Nesse contexto, não pareceu



razoável ao Poder Judiciário supor que a apelante desconhecia a marca estrangeira de titularidade da empresa apelada.

124. A inexistência de vínculo contratual pretérito entre as empresas litigantes não constituiu óbice para a incidência do art. 124, XXIII, da LPI.

Trecho do voto da Relatora: “[...] foi inserido no inciso XXIII do art. 124 da LPI dispositivo de proteção que não exige grau de notoriedade da marca, mas somente que ela tenha sido apropriada por alguém que, em razão de sua atividade econômica, não poderia desconhecer que, ainda que alhures, ela seria de titularidade de outrem. Esse dispositivo veio proteger, a meu sentir, não somente a concorrência desleal sob o ponto de vista do aproveitamento parasitário da fama de outrem, mas sob o ponto de vista mesmo do só-aproveitamento do esforço criativo de alguém.

Há situações que tratam de marca evocativa de um senso quase tão comum que é impossível se concluir pela cópia. Cito o exemplo que julgamos aqui sobre as marcas “Colégio das Américas” e “Faculdades das Américas” (processo nº 1999.51.01.023852-3). Lembro que naqueles autos esta Turma concluiu que *“o uso de termo que consiste em signo de distintividade relativa, como é o nome de lugares, de alta difusão no seio da sociedade, e, portanto, sem expressão substancial no universo marcário, por si só está a desautorizar a idéia de aproveitamento parasitário ou concorrência desleal”*.

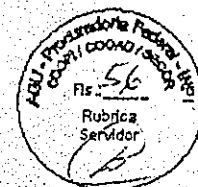
Todavia, esse não é o caso dos presentes autos. Apesar de a marca “VOLUMAX” consistir de marca, ao que parece, evocativa, a cópia nominativa servil, sem nenhum acréscimo, bem como o depósito de marca mista com apresentação gráfica aproximada àquela das embalagens apresentadas pela autora (fls. 69/70), está a autorizar justamente a conclusão pelo aproveitamento parasitário, pela ré, quanto ao esforço criativo da marca em litígio.

E sendo a ré, como bem comprovou pela documentação juntada aos autos, empresa cujas atividades açambarcam contratos internacionais, não é suposto, pela sua atividade de envase de produtos alheios também na área de cosméticos, que desconhecesse a marca da autora.<sup>30</sup>

Trecho da ementa: “**MARCA'S. COLIDÊNCIA. ART. 124, XXIII DA LPI. MARCA REGISTRADA EM OUTROS PAÍSES. REPRODUÇÃO. ILEGALIDADE.**”

A teor do disposto no inciso XXIII, do art. 124, da LPI, é de se reconhecer a ilegalidade de registro marcário que imita marca alheia registrada em outros países, a qual o requerente, por suas atividades, evidentemente não deve desconhecer, sobretudo quando se trata de cópia nominativa servil, sem nenhum acréscimo, bem como de depósito de marca mista com apresentação gráfica aproximada àquela das

<sup>30</sup> Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Relatora Desembargadora Federal Márcia Helena Nunes, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 379767, Processo: 200351015102943, UF: RJ, Data Decisão: 13/11/2007, Documento: TRF-200175087, Fonte: DJU - Data: 13/12/2007 - Página: 364.



embalagens utilizadas na comercialização dos produtos sob a marca registrada alhures. [...]”<sup>31</sup>

125. A Aerojet interpôs recurso especial. Em suas razões recursais, a Aerojet rejeita a presunção de que conhecia o signo VOLUMAX em razão de suas atividades de envase de produtos.

126. Além de atacar a notoriedade da marca estrangeira, a recorrente tentou levar ao Superior Tribunal de Justiça a discussão sobre a expressão “marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade”, contida no art. 124, XXIII, da LPI.

127. O recurso especial não foi admitido na origem. Não foi interposto agravo de instrumento contra a decisão que inadmitiu o recurso. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região transitou em julgado em 12.03.2009.

### **II.5.3 MARCAS “MAXWELL & WILLIAMS DESIGNER HOMEWARES” E “MAXWELL & WILLIAMS”**

128. H.A.G. Import Corporation, empresa australiana, é titular das marcas “Maxwell & Williams Designer Homewares” e “Maxwell & Williams”. As marcas são registradas em vários países e assinalam utensílios domésticos. As concessões das marcas ocorreram a partir do ano de 1997.

129. Em 2005, a empresa Full Fit trocou correspondência eletrônica com a H.A.G. Import Corporation indicando interesse na distribuição dos produtos no mercado brasileiro. A Full Fit é uma empresa nacional de distribuição de utensílios para cozinha, entre outros produtos.

130. As negociações não prosperaram, mas houve expressa menção às marcas na troca de mensagens eletrônicas. Alguns meses depois, a Full Fit depositou os pedidos de registros das marcas “MW MAXWELL” para assinalar utensílios domésticos. Dois anos após o depósito, a Full Fit encaminhou notificação extrajudicial à H.A.G. Import Corporation para que esta não utilizasse a marca “MAXWELL & WILLIAMS.”

131. Em 25.03.2008, o INPI concedeu duas marcas contendo a designação “MW MAXWELL” à Full Fit. O INPI somente tomou conhecimento dos fatos acima quando foi citado na ação de nulidade promovida pela H.A.G. Import Corporation. A empresa australiana não apresentou oposição ou ingressou com o processo administrativo de nulidade.

<sup>31</sup> Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Relatora Desembargadora Federal Márcia Helena Nunes, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 379767, Processo: 200351015102943, UF: RJ, Data Decisão: 13/11/2007, Documento: TRF-200175087, Fonte: DJU - Data: 13/12/2007 - Página: 364.



132. Em sede de contestação, a autarquia mostrou-se favorável à procedência da ação.

133. A sentença proferida pelo Juiz Federal Guilherme Bollorini Pereira reconheceu a colidência de marcas. A notificação extrajudicial expedida pela ré (Full Fit) demonstra a colidência de marcas, do contrário, não teria adotado tal expediente.<sup>32</sup> O Juízo decretou a nulidade das marcas, reconhecendo a incidência do inciso XXIII do art. 124 da LPI.

134. A sentença foi confirmada pela 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A ementa menciona o art. 124, XXIII, da LPI e o fato da empresa ré atuar no mesmo ramo mercadológico e frequentar feiras de negócios no exterior. Ressalte-se que houve troca de correspondência entre as partes, antes do depósito do pedido de registro marcário perante o INPI. Diante de tal comprovação documental, de fato, não há como cogitar a hipótese de desconhecimento da marca estrangeira pela Full Fit.

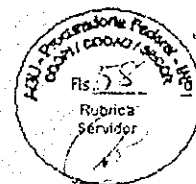
“[...] II - A teor da norma do art. 124, XXIII, da LPI, é de ser reconhecida a ilegalidade de registro de marca que imita marca alheia registrada em outros países, quando restar comprovado que a empresa-ré, por atuar no mesmo ramo mercadológico e frequentar feiras de negócios no exterior, conhecia a marca da autora quando efetuou os depósitos de seus pedidos de registro.”<sup>33</sup>

#### II.5.4 MARCA HARRODS

135. No ano de 2014, foi publicado o acórdão proferido pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça sobre a marca Harrods. A controvérsia envolveu discussão sobre o uso de nome comercial como marca, marca notória, entre outros temas. No momento, interessa verificar o contexto no qual o voto do Relator Ministro Luis Felipe Salomão mencionou o art. 124, XXIII, da LPI.

136. Em apartada síntese, vê-se que o INPI concedeu a marca mista HARRODS, tendo a Harrods Buenos Aires Ltda como titular do direito. A empresa britânica Harrods Limited ingressou com processo administrativo de nulidade e obteve a nulidade da referida marca, e a concessão da marca mista HARRODS.

<sup>32</sup> Sentença proferida em 16.11.2009, pelo Juiz Federal Guilherme Bollorini Pereira, nos autos da ação 2008.51.01.811534-0, 35ª Vara Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro: “Aliás, no que concerne à colidência entre as marcas em tela, não foi outro o entendimento da empresa ré ao encaminhar Notificação Extrajudicial à autora no sentido de que esta desistisse do pedido de registro n. 829.382.917, para a marca ‘MAXWELL & WILLIAMS’, face à possibilidade de causar confusão ou associação com suas marcas anteriormente registradas ‘MW MAXWELL’ [...]. Desta forma, é no mínimo curioso que em sua contestação a 2ª ré alegue que as marcas em litígio não se confundem pelo fato dos produtos e clientes de ambas as empresas serem diferenciados o que, a seu ver, afastaria a concorrência, bem como face à identidade se resumir a apenas um dos termos.”



137. Em face da nulidade administrativa da marca, a empresa argentina ingressou com a ação buscando a nulidade da decisão administrativa do INPI. O INPI e da Harrods britânica figuraram como réus da ação.

138. A Harrods Buenos Aires Ltda foi constituída no ano de 1913 pela Harrods britânica. Em dado momento, as duas empresas (argentina e inglesa) celebraram um contrato, o qual permitiu a exploração da marca HARRODS na América Latina pela Harrods Buenos Aires Ltda. A partir de então, a Harrods Buenos Aires Ltda obteve diversos registros marcários no INPI.

139. O Juízo da 37ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro reconheceu o pleito da Harrods Buenos Aires Ltda e anulou os atos administrativos praticados pelo INPI.<sup>34</sup>

140. A apelação interposta pela Harrods britânica alegou que o direito de registro e de uso da marca HARRODS no Brasil não foi objeto do contrato entre as duas empresas. Assim, em nenhum momento, a empresa britânica renunciou ao seu direito de registrar a marca no Brasil, e tampouco concedeu tal autorização à empresa argentina.

141. A apelação foi provida pela 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, julgando improcedente o pedido inicial. O acórdão ressaltou o direito da Harrods Buenos Aires de cobrar da Harrods britânica a retomada das referidas marcas, por meio de ação própria.<sup>35</sup>

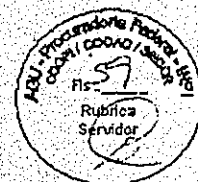
142. A Harrods Buenos Aires interpôs recurso especial, o qual foi julgado improcedente pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

---

<sup>33</sup> Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Relator Desembargador Federal Marcello Ferreira de Souza Granado, Data da decisão: 31/08/2010, Data de Publicação: 22/09/2010, Remessa Ex Officio em Ação Cível 2008.51.01.811534-0.

<sup>34</sup> A sentença proferida pela Juíza Federal Monique Calmon de Almeida Biolchini, em 8 de março de 2005, entendeu que o negócio celebrado entre as duas empresas encontrava-se perfeito e acabado, há mais de oitenta anos. Após o decurso de todos esses anos, o Juízo entendeu que não cabia à empresa britânica valer-se de nome comercial para desconstituir o contrato.

<sup>35</sup> Segue trecho do voto da Relatora Juíza Federal Convocada Márcia Helena Nunes: "É verdade que a HBAL tinha autorização implícita para registro da marca e a Harrods Ltd. foi sua controladora acionária por longos anos, razão da coexistência pacífica de tais marcas. Entretanto, após a cisão, a multiplicidade de procedimentos administrativos e judiciais informados nos autos indica que essa 'coexistência pacífica' não existe mais. E tenho que o consumidor não possa ficar a mercê disso./Em casos de registro irregular, o que tem feito o Judiciário é cassar ou adjudicar a marca ao titular que entenda legítimo, não restando ao seu antigo titular qualquer direito a reclamar em relação a ela./Entretanto, em face da especificidade deste caso concreto, tenho que o correto a fazer, à luz da legislação pátria, é confirmar a decisão do INPI, tendo em vista a anterioridade da Harrods Ltd., sem prejuízo, entretanto, de que a HBAL venha a perseguir o pagamento devido pela retomada da marca pela apelante, o que deverá ser pleiteado em outra via, que não a presente ação, tendo em vista a óbvia restrição de cognição, inclusive, em decorrência da competência desta Justiça Federal Especializada." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Relatora Juíza Federal Convocada Márcia Helena Nunes. Apelação civil 2003.51.01.512586-4. Data da decisão: 11.11.2008.



143. A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça observou que o INPI reconheceu a notoriedade da marca HARRODS e a proteção do nome comercial da empresa britânica. Por meio da aplicação dos arts. 6º *bis* e 8º da CUP.

144. Independentemente da notoriedade da marca reconhecida pelo INPI, a nulidade das marcas se impõe, em razão do art. 124, XXIII, segundo o acórdão. Nesse aresto, foi confirmada a dispensa do critério de notoriedade para aplicação do inciso XXIII do art. 124, da LPI. No caso em tela, não há como inferir que o titular da marca no Brasil desconhecia o registro britânico, posto que as duas empresas tiveram vínculos contratuais por muitos anos.

“4. Conforme decidido no REsp 1.105.422 - MG, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC).

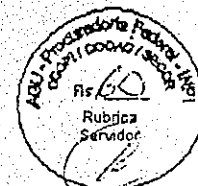
5. Tratando-se, depois da cisão levada a efeito, de pessoas jurídicas e patrimônios distintos, não há como permitir a coexistência das marcas HARRODS da recorrente e da recorrida, sem atentar contra os objetivos da legislação marcária e induzir os consumidores à confusão.

6. A legislação observa o sistema atributivo para obtenção do registro de propriedade de marca, considerando-o como elemento constitutivo do direito de propriedade (art. 129 da Lei n. 9.279/1996); porém também prevê um sistema de contrapesos, reconhecendo situações que originam direito de preferência à obtenção do registro, lastreadas na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário.

7. A Lei da Propriedade Industrial reprime a concessão de registros como marcas de: a) nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios (art. 124, V e 195, V); b) sinais que reproduzem marcas que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado em país com o qual o Brasil mantenha acordo, se a marca se destinar a distinguir produto idêntico semelhante ou afim suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia (art. 124, XXIII); c) 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.

8. A Convenção da União de Paris, de 1883, deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, dos quais fazem parte Brasil e Reino Unido (<<http://www.wipo.int/treaties/en>>). O Tribunal de origem, ao asseverar que, após a criação da Harrods Buenos Aires, houve acordo, em 1916, para que Harrods Limited atuasse como agente de compras daquela, deixa claro que, na verdade, a pretensão da Harrods Buenos Aires incide na vedação inserta no art. 6º *septies* da Convenção da União de Paris.

9. Independentemente do negócio firmado no passado, não havendo expressa autorização da sociedade anterior criadora desta, a obtenção e a



manutenção de direitos marcários deverão respeitar os princípios e a finalidade do sistema protetivo de marcas, bem como o princípio da livre concorrência, um dos pilares de ordem econômica brasileira, previsto no art. 170, inc. IV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

10. O INPI, na decisão que declarou nulos os registros n. 812.227.786 e 812.227.751 em nome da recorrente, asseverou que a marca HARRODS é notoriamente conhecida, além de nome comercial da recorrida, estabelecendo, deste modo, a proteção dos arts. 6º bis e 8º da Convenção de Paris. O objetivo de tais dispositivos é, justamente, reprimir o benefício indireto que ocorreria para um dos concorrentes, quando consumidores associassem os sinais deste com a marca notoriamente conhecida atuante no mesmo segmento mercadológico, como é o caso dos autos. Constitui, assim, exceção ao princípio da territorialidade, gozando a marca de proteção extraterritorial nos países signatários da Convenção da União de Paris.

11. **Mesmo que não fosse a marca de Harrods Limited admitida pelo INPI como notoriamente conhecida, esbarraria a pretensão da recorrente na proibição do art. 124, inc. XXIII, segundo o qual não é registrável o sinal que reproduza ou imite marca que o depositante evidentemente não poderia desconhecer, especialmente em razão de sua atividade, desde que o titular desta seja domiciliado em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou assegure reciprocidade de tratamento.**

[...]»<sup>36</sup>

## II.6 CONCLUSÃO PRELIMINAR

145. A proteção dos registros estrangeiros é um tema difícil dentro do direito marcário. Por um lado, existe o princípio da territorialidade. Por outro lado, fere o princípio da boa fé, locupletar-se de uma marca alheia, ainda que registrada no exterior.

146. O princípio da territorialidade não é absoluto no direito marcário. Várias são as normas mitigadoras do princípio da territorialidade, por exemplo, o art. 6 bis da CUP.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> STJ, REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014. (sem grifo no original)

<sup>37</sup> Convenção da União de Paris, art. 6º 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 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.



147. Diferentemente do art. 6 *bis* da CUP, o art. 124, XXIII, da LPI, não exige notoriedade no país onde se pede a proteção. Nesse sentido, reconhece-se o dispositivo objeto deste parecer como outro exemplo de mitigação do princípio da territorialidade.

148. A aplicação indiscriminada no art. 124, XXIII, da LPI implica violação do princípio da territorialidade, conduta a ser combatida pela autarquia. Igualmente, a exarcebação do princípio da territorialidade desvirtua o sistema marcário e contribui para o aproveitamento econômico parasitário, desvio desleal de clientela e confusão do público consumidor quanto à procedência do produto.

149. Aprovado o presente parecer, os processos administrativos em andamento submetem-se ao entendimento ora exarado, inclusive, os localizados na instância revisional.

150. Os processos administrativos concluídos, nos quais já ocorreu a coisa julgada administrativa, não serão revistos com fundamento no entendimento aqui expresso, em virtude da vedação de aplicação retroativa de nova interpretação disposta no art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei 9.784/99.<sup>38</sup>

151. Mostra-se coerente a adequação da defesa judicial da autarquia ao entendimento aqui expresso. Na hipótese do ato administrativo impugnado em Juízo for pelo indeferimento da oposição ou do processo administrativo de nulidade, em razão do entendimento restritivo acerca do art. 124, XXIII, da LPI, cabe à defesa judicial da autarquia demonstrar a nova compreensão da matéria, ainda que isso importe a desistência do recurso já interposto, ou concordância com o pleito autoral.

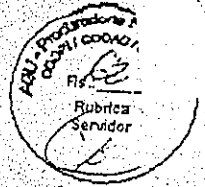
152. O Manual de Marcas diverge, em parte, do entendimento aqui expresso. Recomenda-se a atualização do texto concernente ao dispositivo em estudo.

### III. CONCLUSÃO

153. Diante do exposto, resta esclarecida a consulta formulada pela Diretoria de Marcas. As seguintes assertivas sintetizam o entendimento aqui exposto:

- I. O art. 124, XXIII da LPI obsta o registro no INPI quando o impugnante é residente ou domiciliado em país signatário da CUP. A CUP encontra-se compreendida na previsão do inciso XXIII do art. 124 da LPI;
- II. A conclusão *supra* não exclui a possibilidade de um impugnante residente ou domiciliado em país não-signatário da CUP invocar o art. 124, XXIII, da LPI, desde que a sua residência ou domicílio seja em país em que assegure

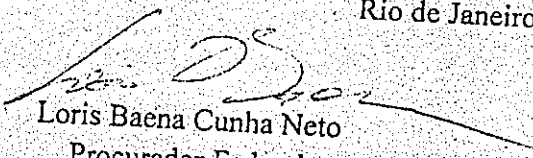
<sup>38</sup> Art. 2º [...] Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: [...] XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

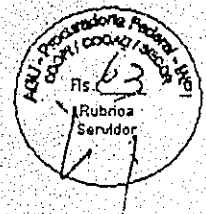


- reciprocidade de tratamento ou em país com o qual o Brasil mantenha um acordo diverso da CUP;
- III. O art. 124, XXIII, da LPI é aplicável quando invocado um registro nacional como paradigma. Nesse caso, aplica-se o inciso XXIII c/c XIX do art. 124 da LPI;
  - IV. Por se tratar de uma exceção ao princípio da territorialidade, o art. 124, XXIII, da LPI demanda uma interpretação restritiva;
  - V. O art. 124, XXIII, da LPI é uma exceção ao princípio da territorialidade, mas não da especialidade;
  - VI. O ônus da prova é atribuído ao oponente ou requerente da nulidade (impugnante que teve o seu direito infringido);
  - VII. Incumbe ao oponente ou requerente da nulidade comprovar que o requerente do registro conhecia evidentemente a marca paradigma mediante robusta prova documental, e não mera alegação de exercício de atividade empresarial em área afim;
  - VIII. Os seguintes documentos, entre outros, apresentados pelo oponente ou requerente de nulidade, comprovam o conhecimento da marca paradigma pelo requerente do registro: a) troca de correspondência (inclusive, eletrônica), contendo tratativas negociais concernentes ao uso da marca; b) contratos tendo como parte o requerente do registro, os quais incluem produtos ou serviços assinalados pela marca;
  - IX. Não se restringe a aplicação do inciso XXIII do art. 124 da LPI às situações nas quais houve um vínculo contratual entre o titular da marca estrangeira e o requerente do registro no INPI;
  - X. Recomenda-se à Diretoria de Marcas e à Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, informar nos pareceres técnicos de instrução das ações judiciais, se a parte efetuou o depósito do pedido de registro perante o INPI, nos termos do art. 158, § 2º, da LPI;
  - XI. Impende à defesa judicial da autarquia, abordar o cumprimento ou não do art. 158, § 2º, da LPI, por parte do autor da ação de nulidade. O descumprimento do art. 158, § 2º implicará a inaplicabilidade do art. 124, XXIII, da LPI, salvo quando o registro paradigma for nacional.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 09 de abril 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

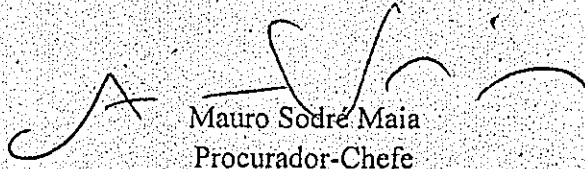
**Despacho Nº 0232/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.003556-04

1. Aprovo o PARECER Nº 0002/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.

2. A Diretoria de Marcas.

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2015.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe