



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 Nº 0005-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 822195810

INTERESSADO: Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade.

ASSUNTO: Contrato firmado posteriormente ao depósito do pedido de registro. Marca. Art. 124, XXIII, da LPI.

I. Para fins de aplicação do art. 124, XXIII, da LPI, incumbe ao requerente da nulidade comprovar com robusta prova documental que o requerido conhecia a marca estrangeira em momento anterior à data do depósito do pedido de registro.

II. Não se presume o conhecimento da marca estrangeira pela atuação do requerido em idêntico setor mercadológico do requerente ou pela celebração de um contrato posteriormente à data do registro.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. RELATÓRIO

1. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade submete consulta à Procuradoria sobre o alcance do art. 124, XXIII, da Lei 9.279/96 e do art. 6.º *septies* da Convenção da União de Paris (CUP). Trata-se de tema abordado no Parecer Nº 0002-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, submetido à avaliação do Procurador-Chefe na presente data.

2. A controvérsia resume-se aos seguintes termos:

I. A empresa Frigel Firenze (italiana) firmou contrato de parceria com a empresa Pooling Trade Comércio Importação e Exportação Ltda (brasileira). O contrato teve vigência no período compreendido entre 15.01.2001 e 28.01.2002. Posteriormente, a empresa Pooling Trade Comércio Importação e Exportação Ltda teve a sua razão social alterada para Frigel Brasil Ltda;



- II. A empresa Pooling Trade Comércio, Importação e Exportação Ltda. depositou o pedido de registro da marca mista “Ecodrygel”, em 28.04.2000. A marca Ecodrygel (registro nº 822195810) foi concedida em 02.05.2006, figurando como titular a Frigel Brasil Ltda (fls. 19);
- III. Em 07.08.2006, a empresa Frigel Firenzé e a Tecnos Industria, Comércio e Representações Ltda protocolaram um pedido administrativo de nulidade da marca “Ecodrygel” sob argumento de violação do 124, XXIII, da Lei 9.279/96 e do art. 6 *septies* da Convenção da União de Paris (CUP).

3. O requerimento de nulidade menciona a existência de uma ação judicial na 4ª Vara Cível da Comarca de Santo André. Por se tratar de uma ação na Justiça Estadual, o INPI não é parte.

4. O parecer técnico da Diretoria de Marcas opinou pelo conhecimento do processo administrativo de nulidade e não-provimento em seu mérito (fls. 135/136). Transcreve-se a fundamentação do parecer:

“A requerida, por sua vez, efetuou o depósito da marca anulada em 28/04/2000. Neste sentido, entendemos não ser aplicável o art. 6 *septies* da CUP, visto que a empresa requerente não comprovou ser a empresa requerida sua representante comercial ao tempo do depósito da marca em exame. Assim como também todos os documentos que demonstram o uso da marca ECODRYGEL pela requerente têm data posterior ao depósito. [...] Não constam dos autos quaisquer documentos que demonstrem que a requerida não poderia desconhecer a marca em razão de sua atividade, conforme estabelecido no art. 124, inciso XXIII da LPI.”

5. As fls. 137/143, o parecer técnico da CGREC (NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 11/2012) entendeu pelo comportamento parasitário adotado pela empresa Frigel Brasil Ltda e solicita orientação desta Procuradoria quanto ao alcance do art. 124, XXIII, da Lei 9.279/96.

II. MÉRITO

6. O art. 124, XXIII da Lei 9.279/96 veda o registro marcário de sinal que imite ou reproduza sinal correspondente à marca concedida no exterior conhecida pelo requerente. O dispositivo prevê que titular da marca precisa ser sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento. Além desse requisito, a marca precisa assinalar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, apto a gerar confusão ou associação com a marca concedida no exterior.



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.

7. De acordo com o parecer, a empresa italiana pode invocar o art. 124, XXIII, posto que ela possui sede em país-sinatário da CUP. Esse requisito é abordado no Parecer Nº 0002-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 nestes termos:

“77. Considerando que a CUP é o acordo internacional mais importante de propriedade industrial, 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.”

8. As fls. 129 e s., a empresa requerente da nulidade prova o depósito do pedido de registro, nos termos 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.

II.1 CONHECIMENTO DO REGISTRO MARCÁRIO ESTRANGEIRO PELO REQUERENTE NACIONAL

9. A empresa requerida (Frigel Brasil Ltda) conhecia a marca de titularidade da Frigel Firenze?

10. Os documentos acostados aos autos demonstram que as duas empresas firmaram contrato, que teve vigência no período compreendido entre 15.01.2001 e 28.01.2001. Na ocasião, a empresa Frigel Brasil Ltda possui outro nome empresarial (Pooling Trade Comércio Importação e Exportação Ltda).



11. O depósito do pedido de registro marcário, efetuado pela Frigel Brasil Ltda (na época, ela era denominada de Pooling Trade, Comércio, Importação e Exportação Ltda), foi efetuado em 28.04.2000, ou seja, 9 meses antes do início da vigência do contrato precitado.

12. A princípio, assiste razão à Diretoria de Marcas quando opinou pelo não-provimento do mérito do processo administrativo de nulidade, posto que a empresa requerente (Frigel Firenze) não demonstrou que a empresa nacional conhecia a marca estrangeira antes do pacto contratual.

13. Entretanto, mostra-se razoável imaginar que a empresa brasileira conhecia a marca estrangeira, posto que antes da assinatura de um contrato, existem tratativas que costumam durar meses. Se a empresa italiana tivesse apresentado documentos indicando essas tratativas com data anterior àquela do depósito do pedido de registro impugnado, razoável seria concluir pelo preenchimento do requisito relativo ao conhecimento da marca pelo requerente do registro.

14. Ocorre, no entanto, que essa comprovação não foi efetuada pela empresa italiana. Não se pode anular um marca por uma mera presunção de existência de tratativas meses antes da assinatura do contrato. Essa é uma questão para ser provada pela empresa requerente da nulidade.

15. O Parecer Nº 0002-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 discorreu sobre o ônus da prova nos processos nos quais se invoca o art. 124, XXIII, da LPI, mediante a seguinte exposição:

“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.”¹

[...]

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

[...]

52. O impugnante do pedido de registro marcário terá que demonstrar documentalmente que o empreendedor brasileiro conhecia a marca

¹ BARBOSA, Denis Borges, 2009, p. 57.



estrangeira. Não basta a mera alegação, mas sim a demonstração documental.”

16. As empresas requerente e requerida atuam em um segmento empresarial especializado, a saber, produção de maquinários para refrigeração. De acordo com o Parecer Nº 0002-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, nas controvérsias envolvendo atividades empresariais especializadas, *mister* um olhar acurado da Administração, posto que há situações nas quais não prospera a alegação de desconhecimento do registro estrangeiro.

17. No precitado parecer, foi oferecido o exemplo de um registro para assinalar turbinas de avião. Uma empresa que fabrica turbina de avião no Brasil desconhece as marcas estrangeiras que assinalam turbinas de avião? É pouco provável que haja esse desconhecimento das marcas estrangeiras, em um setor tão especializado.

18. Não basta alegar que a atividade empresarial é específica. O requerente da nulidade, ou o oponente, precisa demonstrar documentalmente que o mercado desse produto ou serviço é especializado. Isso não foi feito nos autos.

19. Em uma primeira análise dos autos, parece que o produto assinalado pela marca anulanda é um bem produzido por poucas empresas, o que indica tratar-se de um mercado específico, especializado. Nesse diapasão, mostra-se razoável supor que a empresa requerida conhecia a marca estrangeira. Ocorre, no entanto, que os autos carecem de prova nesse sentido.

20. Os documentos juntados pela requerente demonstram tão-somente que houve um contrato entre as duas empresas, e que a matéria é objeto de discussão em Juízo. A requerente comprova também que a requerida efetuou uma série de notificações em face da requerente, as quais tiveram por finalidade a abstenção de uso da marca.

21. Dentre esses documentos, há uma guia de importação de produtos com a marca anulanda para a empresa brasileira Planmar Industrial e Com. de Plásticos, de 30.12.1996. Esse documento de caráter fiscal, localizado nas fls. 117/119, demonstra que os compressores com a marca Frigel já eram comercializados no Brasil, em 1996. Se essa empresa brasileira possuir em seu quadro societário os sócios da empresa requerida, ou apenas um deles, a situação é de fácil resolução, porquanto essa seria uma prova convincente de que a empresa requerida conhecia a marca estrangeira.

22. Se a requerente demonstrar que um dos sócios da empresa requerida trabalhava ou comercializava o produto com a marca assinalada, em razão do contrato firmado com a Planmar Industrial, haverá o preenchimento do requisito em discussão, disposto no art. 124, XXIII, da LPI (“marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade”).



23. Afirmou-se nos autos que o contrato de distribuição, celebrado entre as empresas requerente e requerida, teve vigência entre 15.01.2001 a 28.01.2002. Todavia, **não se identifica a data na qual ele foi celebrado**. Na versão em inglês do contrato, há um carimbo com a data de 16 de julho de 2001 (fls. 53).

24. Não parece razoável acreditar que essa data (16.07.2001) foi a da celebração do contrato, posto que a cláusula 19 (fls. 58) estipula o início dos efeitos contratuais como 15 de janeiro de 2001. Na fls. 58, não se identifica o ano do contrato, pois que o carimbo com a data encontra-se com a tinta fraca.

25. Se a vigência do contrato entre as empresas requerente e requerida teve início em 15.01.2001, é razoável a existência de negociações meses antes. Causa estranheza o fato da empresa requerente não conseguir comprovar documentalmente as tratativas antes do depósito do pedido de registro da marca anulanda. Essa seria uma prova contundente que a requerida conhecia a marca estrangeira.

26. Particularmente, o Procurador infra-assinado está convencido que a empresa requerida conhecia a marca estrangeira. No entanto, a opinião particular do subscrevente não prevalece sobre a ausência de prova dos autos, sob pena de desvirtuar o devido processo administrativo.

III. CONCLUSÃO

27. 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.

28. As seguintes assertivas resumem a compreensão da Procuradoria sobre a matéria:

- I. Não se verificou prova nos autos de que na data do depósito do registro, a empresa requerente conhecia a marca estrangeira,
- II. Há indícios, e não prova robusta, de que a empresa requerida conhecia a marca estrangeira. Indícios não são suficientes para a anulação de uma marca.

29. Diante dos indícios descritos nos últimos parágrafos do mérito da presente manifestação, sugere-se à CGREC que dê ciência deste parecer à requerente e lhe ofereça a oportunidade para apresentar novos documentos.

30. Observa-se que a requerida não se manifestou nos autos. Provavelmente, não houve interesse quando houve a publicação correspondente na RPI. De toda forma, se for



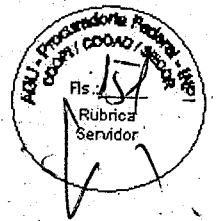
oferecida oportunidade para a requerente se manifestar nos autos, o mesmo precisa ocorrer em relação à requerida.

31. 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, 9 de março de 2015.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



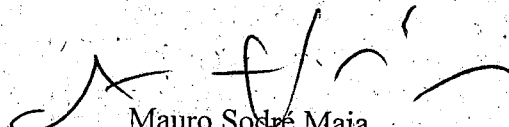
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho Nº 0233/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 822195810

1. Aprovo o PARECER Nº 0005/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À Diretoria de Marcas.

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2015.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe