



**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 0015-2015-AGU/PGE/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0**

PROCESSO Nº 01200.000862-2014-52

INTERESSADO: Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação.

ASSUNTO: Programa Ciência sem Fronteiras. Conflito marcário.

- I. Os países adotam diferentes critérios para verificar a colidência de registro marcário.
- II. Os critérios de colidência de registro marcário, adotados nos Estados Unidos, sugerem êxito em uma demanda judicial proposta pela fundação estrangeira em face do Estado Brasileiro.

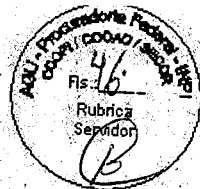
Senhor Procurador-Chefe da PFE/INPI,

## **I. RELATÓRIO**

1. A Khaled Bin Sultan Living Oceans Foundation (doravante Fundação Living Oceans) encaminhou correspondência ao governo brasileiro sobre uma suposta violação ao direito marcário. A Fundação Living Oceans é titular da marca “Science without borders” (registro nº 2760882, USPTO), nos Estados Unidos, *entre outros países*. Ela entende que o governo brasileiro não pode usar a expressão “Science without borders”, correspondente ao Programa Ciências sem Fronteiras, no território norte-americano.

2. O Programa Ciência sem Fronteiras foi instituído para propiciar a formação e capacitação de pessoas com elevada qualificação em instituições de ensino e pesquisa estrangeiros, bem como atrair estrangeiros ao País.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Decreto nº 7.642, de 13 de dezembro de 2011, art. 1º Fica instituído o Programa Ciência sem Fronteiras, com o objetivo de propiciar a formação e capacitação de pessoas com elevada qualificação em universidades, instituições de educação profissional e tecnológica, e centros de pesquisa estrangeiros de excelência, além de atrair para o Brasil jovens talentos e pesquisadores estrangeiros de elevada qualificação, em áreas de conhecimento definidas como prioritárias.



3. O Institute of International Educacion, responsável por administrar as bolsas de estudo concedidas pelo governo brasileiro nos Estados Unidos, informa que passou a utilizar a expressão "Brazilian Scientific Mobility Program" para denominar as atividades concernentes ao Programa Ciência sem Fronteiras (fls. 15). Nesse ofício, informa-se que a expressão "Brazil Science without borders" não é adotada atualmente pelo IEE.

4. Não obstante a informação oferecida pela Institute of International Educacion, a Fundação Living Oceans entende que a alegada violação ao seu direito marcário não foi interrompida e insiste para que o governo brasileiro adote uma das duas alternativas oferecidas (fls. 12):

- (i) Alteração do nome do programa "Science without borders";
- (ii) Celebração de um contrato de licenciamento de uso da marca.

5. É o relatório.

## II. PROTEÇÃO DA EXPRESSÃO "PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS" NO TERRITÓRIO NACIONAL

6. No território brasileiro, a expressão "Ciência sem Fronteiras" é protegida pelo instrumento que instituiu o programa, o Decreto nº 7.642, de 13 de dezembro de 2011. A expressão "Ciência sem Fronteiras" é protegida no País, independentemente de registro marcário, posto que a proteção advém do Decreto nº 7.642, de 13 de dezembro de 2011.

7. O art. 124, X, da Lei 9.279/96 é adotado pelo INPI como fundamento para indeferir pedidos de registro marcário que reproduzem títulos de programas de governo.<sup>2</sup>

8. É verdade que o art. 124, X, da LPI não menciona nome de programa de governo como um obstáculo ao registro marcário. Também é verdade que a marca que reproduz título de programa de governo, quando titularizada e usada por um particular, pode indicar equivocadamente a procedência ou natureza do serviço.

9. Imagina-se o dano social que um particular pode causar à sociedade se possuir uma marca como "Minha casa, minha vida". Ele poderia inserir essa marca para veicular a venda de imóveis, sem nenhum vínculo com o programa social do governo.

10. O Manual de Marcas do INPI cita como exemplo o "Luz para Todos", instituído pelo Decreto nº 4.873/03. A referida denominação será registrável somente se a União o requerer. Qualquer particular com intenção de registrar um marca com tal denominação terá o seu pedido indeferido, com fundamento no art. 124, X, da Lei 9.279/96.

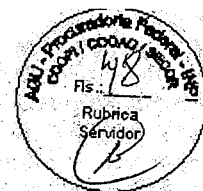
<sup>2</sup> Lei 9.279/96, art. 124. Não são registráveis como marca: X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;



11. Igualmente, se um particular apresentar o pedido de registro "Ciência sem Fronteiras", este será indeferido, com fundamento no art. 124, X, da Lei 9.279/96.
12. A proteção à expressão "Ciência sem Fronteiras", conferida pelo Decreto nº 7.642/2011, restringe-se ao território nacional. Ainda que a União registre a marca "Ciência sem Fronteiras" junto ao INPI, o que é possível, a proteção do direito marcário é limitada ao território do País ao qual houve a respectiva concessão, em virtude do princípio da territorialidade, consagrado na Convenção da União de Paris.
13. Não se cogita a hipótese de alteração do Decreto nº 7.642/2011 para atender ao pleito da Fundação Living Oceans.

### III. USO DA EXPRESSÃO "SCIENCE WITHOUT BORDERS" NO EXTERIOR

14. O cerne da controvérsia é o uso da expressão "Science without borders" no exterior.
15. Cabe considerar a hipótese do governo brasileiro utilizar a expressão "Science without borders" no exterior, particularmente nos Estados Unidos, sem a celebração da licença de uso de marca com a Fundação Living Oceans. É possível o Estado Brasileiro figurar como réu em uma ação judicial nos Estados Unidos, sob a alegação de violação do registro marcário titularizado pela Fundação Living Oceans? Sim. Essa ação judicial possui probabilidade de êxito? Sem dúvida.
16. Os serviços assinalados pelo Programa Ciência sem Fronteiras são distintos daqueles assinalados pela marca "Science without borders". A marca norte-americana compreende atividades específicas de pesquisa científica na área de conservação de recursos aquáticos e marinhos.<sup>3</sup> O programa brasileiro é mais amplo do que a marca da Fundação Living Oceans, posto que abrange atividades em todas as áreas científicas.
17. A marca "Science without borders", titularizada pela Fundação Living Oceans, e a expressão "Science without borders", adotada pelo Estado Brasileiro, possuem os seguintes elementos comuns, entre outros: (i) assinalam programas de educação; (ii) são dirigidas ao público universitário.
18. A ação de violação ao registro marcário, denominada de *action for infringement of a registered trademark*, possui previsão no 15 U.S. Code Chapter 22 §§1114, 1116-1118. Do
- <sup>3</sup> A marca "Science without borders" (registro nº 2760882, USPTO), assinala serviços na classe internacional nº 36, destinada ao financiamento de programas de conservação do meio ambiente marinho e de pesquisa científica. A marca também é registrada na classe internacional nº 42, a qual compreende atividades na área de conscientização pública sobre preservação dos oceanos e recursos aquáticos.



§1114 da citada legislação, vê-se a expressão “likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive”.<sup>4</sup>

19. A possibilidade de confusão, que enseja a ação judicial ora aventada, é examinada à luz do que se denomina de teste de violação aos direitos marcários (*test of trademark infringement*). Aplicando os critérios adotados por esse teste, a probabilidade é alta de se entender pela colidência de registro marcário, nos Estados Unidos.
20. Os países adotam diferentes critérios para verificar a colidência de registro marcário. Se a demanda judicial fosse proposta perante o Poder Judiciário nacional, provavelmente, não se verificaria confusão entre as designações adotadas pelo governo brasileiro e pela Fundação Living Oceans, em razão da ausência de competitividade entre os programas oferecidos.
21. No entanto, o que aqui se cogita é a demanda judicial nos Estados Unidos, que possui jurisprudência consolidada sobre a desnecessidade de competição para a verificação de confusão do direito marcário. McCarthy cita um conjunto considerável de decisões judiciais nesse sentido, embora reconheça a existência de algumas decisões que adotam a competição entre os produtos ou serviços como pré-requisito da confusão do direito marcário.<sup>5</sup>
22. A inserção do nome do país (Brazil) antes da expressão “Science without Borders” não descaracteriza a alegação de violação do direito marcário, posto que a identidade perfeita entre as expressões não é um fator preponderante para a identificação da confusão do direito marcário.<sup>6</sup>
23. A defesa do Estado Brasileiro, na hipotética demanda judicial, alegaria a boa fé e a ausência da intenção de promover confusão no público. Essa alegação seria bem acolhida nos tribunais brasileiros, como se costuma verificar nas ações de colidência de marca. A jurisprudência norte-americana também possui visão distinta sobre essa matéria. A colidência do

<sup>4</sup> 15 U.S. Code § 1114 (1) Any person who shall, without the consent of the registrant— (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

<sup>5</sup> McCarthy, J. Thomas. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*. vol. 3. 4 ed. California: West Group, 1996. §24:13: “The vast majority of modern decisions have adopted the rule that competition is not necessary between the parties for there to be likelihood of confusion. ‘Confusion, or the likelihood of confusion, not competition, is the real test of trademark infringement. Occasionally, courts will digress into dictum indicating that competition is a prerequisite for confusion, but these must be viewed as slips of the pen, not signals of a sudden retreat from decades of legal development.”

<sup>6</sup> McCarthy, J. Thomas. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*. vol. 3. 4 ed. California: West Group, 1996. §23:20: “But one thing is very clear: ‘exact similitude is not required’ between the allegedly confusion marks. As the Supreme Court has stated ‘It is not necessary to constitute an infringement that every word of a trademark would be appropriated. It is sufficient that enough be taken to deceive the public in the purchase of a protected article.’ When there are small differences between the marks, the differences may be de minimis when compared to the similarities.”

direito marcário norte-americano não põe ênfase na intenção das partes, mas sim na análise objetiva dos fatos e na probabilidade de confusão.<sup>7</sup>

### III. CONCLUSÃO

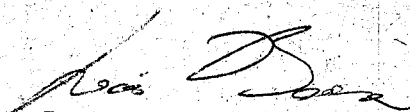
24.

As seguintes assertivas sintetizam o entendimento aqui exposto:

- I. Na hipótese de não adoção de uma das alternativas propostas pela Fundação Living Oceans, há a probabilidade do Estado Brasileiro figurar como réu em uma demanda judicial nos Estados Unidos;
- II. Existe uma probabilidade alta de êxito para o demandante, na ação hipotética do item precedente;
- III. Reconhece-se que a adoção de uma das duas alternativas propostas pela Fundação Living Oceans encontra-se no âmbito de discricionariedade do Governo Brasileiro. De toda forma, esta Procuradoria não identifica dano ao Programa Ciência sem Fronteiras se este passasse a ser intitulado, no exterior, de forma distinta da literal tradução da língua inglesa.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2015.



Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador

<sup>7</sup> McCarthy, J. Thomas. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*. vol. 3. 4 ed. California: West Group, 1996. §23:104: "However, as the policy basis of trademark infringement law matured and clarified, it was realized that the law should protect buyers against a likelihood of confusion, not solely to punish evil wrongdoers who intend to defraud buyers. That is, it was realized that even businesspeople acting in good faith could, by their actions, cause confusion of buyers by the use of trade symbols similar to those used previously by other sellers. Thus, in modern law, **emphasis is placed on the objective facts of likely customer confusion, rather than upon the subjective mental state of the infringer.**" (sem grifo no original)



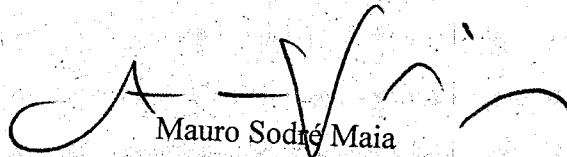
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

**Despacho Nº 0353/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo Nº. 01200.000862/2014-52

1. Aprovo o PARECER Nº 0015/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À Presidência.

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2015.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe