

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 0035-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0

PROCESSO Nº 52400.050438-2016-03

INTERESSADO: INPI

ASSUNTO: Ações judiciais que visam à abstenção do uso de marca registrada pelo INPI

I. Notificação para manifestação em RESP afetado como representativo da controvérsia. Art. 1036, do NCPC.

II. Ações de abstenção do uso de marca decididas por órgãos da Justiça Estadual. Possibilidade desde que respeitado o modelo de repartição de competência previsto na CRFB/88, bem como o sistema de propriedade industrial delineado pela Lei 9279/96.

Exmo. Sr. Procurador-Chefe da PFE/INPI,

1. Trata-se de Ofício encaminhado ao INPI pelo Colendo STJ por meio do qual é oferecida oportunidade à Autarquia para produzir manifestação a respeito da matéria tratada nos autos do RESP nº 1527232/SP.
2. Ao encaminhar o Ofício acima referido, a Coordenadora da 2ª Seção do STJ informa que o RESP foi afetado nos moldes do art. 543-C, § 4º do CPC (antigo) e da Resolução nº 8/2008 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ao chegar no INPI, o Ofício foi encaminhado a esta PFE/INPI, ocasião na qual restou instaurado o presente processo. Em seguida, o processo foi remetido à DIRMA para efeito de manifestação.
4. Às fls. 8 verifica-se manifestação da DIRMA no sentido de que não haveria questão técnica a ser enfrentada, não havendo razão para sua intervenção, após o que o SCONT da PFE/INPI enviou ao Colendo STJ a resposta do INPI quanto ao contido no Ofício 000359/2016 – CD2S.



5. O processo veio, então, à COOPI para elaboração de memoriais na condição de *amici curiae*.

6. É o relatório.

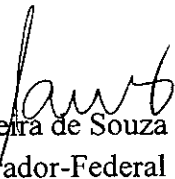
7. Para viabilizar a análise da questão posta no presente processo administrativo, faz-se imprescindível um exame dos documentos constantes do RESP 1527232/SP, razão pela qual foi feita solicitação ao DEPCONT/PGF para encaminhamento das peças correlatas.

8. Neste sentido, o DEPCONT encaminhou, via SAPIENS, todas as peças que integram o RESP afetado pelo Colendo STJ pela sistemática do julgamento repetitivo, após o que o apoio do SCONT/PFE/INPI procedeu à compilação dos documentos em DVD, o qual passa a fazer parte do presente processo administrativo, tornando possível a análise solicitada.

9. Feito isso, passa-se a seguir à manifestação do INPI, sugerindo-se que a mesma siga ao DEPCONT/PGF, em forma de Memoriais, para posterior intervenção da Autarquia perante a 2ª Seção do Colendo STJ sob a forma de *amicus curiae*, conforme Minuta em anexo.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2016.


Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal



EXMO. SR. MINISTRO DA SEGUNDA SEÇÃO DO COLENDO STJ

Ref. Proc.: RESP - 1527232/SP

RECURSO ESPECIAL Nº 1.527.232/SP

RECORRENTES: SS INDUSTRIAL SA, SS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA, NATURA COSMÉTICOS
S/A e INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETI -
COS NATURA LTDA

RECORRIDOS: OS MESMOS

INTERES.: FREEDOM COSMETICOS LTDA, ABPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - "AMICUS CURIAE"
e CONFEDERACAO NACIONAL DA INDÚSTRIA CNI
- "AMICUS CURIAE"

RELATOR: EXMO. SR. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO

O INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, Autarquia Federal, vem, respeitosamente, em atenção ao ofício nº 000359/2016-CD2S, que comunica a afetação do RESP em epígrafe para julgamento repetitivo, apresentar, com arrimo no art. 1038, I, do NCPC, sua manifestação em forma de:

MEMORIAIS.

Consoante as razões a seguir aduzidas,

10. De início, o INPI, com a devida vênia, requer seja substituída sua anterior manifestação, anexada às fls. 2218/2220 dos autos. A enorme demanda que chega ao INPI



diariamente, de certa forma, ofuscou a importância da sua intervenção no caso em tela, o que fez com que fosse simplesmente encaminhada uma manifestação da área técnica da Autarquia.

11. Não obstante, a questão tratada no RESP nº 1527232/SP assume caráter de veras importante para o INPI, de sorte que se afigura inarredável uma manifestação substancial da Autarquia, mormente por força do enquadramento do referido RESP no sistema de julgamento repetitivo, afetando-o como representativo da controvérsia na forma do art. 1036 do NCPC, daí porque, com a devida vênia, espera seja recebida a presente peça como efetiva contribuição do INPI no deslinde da questão jurídica subjacente.

12. O RESP afetado como representativo da controvérsia traz, em essência, 2 temas que, muito embora estejam relacionados, merecem tratamentos distintos do INPI. Na linha da síntese estabelecida pelo próprio Relator do RESP, Min Luis Felipe Salomão, mister proceder ao exame sob 2 prismas:

- I - saber se é possível à justiça estadual impor abstenção de uso de marca registrada pelo INPI
- II - saber se é cabível, em reconhecimento de concorrência desleal, que a justiça estadual determine a abstenção de uso de elementos que não são registrados no INPI, caracterizados pelo conjunto imagem (“*trade dress*”) de produtos e/ou serviços.

13. Entrementes, antes de uma análise efetiva sobre o tema levantado pelo Exmo. Ministro Relator, cumpre ponderar as razões bem lançadas pelas recorrentes NATURA COSMÉTICOS S/A E INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA., através da petição de fls. 2127/2155, acerca da afetação do RESP em tela como representativo da controvérsia.

14. De fato, a **discussão travada no RESP em referência diz respeito à colidência de 2 marcas regularmente concedidas pelo INPI**, de modo que, invariavelmente, o desfecho passa pela decretação explícita de invalidade de um dos registros, o que, por certo, confere-lhe aparente singularidade, haja vista a flagrante ofensa ao sistema de repartição de competência esboçado pela Carta Magna de 1988, como, aliás, vem entendendo o Colendo STJ em casos análogos. Senão vejamos.

15. Dessume-se dos autos que as recorrentes NATURA COSMÉTICOS S/A E INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA., titulares das marcas NATURA ERVA DOCE e HÓRUS, pretendem a abstenção de uso das marcas JEQUITI ERVA DOCE e ORO, de titularidade das também recorrentes SS INDUSTRIAL S.A. E SS. COMÉRCIO DE SOMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGINE PESSOAL.

16. Sem embargo, depara-se com um caso em que marcas concedidas regularmente pelo INPI (registros nºs 828655650; 901374911 e 901405906) restaram expressamente invalidadas por órgão da Justiça Estadual, em descompasso com o que dispõe o art. 175 da Lei 9279/96. Não se pode olvidar, ademais, que, tratando-se de ato praticado por Autarquia Federal,



a competência para revisão da concessão efetuada pelo INPI é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da CRFB/88.

17. Com efeito, cuida observar como restou ementado o acórdão do Eg. TJ/SP, por ocasião do julgamento da apelação das autoras:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Similitude entre os cosméticos produzidos pelas partes - Uso das marcas "Jequiti Erva Doce" e "Jequiti Oro" pelas rés constitui comércio parasitário, usurpação ao prestígio alheio, que há notória semelhança ortográfica e fonética com as marcas "Natura Erva Doce" e "Horus", registradas previamente pelas autoras - Inegáveis semelhanças também entre embalagens dos produtos (trade desleal a dois ângulos distintos, o da potencialidade de levar o consumidor a erro e o do parasitismo e apropriação do prestígio da marca concorrente - Ausência, porém, de danos materiais ou morais indenizáveis - Recurso provido em parte, para o fim de determinar a abstenção das rés de fabricar e comercializar produtos com marcas e embalagens semelhantes às das autoras, sob pena de incidência de multa diária.” (grifou-se)

18. Registre-se que, muito embora este acórdão do TJ/SP tenha sido desafiado por meio de embargos infringentes, esta é a decisão que se busca reformar com o RESP ora sob exame, porquanto rejeitados os embargos infringentes e mantido o acórdão prolatado no julgamento da apelação das autoras.

19. Fica muita evidente, destarte, que, para além da violação ao sistema de propriedade industrial inserido pela Lei 9279/96, a decisão objeto do RESP em referência representa burla ao próprio sistema de competência judicial delineado pela CRFB/88, notadamente por ofender a previsão de competência descrita no art. 109, I da Carta Magna.

20. Outrossim, oportuno apontar que as mesmas autoras da ação nº 583.00.2009.191861-0, que tramitou perante o Juízo da 31ª Vara Cível de São Paulo/SP, origem do RESP em comento, também ajuizaram ação de nulidade de marca na Justiça Federal do Rio de Janeiro com o fito de invalidar os atos concessórios das mesmas marcas ora examinadas.

21. Trata-se da ação de nulidade nº 0114693-71.2013.4.02.5101, em trâmite perante o Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, na qual o INPI também integra o pólo passivo, como, aliás, não poderia deixar de ser, nos moldes do art. 175 da LPI c/c art. 109, I da CRFB/88. Relevante informar que o Juízo da 13ª VF/RJ proferiu sentença de improcedência do pedido, mantendo incólumes os atos praticados pelo INPI.

22. Ainda que a sentença proferida no processo acima referido esteja no Eg. TRF-2ª Região para exame do recurso de apelação das autoras, fato é que, atualmente, têm-se 2 decisões conflitantes a respeito das mesmas marcas: o acórdão do Eg. TJ/RJ que determina a abstenção do uso, o que é objeto do RESP em apreço; e a sentença da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro que, de forma diversa, manteve a validade das marcas.



23. Ora, à luz do sistema de repartição de competência jurisdicional estabelecido pela Constituição de 1988, não há espaço para sobreposição de competência desta natureza, justamente porque muito clara a definição do que seja atribuição da Justiça Federal e, por sua vez, daquilo que concerne à Justiça Estadual, o que só faz sobressair a transgressão constitucional constatada na espécie.

24. De extrema importância, afinal, o respeito ao modelo constitucional de repartição de competência jurisdicional, porquanto servir como plataforma indutora da segurança jurídica, garantia indispensável num Estado de Direito. Imagine-se o caos que seria gerado pela repetição de casos em que um mesmo objeto venha a ser apreciado por Juízos diversos, com superveniência de decisões conflituosas.

25. Não se pode admitir, demais disso, táticas processuais que desnudem caso típico de *fórum shopping*, por meio do qual a parte elege um determinado fórum para veicular sua pretensão mesmo ciente da existência de outro mais apropriado àquela demanda, como que se quisesse abrir maior leque de chances de êxito.

26. Nesta toada, forçoso reconhecer que a controvérsia travada no RESP em comento, conquanto seja de especial importância para o INPI pela inequívoca ofensa ao art. 175 da LPI e art. 109, I da CRFB/88, não traz em seu bojo questão jurídica que represente novidade em sede jurisprudencial, justamente porque, em hipóteses análogas, o Colendo STJ tem sido uníssono em afirmar a competência da Justiça Federal, tal como pontuou o *Parquet*.

27. Basta conferir, neste sentido, os acórdãos prolatados nos RESP's 1189022/SP; 1188105/RJ; 1281448/SP e no AgRg no RESP 254141/SP para se concluir que o Colendo STJ vem reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual para, nos autos de ação de abstenção de uso indevido de marca, julgar inválido o registro efetuado pelo INPI, afirmando, outrossim, a competência da Justiça Federal por força da necessária participação da Autarquia Federal.

28. A solução a ser empregada no RESP *sub examine*, portanto, parece *de lege lata*, não se imaginando outro desfecho além da reafirmação da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da CRFB/88, ao menos no que tange à parte em que determinação para abstenção do uso de marca concedida regularmente pelo INPI.

29. Contudo, o que, realmente, vem sendo objeto de preocupação sistemática, por parte do INPI, é a recorrência de decisões de órgãos da Justiça Estadual que, em ações de abstenção de uso, impõem alguma forma de mitigação ao direito decorrente do registro marcário, em geral relativizando o atributo da exclusividade previsto no art. 129 da Lei 9.279/96.

30. A mitigação dos atributos inerentes ao registro marcário, estabelecida por órgãos da Justiça Estadual, consubstancia, a rigor, questão de direito hábil a despertar a incidência da norma prevista no art. 1036 do NCPC. Até porque, em casos tais, diversamente do que se



observa no RESP em tela, a invalidação do registro efetuado pelo INPI se faz de forma velada e não explícita, induzindo um abalo imperceptível, mas importante no sistema.

31. De todo modo, o INPI não poderia deixar de tecer algumas considerações a esse respeito, justamente porque, para a Autarquia, afigura-se sobremaneira adequado na espécie o enfrentamento também da questão relativa à mitigação do direito marcário, em especial no que toca ao esvaziamento da exclusividade de uso atribuída pelo art. 129 da LPI.

32. De plano, curial esclarecer o contexto no qual inserido o INPI, é dizer, importante estabelecer com precisão o limite da atuação do INPI no ordenamento jurídico vigente. Para tanto, convém reproduzir o disposto nos arts. 1º e 2º da Lei 9279/96, verbis:

Art. 1º Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

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:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II - concessão de registro de desenho industrial;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e

V - repressão à concorrência desleal.

33. De par com isso, cuida registrar que a competência do INPI para execução das normas que regulam a propriedade industrial exsurge do art. 240 da Lei 9279/96, o qual, dando nova redação ao art. 2º da Lei 5648/70, assim estabelece:

“O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.”

34. Portanto, é a Lei 9279/96 que consagra o sistema de propriedade industrial vigente no Brasil, satisfazendo, à evidência, a exigência contida na Constituição da República de 1988, em cujo art. 5º, XXIX se encontra estatuído que:

“A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.” (grifou-se)



35. Não é demais lembrar que, enquanto signatário de diversos Acordos Internacionais a respeito de propriedade industrial, o Estado Brasileiro se comprometeu a resguardar os direitos daí decorrentes, sendo certa, portanto, a absoluta necessidade de respeito e prestígio ao sistema de propriedade industrial engendrado pela Lei 9279/96.

36. Afinal, as formas de proteção à propriedade industrial previstas na Lei 9279/96 estão essencialmente de acordo com a CUP – Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial e com o acordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), os 2 (dois) mais importantes Acordos Internacionais em matéria de propriedade industrial:

37. Assim é que, para além de se conferir respeito ao princípio da legalidade, manter hígido o sistema de propriedade industrial delineado pela Lei 9279/96 consubstancia, em essência, o adimplemento de um compromisso internacional firmado pelo Brasil, revelando-se nocivo ao interesse nacional eventual transgressão ao referido sistema.

38. Resta, agora, apurar se decisões da Justiça Estadual que impõem alguma forma de mitigação no uso de marca registrada pelo INPI causam algum abalo no sistema de propriedade industrial brasileiro, e em que medida.

39. Dentre as formas de proteção da propriedade industrial viabilizadas pela Lei 9279/96, interessa à presente análise aquela prevista no seu art. 2º, III, qual seja, a concessão de registro de marca.

40. De acordo com a previsão contida no art. 123 da Lei 9279/96, pode-se dizer que a marca é sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas.

41. A rigor, a marca tem como função a identificação da origem do produto ou serviço, a garantia de sua qualidade e a distinção em relação aos demais produtos e serviços do gênero postos à disposição do consumidor, servindo como instrumento de publicidade.

42. A concessão do registro marcário deve observar alguns requisitos, e, como visto, cabe ao INPI a aferição da adequação legal de um requerimento de registro. Ou seja, para se abrigar no sistema de propriedade industrial em vigor no Brasil, o interessado deverá se dirigir ao INPI e submeter seu pedido formalmente para exame da Autarquia.

43. Neste sentido, quando há a concessão do registro marcário, há a confiança de que todo plexo de normas previsto na Lei 9279/96 estará à disposição do usuário, especialmente as normas que conferem proteção em caso de violação ao direito de uso exclusivo da marca, justamente porquanto obedecidas todas as etapas de constituição do direito à referida propriedade industrial.



44. Por óbvio, a despeito de o exame do pedido de registro ser pautado por critérios rigorosos, a atuação do INPI não é infalível, havendo casos de erro na concessão do registro marcário. É por isso que a própria Lei 9279/96 consagra em seu capítulo XI a hipótese de nulidade do registro, estabelecendo, outrossim, o rito para declaração de nulidade, podendo se dar em âmbito administrativo, arts. 168/172, ou por ação judicial, arts. 173/175.

45. Ademais, a Lei de Propriedade Industrial assegura também o direito de eventual interessado apresentar, ainda em sede administrativa, oposição ao pedido de registro marcário, conforme prescrição contida no art. 158 da Lei 9279/96, bem como traz as hipóteses de extinção do registro em seu art. 142.

46. A par disso, verifica-se que a Lei 9279/96 traça a forma de constituição do direito à propriedade industrial, disciplina a proteção a ele correlata e estabelece os meios para invalidá-lo, encerrando, desta sorte, um sistema, senão perfeito, mas suficientemente completo para o tratamento deste importantíssimo tema.

47. Ocorre, todavia, que, não raro, o INPI é surpreendido com relato de titulares de marcas registradas a respeito de decisões judiciais proferidas por órgãos da Justiça Estadual que procedem, mesmo que veladamente, à revisão do ato concessório, daí porque especialmente profícua a oportunidade ora franqueada à Autarquia de se manifestar sobre esta questão.

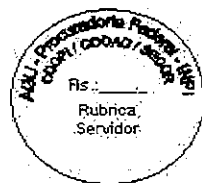
48. De fato, na maioria dos casos que chega à Justiça Estadual, a controvérsia gira em torno da colidência entre uma marca registrada junto ao INPI e um nome comercial ou mesmo título de estabelecimento, todos sinais distintivos igualmente tutelados pelo art. 5º, XXIX da CRFB/88, valendo o registro de que, se a marca encontra amparo na Lei 9279/96, os demais signos distintivos buscam abrigo no Código Civil.

49. Em essência, o que importa para o INPI, enquanto responsável pela execução das normas do sistema de propriedade industrial, são as ações cujo desfecho seja uma determinação que acarrete, de algum modo, a mitigação do uso da marca regularmente registrada, porque, neste caso, o próprio sistema de propriedade industrial restaria abalado.

50. Neste passo, curial asseverar que não se verifica qualquer problema em órgãos da Justiça Estadual procederem à análise de questões ligadas à propriedade industrial, ao revés, o INPI é entusiasta da disseminação do sistema, até para que ele se consolide, e, com isso, o Brasil se apresente como um ambiente seguro de negócios, alavancando os investimentos necessários ao seu esperado desenvolvimento.

51. Faz-se deveras alvissareira a assimilação de que a Lei 9279/96 estabeleceu um marco importante de inserção do Brasil, de forma definitiva, no cenário do comércio mundial, contribuindo sobremaneira para o incremento de sua credibilidade ao instituir ferramentas de

Jan



proteção da propriedade industrial, com o que propiciou a segurança necessária aos investimentos projetados no país e, em última análise, impulsiona seu próprio desenvolvimento.

52. Logo, não se discute a possibilidade de que disputas em torno da propriedade industrial sejam encetadas perante órgãos da Justiça Estadual, desde que respeitado o sistema instituído pela Lei 9279/96.

53. Nesta senda, revela-se, no mínimo, inconveniente decisão judicial que, de algum modo, mitigue o direito decorrente do registro marcário, mormente quando tal ocorre de forma discrepante dos preceitos estabelecidos na Lei 9279/96. Desguarnecer a exclusividade inerente a ao registro significa, à evidência, desnaturar o próprio direito daí advindo, porquanto esvaziado o seu principal atributo, de acordo com o art. 129 da LPI.

54. É o sistema de propriedade industrial, afinal, que resta fragilizado com decisões deste quilate, o que em nada contribui para a consolidação de um ambiente favorável de negócios, condição *sine qua non* para os investimentos de que tanto necessita o Brasil.

55. Há, com efeito, decisões da Justiça Estadual que simplesmente esvaziam o atributo da exclusividade inerente ao registro marcário, perpassando pelo próprio exame efetuado pelo INPI. A propósito, existem diversos precedentes em Tribunais Locais, valendo conferir, por todos, o seguinte julgado do Eg. TJ/SP:

“EMPRESARIAL. MARCA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Empresa autora prestadora de serviços de salão de beleza, detentora de marca com registro no INPI, pretende que a empresa ré se abstenha do uso da expressão registrada em sua denominação (Beleza Pura) e reparação por lucros cessantes. Sentença de improcedência. Pleito recursal que reitera uso indevido de marca e pedido de indenização. DANOS MATERIAIS. Descabimento. Não demonstrados existência de PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação nº 1008182-55.2014.8.26.0005 -Voto nº 5 desgaste da imagem ou afastamento da clientela. Empresas situadas em cidades distantes. Marca fraca ou evocativa. As marcas que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou que sejam características do seguimento comercial, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé, sendo o caso da empresa apelada, que se utiliza da expressão desde data anterior à obtenção do registro pela apelante. Sentença Mantida. Apelo Desprovido” (Ap. n. 0015826-77.2012.8.26.0606, rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 15.6.2015). (grifou-se).

56. Insta observar no julgado que, em verdade, procedeu-se à análise dos requisitos do registro marcário, relegando ao oblióvio o exame efetuado pelo INPI. Data vênua, atribuir a pecha de evocativa ou fraca à marca concedida pelo INPI se equivale à revisão do respectivo ato



administrativo, feita em descompasso com a forma estabelecida pela Lei 9279/96 e, em última análise, pela própria CRFB/88.

57. De certo, todo e qualquer ato administrativo pode ser revisto judicialmente, por força da garantia estampada no art. 5º, XXXV, da CRFB/88, mas repisa-se que, em se tratando de Autarquia Federal, não se pode descuidar do fato de que a revisão judicial do ato praticado pelo INPI deve tramitar perante a Justiça Federal, à luz do art. 109, I da CRFB/88.

58. Nada impede que a Justiça Estadual aprecie ações nas quais se busque tutela para o uso da marca, afastando eventuais violações a tal direito, notadamente em razão do caráter privado desta propriedade. À evidência, o que não se deve admitir é a revisão velada do ato do INPI, feita pela Justiça Estadual à mingua de competência para tanto.

59. Tal como já exposto linhas acima, a própria LPI prevê ação de nulidade do registro, de sorte que, caso se entenda equivocado o ato de concessão de uma marca, deve-se buscar nos art. 173/175 da Lei 9279/96 o amparo para veicular a pretensão daí decorrente. A Justiça Estadual não pode servir como via transversa para anulação do registro marcário, sob pena de malsinar não apenas o sistema de propriedade industrial, mas principalmente a repartição de competência feita pela Constituição de 1988.

60. Aliás, neste particular, cabe mais uma ressalva. É que, não raro, veicula-se determinada pretensão de abstenção de uso de marca perante a Justiça Estadual mesmo ciente de que ultrapassado o prazo de prescrição assinalado no art. 174 da Lei 9279/96, o que, por afrontar a segurança jurídica, revela a real ameaça que vem sendo impingida ao sistema de propriedade industrial.

61. Em suma, decisões judiciais, proferidas por órgãos da Justiça Estadual, que impõem alguma forma de mitigação à marcas concedidas pelo INPI causam inequívoco abalo no sistema de propriedade industrial, na medida em que, em boa medida, comprometem a segurança que deve cercar o sistema, gerando no usuário a sensação de fragilidade, o que pode sobremaneira arrefecer a procura pela proteção.

62. Por óbvio, como visto alhures, o enfraquecimento do sistema de propriedade industrial vigente no Brasil traz resultados extremamente nocivos para o desenvolvimento do país, na medida em que tolhe a segurança que motiva os investimentos necessários. Ou seja, pode-se deduzir que um retrocesso no sistema de proteção da propriedade industrial não é um cenário desejável.

63. Diante disso, urge considerar alternativas para salvaguardar o sistema. De fato, nas ações em que a discussão gire em torno do uso da marca, não há, ao menos de forma imediata, interesse do INPI a atrair a competência da Justiça Federal, nos moldes do art. 109, I, da CRFB/88. Até porque se cuida de um direito relativo a uma propriedade privada.


11



64. Não é o caso, repisa-se, de se cogitar a imposição da competência da Justiça Federal para todo e qualquer caso em que haja discussão quanto ao uso de uma marca. Há, por certo, hipóteses em que a controvérsia é eminentemente privada, sem qualquer reflexo para o INPI.

65. O problema reside naqueles casos em que o ato de concessão de uma propriedade industrial é, de qualquer forma, aviltado por decisão de órgão da Justiça Estadual. A ponderação ora deduzida tem por foco justamente esses casos em que se procede a um juízo de valor sobre o ato praticado pelo INPI, sem que a Autarquia tenha tido chance de se manifestar a respeito de eventuais novos elementos anexados nos autos judiciais.

66. Sob este ângulo, seria prudente bosquejar uma maneira de colher a manifestação do INPI, sem necessidade de deslocamento da competência jurisdicional, otimizando a solução de conflitos relacionados à propriedade industrial.

67. Neste desiderato, convém destacar que o Novo Código de Processo Civil apresenta uma nova válvula de ingresso processual. Trata-se da figura do *amicus curiae*, prevista no art. 138 do NCPC, cuja intervenção não acarreta deslocamento da competência. Vale conferir a norma que introduz a figura no NPC:

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.

§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.

§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.

§ 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.”

68. Nas hipóteses em que se vislumbrar elementos que, de algum modo, possam legitimar um novo exame de eventual registro marcário concedido, pode-se recorrer à figura do *amicus curiae* para, sem deslocamento de competência, chamar o INPI para o processo, ocasião em que, além de proceder ao reexame do registro caso possível, fornecerá sua contribuição ao Juízo, conciliando a competência da Justiça Estadual para ações de abstenção de uso com o sistema de propriedade industrial delineado pela Lei 9279/96.



69. O *amici curiae* é um terceiro que ingressa no processo para fornecer subsídios ao órgão jurisdicional para o julgamento da causa. Não se apresenta como um terceiro imparcial, tem por objetivo ver o interesse que sustenta devidamente tutelado, fornecendo ao órgão jurisdicional elementos que se destinam a formar a convicção do Juízo em determinado sentido.

70. O interesse do INPI, outrossim, é de garantir a hígidez do sistema de propriedade industrial, de modo que fornecerá sua contribuição sempre com esse objetivo, sendo certo que, caso se depare com hipótese de erro na concessão de marca e não tenha transcorrido o lapso prescricional previsto no art. 174 da LPI, não se furtará em reconhecer.

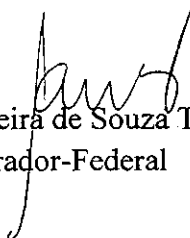
71. Não se pode olvidar, afinal, que o INPI também tem por mister a repressão à concorrência desleal, à luz do art. 2º, V da Lei 9279/96, justamente porque a regulamentação da propriedade industrial se insere no contexto mais amplo do direito da concorrência, o que legitimaria ainda mais sua participação como *amicus curiae*.

72. Noutro giro, no que toca à proteção do “conjunto-imagem” ou “trade dress”, forçoso reconhecer que, muito embora também reflita uma propriedade intelectual, não se situa no escopo de atuação do INPI, porquanto não contemplado na Lei 9279/96, daí porque, nesta parte, não se vislumbra qualquer interesse da Autarquia.

73. Ante o exposto, requer o INPI a substituição da sua anterior manifestação por esta, esperando, com o devido respeito, ter contribuído para o adequado esclarecimento da questão jurídica subjacente ao RESP sob análise, sempre no intuito de fortalecer e consolidar o sistema de propriedade industrial em vigor no Brasil.

74. Nestes termos, pede deferimento.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2016.


Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal



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

Despacho N° 0620/2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.050438-1603

1. Estou de acordo com o Parecer n° 0035-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador da COOPI.

2. Nos autos do Recurso Especial n° 1.527.232-SP, o Ministro Luis Felipe Salomão facultou ao INPI manifestar-se sobre a controvérsia repetitiva, de caráter multitudinário, e pontuou dois temas neste termos:

“ - saber se é possível à justiça estadual impor abstenção de uso de marca registrada pelo INPI.

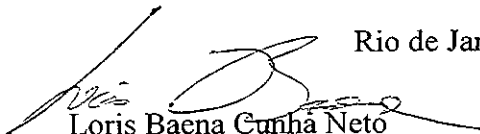
- saber se é cabível, em reconhecimento de concorrência desleal, que a justiça determine a abstenção de uso de elementos que não são registrados no INPI, caracterizados pelo ‘conjunto imagem’ (‘trade dress’) de produtos e/ou serviços.”

3. O Parecer n° 0035-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0 sintetiza a compreensão da Procuradoria sobre o tema, particularmente os seguintes aspectos:

- I. Uma ação judicial proposta perante a Justiça Estadual, que pleiteie a abstenção de uso de um registro marcário, não constitui *per se* uma violação de competência da Justiça Federal;
- II. A inobservância à competência da Justiça Federal resta configurada quando a ação judicial em curso na Justiça Estadual busca tornar sem efeitos o registro marcário concedido pelo INPI;
- III. O art. 2º, V, da Lei n° 9.279/96 atribui ao INPI competência para atuar na prática de concorrência desleal, que muitas vezes se verifica nas ações de abstenção de uso de registro marcário no âmbito da Justiça Estadual. Com espeque no art. 2º, V, da Lei n° 9.279/96, o INPI possui interesse jurídico para se manifestar nessas ações judiciais nas quais não figura como parte.

4. À SCONT para promover o encaminhamento do Parecer n° 0035-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0 ao DEPCONT.

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 2016.


Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe