

**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° 0042-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0**

**PROCESSO N° 52400.046642-2016-11**

**INTERESSADO: DIRMA**

**ASSUNTO: identificação de concessão indevida de registro de marca**

I. Identificação de equívoco na concessão de registro de marca. Violação ao disposto no art. 124, XIX da LPI.

II. Ajuizamento da ação de nulidade. Art. 173 da Lei 9279/96.

Exmo. Senhor Procurador-Chefe,

1. Trata-se de processo instaurado para verificação de possível equívoco na concessão do registro de marca n° 829647309, porquanto em desconspasso com a previsão contida no art. 124, XIX da Lei 9279/96.
2. Às fls. 02 verifica-se o MEMO/INPI/CGREC n° 28/2016, por meio do qual o Ilmo. Sr. Coordenador-Geral da CGREC sugere à DIRMA a verificação da irregularidade na concessão da marca “3G+” em favor da empresa Tim Brasil Serviços e Participações S/A, e, caso confirmada, o ajuizamento da ação de nulidade do referido registro marcário por ofensa à norma do art. 124, XIX da LPI.
3. A Ilma. Coordenadora-Geral de Marcas, a partir da análise de fls. 03/04, conclui pela irregularidade do registro marcário n° 829647309, concedido à empresa TIM Brasil Serviços e Participações, por ofensa á previsão constante do art. 124, XIX da LPI, entendendo, portanto, pelo ajuizamento da ação de nulidade prevista no art. 173 da LPI.
4. O processo veio, então, à esta PFE/INPI por força do despacho de fls. 09, após o que foi lançada a Cota n° 0389/2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-3.1, conforme fls. 10, por meio da qual foram feitas exigências a fim de complementar a instrução do processo com vistas ao ajuizamento da ação judicial solicitada.



5. A DIRMA juntou às fls. 12/19 os documentos solicitados por esta PFE/INPI, notando-se nas fls. 11 a decisão da Ilma. Sra. Diretora de Marcas pelo ajuizamento da ação de nulidade.

6. É o relatório.

7. Diante da manifestação da DIRMA no sentido de que, de fato, houve irregularidade na concessão do registro marcário nº 829647309, por efetiva violação do disposto no art. 124, XIX da Lei 9279/96, afigura-se, salvo melhor juízo, inarredável o ajuizamento da ação de nulidade prevista no art. 173 da LPI.

1. Com efeito, a própria Administração, procedendo à revisão de seu ato, reconhece a irregularidade do referido registro marcário. No bojo do presente processo restou cabalmente demonstrado que, a despeito de a empresa Brasil Telecom S/A ter depositado em 23/03/2008 pedido de registro do sinal "3G MAIS" (fls. 12), foi concedida a marca "3G +" em favor da empresa TIM Brasil Serviços e Participações S/A., cujo depósito havia sido feito em 18/04/2008, consoante documento de fls. 13.

2. Outrossim, segundo avaliação da DIRMA, exsurge a impossibilidade de convivência entre os conjuntos marcários "3G MAIS" e "3G+", tanto pela identidade fonética quanto pela colidência ideológica, suscetível de causar confusão ou associação no segmento mercadológico em que atuam as empresas, daí porque, de fato, equivocada a concessão da marca cujo depósito foi feito posteriormente, à luz da proscrição contida no art. 124, XIX da LPI.

3. Como cediço, dessume-se do princípio da legalidade inserto no art. 37, *caput*, da CRFB/88 a inexorável sujeição dos atos da Administração Pública à lei, isto é, a Administração só pode atuar conforme a lei.

4. Não há espaço, portanto, para prática de atos administrativo em descompasso com a legalidade. Daí porque cabe à Administração Pública não apenas agir de acordo com a lei, mas atuar também no controle de sua correta aplicação, adotando as providências a seu alcance para a restauração da ordem jurídica.

5. A rigor, o INPI até poderia, no exercício da autotutela, proceder à anulação do registro marcário por meio de um processo administrativo de nulidade, conforme autoriza o art. 168 da LPI.

6. Ocorre, todavia, que, considerando que a concessão do registro marcário eivado de nulidade foi feita em 06/09/2011, já há muito esgotado o prazo para anulação pela via administrativa, na linha do que estabelece o art. 169 da LPI, razão pela qual não há outra alternativa na espécie além da ação judicial para invalidar o referido registro, com arrimo no art. 173 da Lei 9279/96.




7. Sem embargo, cuida alertar para iminência da expiração do prazo para buscar a anulação do registro mesmo em sede judicial, em razão do prazo prescricional assinalado no art. 174 da LPI. Como a concessão do registro maculado pela ilegalidade foi feita em 06/09/2011, conforme fls. 13, recomenda-se, por prudência, que o ajuizamento da ação judicial seja feito até dia 05/09/2016.

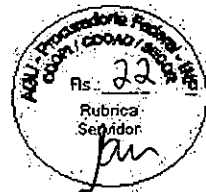
8. Neste sentido, caso de acordo, sugere-se o imediato encaminhamento à PRF2, órgão de representação judicial do INPI na espécie, para adoção das providências com vistas ao ajuizamento.

9. Ante o exposto, diante da verificação de irregularidade na concessão, sugere-se, com apoio nos arts. 124, XIX c/c art. 173 da LPI, o ajuizamento da ação de nulidade do registro marcário nº 829647309, de titularidade da empresa TIM Brasil Serviços e Participações S/A., cuja minuta sugestiva se apresenta a seguir. Sem embargo, caso V. Exa. Esteja de acordo, sugere-se o imediato encaminhamento à PRF2 com vistas ao ajuizamento da ação, alertando-a para iminência da prescrição da pretensão a ser deduzida pelo INPI.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2016.

  
Daniel Junqueira de Souza Tostes  
Procurador-Federal



**EXMO. SR. JUIZ FEDERAL DA \_ VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – SEÇÃO  
JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO.**

**O INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Autarquia Federal, vem, respeitosamente, através do Procurador Federal que esta subscreve, propor, com arrimo no art. 173 da Lei 9279/96, a presente:**

**ACÃO DE NULIDADE  
de registro marcário,**

em face de TIM Brasil Serviços e Participações S/A., CNPJ 2600854000134, pessoa jurídica de direito privado, cujo endereço é Av. Das Américas, 3434 – Bloco 1 – 6º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22640-102,

Pelas razões a seguir expostas.



### **DO EQUÍVOCO NA CONCESSÃO DO REGISTRO MARCÁRIO Nº 829647309:**

Conforme apurado pelo INPI no bojo do processo administrativo nº 52400.046642/2016-11, em anexo, o registro marcário nº 829647309, de titularidade da empresa ré, foi concedido em descompasso com a Lei 9279/96, daí porque nulo o registro, nos termos do art. 165 da LPI.

Outrossim, a DIRMA – Diretoria de Marcas verificou que, a despeito de existir um depósito prévio do sinal “3G MAIS” feito pela empresa Brasil Telecom S/A. em 27/03/2008, foi concedida em 06/09/2011 a marca “3G +” em favor da empresa TIM Brasil Serviços e Participações S/A., cuja data de depósito era posterior, 18/04/2008, como se pode ver pelos documentos de fls. 12 e 13 do processo administrativo ora anexado.

Doravante, foi concedida em 04/10/2011 a marca “3G MAIS” em favor da empresa Brasil Telecom S/A., de tal sorte que atualmente se encontram vigentes, concomitantemente, as marcas “3G MAIS”, de titularidade da Brasil Telecom S/A. e “3G+”, pertencente à empresa ré.

Oportuno esclarecer que a concessão paralela das 2 marcas acima mencionadas foi absolutamente obra do acaso. Como visto alhures, o sinal “3G MAIS” foi depositado pela empresa Brasil Telecom S/A. em 27/03/2008 e teve seu registro concedido em 04/10/2011, ao passo que o sinal “3G+” foi depositado pela empresa TIM Brasil Serviços e Participações S/A. em 18/04/2008 e teve o registro concedido em 06/09/2011, conforme documentos em anexo.

Deveras, a concessão do registro à empresa ré antes da concessão da marca da Brasil Telecom, muito embora com depósito em data posterior, explica, em boa medida, eventual frustração da etapa de busca no exame do pedido da empresa ré, o que, se não justifica o equívoco na concessão, ao menos deixa certo que não foi deliberada a atuação do INPI, isto é, não foi intenção da Autarquia conceder o registro à empresa ré ao arripio da vedação constante no art. 124, XIX da LPI.

De todo modo, à evidência, exsurge a impossibilidade de convivência entre os conjuntos marcários “3G MAIS” e “3G+”, tanto pela identidade fonética quanto pela colidência ideológica, suscetível, afinal, de causar confusão ou associação no segmento mercadológico em que atuam as empresas, daí porque, de fato, equivocada a concessão da marca cujo depósito fora feito posteriormente, à luz da proscrição contida no art. 124, XIX da LPI.

Como cediço, dessume-se do princípio da legalidade inserto no art. 37, *caput*, da CRFB/88 a inexorável sujeição dos atos da Administração Pública à lei, isto é, a Administração só pode atuar conforme a lei.



Não há espaço, portanto, para prática de atos administrativo em descompasso com a legalidade. Daí porque cabe à Administração Pública não apenas agir de acordo com a lei, mas atuar também no controle de sua correta aplicação, adotando as providências a seu alcance para a restauração da ordem jurídica.

Noutro giro, o socorro ao Poder Judiciário se justifica em razão do esgotamento do prazo previsto no art. 168 da LPI para anular o registro marcário pela via administrativa, razão pela qual só resta ao INPI manejar a presente ação, com espeque no art. 173 da LPI.

Diante deste quadro, espera o INPI seja anulado o registro marcário nº 829647309, de titularidade da empresa ré, porquanto concedido em desacordo com a norma constante do art. 124, XIX da Lei 9279/96.

#### **DA PROVAS:**

Requer o INPI a juntada do processo administrativo em anexo, com o qual a Autarquia entende demonstrados os fatos ora alegados, não havendo necessidade de dilação probatória na espécie.

#### **DO JULGAMENTO DA ANTECIPADO DA LIDE:**

Justamente em função da desnecessidade de dilação probatória, requer desde já o INPI o julgamento antecipado da lide, em consonância com o disposto no art. 355, I do NCPC.

#### **DA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO:**

Diante do caráter público do interesse defendido no caso em tela pelo INPI, cuida informar, em atenção ao disposto no art. 319, VII do NCPC, que não há viabilidade em conciliação, razão pela qual requer desde logo seja dispensada a audiência prevista no art. 334 do NCPC.

#### **DO PEDIDO:**

Ante o exposto, requer o INPI:

- a) a citação da empresa ré para, querendo, contestar o pedido;
- b) a procedência do pedido para que seja anulado o registro marcário nº 829647309;
- c) a condenação da empresa ré em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 19 do NCPC.

Nestes termos, espera deferimento.  
Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2016.



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° 0590/2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3**

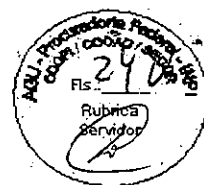
**REFERÊNCIA:** Processo N°. 52400.046642-2016-11

1. Estou de acordo com o Parecer n° 0042-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador da COOPI.
2. A Administração reconhece o equívoco na concessão do registro da marca 3G+, de titularidade da empresa TIM Brasil.
3. Já houve o transcurso do prazo previsto no art. 169 da Lei n° 9.279/96 (LPI) para se promover a nulidade administrativa do registro.<sup>1</sup> Uma vez reconhecido o equívoco e a necessidade de corrigi-lo, não resta alternativa ao INPI do que aquela prevista no art. 173 da LPI.<sup>2</sup>
4. O art. 173 da Lei n° 9.279/96 reconhece a prerrogativa do INPI de ajuizar a ação de nulidade em face de seu ato concessório. O art. 174 estabelece o prazo prescricional da ação de nulidade do registro.<sup>3</sup> No caso em tela, não houve ainda o transcurso do prazo prescricional, posto que a concessão do registro ocorreu em 06.09.2011.

<sup>1</sup> Lei n° 9.279/96, art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

<sup>2</sup> Lei n° 9.279/96, art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

<sup>3</sup> Lei n° 9.279/96, art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.



5. O quadro comparativo abaixo indica que o depósito do pedido de registro da marca “3G+”, pela empresa TIM Brasil, ocorreu alguns dias depois do depósito do pedido de registro “3G MAIS”, pela empresa Brasil Telecom. Ora, se a Brasil Telecom depositou antes o pedido de registro, ainda que com uma diferença de dias, a ela cabia o registro da marca.

registro	data de depósito	data concessão	de	titular
3 G MAIS	23.03.2008	4.10.2011		Brasil Telecom
3G+	18.04.2008	06.09.2011		TIM Brasil

6. A pequena diferença de dias entre os depósitos dos dois pedidos de registro explica o equívoco cometido. Essa é uma situação rara de acontecer na prática. O fato é que ocorreu e demanda correção na esfera judicial.

7. Um dos fundamentos da aventada ação de nulidade reside no princípio da anterioridade, segundo o qual a concessão do registro é atribuída ao primeiro requerente, o que se verifica pela data do depósito.

8. A Dra. Michele Copetti, Diretora de Marcas, assim explica o princípio da anterioridade:

“O princípio da anterioridade resguarda o direito de exclusividade sobre o sinal ao primeiro requerente. Entende-se como o princípio que determina que nenhuma marca será concedida ou nenhum conflito será solucionado sem a apuração da anterioridade do sinal e a quem pertence. Isso porque ‘quando dois sinais distintivos não podem conviver pacificamente, deve sucumbir aquele que for mais recente.’  
Nesse sentido, depósitos anteriores, via de regra, possuem prioridade ao registro.”<sup>4</sup>

9. A Administração rejeita a possibilidade de convivência dos dois registros, porquanto os signos são iguais em termos fonéticos, e a diferença é mínima no sinal gráfico. A convivência dos dois registros cria dificuldades ao consumidor, que não distingue um registro de outro.

10. Ao Chefe da DCONT para promover o encaminhamento do Parecer nº 0042-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, com a respectiva minuta de ação de nulidade, à Procuradoria Regional Federal da 2ª Região para o ajuizamento da demanda. O Chefe da DCONT possui a prerrogativa de acrescentar fundamentos na minuta de exordial.

<sup>4</sup> COPETTI, Michele. *Afinidade entre marcas: uma questão de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 50.



11. Solicita-se cuidado por parte da DCONT no que diz respeito ao prazo, posto que a prescrição afetar\u00e1 a pretens\u00e3o nos pr\u00f3ximos dias.

12. Ao Chefe da DCONT.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2016.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador-Chefe