



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002029-07.2020.4.04.7107/RS

RELATORA: DESEMBARGADORA FEDERAL VÂNIA HACK DE ALMEIDA

APELANTE: BASSO VINHOS E ESPUMANTES LTDA. (AUTOR)

ADVOGADO(A): MARCELO DE CASTRO BOLLER (OAB RS070904)

APELADO: CONTRI SPUMANTI S.P.A (RÉU)

ADVOGADO(A): LELIO DENICOLI SCHMIDT (OAB SP135623)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)

EMENTA

ADMINISTRATIVO. DIREITO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. PEDIDO DE NULIDADE ADMINISTRATIVA. MARCA NOTORIAMENTE RECONHECIDA. CARACTERIZAÇÃO. PROTEÇÃO DO ART. 126 DA LEI 9.279/96. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1. É finalidade do INPI, nos termos do art. 2º da Lei 5.648/70, executar as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

2. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXIX, assegura a proteção da propriedade da marca tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

3. Hipótese em que a parte autora busca reaver o registro da marca "DEDICATO" em seu nome, o qual foi declarado nulo em virtude do processo administrativo instaurado por empresa estrangeira que reclamava a proteção especial prevista no art. 126 da Lei 9.279/96.

4. *"As marcas notoriamente conhecidas, que gozam da proteção do art. 6º bis, 1, da CUP, constituem exceção ao princípio da territorialidade, isto é, mesmo não registradas no país, impedem o registro de outra marca que a reproduzam em seu ramo de atividade. Além disso, não se confundem com a marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/96". (REsp 1447352/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016)*

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 09 de maio de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por **BASSO VINHOS E ESPUMANTES LTDA.** diante da sentença que julgou improcedente pelo qual objetivava a declaração de nulidade da decisão do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI** proferida no processo administrativo de nulidade promovido por **CONTRI SPUMANTI S.P.A.**, a qual declarou a nulidade do registro 904153045 com fundamento no art. 126 da Lei 9.279/96.

Em suas razões recursais, informou ter sido deferido em seu favor o registro da marca **DEDICATO**, registro o qual, no entanto, foi tornado nulo por pedido da corré, empresa sediada na Itália e que, embora sem ter o registro da marca no Brasil, alegou tratar-se de marca notória e, por isso, gozar de proteção especial na forma do art. 126 da LPI, o que foi acolhido pela sentença recorrida. Acentuou que o exame da notoriedade da marca, por se tratar de uma hipótese de exceção ao sistema marcário, exige cautela, considerando-se o contexto mercadológico em que inserido a marca. Dessa forma, reconhecendo haver a venda do produto da ré em solo brasileiro, afirmou que o volume comercializado não é capaz de aferir notoriedade à marca, sinalizando, de outro lado, que tem explorado a marca **DEDICATO** desde meados do ano de 2010, sendo constantemente premiado. Explicitou assim que ambos os produtos convivem há anos no mercado brasileiro sem que isso tenha acarretado ao consumidor qualquer tipo de confusão, concluindo que, diante desse cenário, manter a anulação do registro da marca e, com isso, fazer cessar seu uso depois de longo período afrontaria a segurança jurídica, impondo enorme prejuízo a quem se utilizou de boa-fé da marca por mais de dez anos. Requereu, assim, a reforma da sentença.

Oportunizadas as contrarrazões, foram os autos remetidos eletronicamente a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

No caso dos autos, a parte autora, a quem havia sido concedido o registro da marca DEDICATO para a especificação "vinho; bebidas alcoólicas (exceto cerveja)" em 06/01/2015, ajuizou a presente ação em razão da decisão, que ao acolher o pedido de nulidade administrativa apresentado por Contri Spumanti S.P.A., anulou em 03/12/2019 o registro que havia sido concedido em vista de ter sido comprovado tratar-se de marca notoriamente conhecida e, por isso, gozar da proteção especial a que alude o art. 126 da Lei 9.276/96.

De acordo com o parecer técnico que subsidiou a decisão aqui impugnada (E1 - PARECER6), a empresa que requereu a nulidade da concessão do registro à autora "*é nacional residente em país contratante da Convenção da União de Paris, tem legitimidade para impugnar e fundamentou seu pedido e o fez acompanhar de provas suficientes para caracterizar o conhecimento da marca no segmento de mercado em questão. Ante o exposto, constatado o conhecimento da marca no Brasil no segmento mercadológico em questão, opinamos pelo conhecimento do processo administrativo de nulidade instaurado, dando-lhe provimento em seu mérito para que seja declarada a nulidade da concessão do registro de marca com fulcro no artigo 126 da LPI*".

A sentença proferida entendeu não haver vício na decisão administrativa em razão dos seguintes fundamentos:

(...)

Sendo esse o contexto, passo ao exame do mérito.

A marca notoriamente conhecida é uma exceção ao sistema atributivo da propriedade, segundo o qual somente o registro da marca no Brasil atribui ao titular o direito de uso exclusivo da marca dentro do respectivo ramo de atividade em todo território nacional:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Assim, a marca notoriamente conhecida goza de proteção dentro do respectivo ramo de atividade e em qualquer país que tenha aderido à Convenção da União de Paris - Revisão de Estocolmo (ratificadas no Brasil pelos Decretos n. 75.572/75, n. 635/1992 e n. 1.263/1994), independentemente de prévio registro no país, com fundamento no artigo 6 bis da Convenção da União de Paris de 1883, e no art. 126 da Lei nº 9.279/1996, in verbis:

Artigo 6 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 constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

[...]

3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.

Art. 126. A 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, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. (grifou-se)

A esse respeito, confira-se os seguintes precedentes:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DA MARCA "MEGAMASS". RECONHECIMENTO DA NOTORIEDADE DA MARCA ESTRANGEIRA "MEGA MASS". EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 6º BIS, 1, DA CUP. ART. 126 DA LEI N. 9.279/96. 1. O art. 6º bis, 1, da Convenção da União de Paris, que foi ratificado pelo Decreto n. 75.572/75 e cujo teor foi confirmado pelo art. 126 da Lei n. 9.279/96, confere proteção internacional às marcas notoriamente conhecidas, independentemente de formalização de registro no Brasil, e vedam o registro ou autorizam seu cancelamento, conforme o caso, das marcas que configurem reprodução, imitação ou tradução suscetível de estabelecer confusão entre os consumidores com aquela dotada de notoriedade. 2. Referida proteção não fica restrita aos produtos que sejam registráveis na mesma classe, exigindo-se apenas que sejam integrantes do mesmo ramo de atividade. 3. As marcas notoriamente conhecidas, que gozam da proteção do art. 6º bis, 1, da CUP, constituem exceção ao princípio da territorialidade, isto é, mesmo não registradas no país, impedem o registro de outra marca que a reproduzam em seu ramo de atividade. Além disso, não se confundem com a marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos

***de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/96.** 4. Quando as instâncias ordinárias, com amplo exame do conjunto fático-probatório, cuja revisão está obstada pela incidência da Súmula n. 7/STJ, concluem que determinada marca estrangeira possui notoriedade reconhecida no ramo de suplementos alimentares em diversos países, não havendo dúvida acerca da possibilidade de provocar confusão nos consumidores, deve, portanto, ser mantido o cancelamento do registro da marca nacional de nome semelhante. 5. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1447352/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016, sem grifos no original)*

*PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE MÉRITO EM DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 123 DO STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 182 DO STJ. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PROTEÇÃO. FABRICAÇÃO DE RELÓGIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste nulidade se o juízo de admissibilidade do especial proferido na origem aprecia o mérito recursal. Referido decisório não vincula nem impede nova deliberação deste Tribunal Superior. Inteligência da Súmula 123/STJ. 2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. O fundamento da decisão monocrática para afastar a prescrição não foi impugnado. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 4. **Têm proteção internacional as marcas notoriamente conhecidas, independentemente de formalização de registro no Brasil. Precedentes.** 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 913.759/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018, sem grifos no original)*

Nos termos dos dispositivos legais transcritos, a invalidação e/ou recusa de registro de marca tem aplicabilidade quando (i) constitua reprodução ou imitação de outra notoriamente conhecida; (ii) sirva para identificar produto idêntico ou similar; e (iii) seja suscetível de causar confusão no público consumidor.

*No que respeita ao lugar em que deve ser aferido o fenômeno da notoriedade, para ser reconhecida a proteção especial prevista na norma convencional, não há mais controvérsias diante da clareza do disposto no art. 6 bis da CUP, **que expressamente se refere à notoriedade no país onde se postula a proteção, e não no país de origem do seu titular**.*

O Acordo TRIPs - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio, ratificado integralmente pelo Brasil mediante o

Decreto 1.355/94, define em seu art. 16 que a notoriedade da marca deve ser apurada junto ao setor pertinente do público em questão:

ARTIGO 16

Direitos Conferidos

1 - O titular de marca registrada gozará de direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando es se uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão. Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso.

2 - O disposto no art.6 "bis" da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, "mutatis mutandis", a serviços. **Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca.**

3 - O disposto no art.6 "bis" da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, "mutatis mutandis", aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada. (sem grifos no original)

Cumprе destacar, outrossim, que a legislação não faz referência aos requisitos ou critérios necessários para que uma marca seja considerada notoriamente conhecida, porém, o alto grau de conhecimento da marca é um requisito lógico essencial para isso, a ser verificado em cada caso concreto.

Desse modo, a controvérsia dos autos centra-se na verificação da existência de prova de que: (i) a marca "DEDICATO" era notoriamente conhecida ao tempo depósito do pedido de registro formulado pela parte autora junto ao INPI, em 13/10/2011 (Processo n. 904153045); e (ii) há a possibilidade de confusão nos consumidores.

Pois bem, os documentos acostados aos autos comprovam que a marca DEDICATO de propriedade da corré Contri Spumanti S.P.A. encontra-se protegida fora do país desde 21/03/2000, conforme registro internacional concedido pela Comunidade Europeia - Trademark European Union (evento 38 - OUT6).

No Brasil a marca vem sendo comercializada ao menos desde o ano de 2003 por meio da importadora BOISSE BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA. (CNPJ: 05.232.796/0002-02), conforme Declarações de Importação e Notas Fiscais nessa ordem juntadas no Processo Administrativo de nulidade (evento 1 - OUT5, pp. 13/165):

**Declaração: 07/1319767-0 Data do Registro: 27/09/2007 - Descrição Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry Dedicato R375 GR 12% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml. Qtde: 5550 caixas c/6 garrafas VUCV: 3,9900000 EURO/COM.EUROPEIA*

**Declaração: 10/0306429-0 Data do Registro: 25/02/2010 - Descrição Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry Dedicato R375 GR 11,5%% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml. Qtde: 7400 caixas c/6 garrafas VUCV: 3,6000000 EURO/COM.EUROPEIA*

**Declaração: 07/1608181-9 Data do Registro: 21/11/2007 - Descrição Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry Dedicato R375 GR 12% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml. Qtde: 9250 caixas c/6 garrafas VUCV: 3,9900000 EURO/COM.EUROPEIA.*

**Declaração: 08/0216809-9 Data do Registro: 12/02/2008 - Descrição Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry Dedicato R375 GR 12% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml. Qtde: 5550 caixas c/6 garrafas VUCV: 3,9900000 EURO/COM.EUROPEIA.*

** Declaração: 08/0381194-7 Data do Registro: 12/03/2008 - Descrição Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry Dedicato R375 GR 12% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml. Qtde: 9250 caixas c/6 garrafas VUCV: 3,9900000 EURO/COM.EUROPEIA.*

**Declaração: 08/0557518-3 Data do Registro: 16/04/2008 - Descrição Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry Dedicato R375 GR 12% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml. Qtde: 9250 caixas c/6 garrafas VUCV: 3,9900000 EURO/COM.EUROPEIA.*

**Declaração: 08/1694607-2 Data do Registro: 25/10/2008 - Descrição Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry Dedicato R375 GR 12% Vol. em caixas c/6 garrafas de 750ml. Qtde: 7400 caixas c/6 garrafas VUCV: 3,9900000 EURO/COM.EUROPEIA.*

***Declaração: 08/1935774-4 Data do Registro: 03/12/2008 - Descrição**
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 12% Vol. em caixas c/6 garrafas de 750ml. Qtde: 7400
caixas c/6 garrafas VUCV: 3,9900000 EURO/COM.EUROPEIA.

***Declaração: 09/0652001-5 Data do Registro: 25/05/2009 - Descrição**
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 12% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml.
Qtde: 3700 caixas c/6 garrafas VUCV: 3,6000000
EURO/COM.EUROPEIA.

***Declaração: 09/1458487-6 Data do Registro: 22/10/2009 - Descrição**
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 11,5%% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml.
Qtde: 1849 caixas c/6 garrafas VUCV: 3,6000000
EURO/COM.EUROPEIA.

***Declaração: 09/1674068-9 Data do Registro: 27/11/2009 - Descrição**
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 11,5%% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml.
Qtde: 5550 caixas c/6 garrafas VUCV: 3,6000000
EURO/COM.EUROPEIA.

***Declaração: 10/0322488-3 Data do Registro: 01/03/2010 - Descrição**
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 11,5%% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml.
Qtde: 5550 caixas c/6 garrafas VUCV: 3,6000000
EURO/COM.EUROPEIA.

***Declaração: 10/0416050-1 Data do Registro: 15/03/2010 - Descrição**
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 11,5%% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml.
Qtde: 5550 caixas c/6 garrafas VUCV: 3,6000000
EURO/COM.EUROPEIA.

***Declaração: 10/1801249-6 Data do Registro: 13/10/2010 - Descrição**
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 11,5%% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml.
Qtde: 5342 caixas c/6 garrafas VUCV: 4,2000000
EURO/COM.EUROPEIA.

***Declaração: 10/1801893-1 Data do Registro: 13/10/2010 - Descrição**
Detalhada da Mercadoria Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato R375 GR 11,5%% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml.
Qtde: 5467 caixas c/6 garrafas VUCV: 4,2000000
EURO/COM.EUROPEIA.

**Declaração: 11/2043455-8 Data do Registro: 27/10/2011 - Descrição
Detalhada da Mercadoria **VINHO BRANCO FRIZANTE PROSECCO
EXTRA DRY DEDICATO** R566 GR 11,50 VOL. EM CAIXAS COM 6
GARRAFAS DE 750 ML. Qtde: 10698 GARRAFAS VUCV: 1,9266000
EURO/COM.EUROPEIA.*

**Declaração: 11/2270273-8 Data do Registro: 30/11/2011 - Descrição
Detalhada da Mercadoria **VINHO BRANCO FRIZANTE PROSECCO
EXTRA DRY DEDICATO** R566 GR 11,5 VOL EM CAIXAS COM 6
GARRAFAS DE 750ML Qtde: 10788 GARRAFAS VUCV: 1,9266000
EURO/COM.EUROPEIA.*

**Declaração: 12/0158791-5 Data do Registro: 25/01/2012 - Descrição
Detalhada da Mercadoria 5400 CXS - **Vinho Frizante Prosecco DOC
Extra Dry VSAQ "Dedicato"**, Cuvee Luciani R566, em cxs c/6 garrafas
de 750ml. Qtde: 32400 GARRAFA VUCV: 2,1489000
EURO/COM.EUROPEIA.*

**Declaração: 10/2151201-1 Data do Registro: 02/12/2010 - Descrição
Detalhada da Mercadoria **Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato** R375 GR 11,5%% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml.
Qtde: 7200 caixas c/6 garrafas VUCV: 4,2000000
EURO/COM.EUROPEIA.*

**Declaração: 10/2324424-3 Data do Registro: 30/12/2010 - Descrição
Detalhada da Mercadoria **Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato** R375 GR 11,5%% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml.
Qtde: 9000 caixas c/6 garrafas VUCV: 4,2000000
EURO/COM.EUROPEIA.*

**Declaração: 11/0455136-7 Data do Registro: 14/03/2011 - Descrição
Detalhada da Mercadoria **Vinho Branco Frizante Prosecco Extra Dry
Dedicato** R375 GR 11,5%% Vol. em caixas com 6 garrafas de 750ml.
Qtde: 7198 caixas c/6 garrafas VUCV: 4,2000000
EURO/COM.EUROPEIA.*

**Declaração: 12/1249333-0 Data do Registro: 09/07/2012 - Descrição
Detalhada da Mercadoria 3200 CXS - **Vinho fino dedicato** vs frizante
grand cuvee brut cuvee lucia, em cxs c/06 garrafas de 750ml. Qtde: 19200
GARRAFA VUCV: 1,1115000 EURO/COM.EUROPEIA. 400 CXS
- **Vinho fino frizante dedicato** vs grand rose extra dry bottig lia cuvee
luciano, em cxs c/06 garrafas de 750ml. Qtde: 2400 GARRAFA VUCV:
1,1115000 EURO/COM.EUROPEIA.*

**Declaração: 13/0382552-1 Data do Registro: 27/02/2013 - Descrição
Detalhada da Mercadoria 3198 CXS - **Vinho fino dedicato** vs frizante
grand cuvee brut cuvee Lucia, em cxs c/06 garrafas de 750ml. Qtde: 19188
GARRAFA VUCV: 1,1115000 EURO/COM.EUROPEIA. 400 CXS*

- **Vinho fino frizante dedicado** vs grand rose extra dry bottig Lia cuvee Luciano, em cxs c/06 garrafas de 750ml. **Qtde: 2400 GARRAFA** VUCV: 1,1115000 EURO/COM.EUROPEIA. 3599 CXS - **Vinho frizante prosecco doc extra dry vsaq "dedicado"** cuvee Luciano, em cxs c/06 garrafas de 750ml. **Qtde: 21594 GARRAFA** VUCV: 1,9000000 EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaração: **13/1273840-7 Data do Registro: 02/07/2013** - Descrição Detalhada da Mercadoria 1800 CXS - **DE VINHO FINO DE MESA ROSE DEDICATO** GRAND ROSE LIA COUVEE LUCIANO - EXTRA DRY - EM CAIXAS COM 06 GARRAFAS DE 750ML CADA. **Qtde: 10800 GARRAFAS** VUCV: 1,1675500 EURO/COM.EUROPEIA. 1800 CXS - VINHO PROSECCO DOC EXTRA DRY CUVEE LUCIANO - EM CAIXAS COM 06 GARRAFAS DE 750ML CADA. **Qtde: 10800 GARRAFAS** VUCV: 1,6672500 EURO/COM.EUROPEIA. 1795 CXS - **VINHO FINO DE MESA TINTO DEDICATO** GRAND CUVEE BRUT CUVEE LUCIA - EM CXS COM 06 GARRAFAS DE 750ML CADA. **Qtde: 10770 GARRAFAS** VUCV: 1,1675496 EURO/COM.EUROPEIA. 1800 CXS - **VINHO FINO DE MESA TINTO DEDICATO** GRAND CUVEE BRUT CUVEE LUCIA - EM CXS COM 06 GARRAFAS DE 750ML CADA. **Qtde: 10800 GARRAFAS** VUCV: 1,1675500 EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaração: **13/2159982-1 Data do Registro: 31/10/2013** - Descrição Detalhada da Mercadoria 5398 CXS - **Vinho Espumante DEDICATO** GRAND COUVEE BRUT LUCIA - EM CAIXAS COM 06 GARRAFAS DE 750ML CADA. **Qtde: 32388 GARRAFAS** VUCV: 1,1675500 EURO/COM.EUROPEIA. 5394 CXS - **VINHO DEDICATO PROSECCO DOC EXTRA DRY CUVEE LUCIANO** - EM CAIXAS COM 06 GARRAFAS DE 750ML CADA. **Qtde: 32364 GARRAFAS** VUCV: 1,6672500 EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaração: **12/0611900-6 Data do Registro: 03/04/2012** - Descrição Detalhada da Mercadoria 1800 CXS - **Vinho fino dedicado frizante** grand cuvee brut cuvee lucia, em cxs c/06 garrafas de 750ml. **Qtde: 10800 GARRAFA** VUCV: 1,1115000 EURO/COM.EUROPEIA . 300 CXS - **Vinho fino frizante dedicado** grand rose extra dry bottig lia cuvee luciano, em cxs c/06 garrafas de 750ml. **Qtde: 1800 GARRAFA** VUCV: 1,1115000 EURO/COM.EUROPEIA 1500 CXS - **Vinho Fino Frizante dedicado** grand cuvee brut cuvee lucia, em cxs c/06 garrafas de 750ml. **Qtde: 9000 GARRAFA** VUCV: 1,1115000 EURO/COM.EUROPEIA.

*Declaração: **12/0941218-9 Data do Registro: 23/05/2012** - Descrição Detalhada da Mercadoria 1800 CXS - **Vinho fino frizante vs prosecco doc extra dry dedicado** cuvee Luciano, em cxs c/06 garrafas de 750ml. **Qtde: 10800 GARRAFA** VUCV: 2,2610000 EURO/COM.EUROPEIA 199 CXS - **Vinho fino frizante vs prosecco doc extra dry dedicado** cuvee Luciano, em cxs c/06 garrafas de 750ml. **Qtde: 1194 GARRAFA** VUCV: 2,2610000

EURO/COM.EUROPEIA 1601 CXS - Vinho fino frizante vs prosecco doc extra dry dedicato cuvee Luciano, em cxs c/06 garrafas de 750ml. Qtde: 9606 GARRAFA VUCV: 2,2610000 EURO/COM.EUROPEIA.

**Declaração: 12/2244912-0 Data do Registro: 29/11/2012 - Descrição Detalhada da Mercadoria 3572 CXS - Vinho fino frizante dedicato grand cuvee brut cuvee lucia, em cxs c/06 garrafas de 750ml. Qtde: 21432 GARRAFA VUCV: 1,1115000 EURO/COM.EUROPEIA 3597 CXS - Vinho fino frizante dedicato doc extra dry cuvee luciano, em cxs c/06 garrafas de 750ml. Qtde: 21582 GARRAFA VUCV: 1,9000000 EURO/COM.EUROPEIA.*

**Documento nº 01/1173, emitido em 16/05/2003 - 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/1266, emitido em 26/05/2003 - 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/2858, emitido em 03/11/2003 - 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/2862, emitido em 03/11/2003 - 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/734, emitido em 01/04/2004 - 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/1373, emitido em 18/06/2004 - 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/2355, emitido em 14/10/2004 - 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/234, emitido em 10/02/2005 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/234, emitido em 10/02/2005 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/235, emitido em 10/02/2005 1728 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry. lote 038GL5089 e 9372 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry. lote 038LS5115.*

**Documento nº 01/1303, emitido em 10/07/2005 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/1572, emitido em 19/08/2005 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/1921, emitido em 29/09/2005 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/2131, emitido em 20/10/2005 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/2561, emitido em 24/11/2005 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/2934, emitido em 22/12/2005 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/178, emitido em 01/02/2006 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/321, emitido em 22/02/2006 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/651, emitido em 11/04/2006 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/653, emitido em 11/04/2006 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/1334, emitido em 10/07/2006 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/1346, emitido em 11/07/2006 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/1985, emitido em 28/09/2006 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/1986, emitido em 28/09/2006 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/233, emitido em 15/02/2007 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/234, emitido em 15/02/2007 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/396, emitido em 20/03/2007 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/397, emitido em 20/03/2007 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/832, emitido em 15/05/2007 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento nº 01/834, emitido em 15/05/2007 10506 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry. Lote 107LS7080 e 594 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry. Lote 072LS7081.*

[...]

Foi anexada, também, matéria publicada junto ao blog Enoleigos, em 03 de agosto de 2010, que confirma a comercialização do produto da empresa ré no Brasil antes do depósito do pedido de registro pela autora (evento 1 - OUT5, pp. 246/247). Vejamos:

Dedicato Prosecco Extra Dry V.S.AQ.



Estava visitando a família passando um delicioso final de semana no Rio de Janeiro. Meu sogro acendia a churrasqueira para fazermos um gostoso churrasco quando, de repente, o primo de minha esposa chega com esta garrafa de Prosecco. Ele vai casar em Novembro no Rio e estava provando alguns Proseccos para ver qual que ele e a futura esposa gostavam mais.

Ele me ofereceu uma taça e eu, mais que rapidamente, não só aceitei como rapidamente já fiz algumas fotos da bela garrafa e fui buscar um papel para anotar minhas impressões do, creiam, primeiro Prosecco que aparece aqui no Enoleigos!

Este Prosecco é produzido pela vinícola italiana **Contri**. A Contri foi fundada nos anos 30 como uma empresa apenas de engarrafamento. No ano de 1959 iniciou a produção dos vinhos espumantes e em 1982 a produção de espumantes com fermentação natural.

Segundo a própria Contri, o objetivo deles sempre foi oferecer ao mercado produtos com preços excelentes, dando a máxima atenção ao atendimento e logística. Para este fim, em 2002, tomou-se operacional o novo centro de logística de 6.500 metros quadrados. Começando com os vinhos da região, que ampliou o leque de vinhos de quase todas as regiões italianas, com o objetivo de garantir a elevada qualidade de serviço sempre mantendo viva suas origens vitivinícolas. Todas as fases de produção e engarrafamento são monitoradas por uma equipe oficial de controle de qualidade assistido por um moderno laboratório que dispõe de instrumentos avançados. A empresa trabalha com sistema de qualidade certificado UNI EN ISO 9001/Edizione Vision 2000 e também é certificada ao abrigo das regras do IFS (International Food Standard) e B.R.C. (Consórcio Britânico Retail). Mais da metade da produção é exportada para mais de 30 países do mundo, incluindo o Brasil. No mercado doméstico ocupa uma posição muito importante, sobretudo nos vinhos espumantes.

Pela temperatura média do Rio de Janeiro, lá existe uma tradição gigante no consumo de Proseccos. Confesso que ainda não conheço muitos rótulos, mas vamos avançar também nesta direção.

Principais comentários

 **Saint-Clair Mello** 3 anos atrás
Quando do casamento de minha filha, fizemos prova de quatro diferentes espumantes e este Dedicato foi o escolhido. Na festa, foi um sucesso.

 **Enoleigos** 4 anos atrás
Amigo(a), Obrigado pela visita! Este é, definitivamente, um dos pontos mais interessantes do mundo do vinho! Como que um vinho pode agradar a uns e não agradar a outros. Veja que, apesar de ter achado um espumante interessante para sua faixa de preço, dei uma nota 3.5. É claro que existem Processos melhores, sem sombra de dúvidas. Cheguei a dar a mesma nota, por ex, para o Processo da Salton, tb com resenha aqui no Enoleigos, e com preço melhor. O que comentou sobre

 4 anos atrás
Não achei nada de mais neste prosecco. Pareceu-me choco. Existem melhores...

Matéria da edição COMER E BEBER 2011 da revista VEJA RIO igualmente fez referência ao prosecco DEDICATO da marca Italiana (evento 1 - OUT5, p. 283):

PLANETA SONHO. & nbsp;Loja de bebidas e comestíveis finos há quinze anos no mercado, pratica preços convidativos, principalmente para quem quer dar uma festa e está em busca de quantidade. Entre os rótulos mais procurados está o básico tinto francês Côtes du Rhône 2007 (R\$ 16,99). **O prosecco Dedicato Brut (R\$ 24,99) é outro campeão de vendas quando o assunto é comemoração.** Para quem busca uma opção diferenciada, é boa sugestão o espanhol Caballo Loco Nº 11 (R\$ 235,35). Entre as comidinhas, a musse hénaff canard (R\$ 12,95, 115 gramas), com crackers colombianos Dux Sodas (R\$ 19,99 a embalagem de 454 gramas) é uma combinação simples e deliciosa. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 455, loja B, Copacabana, ☎ 2255-5031; Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 960, loja A, Copacabana, ☎ 3208-3806/3807. 9h/19h (sáb. até 17h; fecha dom.). Cc: todos. Cd: todos. ? www.planetasonho.com.br. Aberto em 1996.

Nesse contexto, conquanto a insurgência da parte autora, entendo que a documentação juntada pela corré é suficiente para provar que a marca "DEDICATO" era notoriamente conhecida ao tempo do registro indevido, tendo em vista que o número de unidades do prosecco da marca italiana comercializado no Brasil não pode ser tido como irrelevante. Logo, é certa a possibilidade de gerar confusão nos consumidores, pois a autora e a corré atuam no mesmo ramo de atividade: "vinho; bebidas alcoólicas [exceto cerveja]; bebidas alcoólicas contendo frutas; sidra", listados na NCL(9) 33, além de terem seus produtos comercializados em populares lojas virtuais brasileiras (ut

dedicato; <https://www.extra.com.br/espumante-italiano-dedicato-brut-branco-750ml/p/1500002628>; <https://www.americanas.com.br/produto/86637718/espumante-italiano-dedicato-brut-branco-750ml>; <https://www.amazon.com.br/Espumante-italiano-Dedicato-Branco-750mL/dp/B07W7QH2KN>; <https://www.americanas.com.br/produto/1780453595>; https://www.shoptime.com.br/produto/1780453595/espumante-monte-paschoal-dedicato-brut-champnoise?pfm_carac=DON%20MARCONI&pfm_index=17&pfm_page=seller&pfm_pos=grid&pfm_type=vit_product_grid&sellerId=28736165000145).

A esse respeito, destaco o volume de negócios realizados pela empresa Italiana nos últimos anos no Brasil, de acordo com planilha anexada aos autos do processo administrativo (evento 1 - OUT5, p. 5):

Ano	Quantidade	Volume de negócios
2002	22.200	24.420,00
2003	44.400	39.960,00
2004	33.300	27.750,00
2005	88.800	64.380,00
2006	166.500	116.550,00
2007	177.600	124.320,00
2008	233.100	203.130,00
2009	66.594	69.923,70
2010	285.018	383.913,89
2011	97.074	185.246,28
2012	107.814	170.191,44
2013	151.104	223.786,36
2014	64.776	86.532,50
	1.538.280	1.720.104,18

*Conforme é possível observar, no ano de 2010, que antecedeu o pedido de depósito do registro da marca DEDICATO pela empresa autora, foram comercializadas **285.018 (duzentas e oitenta e cinco mil e dezoito)** unidades do produto Italiano no Brasil. E foi justamente esse volume de negócios que levou o INPI a nulificar o registro outrora concedido à demandante, por caracterizado o conhecimento da marca no segmento de mercado em questão.*

Segundo afirmou o INPI, a CUP não dá qualquer definição de notoriedade, nem, tampouco, estabelece critérios para sua apreciação, razão pelo qual a Autarquia Federal, na qualidade de autoridade competente para apreciar matéria dessa

natureza, considera a questão observando se a marca possui certo conhecimento no Brasil, em segmento de mercado idêntico ou similar².

Nesse aspecto, diante da indeterminação legal e tratando-se de critérios de regularidade técnica, o Judiciário deve adotar postura de autocontenção e deferência à interpretação promovida por órgão técnico do executivo, especificadamente em tema complexo, ao menos que a lei seja clara ou a interpretação legal seja desarrazoada, o que inócorre no caso em tela.

Noutras palavras, entender de modo diverso, frente à decisão que não se mostra desproporcional ou irrazoável, além do risco em incidir em inadequado subjetivismo em tema complexo (porque o produto que pode ser notoriamente conhecido para uma classe de determinados consumidores, pode não ser para outra), acabaria por prejudicar a coerência e a dinâmica da política regulatória da autoridade administrativa.

A propósito, o e. STJ, analisando caso de colidência de marcas, já assentou a competência do INPI para avaliar uma marca como notoriamente conhecida, sob pena de malferimento ao princípio da separação dos poderes e invasão a seara do mérito administrativo da autarquia digressão do Poder Judiciário a esse respeito (Precedente: RECURSO ESPECIAL nº 1.190.341/RJ, Relator Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 05/12/2013).

De outro norte, o fato de o INPI não ter aplicado o art. 124, XXIII, da LPI, por considerar que não restou cabalmente demonstrado por Contri Spumanti S.P.A. que autora conhecia a titularidade alheia, não infirma a conclusão sobre a notoriedade da marca em questão, já que o reconhecimento da notoriedade de marca pelo INPI leva em conta certo conhecimento no Brasil, em segmento de mercado idêntico ou similar, e tem como objetivo fundamental a repressão à concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço, pensando ser outro, e ainda o locupletamento de uma empresa com o produto do esforço alheio que veio a consolidá-lo no mercado.

Não se exige para o reconhecimento da notoriedade, portanto, a inequívoca ciência do fornecedor/empresário de que a marca por ele utilizada seja colidente com a de outro, mas, sim, certo conhecimento do signo nominativo em idêntico segmento mercadológico e a possibilidade de causar confusão nos consumidores.

Por sua vez, o posterior indeferimento do registro da marca Contri Spumanti S.P.A. (Processo nº 840.564.147), além de não ser objeto da lide, foi motivado pela anterioridade do pedido da autora, que, como visto nos presentes autos, já foi anulado. Nesses termos, é o teor da consulta pública efetuada junto ao INPI:

RPI	Data RPI	Despacho	Img	Complemento do Despacho
2572	22/04/2020	Notificação de recurso	-	Protocolo: 850190408129 (06/12/2019) Petição (tipo): Recurso contra decisão em processo de registro (333.17) Titular(es): CONTRI SPUMANTI S.P.A. Procurador: Ariboni, Fabbri e Schmidt Sociedade de Advogados Detalhes do despacho: Recurso contra o indeferimento
2549	12/11/2019	Emissão de folha de rosto de cópia reprográfica simples	-	Protocolo: 850190355627 (25/10/2019) Petição (tipo): Cópia reprográfica simples (824.3) Requerente: ARIBONI, FABBRI & SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS Procurador: Ariboni, Fabbri e Schmidt Sociedade de Advogados
2546	22/10/2019	Indeferimento do pedido	-	Detalhes do despacho: A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 904153045 (DEDICATO). 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;
2441	17/10/2017	Emissão de folha de rosto de cópia reprográfica simples	-	Protocolo: 850170242550 (28/09/2017) Petição (tipo): Cópia reprográfica simples (824.3) Requerente: ARIBONI, FABBRI & SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS Procurador: Ariboni, Fabbri e Schmidt Sociedade de Advogados
2438	26/09/2017	Sobrestamento do exame de mérito	-	Petição 850150095194 (Nulidade administrativa de registro de marca (336.1)) Referente ao processo 904153045 (DEDICATO)

Por derradeiro, nos termos invocados pela corré Contri Spumanti S.P.A., inclusive em sede administrativa (evento 1 - OUT5, p. 5), conquanto não tenha sido objeto de detido exame pelo INPI, é possível inferir o reconhecimento da nulidade de registro da marca depositado pela parte autora também com fundamento em direito de precedência (ex vi do art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996). Isso porque os elementos coligidos aos autos comprovam que a requerida, de boa-fé, fazia uso da marca DEDICATO, designativa de produto idêntico ou semelhante, há mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela requerente.

É improcedente, portanto, o pleito veiculado pela empresa BASSO VINHOS E ESPUMANTES LTDA.

3 - DISPOSITIVO

*Ante o exposto, julgo **IMPROCEDENTES** os pedidos da autora, nos termos da fundamentação, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, CPC.*

*Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios aos procuradores dos corréus CONTRI SPUMANTI S.P.A e INPI, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (R\$ 31.573,02 x 10% = **R\$ 3.157,30**), na proporção de 50% para cada procurador (**R\$ 1.578,66**), nos termos do art. 85, §2º e §4º, inciso III, do CPC. A verba honorária deverá ser atualizada desde o ajuizamento da ação até o seu efetivo pagamento pelo IPCA-E, e acrescida de juros moratórios em percentual idêntico ao aplicado à caderneta de poupança, sem capitalização, a contar do trânsito em julgado da presente sentença, observando-se a taxa de juros variável quando for o caso (Lei nº 12.703/2012).*

(...)

Da análise das razões recursais apresentadas pelo apelante não se identificam fundamentos capazes de alterar a conclusão alcançada pelo juízo de origem a partir da análise da prova dos autos e da legislação aplicável.

Com efeito, a hipótese de proteção à marca notoriamente conhecida, prevista no art. 126 da Lei 9.279/96, é medida excepcional e, de fato, demanda uma análise detida das circunstâncias mercadológicas a que se encontra sujeito o produto vinculado à marca objeto da lide.

Nesse cenário, muito embora o autor tenha comprovado utilizar-se do mesmo elemento nominativo da marca, é certo que a empresa corré já possuía o registro daquela internacionalmente e que, no Brasil, alcançou maior volume de vendas justamente nos anos próximos ao início da comercialização do produto pela demandante, contexto o qual, como bem ressaltado na sentença recorrida, faz caracterizar a notoriedade da marca em seu segmento mercadológico e, por decorrência, a proteção em análise.

Desta feita, há de ser confirmada a sentença recorrida por estar alinhada ao entendimento jurisprudencial sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. ART. 126 DA LEI 9.279/96. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NA NORMA LEGAL. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279/96. ABSTENÇÃO DE USO. INDEFERIMENTO.

- 1. Ação ajuizada em 27/9/2018. Recurso especial interposto em 10/2/2022. Autos conclusos à Relatora em 12/5/2022.*
- 2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir: (i) se a marca da recorrida se submete à proteção especial do art. 126 da Lei 9.279/96 (marca notória); (ii) se a má-fé da recorrente pode ser presumida; (iii) se a pretensão anulatória está prescrita e (iv) se deve ser vedado o uso, por parte da recorrente, da expressão ZEQUINHA.*
- 3. Devidamente enfrentadas as questões invocadas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente.*
- 4. A ausência de prequestionamento impede o exame do recurso especial quanto às questões sobre as quais não houve manifestação no acórdão recorrido.*
- 5. A proteção especial conferida pelos arts. 126 da Lei de Propriedade Industrial e 6º bis (1) da Convenção da União de Paris refere-se a marcas registradas em outros países que, segundo avaliação da autoridade competente (INPI), qualificam-se como notoriamente conhecidas no respectivo segmento de atividades, apesar de não terem sido depositadas no Brasil.*
- 6. Hipótese dos autos a que não se pode aplicar a consequência jurídica das normas precitadas (proteção especial), haja vista o não preenchimento de seu suporte fático: a marca da recorrida não se origina de registro feito no exterior e não foi reconhecida como notória pelo INPI.*
- 7. Afastada a circunstância que serviu de fundamento para o Tribunal de origem reconhecer estar caracterizada a má-fé da recorrente ao postular registros perante o INPI (notoriedade da marca da recorrida), revela-se inaplicável o conteúdo normativo do art. 6º bis (3) da CUP, que versa sobre a*

imprescritibilidade da pretensão anulatória de marca obtida de má-fé.
8. A Lei 9.279/96 contém regra expressa dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174).
9. O primeiro registro obtido pela recorrente - acobertado pelos efeitos da prescrição da pretensão anulatória deduzida pela recorrida - confere proteção ao elemento nominativo que constitui o objeto do pedido de abstenção de uso, de modo que o indeferimento de tal postulação é medida impositiva.
10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(REsp n. 1.994.997/PE, relatora Ministra Nancy Andrichi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023.) grifou-se

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DA MARCA "MEGAMASS". RECONHECIMENTO DA NOTORIEDADE DA MARCA ESTRANGEIRA "MEGA MASS". EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 6º BIS, 1, DA CUP. ART. 126 DA LEI N. 9.279/96.

1. O art. 6º bis, 1, da Convenção da União de Paris, que foi ratificado pelo Decreto n. 75.572/75 e cujo teor foi confirmado pelo art. 126 da Lei n. 9.279/96, confere proteção internacional às marcas notoriamente conhecidas, independentemente de formalização de registro no Brasil, e vedam o registro ou autorizam seu cancelamento, conforme o caso, das marcas que configurem reprodução, imitação ou tradução suscetível de estabelecer confusão entre os consumidores com aquela dotada de notoriedade.

2. Referida proteção não fica restrita aos produtos que sejam registráveis na mesma classe, exigindo-se apenas que sejam integrantes do mesmo ramo de atividade.

3. **As marcas notoriamente conhecidas, que gozam da proteção do art. 6º bis, 1, da CUP, constituem exceção ao princípio da territorialidade, isto é, mesmo não registradas no país, impedem o registro de outra marca que a reproduzam em seu ramo de atividade.**

Além disso, não se confundem com a marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/96.

4. Quando as instâncias ordinárias, com amplo exame do conjunto fático-probatório, cuja revisão está obstada pela incidência da Súmula n. 7/STJ, concluem que determinada marca estrangeira possui notoriedade reconhecida no ramo de suplementos alimentares em diversos países, não havendo dúvida acerca da possibilidade de provocar confusão nos consumidores, deve, portanto, ser mantido o cancelamento do registro da marca nacional de nome semelhante.

5. **Recurso especial conhecido e desprovido.**
(REsp n. 1.447.352/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 16/6/2016.) grifou-se

Vota-se por negar provimento ao recurso de apelação da parte autora.

Levando em conta o trabalho adicional dos procuradores dos réus na fase recursal, o montante alusivo à verba honorária fica majorado em 2%, forte no §11 do art. 85 do CPC/2015, observando o critério de rateio determinado na sentença.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de apelação da parte autora.

Documento eletrônico assinado por **VÂNIA HACK DE ALMEIDA**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **40003802513v5** e do código CRC **ded31233**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VÂNIA HACK DE ALMEIDA
Data e Hora: 9/5/2023, às 17:34:52

5002029-07.2020.4.04.7107

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO PRESENCIAL DE 09/05/2023

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002029-07.2020.4.04.7107/RS

RELATORA: DESEMBARGADORA FEDERAL VÂNIA HACK DE ALMEIDA

PRESIDENTE: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGERIO FAVRETO

PROCURADOR(A): CARLOS EDUARDO COPETTI LEITE

SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA: RODOLFO ABBUD PENTEADO POR CONTRI SPUMANTI S.P.A

APELANTE: BASSO VINHOS E ESPUMANTES LTDA. (AUTOR)

ADVOGADO(A): MARCELO DE CASTRO BOLLER (OAB RS070904)

APELADO: CONTRI SPUMANTI S.P.A (RÉU)

ADVOGADO(A): RODOLFO ABBUD PENTEADO (OAB SP394542)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Presencial do dia 09/05/2023, na sequência 76, disponibilizada no DE de 26/04/2023.

Certifico que a 3ª Turma, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

A 3ª TURMA DECIDIU, POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.

RELATORA DO ACÓRDÃO: DESEMBARGADORA FEDERAL VÂNIA HACK DE ALMEIDA

VOTANTE: DESEMBARGADORA FEDERAL VÂNIA HACK DE ALMEIDA

VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGER RAUPP RIOS

VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGERIO FAVRETO

GILBERTO FLORES DO NASCIMENTO
Secretário