



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
1ª Vara Federal de Erechim

Rua Clementina Rossi, 95, 3º andar - Bairro: Bela Vista - CEP: 99704-094 - Fone: (54)3520-2515 -
www.jfrs.gov.br - Email: rsere01@jfrs.gov.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5002029-07.2020.4.04.7107/RS

AUTOR: BASSO VINHOS E ESPUMANTES LTDA

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

RÉU: CONTRI SPUMANTI S.P.A

SENTENÇA

1 - RELATÓRIO

BASSO VINHOS E ESPUMANTES LTDA. move a presente ação, pelo procedimento comum, contra o **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI** e contra **CONTRI SPUMANTI S.P.A.**, pretendendo a desconstituição do ato administrativo que, acolhendo as razões da ré Contri Spumanti S.P.A., extinguiu o registro da marca **DEDICATO**, NCL (9) 33, formulado pela requerente no Processo n. 904.153.045.

Narrou que atua no segmento mercadológico há muitos anos, possuindo em seu portfólio de produtos diversas marcas de vinhos e espumantes, dentre as quais a marca **DEDICATO**, vencedora de diversos prêmios desde o ano de 2010, quando começou a ser comercializada. Afirmou que, pouco tempo depois do lançamento da linha de produtos **DEDICATO**, depositou junto ao INPI o pedido de registro da marca através do processo 904.153.045, de 13/10/2011. Na ocasião, apesar de supostamente ter sido apresentada oposição ao pedido da autora, o examinador do INPI concedeu o registro, o qual foi posteriormente declarado extinto em decorrência do pedido de nulidade administrativa formulado pela ré Contri Spumanti S.P.A. Segundo esclarece, a ré Contri Spumanti S.P.A alegou a nulidade administrativa da marca **DEDICATO** – processo 904.153.045 – por suposto direito de precedência ao registro (art. 129, §1º da LPI), bem como por sua marca possuir notoriedade, gozando de proteção especial conforme previsto no art. 126 da LPI e, conseqüentemente, não poder ser desconhecida da autora, motivo pelo qual a decisão de concessão da marca **DEDICATO** teria infringido, também, o disposto no inciso XXIII do art. 124 da LPI.

Aduz que, de acordo com o parecer técnico exarado pelo INPI por ocasião do julgamento do processo de nulidade administrativa, foram afastadas as alegações referentes ao direito de precedência e à proibição legal contida no inciso XXIII do art. 124 da Lei. No entanto, foi reconhecido pelo INPI que a marca DEDICATO, utilizada e requerida pela ré Contri Spumanti S.P.A, é 'marca notória', o que se deu em razão da documentação acostada pela demandada nos autos do processo administrativo.

Sustenta, contudo, que houve equívoco do INPI na análise do pedido de nulidade do registro, ao argumento de que a documentação apresentada para demonstrar a notoriedade da marca em questão restringe-se a comprovantes de importação do vinho com a marca DEDICATO para o mercado brasileiro e a duas reportagens mencionando-o. Ressurte que *'o fato de uma marca estrangeira ser comercializada no mercado interno, por si só, não lhe garante o reconhecimento do status de notoriedade. Tampouco o fato de uma marca ser reconhecida no exterior ou possuir registro em outros países lhe garante a notoriedade no Brasil'*. Segundo afirma, *'notoriedade implica em conhecimento, no caso das marcas, pelo grande público consumidor do país em que está sendo pleiteado tal reconhecimento'*. Todavia, esta relação entre a marca DEDICATO da ré e o público consumidor do país, não teria sequer sido minimamente demonstrada. Aduz que em decorrência do reconhecimento de marca estrangeira representar uma exceção ao princípio da territorialidade, impõe-se a adoção de exame criterioso e acautelado, subsidiado em prova robusta e complexa, o que incorreu no caso em litígio. Citou a título de exemplo, a análise efetuada no reconhecimento de notoriedade da marca FRESH para o segmento de bebidas (Processo Administrativo 830.671.76), na qual *'as provas englobaram, além de informações sobre a própria operação (volume de vendas, faturamento), demonstrativos com investimentos em mídia, pesquisa de mercado, prêmios, certificações, etc'*. Para além disso, reputa que houveram inconsistências nas decisões do INPI envolvendo as marcas em questão, consistentes no afastamento da ocorrência da proibição legal contida no art. 124, XXIII, da LPI e no indeferimento do registro da marca DEDICATO formulado pela ré, as quais fragilizariam o reconhecimento de notoriedade. Nesses termos, requereu a procedência dos pedidos. Com a inicial, juntou documentos. Atribuiu à causa o valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais).

Em despacho inicial, retificou-se de ofício o valor da causa e determinou-se o recolhimento das custas (evento 6).

No entanto, considerando o demonstrativo de rendimentos apresentado pela parte autora para o ano de 2019, acolheu-se o novo valor da causa para R\$ 31.573,02 (trinta e um mil quinhentos e setenta e três reais e dois centavos).

Comprovado o recolhimento das custas (evento 22).

Citados, os réus contestaram os pedidos.

O INPI (evento 36) afirmou ser desnecessário discorrer em pormenor sobre os aspectos distintivos de colidência entre as marcas, na medida em há identidade de sinais (DEDICATO), identidade de segmentos (bebidas alcoólicas [exceto cervejas]) e identidade de produtos a distinguir (vinho e bebidas alcoólicas[exceto cerveja]). Mencionou que, de acordo com o art. 126 da LPI, 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 (CUP), goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Aduziu que a CUP não dá qualquer definição de notoriedade, nem, tampouco, estabelece critérios para sua apreciação, razão pelo qual o INPI, 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 similar. Especificadamente quanto ao caso em apreço, sublinhou que, para fins de atestar a notoriedade do espumante comercializado pela empresa Contri Spumanti S.P.A., levou-se em consideração a quantidade de unidades movimentadas no país a partir do ano de 2002, chegando-se a um ápice de 285.018 unidades no ano de 2010. No mais, arguiu que a requerente incorre em diversos equívocos em sua peça inicial, manifestando-se pela improcedência dos pedidos.

A segunda ré (evento 38), Contri Spumanti S.P.A., discorreu que é renomada e tradicionalíssima empresa italiana no setor de vinhos e bebidas alcoólicas, fundada em 1938, com sede em Cazzano di Tramigna, encontrando-se presente nos principais mercados e atualmente comercializa seus produtos para mais de 30 países (cf. evento 1, out 5, p. 246). Afirmou que a marca DEDICATO por ela utilizada está protegida desde 21/03/2000, do que fazem prova os registros internacionais, concedidos pela Itália, pela Comunidade Europeia e pela Organização Mundial da Propriedade Industrial (sigla inglesa WIPO) - docs. 5 a 7. Já no Brasil, segundo afirmou, tem o pré-uso da marca DEDICATO desde 2003 e atua no país através de sua principal parceira comercial, a importadora BOISSE BRASIL IMPORTACAO LTDA., situação demonstrada por meio de notas fiscais e declarações de importação dos vinhos DEDICATO. Enfatizou, outrossim, que em função da qualidade de seus produtos e das contínuas vendas realizadas no país, a marca DEDICATO se tornou notoriamente conhecida no Brasil, tendo ganho a admiração de vários enólogos e sido objeto de várias reportagens, citando, a tal título, matéria publicada no blog “Enoleigos” de amantes do vinho e na edição COMER E BEBER 2011 da revista VEJA RIO. Sustentou que o pré-uso da marca DEDICATO no Brasil confere à Ré o direito de precedência para a obtenção de seu registro, nos termos do art. 129, §1º, da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), motivo pelo qual é irrelevante que a Autora tenha depositado o pedido de registro antes da Ré Contri, caso em que a anterioridade do depósito cede lugar diante da anterioridade do uso. Além do direito de precedência, arguiu que também comprovou que sua marca de prosecco DEDICATO já era notoriamente conhecida no Brasil antes do pedido de depósito da marca DEDICATO formulado pela demandante, circunstância esta que também lhe garante especial proteção, nos termos do art. 126 da LPI e do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para

Proteção da Propriedade Industrial (CUP). Enfatizou, outrossim, que o reconhecimento da notoriedade de marca não se confunde com o instituto da marca de alto renome, de modo que não se exige, para notoriedade, amplo conhecimento da população, mas certo conhecimento no Brasil, em segmento de mercado idêntico ou similar, conforme conceito que tem sido aplicado pelo INPI. Arguiu que a conduta da autora infringiu, ainda, o art. 124, XXIII, da Lei 9.279/96. Teceu considerações sobre o seu pedido de registro no Brasil (Processo 840.564.147). Ao fim, pugnou pela manutenção da nulidade de registro da marca formulado pela autora no Processo n. 904.153.045. À peça contestacional, juntou documentos.

A autora ofertou réplica (evento 45).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

2 -FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia da presente ação incide sobre a existência ou não do direito da autora de obter o registro da **marca DEDICATO** no segmento de “vinho; bebidas alcoólicas [exceto cerveja]; bebidas alcoólicas contendo frutas; sidra”, listados na NCL(9) 33.

Do contexto coligido, infere-se que a demandante depositou junto ao INPI o pedido de registro da marca através do Processo n. 904.153.045, de 13/10/2011. Naquele momento, ante a inexistência de impedimentos legais e após regular trâmite administrativo, o INPI deferiu o pedido de registro em 25/11/2014. Concessão esta tornada pública em 06/01/2015.B., de acordo com consulta pública junto ao site do INPI - <https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2553344>.

Posteriormente à concessão, a segunda ré Contri Spumanti S.P.A., em 07/05/2015, postulou a instauração de processo administrativo de nulidade de registro de marca, afirmando, dentre outros argumentos, ser empresa tradicional no ramo de vinhos e que *'seus produtos de marca DEDICATO eram notoriamente conhecidos no Brasil, pois que a marca era usada no Brasil desde 2002'*. Na ocasião, requereu a declaração de nulidade com fundamento nos artigos 124, XIX, XIII, 126 e §2º, da LPI e artigo 6 *bis* da CUP (evento 1 - OUT5, pp. 3/9).

O pedido de nulidade foi acolhido pelo Presidente do INPI, nos termos do Parecer Técnico nº 899753 (evento 1 - PARECER6), *in verbis*:

[...] Pretende a requerente que seja declarada administrativamente a nulidade do registro nº 904153045, referente à marca "DEDICATO", a distinguir "Vinho;

Bebidas Alcoólicas [exceto cervejas]; Bebidas alcoólicas contendo frutas; Sidra", produtos listados na classe NCL (9) 33.

Em síntese, a requerente alega que o registro de marca em apreço foi concedido com infringência do disposto no art. 124, XIX e XXIII, e art. 126 da LPI c/c art. 6 bis da CUP.

Impende frisar que o titular do registro de marca em apreço apresentou manifestação acerca do processo administrativo de nulidade instaurado, argumentando, resumidamente, ter sido a concessão do registro um ato administrativo perfeito.

Consignamos, preliminarmente, que a análise da matéria de cunho constitucional, penal e consumerista, extrapola as atribuições desta Coordenação Técnica.

Em análise aos autos, verifica-se não assistir razão à requerente quanto à alegação de infringência do art. 124, XIX, da LPI, tendo em vista que não consta registro de marca em titularidade da requerente depositado em data anterior à data de depósito do registro impugnado, o que afasta a aplicabilidade do dispositivo legal invocado.

Verifica-se, ainda, que não deve prosperar a alegação de infringência ao art. 124, XXIII, da LPI, por não terem sido apresentados elementos probatórios aptos a consubstanciar a aplicabilidade deste dispositivo legal.

Quanto à alegação de infringência ao art. 126 da LPI c/c art. 6 bis da CUP, conforme preceituado no Manual item 5.12.4 do Manual de Marcas, verifica-se que a requerente 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, constatando 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 de concessão do registro de marca com fulcro no artigo 126 da LPI.

Entretanto, como se viu, a parte autora controverte judicialmente o acolhimento da nulidade do registro nº 904.153.045, sob o principal argumento de que o reconhecimento de notoriedade do produto comercializado pela *corré Contri Spumanti S.P.A.* baseou-se em conjunto probatório insuficiente, restrito a comprovantes de importação do vinho com a marca *DEDICATO* para o mercado brasileiro e a duas reportagens que mencionam o produto. Ressurte que *'o fato de uma marca estrangeira ser comercializada no mercado interno, por si só, não lhe garante o reconhecimento do status de notoriedade. Tampouco o fato de uma marca ser reconhecida no exterior ou possuir registro em outros países lhe*

garante a notoriedade no Brasil'. Nesses termos, afirma que 'notoriedade implica em conhecimento, no caso das marcas, pelo grande público consumidor do país em que está sendo pleiteado tal reconhecimento'. Para além disso, reputa que houveram inconsistências nas decisões do INPI envolvendo as marcas em questão, consistentes no afastamento da ocorrência da proibição legal contida no art. 124, XXIII, da LPI e no indeferimento do registro da marca DEDICATO formulado pela ré, as quais fragilizariam o reconhecimento de notoriedade.

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 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. 3599 CXS - **Vinho frizante prosecco doc extra dry vsaq "dedicato"** 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 dedicato 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 dedicato** 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 dedicato** 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 dedicado 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 dedicado 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 dedicado 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 n° 01/1303, emitido em 10/07/2005 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento n° 01/1572, emitido em 19/08/2005 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento n° 01/1921, emitido em 29/09/2005 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento n° 01/2131, emitido em 20/10/2005 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento n° 01/2561, emitido em 24/11/2005 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento n° 01/2934, emitido em 22/12/2005 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento n° 01/178, emitido em 01/02/2006 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento n° 01/321, emitido em 22/02/2006 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento n° 01/651, emitido em 11/04/2006 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento n° 01/653, emitido em 11/04/2006 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento n° 01/1334, emitido em 10/07/2006 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento n° 01/1346, emitido em 11/07/2006 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento n° 01/1985, emitido em 28/09/2006 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento n° 01/1986, emitido em 28/09/2006 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento n° 01/233, emitido em 15/02/2007 11100 Garrafas de Dedicato Prosecco Extra Dry.*

**Documento n° 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 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 corr   é suficiente para provar que a marca "DEDICATO" era notoriamente conhecida ao tempo do registro indevido, tendo em vista que o n  mero de unidades do prosecco da marca italiana comercializado no Brasil n  o pode ser tido como irrelevante. Logo,    certa a possibilidade de gerar confus  o nos consumidores, pois a autora e a corr   atuam no mesmo ramo de atividade: "vinho; bebidas alco  licas [exceto cerveja]; bebidas alco  licas contendo frutas; sidra", listados na NCL(9) 33, al  m de terem seus produtos comercializados em populares lojas virtuais

[brasileiras \(ut https://lista.mercadolivre.com.br/espumante-dedicato](https://lista.mercadolivre.com.br/espumante-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>; [html; https://www.americanas.com.br/produto/1780453595](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 similar**.

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 corr e Contri Spumanti S.P.A., inclusive em sede administrativa (evento 1 - OUT5, p. 5), conquanto n o tenha sido objeto de detido exame pelo INPI,   poss vel inferir o reconhecimento da nulidade de registro da marca depositado pela parte autora tamb m com fundamento em direito de preced ncia (*ex vi* do art. 129,   1 , da Lei 9.279/1996). Isso porque os elementos coligidos aos autos comprovam que a requerida, de boa-f , fazia uso da marca DEDICATO, designativa de produto id ntico ou semelhante, h  mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela requerente.

  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 fundamenta o, resolvendo o m rito com fulcro no art. 487, I, CPC.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honor rios advocat cios aos procuradores dos corr us 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 propor o de 50% para cada procurador (**R\$ 1.578,66**), nos termos do art. 85,  2  e  4 , inciso III, do CPC. A verba honor ria dever  ser atualizada desde o ajuizamento da a o at  o seu efetivo pagamento pelo IPCA-E, e acrescida de juros morat rios em percentual id ntico ao aplicado   caderneta de poupan a, sem capitaliza o, a contar do tr nsito em julgado da presente senten a, observando-se a taxa de juros vari vel quando for o caso (Lei n  12.703/2012).

Custas j  adimplidas (evento 22, CUSTAS1).

Senten a publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Opostos eventuais embargos de declaração com efeitos infringentes, abra-se vista à parte contrária, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC.

Interposto recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 183, *caput*, e/ou 1.010, § 1º, do CPC). Após, deve ser dada vista ao recorrente caso sejam suscitadas pelo recorrido as matérias referidas no § 1º do art. 1.009, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo. Por fim, remetam-se os autos ao Egrégio TRF da 4ª Região, nos termos do 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil, independentemente de juízo de admissibilidade.

Documento eletrônico assinado por **JOEL LUIS BORSUK, Juiz Federal Substituto**, 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 **710011945200v88** e do código CRC **fa3f702b**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): JOEL LUIS BORSUK

Data e Hora: 4/11/2020, às 14:35:14

1. in TAVARES, Maria de Lourdes Coutinho. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA: ESPECTRO DE PROTEÇÃO LEGAL. Caderno Temático de Propriedade Industrial, 2ª Edição Ampliada Fevereiro de 2007, pp. 149/191. [↪](#)

2. A Convenção de Paris não define a notoriedade da marca nem estabelece critérios para sua apreciação. Por tal razão, o INPI, como repartição central nacional competente para apreciar a matéria, considera a questão observando se a marca possui certo renome ou fama, no Brasil, dentro do ramo de atividade.

(DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à lei da propriedade industrial: Lei n. 9279 de 14 de maio de 1996, modificada pela Lei n. 10.196 de 14.02.2001. Rio de Janeiro: Forense, 2009) [↪](#)

5002029-07.2020.4.04.7107