

Estudos e Comentários

CONFLITO ENVOLVENDO A MARCA “RIO CAPITAL DE ENERGIA”, DE TITULARIDADE DO ESTADO, E A MARCA “RIO CAPITAL BRASILEIRA DE ENERGIA”. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE DA MARCA CONFLITANTE. APLICAÇÃO DO ART. 124, VI, DA LEI 9.279/96. CONVIVÊNCIA DE MARCAS FRACAS.

Prezado Dr. Leonardo Espíndola,

1. Trata-se de consulta através da qual foi solicitado pelo Exmo. Sub-Procurador Geral do Estado, Dr. Leonardo Espíndola, que fosse analisado o conflito envolvendo a marca “*Rio Capital da Energia*”, depositada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, sob a forma mista, na classe 35 (10), em nome de Nova S/B Comunicação Ltda. (doravante referida apenas com “Nova S/B”), diante de suposta anterioridade de pedido de registro da marca nominativa “*Rio Capital Brasileira de Energia*”, depositada, na mesma classe 35(10), em nome de AMPB – Promoções e Eventos Empresariais Ltda. (doravante referida apenas como “AMPB”).

2. Conforme se extrai das informações contidas no presente processo administrativo, a AMPB depositou, em 27 de abril de 2011, pedido para a marca nominativa “*Rio Capital Brasileira de Energia*”, na classe 35 (10), para serviços de publicidade em geral, sendo certo que a Nova S/B depositou também na mesma classe, em 23 de maio de 2012, pedido para a marca mista “Rio Capital da Energia”.

3. Em 18 de fevereiro de 2013, a Nova S/B firmou contrato de cessão de direitos com a Secretaria de Comunicação Social da Casa Civil, transferindo os direitos relativos ao pedido de registro da marca “Rio Capital de Energia” para o Estado do Rio de Janeiro, que passou a ser o legítimo titular.

4. Com base em suposta anterioridade em pedido de marca semelhante, a AMPB encaminhou, em 25 de fevereiro, notificação extrajudicial à Nova S/B para cessar o uso da marca objeto do conflito, promover a desistência do pedido de registro em curso perante o INPI e suspender o funcionamento do sítio www.riocapitaldaenergia.com.br, sob pena de pagamento de verba indenizatória. Em 01 de março de 2013, a Nova S/B enviou resposta à aludida notificação, refutando os argumentos apresentados pela AMPB e enfatizando a ausência de conflito.

5. Consta ainda às fls 32/45 do presente PA manifestação do ilustre Procurador do Estado, Dr. Anderson Schreiber, que, após analisar detidamente o conflito em

questão, concluiu que: (i) deve-se aplicar o disposto no artigo 124, VI, da Lei da Propriedade Industrial; (ii) não há no caso de plena identidade entre a marca nominativa depositada pela AMPB e a marca mista depositada pelo Nova S/B; (iii) ante a ausência de risco de concorrência desleal, as marcas poderiam conviver pacificamente; e (iv) o comportamento contraditório da empresa notificante AMPB tipificaria hipótese de “venire contra factum proprium”.

6. No âmbito do processo administrativo de pedido de registro da marca “Rio Capital da Energia” (processo 904831868), consta publicação, de 30 de abril de 2013, de oposição ao aludido pedido, apresentada pela AMPB Consoante o disposto no artigo 158, 1º, da Lei 9.279/96, o prazo para manifestação à oposição termina em 29 de junho de 2013 (sábado), prorrogável para o dia útil seguinte, 1º de julho de 2013 (segunda-feira). A petição de manifestação à oposição já está finalizada e pronta para ser protocolada perante o INPI.

7. A marca “Rio Capital da Energia”, segundo informações colhidas do presente processo, tem sido utilizada para veicular um programa de governo, e já foram dispendidos recursos públicos na divulgação do referido sinal distintivo. Nesse sentido, sustenta-se que qualquer eventual alteração da marca representaria perda de recursos públicos. Esse aspecto deve ser analisado à luz das implicações que, em tese, adviriam de um possível litígio envolvendo suposto uso indevido de marca.

8. Feito o relato dos principais pontos do conflito relato neste processo administrativo, cumpre examinar a questão à luz dos princípios e normas da Propriedade Industrial e das regras que resguardam o interesse público.

NATUREZA DA MARCA DA NOTIFICANTE – “RIO CAPITAL BRASILEIRA DE ENERGIA” – AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE

9. A Lei 9.279/96 disciplina o tratamento das marcas no direito brasileiro, cujo artigo 122 estabelece que são registráveis como marca os *sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais*. A função distintiva se caracteriza por assinalar e distinguir produtos e serviços postos na atividade empresarial, de outros produtos ou serviços provenientes de diferentes origens.

10. Vale invocar o magistério de Pontes de Miranda que, de forma precisa, trata da função distintiva da marcar ao assinalar que:

“A marca tem de distinguir. Se não distingue, não é sinal distintivo, não “assinala” o produto, não se lhe podem mencionar elementos característicos” (cf. Tratado de Direito Privado, tomo 17, 2009, n1, pág. 7).

11. A marca, para ser distintiva, terá que atentar para dois aspectos fundamentais, que são os seguintes: (i) apresentar características que permitam distinguir sinais que integram o domínio comum referente ao seu objeto, não se enquadrando como signos genéricos, necessários ou de uso comum ou mesmo descritivos; e (ii) capacidade de distinguir sua origem em relação a outras origens para sinais que atendam a mesma demanda.

12. Além da capacidade distintiva, a marca precisa não estar compreendida nas proibições legais enumeradas no artigo 124 da Lei 9279/1996, que fixa as causas especiais de recusa do registro de uma marca, para que seja garantido o direito de exclusividade. Entende-se por “proibições legais” não apenas as hipóteses enumeradas no referido artigo 124, mas toda e qualquer norma do ordenamento jurídico brasileiro que seja apta a inibir a admissão de registros espúrios.

13. Merece destaque, no rol de proibições do artigo 124 da Lei 9.279/96, o inciso VI, que veda expressamente que sejam registrados sinais despojados de poder distintivo em decorrência de seu caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo. Essa norma legal, como adiante será detalhado, deve ser observada no caso do pedido de registro da marca “Rio Capital Brasileira da Energia”.

14. O sentido dessa proibição está na gênese do sistema jurídico de marcas. Não se deve jamais outorgar a um titular o direito de explorar, com exclusividade, e, por conseguinte, impedir o uso por parte de terceiros, um sinal que pertença ao domínio público. Um signo marcado com a pecha de genérico ou descritivo não é capaz de diferenciar os produtos ou serviços do concorrente.

15. Há que se fazer uma advertência importante no que tange ao alcance da norma da Lei de Propriedade Industrial que impede o registro de expressões genéricas, descritivas, vulgares ou de uso comum: só há incidência da vedação do artigo 124, VI, da Lei 9.279/96 se a marca genérica, necessária, comum, vulgar ou descritiva tiver relação com o produto ou serviço que pretenda distinguir.

16. Nesse sentido, numa primeira análise, não se percebe uma relação direta da marca “Rio Capital Brasileira da Energia” com os serviços descritos na classe 35 (10), não obstante contemplar expressões de uso comum e sem qualquer traço de distintividade, não apresentando qualquer elemento visual característico que permitisse eventual registro numa análise de conjunto.

17. Trata-se de marca fraca e que o órgão competente não deveria à luz dos princípios da Lei 9279/96, outorgar, ao final do processo administrativo perante o INPI, o direito de exclusividade para um conjunto de palavras sem qualquer distintividade e que devem permanecer no domínio comum.

18. A questão que cabe enfrentar, neste momento, é se a AMBP poderia, com base na anterioridade do pedido de registro da marca “Rio Capital Brasileira de Energia”, exigir do Estado do Rio de Janeiro, através da Subsecretaria de Comunicação Social da Casa Civil, que se abstenha de utilizar a marca “Rio Capital da Energia”, sob a modalidade mista, depositada posteriormente na mesma classe 35 (10).

19. A marca “Rio Capital da Energia” a ser registrada pela Subsecretaria de Comunicação Social da Casa Civil não viola qualquer direito da empresa AMBP, eis que está apresentada sob a forma mista, com elementos característicos, a ser utilizada em programas institucionais de governo. Há, nesta marca, um caráter evocativo, que se traduz por um processo mental de associação ou comparação com os serviços envolvidos, mas sem ligação direta da marca com tais serviços.

20. Há ainda outro aspecto de especial relevo neste conflito. A marca “Rio Capital Brasileira de Energia” não adquiriu distintividade em razão do uso, o que atrairia a aplicação da regra do artigo 6, *quinquies* C- (I) da Convenção da União de Paris, que obriga o órgão de registro a levar em consideração, para fins de proteção da marca, as circunstâncias de fato, particularmente o tempo de uso da marca. Ao contrário, a marca foi depositada recentemente e sem qualquer consolidação no mercado específico.

21. A prevalecerem os argumentos apresentados pela notificante, AMBP, estaria garantido o direito de um titular de marca fraca, formada com expressões de uso comum, de impedir que um órgão público utilizasse marca semelhante na divulgação de serviços institucionais de interesse da coletividade. O interesse privado estaria se sobrepondo ao interesse público e o INPI legitimaria o ingresso na propriedade privada de algo que deveria permanecer no domínio comum.

22. Ora, se a hipótese é de marca fraca constituída com elementos de uso comum, o princípio a ser observado é o da tolerância em relação ao uso simultâneo de sinais semelhantes. Destaque-se que, no caso da marca “Rio Capital da Energia”, utilizada pela Subsecretaria de Comunicação Social da Casa Civil, verifica-se a presença de elementos distintivos na marca que possibilitaria a proteção do conjunto.

23. Convém invocar a lição de Denis Borges Barbosa, ao tratar das marcas fracas e os limites de sua proteção nos seguintes termos:

“(…) De outro lado, a marca fraca é muito mais sujeita à presença de competidores e menos defensável num caso de contrafação, exceto nas hipóteses em que, por longo uso, o signo tenha conseguido uma “significação secundária” (…).” (cf. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª Edição, Editora Lumen Juris, RJ, 2003, pág 817)

23. A impossibilidade de registro de marcas que contenham expressões genéricas e de uso comum, tidas como marcas fracas, já foi apreciada pelo Judiciário em diversas oportunidades, como se infere dos julgados a seguir invocados:

“O termo federal, a despeito de compor o nome comercial da Federal Seguros S.A., não é suscetível de registro como marca, em caráter exclusivo, por ser marcadamente genérico, de uso comum. Assim, nada impede seja registrado por outra empresa como marca mista, dentro de um conjunto marcário, este sim protegido com exclusividade”. TRF2, AC 199902010585178, AC 220282, Quinta Turma, Desembargadora Federal Nizete Antonia Lobato Rodrigues, DJU - Data::03/10/2003

“A prova dos autos demonstra que a expressão italiana “DONNA” apresenta inúmeros registros no INPI com acréscimo, o da autora/apelante (Doval Têxtil Confecções e Comércio Ltda) “DI UMA DONNA” convive harmonicamente com “DONNA FLOR”, “DONNA D’ORO” e outras dentro da mesma classe (roupas e acessórios). (...) Dessa forma, não há que se considerar qualquer restrição no encarte publicitário da primeira ré na utilização da expressão genérica “DONNA”, porque inexistente ofensa à Lei que regula os direitos e as obrigações relativas à propriedade industrial (Lei de Patentes nº 9.279/96) e, em especial, não atinge a empresa detentora da marca mista “DI UMA DONNA”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 6ª Câmara Cível, Des. Francisco de Assis Pessanha, AC 2008.001.25914, Julgamento em 12.11.2008.

“Marca. Registro. Pretensão ao seu uso exclusivo. Inadmissibilidade. Palavra (SPA) de uso comum, vulgar e corrente – Aplicação do artigo 124, VI da Lei nº 9.279/96” Tribunal de Justiça de São Paulo, Embargos infringentes 85.913-4, 1ª Câmara de Direito Privado, Des. Gildo dos Santos, 04.04.2000.

“Com efeito, apresentam as Agravantes evidências novas, no sentido de que a marca da Agravada convive no mercado de alimentos e bebidas há bastante tempo com diversas outras marcas que incorporam o designativo “FRESH”, o que denota ser apenas estimativa a sua alegação inicial de prejuízo. Nesse sentido não de ser consideradas, em especial, as marcas “FRESH GUARANÁ” (fls. 565 e 566), “FRESH TO GO” (fls. 575 e 577) e “FRESH JUICE” (fls. 582), todas com registro remontando há pelo menos dez anos, agregadas a produtos classificados como bebidas ou elementos para preparação de bebidas. Não se pode, ao menos por ora, ter como certo o prejuízo que viria das

aventadas confusão e associação indevida quando se verifica que são comercializados há tanto tempo, inúmeros produtos alimentícios com o designativo “FRESH” aposto em seus rótulos e embalagens, e menos ainda que o aventado prejuízo adviria do emprego daquele designativo apenas pelas ora Agravantes”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 3ª Câmara Cível, Des. Luiz Fernando de Carvalho, AgRg 2007.002.16135, Julgamento em 17.07.2007.

“Marcas que podem conviver perfeitamente âmbito registral, mesmo se fosse o caso de se considerar idêntico o segmento em que atuam, pois a expressão “Patrimônio”, presente em ambas, possui característica de vocábulo de uso comum e, por isso, carece da proteção insculpida no artigo 124, V, da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) – Precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça” TJSP, AC 0021266-37.2010.8.26.0602, Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. José Reynaldo, 16 de agosto de 2011.

24. Vê-se, portanto, da leitura atenta do primeiro julgado transcrito, que o Tribunal Regional Federal proibiu o uso, com exclusividade, do termo Federal, por considerar marcadamente genérico, de uso comum. Assim, não há como se admitir que a depositante da marca “Rio Capital Brasileira de Energia” possa se insurgir contra o Poder público fluminense para exigir a abstenção de uso de expressão semelhante, em manifesta afronta aos princípios que regem o direito da propriedade industrial e a preservação do interesse público.

25. E, ainda que ambos os pedidos se enquadrem na mesma classe 35 (10), a destinação das marcas é absolutamente distinta, afastando a possibilidade de confusão; como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em precedente envolvendo o conflito entre as marcas MOÇA FIESTA e FIESTA, “é possível a coexistência harmônica das marcas, ainda que a mais recente contenha a reprodução da mais antiga, se inexistente o terceiro requisito apontado na lei - possibilidade de erro, dúvida ou confusão” (STJ, RESP 949514/RJ, 3ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 04 de outubro de 2007).

26. A análise da marca “Rio Capital da Energia”, objeto de contrato de cessão do Governo do Estado do Rio, revela traços característicos que possibilitam a defesa da proteção da marca pelo conjunto, mesmo que sem direito de exclusividade em relação aos termos que a compõem, conforme adiante se demonstrará.

PROTEÇÃO DA MARCA “RIO CAPITAL DA ENERGIA” NO SEU CONJUNTO – APOSTILAMENTO A SER PERSEGUIDO

27. O exame da marca “Rio Capital da Energia” revela a existência de elementos característicos que podem ser protegidos numa visão de conjunto, ainda que não se garanta, por óbvio, exclusividade para os termos isolados de uso comum. A solução para a proteção de marcas tidas como fracas dessa natureza é o apostilamento, que consiste numa ressalva quanto aos elementos de uso comum que compõem a marca requerida.

28. A marca em questão é, sem dúvida alguma, passível de ser protegida por seus elementos distintivos, com a ressalva de caráter técnico no tocante às expressões de uso comum. A marca mista “Rio Capital da Energia” é constituída pela aglutinação e justaposição de elementos de fantasia com termos de uso comum, o que justifica plenamente ao limite ao direito do registro da marca através da apostila.

29. O apostilamento recebeu a sistematização normativa através das diretrizes de marcas (Resolução PR 28/2013), que citam expressamente, dentre as hipóteses cabíveis, as marcas compostas de elementos de fantasia com expressões de uso comum e marcas compostas de elementos de uso comum justapostos. É o caso da marca em exame, que deverá ser protegida no conjunto.

30. A proteção de marcas mediante o apostilamento tem sido admitida pela jurisprudência, conforme se infere dos julgados abaixo transcritos:

“O registro concedido, pelo INPI, à marca ‘DECOLAR VIAGENS E TURISMO’, sem uso exclusivo dos elementos nominativos, não proíbe, portanto, a utilização da expressão ‘decolar’ na composição da marca ‘DECOLAR.COM’..” (STJ, REsp 773126/SP, Quarta Turma, Relator: Min. Fernando Gonçalves, julgado em 21.5.2009)

“Para a composição da marca ‘PortaPronta’ a Recorrente não criou palavra nova, mas valeu-se de palavras comuns, que, isolada ou conjuntamente, não podem ser apropriadas com exclusividade por ninguém, já que são de uso corriqueiro e desprovidas de originalidade. Adequado o registro realizado pelo INPI, com a observação de que ‘concedida sem exclusividade de uso dos elementos nominativos’..” (REsp 1039011/RJ, Terceira Turma, Relator: Min. Sidnei Beneti, julgado em 14.6.2011)

“Inconformada com o apostilamento dos seus 2 (dois) últimos registros marcários, quer a liberação das restrições, ao fundamento de que, em 1961 e 1993, obteve a titularidade

sobre o signo BOM PALADAR de forma exclusiva (registros nº 002.610.060 e 817.319.379) e que, ademais, a manutenção da decisão possibilitará o aproveitamento parasitário de suas marcas comerciais. Não é bem assim. A apelante tem 4 (quatro) marcas comerciais registradas, todas de configuração mista contendo, como elementos nominativos as palavras CAFÉ, BOM e PALADAR, de uso corrente no ramo alimentício e, nomeadamente, cafeeiro. O primeiro registro (nº 002.610.060), depositado em 26/02/61, já trazia a restrição ao uso exclusivo da palavra CAFÉ (fl. 64). O segundo (nº 817.319.379), depositado em 22/06/93, também mereceu restrição, desta feita ao uso exclusivo dos elementos nominativos (fl. 66). Quanto a elas, não há notícias de irresignação da empresa apelante. A teor do disposto no inciso VI, do artigo 124, da LPI, é certo que as palavras CAFÉ, BOM e PALADAR não são passíveis de apropriação a título marcário, com exclusividade. As restrições ou apostilamentos foram realizadas por imperativo lógico. Afinal, o registro marcário garante a utilização de determinado signo, com exclusão dos demais que atuam em determinado setor. A palavra CAFÉ é descritiva do produto que a marca visa a distinguir, não podendo, por isso, ser apropriada por qualquer pessoa, com exclusividade, no segmento mercadológico. As expressões BOM e PALADAR, igualmente, são insuscetíveis de apropriação, com tintas de exclusividade. O paladar é atributo próprio do produto café e BOM, adjetivando CAFÉ, apenas expressa qualidade que é desejável, como atributo, a qualquer produto que se pretenda comercializar em qualquer segmento. Daí porque o INPI, corretamente, fez o apostilamento em TODOS OS REGISTROS MARCÁRIOS, inclusive os dois primeiros, ao contrário do alegado pela empresa apelada (...). Sob esse enfoque, ainda que a autarquia apelada não tivesse procedido expressamente ao apostilamento nos certificados dos 2 (dois) primeiros registros é forçoso concluir que a restrição decorre da lei e dos princípios que informam o Direito da Propriedade Industrial, portanto deve ser aplicada, descabendo falar-se em “direito de extensão”, como defendido pela apelante (fl. 11, último parágrafo). Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Nizete Lobato, AC 2007.51.01.813114-5, DJ 02.09.2011. “I - Colho dos autos que a marca da Apelada, na ocasião da propositura da ação, ainda se encontrava em análise no INPI, tendo sido deferida no curso da demanda, em 11/02/2003, com a seguinte ressalva: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO

DO ELEMENTONOMINATIVO. II - E nem podia deixar de ser diferente, uma vez que as expressões que dão nome à marca (MÍDIA e TRANSPORTE) são de caráter genérico e de uso comum, sem qualquer condição de registro à luz do que determina o artigo 124, VI, da Lei 9.279/96, cuidando-se de preceito que não aceita exceção, ainda que com apoio em denominação de nome comercial. III - Em que pese o respeitável entendimento do douto juízo, dele divirjo por não visualizar o direito invocado pela autora, que se diz titular exclusiva de denominação que nos termos da lei não reúne condições de ser apropriada. IV - Apelação e Remessa Necessária providas.” (TRF 2ª Região, Apelação cível nº. 1999.51.01.060612-3, Segunda Turma Especializada, Relator: Des. Messod Azulay Neto, DJU 13.9.2007, p. 129).

31. Vê-se, portanto, que marcas fracas constituídas de expressões de uso comum podem ser protegidas no aspecto de conjunto, desde que contenham elementos distintivos, devendo o INPI deferir o pedido de registro com a limitação ao direito de exclusividade sobre expressões de uso comum.

32. Convém ainda destacar que a marca “Rio Capital da Indústria” que tem sido veiculada pela Subsecretaria de Comunicação Social da Casa Civil apresenta com destaque o nome da cidade e do estado fluminense, associado com elementos figurativos, tudo com o propósito de criar uma identidade própria e não criar confusão com qualquer outra.

33. O deferimento do pedido de registro da marca perante o INPI deve ser perseguido, através da demonstração efetiva de que a marca reúne as condições necessárias de registrabilidade, sobretudo em função da existência de elementos distintivos, ainda que a futura concessão do registro seja feita com limitações relativas às expressões de uso comum.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS A SEREM ADOTADAS

34. Conforme já esclarecido, a empresa AMBP ofereceu oposição ao pedido de registro da marca “Rio Capital da Energia”, depositado por Nova/SB, na classe 35 (10), cuja publicação ocorreu em 30 de abril de 2013. O prazo para oferecimento de manifestação à oposição encerra em 29 de junho de 2013, sábado, prorrogável para o dia útil seguinte.

35. Na qualidade de cessionário dos direitos referentes ao pedido de registro da aludida marca, o Estado do Rio de Janeiro deverá apresentar a referida manifestação

refutando os argumentos apresentados na oposição oferecida, tudo com o propósito de alcançar o registro da marca, mesmo com as limitações já exaustivamente discutidas. A finalidade do uso da marca deverá ser destacada na petição a ser apresentada.

36. Os argumentos apresentados na notificação da empresa AMBP podem ser resumidos da seguinte forma: (i) reprodução parcial da marca da oponente passível de gerar confusão com o público em geral; (ii) aplicação do inciso XIX do artigo 124 da Lei 9279/96; e (iii) risco de confusão entre os consumidores em função do fato das marcas se destinarem ao mesmo tipo de serviço.

37. Os fundamentos da oposição não se sustentam. A marca da oponente se emprega expressões de uso comum sem qualquer elemento distintivo, o que a torna irregistrável e insuscetível de ser invocada como anterioridade obstativa ao pedido de registro do sinal utilizado pelo Estado do Rio de Janeiro.

38. Outro aspecto a ser desenvolvido é de que a marca, inicialmente depositada por uma empresa de comunicação, foi objeto de cessão de direitos para órgão do Estado do Rio de Janeiro, que a utilizará em consonância com programa de governo e atividades institucionais de interesse da coletividade. Não há que se falar em qualquer risco de confusão entre os consumidores ou captura de clientela, tal como equivocadamente suscitado na petição de oposição.

39. É fundamental deixar claro na manifestação à oposição a finalidade pública do uso da marca objeto de conflito. Nesse sentido, não se justifica que a oponente, de posse de pedido de marca nominativa constituída de expressões de uso comum, possa impedir o registro de marca semelhante pelo Estado do Rio de Janeiro. A convivência das marcas tidas como fracas deverá ser permitida pelo INPI.

40. Cabe, por fim, invocar os precedentes judiciais e administrativos que garantem o registro de marca que contenha termos de uso comum associados a elementos distintivos, com a ressalva de ausência de exclusividade em relação a tais termos.

41. Como forma de tentar obter o registro da marca “Rio Capital de Energia” e evitar eventuais medidas adotadas pela empresa AMPB, sugerimos que, além do oferecimento tempestivo da manifestação à oposição pelo Estado do Rio de Janeiro, seja posteriormente protocolada uma petição de subsídios ao exame do pedido de registro 903586681, de titularidade da referida empresa.

42. O propósito da petição de subsídios é alertar o INPI para o fato de que a marca da empresa nominativa “Rio Capital Brasileira de Energia” é constituída de expressões de uso comum, sem qualquer elemento distintivo, e que tal pedido de registro deve ser indeferido por violação ao inciso VI do artigo 124 da Lei 9.279/96. Essa medida tem por fim tentar evitar eventual deferimento do pedido de marca da

oponente, eliminando o risco de, com base na concessão do título de propriedade, a empresa AMPB venha a requerer em Juízo a cessação do uso da marca e pagamento de perdas e danos.

43. Cumpre ainda mencionar que, diante da relevância da continuidade do uso da marca pelo Estado do Rio de Janeiro, sugerimos ainda seja agendada uma reunião técnica com a diretoria de marcas do INPI e eventualmente com assessores da Presidência da autarquia, a fim de alertar sobre as principais questões técnicas envolvendo o conflito de marcas objeto deste processo administrativo, destacando ainda que eventual decisão desfavorável na esfera administrativa poderá ter consequências sérias para o interesse público.

44. Consta a fls 30 deste PA que a antiga titular do pedido de registro da marca, Nova/SB teria respondido à notificação encaminhada pelo escritório de advocacia Mesquita Ribeiro, Tavares & Jucá, em 1 de março de 2013. Sucede que esse escritório renunciou ao patrocínio da causa em favor do escritório Atchabahian, Simões & Delmondes, sendo certo que a Nova/Sb deveria encaminhar contranotificação a esses novos patronos, mas não especificou a data em que tal providência seria cumprida.

45. Considerando que foi firmado contrato de cessão de direitos referente ao pedido de registro da marca “Rio Capital de Energia” em favor da Subsecretaria de Comunicação Social da Casa Civil, sugerimos que o Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de titular do referido pedido e de usuário da marca, envie contranotificação aos novos advogados da empresa AMPB, com vistas a evitar um possível litígio.

46. Com base nessas considerações, cabe resumir as medidas que sugerimos no âmbito do procedimento administrativo em curso perante o INPI e das negociações extrajudiciais, nos seguintes termos:

- (i) manifestação à oposição apresentada pela empresa AMPB Promoções e Eventos Empresariais Ltda, a ser protocolada com observância do prazo de 29 de junho de 2013;
- (ii) petição de subsídios a ser protocolada perante o INPI, em nome do Estado do Rio de Janeiro, em relação ao pedido de registro 903586681 da marca nominativa “Rio Capital Brasileira de Energia”;
- (iii) envio de contranotificação pelo Estado do Rio de Janeiro aos novos patronos da empresa AMPB Promoções e Eventos Ltda, com os argumentos de defesa da licitude do uso e consequente registro da marca “Rio Capital da Energia”; e
- (iv) agendar reunião técnica com a diretoria de marcas do INPI para expor os nossos argumentos e tentar viabilizar a concessão do registro da marca pretendida, ainda que com as limitações do apostilamento.

47. Trata-se de medidas urgentes e que visam a salvaguardar os interesses do Estado do Rio de Janeiro na preservação do sinal distintivo que já foi objeto de investimentos e que se pretende colocar a salvo de ataques espúrios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

48. Cabe, por derradeiro, aduzir que, diante do envio da notificação à cedente e antiga titular do pedido de registro da marca “Rio Capital da Energia”, há o risco do ajuizamento de eventual ação para obter a cessação do uso da marca, sob pena de pagamento de multa diária, e com pedido de perdas e danos. A questão da avaliação do prejuízo ao erário com a interrupção do uso da marca cabe ao agente público avaliar e decidir, como corretamente assinalado a fls 44 deste PA.

49. Vale, como reforço dos argumentos jurídicos até aqui apresentados, mencionar que, considerando que a notificante ainda não tem registro da marca, mas mero pedido, qualquer demanda que venha a postular a interrupção do uso da marca e pedido de perdas e danos deveria aguardar o desfecho das decisões administrativas a serem proferidas perante o INPI, sendo hipótese de dano irreversível.

50. A pendência dos pedidos de registro de marca no INPI, com o oferecimento de oposição, manifestação à oposição e petição de subsídios, apesar de não impedir o ajuizamento de ação judicial, pode servir de base para suspender o curso da demanda até o julgamento dos pedidos de marcas pendentes.

51. Diante de todo o exposto, sugerimos que sejam adotadas as medidas administrativas minudenciadas no item 45 deste ofício, como forma de proteger os interesses do Estado do Rio de Janeiro em relação à marca “Rio Capital da Energia”. Solicitamos, por fim, autorização para adotamos as medidas sugeridas no item 46, com a urgência devida, em função de prazo para a apresentação de manifestação à oposição, que termina em 01 de julho de 2013, 2ª feira.

52. Permaneço à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário, renovo os meus protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2013

ANTONIO DE F. MURTA FILHO
Procurador do Estado