

MANDADO DE SEGURANÇA

ATO DE AUTORIDADE PREVIDENCIÁRIA

Relator

Federal Castro Aguiar ADMINISTRATIVO

PROPRIEDADE INDUSTRIAL — CADUCIDADE - REGISTRO DE MARCA

EMENTA

2ª Seção Embargos Infringentes em Apelação Cível Processo: 91.02.00699-5 Publicação: DJ de 01/11/2001, pág. 44 Relator: Desembargador Federal Castro Aguiar ADMINISTRATIVO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CADUCIDADE - REGISTRO DE MARCA. I - A utilização de marca por subsidiária de empresa titular afasta a sua caducidade, sendo irrelevante a não-averbação do contrato pelo INPI, tal como previsto pelo § 3º do art. 90 do Código de Propriedade Industrial, pois tal parágrafo há de ser interpretado em harmonia com o caput do artigo, que fala na autorização de uso da marca "por terceiros", o que não seria, propriamente, a hipótese, já que a subsidiária compõe o mesmo conglomerado empresarial da titular. II - Embargos infringentes providos. (POR UNANIMIDADE, FOI DADO PROVIMENTO AO RECURSO) PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CADUCIDADE - REGISTRO DE MARCA - EMPRESA DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL Empresa estrangeira interpôs embargos infringentes objetivando ver vitoriosa a tese do Desembargador Federal Arnaldo Lima, voto vencido no julgamento feito pela Terceira Turma, que deu provimento a recurso do INPI, para julgar improcedente o pedido da empresa, de declaração incidental de inconstitucionalidade e anulação de decisão da autarquia que decretou a caducidade do registro. No seu arrazoado, o Desembargador Federal Arnaldo Lima entendeu que a utilização por subsidiária de empresa titular afasta a sua caducidade, sendo irrelevante a não-averbação do contrato pelo INPI, tal como previsto pelo § 3º, que fala na autorização de uso da marca "por terceiros", o que não seria, propriamente, a hipótese, já que a subsidiária compõe o mesmo conglomerado empresarial da titular. A Segunda Seção, por unanimidade, pelo voto do relator, acolheu os embargos, citando, inclusive, um julgado do Plenário desta Corte (AC 90.02.14764-RJ, publicado no DJ de 03/07/90, pág. 14.616), idêntico ao caso presente. Observe-se, ainda, que a Lei nº 9.279, de 14/05/96, no § 2º do art. 140, estabelece que o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI, para efeito de validade de prova de uso. Verifica-se, assim, que o atual entendimento da autarquia, expresso na legislação supracitada, corrobora as alegações da embargante. Não foi localizado nenhum outro acórdão sobre o assunto. EMENTÁRIO FORENSE. Junho, 2004. Ano LVI. Nº 667