

MARCAS DE CIGARRO, DESUSO, CADUCIDADE E FUNÇÃO SOCIAL

Pedro Marcos Nunes Barbosa

Doutor em Direito Comercial com Estágio Pós-Doutoral em Direito Civil (USP). Mestre em Direito Civil (UERJ). Especialista em Propriedade Intelectual (PUC-Rio). Docente da Graduação e dos Programas de Pós-Graduação em Direito da PUC-Rio. OAB/RJ 144.889. Orcid: 0000-0001-8180-7022. *E-mail:* pedromarcos@dbba.com.br.

Sumário: **1** Os fatos, uma análise crítica deste parecerista e a delimitação probatória da lide – **2** Desmistificando narrativas maniqueístas – **3** O regime jurídico peculiar aos bens de produção – **4** A claudicante tese sobre a competência da Justiça Federal e até mesmo do interesse jurídico quanto a alguns dos pedidos da GUDANG – **5** Uma questão processual intrigante: a indevida concessão da tutela de urgência – **6** Função social e titularidades sobre bens de produção – **7** Autorrenome não significa alto renome ou, em menor escala, marca notoriamente conhecida – **8** Sentença que não apreciou os detalhes do registro de marca caduco: causa suficiente à reforma da decisão *a quo* – **9** A RDC nº 14/2012 da Anvisa – O poder extroverso que gerou um litígio de controle concentrado de constitucionalidade – **10** Conclusões

EMENTA: Marcas de Cigarro, Função Social da Marca, Desuso e Caducidade, Limitação Administrativa imposta pela ANVISA, Aditivos Flavorizantes, Ausência de Justa Causa para Desuso, Fama de Marca depende de Prova, Proporcionalidade, Possuidor não proprietário vs. Proprietário não Possuidor. Prevalência do direito de quem atribui função social à marca.

CLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS LTDA. (doravante CLEAN), representado por sua patrona Renata Lisboa, formulou-me consulta acerca do *status fático* de contenda promovida em um litisconsórcio ativo de **PT GUDANG GARAM TBK** e **GLOBE CIGARETTE MANUFACTURING SDN** (doravante GUDANG ou GRUPO GUDANG), contra si e em desfavor do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL** (doravante INPI), originariamente autuado sob o

número 5026812-92.2018.4.02.5101, então distribuído perante a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Neste sentido, segue abaixo meu **PARECER**

fincado¹ nos elementos incontroversos daquilo que consta nos autos, bem como no processo administrativo pertinente ao registro da marca 829374698, que tramitou perante a referida autarquia federal. Para facilitar a compreensão do principal signo distintivo litigado e que foi objeto de depósito por parte da GUDANG, *vide*:



1 Os fatos, uma análise crítica deste parecerista e a delimitação probatória da lide

Petição inicial

1.1 Em que pese o pedido da parte autora GUDANG ser de invalidade do ato administrativo praticado pelo INPI, no momento do ajuizamento da ação, batizou sua peça processual de “ação declaratória [sic]” *com fito de abstenção de uso*, pois “a ação presente tem cunho puramente declaratório” (Evento 1, Petição Inicial, p. 1 e 21). Ou seja, já de início, seu pedido (essência petitória) claramente contrastara com a *nomenclatura* eleita para o exercício do seu direito subjetivo público de acessar a tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CRFB); fato é que se há pedido de *invalidação* os demandantes deveriam ter identificado sua ação como constitutiva negativa.²

1.2 No tocante aos fatos, a GUDANG ventilou ser titular de uma marca que exerce relevante participação no mercado (20% do total) de cigarros feitos à base de cravo na Indonésia; e que a concepção da gênese ideológica do signo misto que ostenta teria vindo de um sonho do seu fundador na segunda metade da

¹ Texto adaptado do parecer anexado ao feito.

² AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para a distinção da prescrição da decadência, e para identificar as ações imprescritíveis. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, ano 94, v. 836, p. 7-37, jun. 2005.

década de 1950, que acabou por falecer em 1985 (Evento 1, Petição Inicial, p. 4 e 5). Não obstante, *alegou* que o signo *sub judice* seria munido de “nome e renome mundial no segmento”, conhecido até mesmo por “aqueles que não são fumantes”, visto ser marca “consagrada no mundo todo”, e “ser reconhecida pela quase totalidade dos consumidores de produto KRETEK”. A parte autora, reiteradamente, defende ser titular de um signo *notoriamente conhecido* (Evento 1, Petição Inicial, p. 5 a 8) – sem que anexasse ao processo qualquer pesquisa de opinião, conteúdo publicitário, indícios ou provas neste sentido. O máximo que foi trazido aos autos foi o comprovante de que o signo foi objeto de registro em outros países do mundo (Evento 1, Anexos da Petição Inicial OUT 5 a 9), e uma ata notarial com uma pesquisa feita no Google usando o signo em si.

1.3 Talvez o fato mais relevante de sua petição inicial seja relatado no comprovante de registro de sua marca 820374698 na classe (9)34, que contempla a delimitação da exclusividade adquirida para uma série de produtos como *cigarros, filtros para cigarros, cigarros-de-cravo* etc. Ou seja, a parte autora pleiteou e obteve registro de marca para uma ampla especialidade na seara do tabaco, incluindo uma série de bens que não se confundem com os referidos KRETEK. Ainda, consignou que sua distribuidora obteve êxito no registro de signo misto 825183472, na classe (8)34, para *cigarros, charutos, tabaco manufaturado e bruto e artigos para fumantes* (Evento 1, Petição Inicial, p. 9, 10 e 16).

1.4 Em seguida, a parte autora informou que (1) a CLEAN “interpôs [*sic*] perante o INPI pedido de registro da marca GUNDANGGARAM”, sob o número do processo 84869282, para a classe 34 (Evento 1, Petição Inicial, p. 9 e 10) – cigarros, (2) além dos pedidos 913638390 e 913438715 para a marca mista CRETEC (para cigarrilhas e cigarros), (3) que a CLEAN pediu os registros das marcas nominativas CRETEC e KRETEK, respectivamente, sob os números 912722657 e 912722690; todas elas com características figurativas e nominativas que coincidiriam com as titularidades das demandantes. Tal significaria dizer que eventual acolhida pelo INPI dos pleitos da CLEAN importariam em violação aos arts. 124, XIX, XXIII, 126 e 189 da Lei nº 9.279/96 (Evento 1, Petição Inicial, p. 20). Ou seja, imputa atos contrafracionais à CLEAN (Evento 1, Petição Inicial, p. 21), com relação aos dois registros de marca de titularidade de seu grupo econômico no país. Em seguida, destacou que a CLEAN instaurou um processo administrativo para o reconhecimento da caducidade do registro 82037468, e que tal gerou a acolhida do INPI. Entretanto, tal decisão administrativa seria viciada e já fora objeto de recurso interposto pela autora junto à autarquia federal. Tendo em vista que o registro da marca 84869282 estaria hígido, não seria lícito à CLEAN fazer uso dos signos da parte autora, razão pela qual estaria legitimado o seu pedido de abstenção (Evento 1, Petição Inicial, p. 12).

1.5 No bojo de sua peculiar petição inicial nomeada como *declaratória*, há, ainda, um pedido de anulação de mero “registro pleiteado” (bem como a “declaração de impossibilidade de registro no INPI por terceiro” (Evento 1, Petição Inicial, p. 13 e 20), como se a parte autora pudesse fazer um prognóstico do futuro, ou como se a especulação sobre uma *condição* (fator de eficácia) fosse hábil a ensejar a tutela do plano da validade. A ausência de ato administrativo neste sentido sequer seria um empecilho para seu pedido, já que haveria *periculum in mora* pela falta de análise do “exame de mérito dos pedidos da CLEAN” (Evento 1, Petição Inicial, p. 21). O registro pleiteado pela ré CLEAN seria o do Processo Administrativo nº 911950788:



1.6 Com relação à decisão sobre a caducidade, a autora informou que factualmente restou silente na apresentação de defesa quanto à prova de uso da marca, o que resultou em um julgamento à revelia no âmbito administrativo. Entretanto, a GUDANG elenca que não pode demonstrar a utência dos registros de marca ante a questão de *insegurança jurídica* proporcionada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (doravante Anvisa). Em síntese, a agência reguladora emanou ato administrativo (RDC nº 14/2012) vedando (i) a adição de teor flavorizante como *menta* e *cravo* em tabaco; (ii) a importação de produtos com tais características; sem obstar (iii) a produção nacional dos produtos anteriores, desde que destinados à exportação (Evento 1, Petição Inicial, p. 14). Neste cenário, destacou que a Confederação Nacional da Indústria (doravante CNI) impetrou ação direta de inconstitucionalidade (doravante ADIn) questionando a constitucionalidade da resolução da Anvisa, o que gerou uma decisão cautelar da relatora Ministra Rosa Weber pela suspensão da limitação administrativa. Desta forma, em que pese estarem amparadas pela tutela de urgência, as autoras “se viram *obrigadas* a aguardar o desfecho do caso antes de desembolsar enorme investimento financeiro no Brasil para dar início a fabricação [...] e comercialização de seus produtos” (Evento 1, Petição Inicial, p. 14, grifos nossos). Entretanto, no julgamento de

mérito da ação de controle concentrado de constitucionalidade, restou um empate com cinco votos para cada resultado antagônico.

1.7 Ou seja, defende que, por motivo “de força maior”, se “viu obrigada a aguardar o desfecho da celeuma antes de tornar-se uma fabricante e, ou distribuidora do produto em nosso Brasil”. Em outros termos, “a não utilização se deu por força da lei [sic] da Agência Reguladora, e tal impedimento ainda vigora, pois não está afastado definitivamente” (Evento 1, Petição Inicial, p. 14 e 15).

1.8 Em seguida, em dois nítidos atos-falhos, a parte autora defende que a CLEAN pratica aproveitamento parasitário “Ainda que o faça ‘sob o manto da legalidade’, com respaldo em eventual caducidade” (Evento 1, Petição Inicial, p. 22); bem como narra que o “registro da marca no INPI confere o direito de propriedade e de exclusividade de uso ao seu titular e, em contrapartida, surge o dever do mesmo ao seu uso efetivo, decorrente da função social da propriedade, prevista na Constituição Federal” (Evento 1, Petição Inicial, p. 29). Tais atos parasitários estariam consagrados em prejuízo de sociedades estranhas à lide, como SOUZA CRUZ, PHILIP MORRIS e TV RECORD, em atos de concorrência desleal. Curiosamente a parte autora não explicou, exatamente, como a CLEAN concorreria contra a TV Record (Evento 1, Petição Inicial, p. 27), por exemplo. Em seguida, narra que haveria uma deslealdade da CLEAN em “capturar o prestígio construído ao redor do mundo pela Autora”.

1.9 Por fim, formulou quatro pedidos diferentes, dois deles bastante peculiares: (i) pela titular do registro decidido como caduco, que tal decisão do INPI seja submetida à “Declaração [sic] de nulidade”, pela legitimidade do seu desuso; (ii) pela distribuidora não titular do registro decidido como caduco, o mesmo pedido do item “i”; (iii) a declaração de – sem ato administrativo decisório do INPI, logo, em afronta ao art. 2º da CRFB – a improcedência dos pedidos de marca submetidos pela CLEAN; e (iv) tutela inibitória para que a CLEAN se abstenha de usar marcas com a denominação GUDANG GARAM ou seus elementos figurativos (Evento 1, Petição Inicial, p. 30). Um ponto final que merece atenção do órgão julgador foi a resistência das autoras em cumprir com regras processuais básicas como a caução, pois em que pese serem pessoas jurídicas estrangeiras – “apesar de não residirem no Brasil e não possuírem imóveis” – ostentariam “evidentes condições de capacidade financeira”, mesmo que a presente “ação não tem conteúdo econômico” (Evento 1, Petição Inicial, p. 32). Ou seja, reiteradamente a GUDANG crê que o que alega é *evidente* por si só, tal como seu “autorrenome” (e não alto renome) ou sua capacidade econômica. Na leitura da peça exordial há a impressão de que a situação jurídica subjetiva passiva do ônus da prova não é exatamente bem quista pela parte autora.

Juízo nega o pedido de antecipação dos efeitos da tutela

1.10 Na decisão que rechaçou a tutela de urgência pleiteada pela GUDANG, o Juízo da 13ª VFRJ suscitou que (i) a CLEAN não gozava de registro de marca a seu favor; e (ii) o pedido de abstenção de uso pela CLEAN, sob o ponto de vista da competência em razão da pessoa de que trata o art. 109, I, da CRFB, deveria ser acessório ao pedido de invalidação de registro de marca (o que, pelo item “i”, não ocorreria *in casu* – Evento 10, Decisão Liminar Indeferida).

GUDANG realiza emenda à inicial e pleiteia a reconsideração da denegação da tutela de urgência

1.11 No dia 15.10.2018 a GUDANG realizou emenda à petição inicial, suscitando que a CLEAN teria, “mesmo sem justo título marcário”, registrado “[sic] a marca da Autora perante” a Anvisa e a Receita Federal, “fazendo-se passar por detentora da marca junto a tais entidades” (Evento 19, Emenda à Inicial, p. 2). A parte demandante, contudo, não explanou como a agência reguladora e o órgão federal responsável pela execução das políticas tributárias, despidos da competência de que trata a Lei nº 5.648/70, poderiam realizar registros de marca.

1.12 A GUDANG ratificou seu entendimento de competência do Juízo Federal para fins de apreciação do pedido de abstenção de uso de marca, mesmo que despido de ato praticado pelo INPI a consolidar eventual propriedade em favor da CLEAN (Evento 19, Emenda à Inicial, p. 3). Por sinal, a mora do INPI em examinar seu recurso administrativo atrairia seu interesse jurídico em manejar tal pedido em desfavor da CLEAN. Não obstante, defendeu o direito de a RECEITA e a ANVISA intervirem voluntariamente no processo, com sua respectiva intimação (Evento 19, Emenda à Inicial, p. 5).

Juízo realiza retratação e concede a tutela de urgência

1.13 No dia 24.10.2018, o Juízo instrutor realizou retratação e deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que a CLEAN se abstinhasse de usar o signo GUDANG GARAM (nos elementos nominativos e figurativos), eis que (i) a autora teria comprovado ser titular do signo em diversos países do mundo; (ii) a CLEAN estaria fazendo uso de signos com “representação gráfica muito semelhante” aos da autora, para o mesmo segmento mercadológico (Evento 23, Tutela de Urgência Concedida).

1.14 Curiosamente, na decisão de retratação o Juízo não enfrentou a própria fundamentação pretérita acerca (a) da ausência de registro de marca em vigor para a CLEAN; e (b) da frágil causalidade entre o pedido de abstenção de uso contra a CLEAN, se não havia ato administrativo do INPI a constituir propriedade para a última. Ou seja, sinteticamente o Juízo acolheu o entendimento de que

poderia dirimir um conflito comutativo, de nítida competência do Juízo de direito. Ainda assim, determinou a intimação da Anvisa e da Receita para, querendo, se manifestarem no feito.

Anvisa informa ausência de seu interesse no processo

1.15 No dia 31.10.2018, a Anvisa peticionou no feito consignando não ter interesse na lide, bem como anexando manifestação 133/2018/SEI/GGTAB/DIARE/ANVISA (Evento 33, Petição ANVISA e DESP 3), na qual consignou: (i) que, pela Resolução RDC nº 226/2018, a demonstração de mero pedido de registro de marca seria suficiente para a obtenção do registro de produto fumígeno; (ii) que a ADIn nº 4.878 foi julgada pelo STF, tendo a decisão cautelar suspendendo os efeitos dos arts. 6º e 7º da RDC nº 14/2012, permanecendo vigente até 9.2.2018; e (iii) pelo resultado não vinculante da decisão do STF, a fonte normativa de proibição ainda poderia ser questionada em outros Tribunais.

GUDANG formulou pedido que extrapolara os limites postos na petição inicial e na emenda à inicial

1.16 No dia 5.11.2018 (Evento 40, Petição Ofício à Anvisa, p. 2 e 3), a GUDANG peticionou requerendo que o Juízo determinasse que fosse oficiada a Anvisa, para que suspendesse os registros dos produtos fumígenos feitos pela CLEAN; ainda que a petição inicial e sua emenda em nada tivessem ventilado pedidos dirigidos à cassação do registro sanitário feito em favor da CLEAN.

INPI concorda com a parcial procedência dos pedidos autorais

1.17 No dia 7.11.2018 (Evento 41, Contestação do INPI, p. 4), a autarquia-ré apresentou sua manifestação anexando parecer da Coordenação Técnica concordando que a caducidade do registro 829374698 fora decidida com erronia, visto que a proibição da Anvisa seria fato a justificar a incidência do art. 143, §1º, da LPI. Entretanto, salientou (a) que a titular do registro não ofereceu defesa do pedido de caducidade, (b) que a segunda autora não foi intimada a fazê-lo, visto não ser titular daquele registro e (c) que a GUDANG jamais informara durante o processo administrativo qualquer restrição advinda da Anvisa.

1.18 Com relação aos pedidos formulados pela GUDANG contra os pedidos de registro feitos pela CLEAN, e que ainda não foram decididos, o INPI suscitou (i) que a demandante sequer apresentou oposição quanto aos pedidos 913438715 e 913638390; e (ii) que o pedido 840869282 teve seu trâmite sobrestado pelo curso do processo administrativo de caducidade. Desta forma, sequer se manifestaria sobre o mérito de tais pedidos sob pena de invadir a “competência do examinador natural do processo”, além de carecer a GUDANG de interesse jurídico

(Evento 41, Contestação do INPI, p. 6). Por fim, como a GUDANG fora omissa no processo administrativo que gerou a caducidade de seu registro, pleiteou sua não condenação em honorários advocatícios, já que tomou sua decisão despida das informações necessárias ao feito.

1.19 Em síntese, o INPI apontou o fato de que (1) a GUDANG contribuiu com a decisão de caducidade quando se calou, apesar de regularmente intimada; (2) a 2ª autora não é parte legítima no processo de caducidade, visto não ser titular ou licenciada do registro 829374698 e (3) é juridicamente impossível o Judiciário substituir a Administração na emanção de ato que lhe é exclusivo e que ainda não foi realizado. Note-se que o argumento (1) corrobora que a tutela de urgência foi concedida de forma a ignorar o princípio geral de direito segundo o qual *dormientibus non succurrit ius*; que o argumento (2) denota a confusão feita na legitimidade ativa, de modo a justificar um pedido inibitório, sem que houvesse genuína competência do Juízo Federal quanto à tutela de abstenção de uso de marca e (3) que nenhuma razão assiste à GUDANG quando quer antecipar a decisão administrativa sobre os pedidos de registro formulados pela CLEAN.

*

1.20 Na opinião deste parecerista, se o Juízo tivesse cotejado as razões de defesa do INPI (mesmo com o assentimento quanto à decisão de caducidade, o que traria robustez ao requisito da probabilidade de direito da GUDANG) com as fundamentações manifestadas em suas próprias decisões (eventos 10 e 23), naturalmente teria revogado a tutela concedida tendo em vista os requisitos procedimentais do art. 300 do CPC/2015. Afinal, qual o perigo na demora para o titular de registro que (a) não demonstra qualquer uso e (b) sequer realizou defesa administrativa sobre o pleito de caducidade? É importante consignar que a decisão sobre a caducidade fora tomada em 22.11.2016 (RPI 2394), e que a ação só foi ajuizada em 21.9.2018 (cerca de um ano e dez meses depois). Ou seja, fazendo um paralelo com o conceito de tutelas de urgência e a posse de direitos, eventual uso de marca pela CLEAN já era *posse velha*, e a autora da demanda além de ter sido *omissa administrativamente* foi *extremamente lenta* para exercer seus direitos em Juízo. Trata-se de um caso de antecipação dos efeitos da tutela em favor de quem (i) claudicava demonstrar o *perigo na demora* e (ii) de quem não foi cuidadosa na defesa de sua propriedade. Tal longo hiato temporal, somado à prévia inércia da GUDANG, também faz com que este parecerista questione o acerto decisório de se negar o recebimento no duplo efeito do recurso da CLEAN. Afinal, pessoas jurídicas (especialmente as não proativas) jamais merecerão qualquer tipo de paternalismo judicial.

CLEAN contesta os pedidos da GUDANG

1.21 No dia 6.12.2018, a CLEAN apresentou sua contestação aos pedidos da GUDANG (Evento 52, Contestação CLEAN, p. 3 e seguintes), suscitando que (i) a última carece de interesse jurídico no tocante ao pleito de invalidar registros sequer efetivados a seu favor, o que, em verdade, caracterizaria pleito que representa usurpação de competência do INPI; (ii) o pedido de abstenção de uso está fincado, apenas, na suposta contrafação de marcas, o que não atrai a competência do Juízo Federal, razão pela qual seria imperativa a extinção do feito sem o julgamento de mérito quanto a tal pedido; (iii) a comercialização de cigarros saborizados era lícita até fevereiro de 2018, tendo a GUDANG optado por não usar seu registro de marca; (iv) a GUDANG jamais comercializou seus produtos no Brasil, fazendo uso da RDC nº 14/2012 da Anvisa como mero pretexto para sua omissão; (v) a GUDANG não ostenta marca notoriamente conhecida, inclusive não trouxe ao processo administrativo ou aos autos judiciais qualquer prova neste sentido (Evento 52, Contestação CLEAN, p. 22); e (vi) os signos da GUDANG e da CLEAN não se confundem, já que há elementos figurativos e nominativos capazes de distingui-los (“CRETEC” e “CRETEC KRETEK CIGARETTES POWERED BY THE SUM OF PURE CLOVE”).

1.22 A CLEAN delineou ser fato incontroverso que (i) a GUDANG não se manifestou no processo administrativo que gerou a caducidade (Evento 52, Contestação CLEAN, p. 11); (ii) a essência do recurso administrativo da GUDANG foi de alegar a má-fé da CLEAN (Evento 52, Anexo 4 da Contestação CLEAN, p. 7) e suscitar ser multinacional famosa; (iii) a GUDANG não se desincumbiu do ônus probatório quanto à demonstração de efetivo uso de sua marca 829374698, e sequer colacionou razões para que justificasse o desuso da marca no período investigado (9.5.2011-9.5.2016), (iv) a GUDANG não exerce atividades empresariais no país, e sequer possui registro junto à Receita Federal ou perante à Anvisa e (v) o pedido de suspensão do registro sanitário em nada se confunde com o mérito da demanda.

1.23 Com relação à normativa RDC nº 14/2012 da Anvisa, defendeu sua ilegalidade, e informou ao Juízo que em 26.9.2012 um sindicato interestadual da indústria do tabaco ajuizou uma ação civil pública (0046897-86.2012.4.01.3400) perante a 9ª Vara Federal do Distrito Federal, tendo obtido uma tutela de urgência para suspender os efeitos de tal resolução (Evento 52, Anexo 7 da Contestação Clean, p. 13). O resultado de tal decisão alcançou todas as sociedades empresárias do ramo, inclusive pelo fato de que a Anvisa ajuizou remédio processual voluntário contra tal decisão, o que restou denegado pelo Órgão Colegiado do TRF-1 (0002696-87.2013.4.01.0000 – 6ª Turma – Evento 52, Anexo 8 da Contestação Clean). Mesmo com uma sentença desfavorável no feito originário, o

sindicato demandante interpôs apelação e obteve uma tutela antecipada recursal (1029408-24.2018.4.01.0000 – Evento 52, Contestação CLEAN, p. 20). Quase simultaneamente, a CNI impetrou a já mencionada ADIn nº 4.874, tendo a medida cautelar sido exarada em 13.9.2013 (Evento 52, Anexo 10 da Contestação Clean), e restado vigente por cerca de cinco anos.

1.24 Desta forma, durante a vigência das tutelas de urgência, a Anvisa concedeu diversos registros para fabricantes de tabaco que continham aroma e sabor, razão pela qual a GUDANG optou por não fazer uso da marca *sub judice* (Evento 52, Contestação CLEAN, p. 21).

1.25 A CLEAN pleiteou a reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência, pois (a) todo o seu faturamento advém da comercialização dos cigarros identificados com os signos iniciados por CRETEC e GUDANG GARAM, (b) recolhe cerca de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) em impostos por mês e (c) a autora sequer tem atividade no Brasil para legitimar sua tutela através da exclusividade do registro de marca.

União consigna a ausência de seu interesse no processo

1.26 No dia 11.12.2018, a União respondeu ao ofício recebido e informou ao Juízo (Evento 56, INF2, p. 2) não gozar de interesse jurídico no processo. Em um anexo cuja curta fundamentação auxilia na percepção sobre a artificialidade da tese sobre a competência da Justiça Federal para dirimir o alegado (i) registro de marca junto à Receita ou à Anvisa e (ii) sobre o interesse de tal órgão e autarquia para legitimar o pedido de contrafação de marca de pessoa que não teve seu signo julgado caduco.

Juízo da 13ª VFRJ decide pela manutenção da concessão de tutela de urgência

1.27 No dia 17.12.2018 (Evento 59), o Juízo apreciou o pedido de reconsideração formulado pela CLEAN em sua defesa, mas decidiu que, pela manifestação do INPI quanto à tese sobre a caducidade, tal seria suficiente para legitimar a tutela de urgência concedida. Ainda dilatou a apreciação dos pedidos de ausência de interesse processual para a ulterior decisão de mérito. Ao final, intimou as partes a se manifestarem em provas. É importante consignar que, interposto recurso pertinente, a 1ª Turma Especializada do TRF-2 manteve o *decisum* do Juízo Instrutor (autos de número 5002431-94.2018.4.02.0000).

Dilação probatória e informação da GUDANG sobre alegada desobediência da CLEAN à ordem judicial inibitória

1.28 No dia 19.12.2018 (Evento 67), o INPI manifestou seu desinteresse na produção probatória; enquanto no dia seguinte a GUDANG (Evento 68) peticionou

no feito anexando ata notarial que demonstraria o descumprimento pela CLEAN da decisão inibitória (inclusive com notas fiscais de compra dos produtos GUDANG GARAM, CRETEC CRAVO, Evento 68, OUT 3, realizada junto a pessoas jurídicas que não participam da lide – distribuidores) . Curiosamente, a GUDANG interpretou que a tutela de urgência sobre a abstenção do uso de marca seria suficiente a gerar a ineficácia do “registro de produto identificado” pelo mesmo signo junto à Anvisa (Evento 68, p. 4). Neste sentido, pediu a majoração de astreintes, o reconhecimento do ilícito penal de desobediência a ser comunicado às autoridades policiais, a aplicação de multa por ato atentatório e a expedição de ofício à Anvisa para suspender os efeitos dos registros sanitários da CLEAN.

CLEAN impugna a alegação de descumprimento da liminar e opõe embargos de declaração

1.29 No dia 16.1.2019, a CLEAN peticionou ao feito (Evento 71, Manifestação CLEAN) informando que (i) alterou o *trade dress* utilizado na comercialização do produto CRETEC, e que depositou no pedido de registro de marca mista junto ao INPI; (ii) modificou a embalagem do produto, que antes era vendido usando a marca GUDANG GARAM, passando a usar o signo PROFESSIONAL, demonstrando estar cumprindo a ordem judicial. Advogou ter alterado seu sítio eletrônico de modo a remover as anteriores menções aos signos objeto da tutela inibitória, bem como que as notas fiscais apresentadas pela GUDANG foram emitidas por terceiros, que comercializavam produtos alienados pela CLEAN em momento anterior a tutela de urgência. No mérito, com relação ao pedido de suspensão dos efeitos do registro junto à Anvisa, defendeu ser matéria que extrapola a lide sobre marcas, devendo ser prontamente rechaçado (Evento 71, Manifestação CLEAN, p. 4). Não obstante, a CLEAN consignou que a autora não realiza atos diretos de comercialização no país, apenas consentido que um importador realize compras no Paraguai para o ulterior ingresso, via contrabando, no território nacional. Ou seja, a presente lide seria uma forma de reforçar o ataque que a indústria nacional de tabaco sofre daqueles bens cujos titulares não adimplem os deveres tributários. Pleiteou a intimação do INPI para se manifestar sobre os argumentos da CLEAN, bem como que fossem oficiadas a Anvisa e a Receita para informarem sobre os registros de tabaco à base de cravo que foram realizados durante a vigência da cautelar que suspendeu os efeitos da RDC nº 14/2012. Logo, eventual uso através de ilegalidade tributária não seria suficiente para impedir a constatação da caducidade do registro. Por fim, pediu a realização de prova testemunhal para a oitiva do presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras.

1.30 No dia 25.1.2019 (Evento 73, Embargos de Declaração CLEAN), a parte ré ofereceu recurso de esclarecimento suscitando que o Juízo não dirimiu a

sua alegação da incompetência da Justiça Federal para analisar o pedido sobre o suposto uso indevido das marcas das autoras.

Juízo não acolhe os pedidos das partes

1.31 No dia 31.1.2019 (Evento 74, Decisão Judicial), o Juízo da 13ª Vara Federal (i) não acolheu as alegações da GUDANG sobre o descumprimento da tutela antecipada, (ii) indeferiu o pedido de expedição para a Anvisa, “tendo em vista que a lide posta nos autos foge a questões que envolvam vigilância sanitária”, (iii) indeferiu o pedido da CLEAN para que o INPI se manifeste sobre os argumentos da ré, (iv) indeferiu a expedição de ofícios à Receita e à Anvisa, pelo fato de que “a própria parte autora já declarou expressamente, em sua inicial, ter optado por não comercializar no Brasil os cigarros que produzia, por conta de entraves com a Anvisa que resultavam em uma insegurança jurídica sobre a questão. Desta forma, diante da declaração da autora, não importa para a resolução da causa se outras empresas possuíam registro de importador ou tiveram a importação autorizada no período de 2011 a 2016, nem se houve registros concedidos pelas Anvisa nos anos de 2011 a 2016 às empresas da categoria econômica da indústria do fumo”, (v) bem como negou o pedido formulado em embargos de declaração, visto que, em decisão anterior (Evento 23), compreendeu que os pedidos de abstenção de uso “são consectário lógico da caducidade do registro” de marca da GUDANG.

GUDANG pleiteia o julgamento antecipado da lide; CLEAN pleiteia não haver mais provas a serem produzidas; e o Juízo defere intimação ao INPI

1.32 No dia 11.2.2019 (Evento 82, Petição GUDANG), a parte autora (i) pleiteou o julgamento antecipado da lide, (ii) defendeu o interesse legítimo da sua distribuidora para ter sido notificada no processo administrativo que deferiu o pleito de caducidade, (iii) advogou que a CLEAN não poderia desconhecer suas marcas, com base no art. 124, XXIII, da LPI, (iv) que a demora do INPI viola a regra constitucional sobre a duração razoável do processo, bem como lhe outorga legítimo interesse para pleitear o indeferimento dos pedidos de registro da CLEAN e (v) o julgamento da procedência dos pedidos com a confirmação da liminar.

1.33 No dia 11.3.2019 (Evento 86, Petição CLEAN), a demandada peticionou (i) informando não possuir prova documental suplementar a ser colacionada, (ii) consignando que a RDC nº 14/2012 não impedia a comercialização do produto da autora, de modo que seria manifesta a caducidade do registro *sub judice*, mas (iii) para evitar alegado cerceamento de defesa, pediu a intimação do INPI para se manifestar sobre a inexistência de razões legítimas para justificar o uso da marca GUDANG GARAM.

1.34 No dia 22.3.2019 (Evento 90, Decisão de Reconsideração), o Juízo reconsiderou sua decisão anterior e concedeu o pedido da CLEAN de intimar o

INPI para se manifestar sobre as razões ventiladas pela GUDANG para justificar o desuso da marca *sub judice*.

O INPI se manifesta no feito

1.35 No dia 19.4.2019 (Evento 95, INPI opina sobre causas de caducidade) o INPI se manifestou acerca da utência do registro 8239374698, registrado em favor da autora, para assinalar “cigarros, filtros para cigarros e cigarros – de – cravo (kretek), charutos, tabaco puro ou manufaturado; artigos para fumantes; isqueiros, fósforos”. Neste sentido o INPI destacou que a parte demandante não apresentou provas ou justificativas para o desuso diante da caducidade instaurada pela CLEAN, em sede administrativa. Ao final, entretanto, o INPI não se posiciona firmemente sobre o acerto da decisão de caducidade, laborando com *condições*: “Portanto, se de fato houve a proibição por parte da ANVISA, esta pode ser considerado uma justificativa plausível para o desuso. Por fim, concluímos que a marca registrada deve ser utilizada, sob pena de sofrer caducidade, desta feita, caso a não utilização seja apenas por uma opção da empresa, a caducidade recaíra sobre a marca, em outra face, caso a empresa tenha razões legítimas para a não utilização, não recaíra a caducidade” (Evento 95, INPI opina sobre causas de caducidade, p. 4).

O Juízo da 13ª VFRJ sentenciar o feito

1.36 Após uma série de manifestações da GUDANG e da CLEAN, inclusive com pedido de condenação por litigância de má-fé e nova alegação do descumprimento da liminar, no dia 11.9.2019 (Evento 113, Sentença), o Juízo decidiu o mérito do processo: (a) destacando que “as marcas são concedidas, obviamente, para que sejam usadas para designar produtos e serviços na sociedade. A utilização do sistema marcário não é obrigatória, mas uma faculdade do titular, visando ao asseguramento de seus direitos. Mas, uma vez concedida, a marca deve ser, obrigatoriamente, usada”; (b) consignando que a insegurança jurídica advinda pela Resolução nº 14/2012 da Anvisa, e pelas sucessivas decisões judiciais, legitimam o argumento da GUDANG quanto ao desuso; (c) “o fato de a autora não haver iniciado o uso de sua marca no País, por conta dos entraves com a Anvisa já mencionados, ou por qualquer outro motivo que seja, não dá à empresa ré o direito de apropriar-se indevidamente de marca notoriamente conhecida em âmbito internacional e que obviamente a demandada não poderia desconhecer em razão de suas atividades”; (d) que não há interesse de agir quanto aos pleitos de indeferimento dos pedidos de marca da CLEAN, visto que ainda não houve ato administrativo do INPI e (e) confirmou a tutela de urgência antes concedida.

GUDANG opõe embargos de declaração

1.37 No dia 27.9.2019 (Evento 123, Embargos de Declaração GUDANG), a parte autora opôs embargos de declaração suscitando ter o juízo se omitido a

decidir sobre sua alegação de que (i) a CLEAN teria descumprido a ordem judicial, pois continuaria a utilizar as marcas da autora, (ii) a CLEAN estaria descumprindo ordem da Anvisa vendendo produto proibido, (iii) a CLEAN estaria praticando crimes tributários, de modo que requereu (iv) o provimento do seu recurso para suprir as omissões alegadas.

CLEAN interpõe apelação

1.38 No dia 15.10.2019, a CLEAN interpôs recurso (Evento 125, Apelação CLEAN) com pedido de recebimento recursal no duplo efeito, e no mérito, destacou (a) que, ao longo de doze anos desde o pedido de registro da GUDANG, não há qualquer indício da atividade empresarial da parte autora no mercado nacional, (b) que a reforma da decisão administrativa sobre caducidade geraria uma “injusta perpetuação do direito a uma marca”, (c) que a GUDANG jamais efetuou os registros necessários perante a Receita ou perante a Anvisa, o que denota sua falta de interesse em comercializar seus produtos no mercado nacional, (d) que a GUDANG ficou-se inerte no procedimento administrativo de caducidade, (e) que, pela duração da medida cautelar na ADIn pertinente que foi dirimida no STF, não havia insegurança jurídica a sustentar o factual desuso da marca, (f) que mesmo assim a RDC nº 14/2012 da Anvisa adveio após o registro da marca declarada caduca, e que durante tal período a GUDANG não demonstrou o uso efetivo e (g) que a mera alegação de ser marca notoriamente conhecida não basta para fazer uso da tutela do art. 126 da LPI.

INPI e CLEAN se manifestam quanto aos embargos de declaração da GUDANG

1.39 No dia 30.10.2019 (Evento 133), o INPI se manifestou no sentido de que não apresentaria resposta ao recurso da parte autora. Por sua vez, a CLEAN (Evento 137), com nova representação judicial, ofereceu contrarrazões aos embargos de declaração da GUDANG, fincando (i) que a demanda apenas cuida de pleito de invalidação de ato administrativo cominado com abstenção de uso de marca, (ii) que a parte autora visa ampliar a causa de pedir e pedidos, inclusive para alargar a cognição judicial para seara criminal-tributária e (iii) que promoveu alteração nas embalagens de seus produtos e que cumpre a tutela de urgência concedida pelo Juízo.

O Juízo da 13ª VFRJ deu provimento aos embargos de declaração da GUDANG e prolatou sentença integrativa

1.40 No dia 16.1.2020 (Evento 140), o Juízo deu provimento aos embargos de declaração da autora, integrando a sentença por omissão de pedido da GUDANG, (i) decidindo que a CLEAN descumpriu o comando judicial da tutela de

urgência e permaneceu fazendo uso do signo distintivo da parte demandante, (ii) determinando que a CLEAN depositasse em Juízo as astreintes incidentes desde a data do descumprimento da ordem judicial, (iii) indeferindo o pedido de majoração de astreintes bem como o de expedição de ofícios à Receita e à Anvisa, além de (iv) rejeitar a cognição da suposta prática de atos criminais por parte da CLEAN.

CLEAN complementa suas razões de apelação

1.41 No dia 11.2.2020 (Evento 146, Razões Complementares de Apelação CLEAN), a parte demandada aditou seu recurso, ratificando as razões anteriores, bem como pleiteando (i) a anulação da multa por descumprimento de ordem judicial, por ter havido algum erro de logística, e os seus novos produtos não remeterem à marca figurativa da parte autora, (ii) que o valor é exorbitante e ultrapassa três milhões e seiscentos e cinquenta mil reais, além de não poder se presumir que o descumprimento ocorreu de agosto de 2018 a fevereiro de 2020, (iii) que a demanda, sequer, tem pedidos compensatórios e (iv) que o recurso precisaria ser recebido no efeito suspensivo.

GUDANG interpõe recurso de apelação

1.42 No dia 17.2.2020 (Evento 147, Apelação GUDANG), a GUDANG interpôs recurso de apelação circunscrito ao pedido (i) de que os processos administrativos de pedidos de registro de marca estariam demorando a serem decididos, (ii) que os pedidos da CLEAN deveriam ser indeferidos e (iii) requerendo a reversão dos ônus sucumbenciais.

INPI oferece suas contrarrazões de apelação

1.43 Em sintética peça do dia 21.5.2020 (Evento 167, Contrarrazões do INPI), o INPI se manifestou pela manutenção da sentença, sem tecer maiores comentários meritórios.

Outros atos em grau recursal

1.44 No dia 27.2.2020, a CLEAN peticionou ao Juízo *ad quem* preventivo (em virtude de pretérito recurso de agravo de instrumento) da 1ª Turma Especializada do TRF-2 (Autos de número 5001946-26.2020.4.02.0000 – Evento 01, Petição Efeito Suspensivo CLEAN), pleiteando a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso de apelação. Destaca que já aviou recurso de apelação contra sentença que lhe foi desfavorável, e que a qualquer momento poderia sofrer com o cumprimento de sentença sobre o milionário *quantum debeat* à título de astreintes. Após detalhar as razões fáticas do litígio e sumarizar o conteúdo de sua apelação, destaca que o risco que corre de ter de adimplir valor elevadíssimo antes do trânsito em julgado pode atentar contra a segurança jurídica e à saúde das finanças da CLEAN.

1.45 No dia 4.3.2020, em decisão monocrática do Desembargador Federal em Exercício Dr. Gustavo Macedo (Evento 2, Negativa de Tutela), foi negado o pedido de tutela para a atribuição do efeito suspensivo pretendido pela CLEAN, pois (i) o Juízo instrutor teria formado um conjunto probatório robusto para dirimir a lide; (ii) com base nas provas carreadas ao feito a peticionante/apelante teria se apropriado indevidamente das marcas da GUDANG e (iii) à época da liminar concedida, a 1ª Turma Especializada negou provimento ao agravo da CLEAN.

1.46 No mesmo dia 4.3.2020 (Evento 11 – Manifestação GUDANG), a parte autora/apelada se manifestou contra a atribuição do efeito suspensivo requerido pela CLEAN, ratificando os termos da sentença, do julgamento da 1ª Turma Especializada à época do agravo de instrumento, bem como destacando que as astreintes são devidas visto que a CLEAN estaria desobedecendo ao comando judicial corriqueiramente.

1.47 No dia 11.3.2020 (Evento 17 – Agravo Interno CLEAN), a CLEAN interpôs recurso de agravo de modo que o colegiado da 1ª Turma Especializada apreciasse seu pedido sobre a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Ratificou seus argumentos anteriores, bem como destacou que o argumento da GUDANG para amparar o desuso dos signos é incompatível com o sistema capitalista em que os lucros são conectados à ideia de risco. Ventilam abuso do direito de propriedade por parte das agravadas/GUDANG, já que não fazem uso delas e ainda querem impedir o uso alheio. A CLEAN advoga que fez uso *devido* dos signos sob litígio após a decretação de caducidade, bem como a sentença teria feito cumprimento provisório do adimplemento das astreintes *ex officio* em sede da sentença dos embargos de declaração da GUDANG. Ventila que sofrerá dano de difícil reparação quando do cumprimento do adimplemento dos mais de três milhões e meio de reais, sem o devido processo legal. Consigna que o valor é exorbitante e que fustigaria o princípio da proporcionalidade. Informa ser impossível retirar de circulação centena de milhares de cigarros que não mais estão sob sua posse ou controle. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo à apelação, ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo quanto ao capítulo de sentença versando sobre o depósito das astreintes.

CLEAN impetra mandado de segurança

1.48 No mesmo dia 11.3.2020, a CLEAN impetrou mandado de segurança contra ato do relator da apelação e da petição para atribuição de efeito suspensivo à apelação, Dr. Gustavo Macedo (Evento 1 – Mandado de Segurança – Autos de número 5002455-54.2020.4.02.0000). Em síntese, pretende que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática do relator da apelação, de modo que, inexistindo recurso específico, fez uso da ação

mandamental. A CLEAN ratifica seus argumentos meritórios quanto ao uso dos signos, quanto à estratégia da GUDANG que significaria um abuso do direito. Ventila que seu direito seria líquido e certo, pois a decisão de primeira instância que determinou *ex officio* o cumprimento provisório da sentença não respeitaria os direitos fundamentais insculpidos no art. 5º, LIV e LV da CRFB. Pede a atribuição provisória e, ao final, definitiva, de efeito suspensivo ao seu recuso de agravo interno.

Conclusão provisória

1.49 Este autor pede escusas ao intérprete por ter tomado tantas páginas para resumir a lide e seus incidentes. O cuidado narrativo foi realizado de modo (i) a captar os detalhes mais relevantes de uma contenda com intensa atividade de peticionamento³ pelas partes, (ii) a demonstrar ao órgão julgador que nenhum ponto fundamental foi ignorado, bem como (iii) a permitir um diálogo sincrônico sobre manifestações diacrônicas dos polos processuais. Exatamente por tal sumário, doravante proporei uma *simplificação* dos pontos controvertidos do feito.

1.50 No feito não há controvérsia de que: (i) a GUDANG deixou de se manifestar administrativamente, perante o INPI, quando intimada a realizar seu contraditório e sua ampla defesa do pedido de caducidade formulado pela CLEAN; (ii) a GUDANG se omitiu de realizar *qualquer uso* do seu registro de marca 820374698 no período investigado para fins de caducidade; (iii) a GUDANG se escusou de colacionar nos autos do processo judicial uma *mísera* nota fiscal comprovando o uso de sua marca 820374698 antes, durante ou depois do ato administrativo impugnado; (iv) a CLEAN fez uso do signo distintivo que coincide parcialmente com aquele descrito no registro 820374698 após a decisão administrativa que gerou a extinção do registro da GUDANG e (v) há várias notas fiscais sobre a comercialização de bens pela CLEAN, contendo o signo GUDANG GARAM.

1.51 Por sua vez, persiste a controvérsia no feito de que: (vi) o signo da GUDANG seria *notoriamente conhecido* no Brasil; (vii) a CLEAN teria descumprido a tutela inibitória e (viii) a tese da GUDANG para se omitir em exercer a utência do signo registrado/caduco seria legítima.

1.52 Esta sucinta nota técnica terá como esteio enfrentar os oito pontos anteriores, com destaque para a matéria controvertida mesmo em instância recursal.

³ “Nessa perspectiva pode-se assumir como certa uma conexão – e talvez uma equivalência – entre os assuntos concernentes às narrativas e aqueles relativos à assim chamada story-telling. Em alguma medida os contextos e implicações culturais dos dois conceitos podem divergir, mas na perspectiva processual pode-se tranquilamente considerar que as ‘histórias’ que são contadas em juízo são – ou pelo menos podem ser tratadas como se fossem ‘narrativas’. [...] A distinção entre fato e direito é com frequência perdida de vista, e os fatos do processo perdem-se em uma indistinta falácia ‘literária’ sobre o direito” (TARUFFO, Michele. *Uma simples verdade*. O juiz e a construção dos fatos. Tradução de Vitor de Paula Ramos. São Paulo: Marcial Pons, 2012. p. 53-54).

2 Desmistificando narrativas maniqueístas

2.1 Muito em virtude dos talentos estético-narrativos⁴ da GUDANG, o pleito foi apresentado, e credibilizado pelo Juízo, como uma lide entre uma sociedade empresária multinacional *benévola* e uma sociedade nacional *malévola*. Entretanto, tal maniqueísmo dos polos não é acatado por este parecerista e, penso eu, tampouco deveria sê-lo pelo Juízo *ad quem*.

2.2 Em primeiro lugar, é importante sublinhar que ambos os litigantes são hipersuficientes agentes econômicos que atuam no ramo de *drogas lícitas*, produtos destinados a adultos. A partir do momento em que o dever de informação é imposto por lei (a exemplo da Lei nº 8.078/90 e Lei nº 9.294/96, por exemplo) cabe à autonomia existencial privada a decisão sobre se o consumo de algo intrinsecamente ruim à saúde deve ser feito. Ou seja, o papel do Estado é delimitar o campo do comércio, maximizar o tráfego informacional, exercitar *desincentivos* ao consumo (extrafiscais e propagandísticos), mas não coibir o capitalismo do tabaco. Raciocínio inverso seria hábil a legitimar um Estado policalesco que poderia, coerentemente, proibir a venda de alimentos fritos, bebidas alcóolicas ou estilos musicais como pagode. Um Estado democrático de direito não toleraria tal *pateralismo*, por maiores que possam ser os males que a exposição exacerbada aos exemplos anteriores pode causar ao cérebro, à integridade psicofísica do utente e dos transeuntes, familiares e amigos a seu redor.

2.3 Por esta razão, apenas em uma nota acadêmica, é questionável a constitucionalidade de uma decisão da Anvisa (RDC nº 14/2012) que *interdite* a comercialização de cigarros com aditivos flavorizantes.⁵ Tal polêmica, como bem narrado na lide, foi submetida ao Excelso Pretório que decidiu o controle concentrado de constitucionalidade (i) por um empate⁶ (ii) baseado em uma *mera* presunção relativa

⁴ “Amamos a eloquência pela eloquência e não por qualquer verdade que possa exprimir ou por qualquer heroísmo que possa inspirar” (THOREAU, Henry David. *Desobediência civil*. Tradução de Sérgio Karam. Porto Alegre: L & M, 2011. p. 55).

⁵ Teor pertinente da polêmica resolução da agência reguladora: “Art. 1º Ficam estabelecidos os limites máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono na corrente primária da fumaça dos cigarros e a restrição do uso de aditivos em todos os produtos fumígenos derivados do tabaco comercializados no Brasil, nos termos desta Resolução. [...] Art. 3º Para efeito desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: I - aditivo: qualquer substância ou composto, que não seja tabaco ou água, utilizado no processamento das folhas de tabaco e do tabaco reconstituído, na fabricação e no acondicionamento de um produto fumígeno derivado do tabaco, incluindo açúcares, adoçantes, edulcorantes, aromatizantes, flavorizantes e melhorantes; [...] Art. 6º Ficam proibidas a importação e a comercialização no país de produto fumígeno derivado do tabaco que contenha qualquer um dos seguintes aditivos: [...] VIII - temperos, ervas e especiarias ou qualquer substância que possa conferir aroma ou sabor de temperos, ervas e especiarias”.

⁶ Simplesmente não faz sentido (com vênias à redação do art. 146 do RISTF) que um órgão colegiado composto por um número ímpar de membros chegue a um empate que tenha como resultado a prevalência de *regras restritivas de liberdade*. Pelo contrário, a exemplo da matéria criminal, quando é caso de equivalência numérica de soluções jurídicas opostas, prevalece a liberdade (STF, 2ª Turma, Min. Teori Zavascki, HC nº 113.518).

de validade dos atos administrativos. Aqui é nítido que o STF não contribuiu para uma solução definitiva e de oponibilidade *geral* da contenda, apenas encerrou sua atividade jurisdicional sem prestar o melhor serviço público que poderia. Fato é que hoje decisões em lides individuais, ainda que à título precário, habilitam alguns sujeitos de direito a poderem comercializar tabaco com aditivos. Assim, é curioso o fato de que o que é menos benéfico à saúde humana (o tabaco) seja de comércio lícito, aquilo que em nada é maléfico à saúde humana (cravo, menta etc.) também seja de mercancia legal, mas que a sobreposição dos últimos elementos seja cerceada pela RDC nº 14/2012.

2.4 Voltando ao caso sob a jurisdição do TRF-2, entendo que afastadas as tintas exageradas e os adjetivos exacerbados, o que se nota é a recíproca acusação de algum tipo de *oportunismo*:⁷ de um lado (a) aquele do suposto *especulador-proprietário-não utente*, e, de outro, o do (b) alegado *usurpador-não proprietário-utente*. Se ambas as partes tiverem alguma razão em suas alegações de mútuo desfavorecimento narrativo, é do entendimento deste parecerista que a ordenação toma a decisão política de favorecer o alegado sujeito (b), em detrimento do sujeito (a), como restará explanado nos itens seguintes. Ou seja, não parece haver qualquer anjinho de candura entre as partes privadas no presente litígio.

3 O regime jurídico peculiar aos bens de produção

3.1 Na ordenação nacional o bloco de constitucionalidade lida com um *significante* das *propriedades* que contempla uma *diversidade* de *significados*, podendo o gênero proprietário ser decodificado em três subgêneros: (a) as propriedades sobre *os bens de consumo*; (b) as exclusividades sobre os chamados *bens civis* e (c) as *titularidades* sobre os *bens de produção*. Cada um dos subgêneros contempla graus diversos de (i) autonomia ao titular; (ii) função social sobre o exercício de uma situação jurídica subjetiva ativa do direito subjetivo *stricto sensu*; (iii) tributação e (iv) consequências pelo mau uso, desuso ou abuso.

Em sua história, diante de casos de esporádica diminuição do quórum por aposentadoria, morte ou questões de saúde, o STF já chegou a soluções pragmáticas para tais problemas: (a) a suspensão do julgamento até a regularização da composição (*vide* o voto do Min. Cezar Peluso, nos ED em REEx nº 631.102/PA); (b) a atribuição do voto de minerva ao presidente do sodalício (art. 13, IX, do RISTF) e até, (c) no passado, a convocação, *ad hoc*, de ministro do STJ para compor o quórum.

⁷ A expressão *oportunismo*, neste texto, tem como premissa o entendimento puramente econômico, e não de análise moralista sobre a conduta de pessoas jurídicas: “Opportunism is a subtle and pervasive condition of human nature with which the study of economic organization must be actively concerned” (WILLIAMSON, Oliver E. *The economic institutions of capitalism. Firms, markets, relational contracting*. New York: The Free Press, 1985. p. 6).

3.2 Em síntese, observa-se que os *bens de consumo* (como uma pochete, um aparelho telefônico ou um pacote de jujubas) outorgam (i) enorme autonomia privada ao proprietário, podendo fazer parca utência de seu bem, (ii) já que sobre este não recaem maiores funções sociais, apesar (iii) de sofrer aguda tributação (ISS, ICMS, IPI). Em geral, nenhuma consequência sofrerá pelo (iv) exercício inadequado da titularidade em si.

3.3 Por sua vez, nota-se que os *bens civis* (como um automóvel, um apartamento e uma pequena edícula em zona rural): (i) ainda outorgam bastante autonomia ao proprietário, havendo, no entanto, alguma regulação sobre sua utência; (ii) gozam de intermediária função social, pois impactos sobre não proprietários de fato existem; (iii) sofrem moderada tributação (IPVA, IPTU, ITR) e (iv) eventual utência inadequada poderá gerar sanções paulatinas (parcelamento do solo, reboque, IPTU progressivo).

3.4 Por fim, contempla-se que os *bens de produção* (como um parque industrial, uma patente de invenção e uma marca): (i) concedem menor autonomia proprietária, em comparação com os *bens de consumo* e os *bens civis*; (ii) são munidos da maior *função social* em comparação com os demais subgêneros proprietários; (iii) no Brasil, por uma política pública questionável, não sofrem qualquer tributação direta e (iv) eventual descumprimento da *função social* poderá gerar a *interdição* (vide questões ambientais), a *licença compulsória* e até a *caducidade* – extinção proprietária. As últimas duas soluções (de ponderação ou término proprietário), repisa-se, não existem pelo mero desuso dos *bens civis* ou *bens de consumo* que não sofressem usucapião.⁸

3.5 Tal diáspora classificatória não significa que os subgêneros não se comuniquem, já que é possível que um (1) *bem de produção* seja empenhado no comércio de (2) *bens de consumo* ou que (1) seja destinado à edificação de (3) *bens civis*. *Verbi gratia*, é comum a utência de (1) marcas para alienar (2) cigarros ou que um (1) processo de construção de casas pré-fabricadas objeto de uma patente, seja exercido para (3) a construção de uma residência. Fato é que mesmo com o *diálogo* de (1), (2) e (3), cada um de tais *bens* é submetido a regimes jurídicos próprios.

3.6 O caso concreto em que um registro de marca da GUDANG (829374698), portanto, está sob o cerne do debate judicial atrai o complexo regulatório dos *bens de produção*, tendo a decisão administrativa do INPI aplicado a *sanção*⁹ terminativa

⁸ GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na Constituição de 1988*. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 250 e seguintes.

⁹ “A caducidade, como se sabe, é uma forma de sanção pelo não uso da marca pelo titular, para evitar abuso de apropriação de expressões e/ou sinais, que poderiam estar sendo mais bem utilizadas pelos concorrentes no mercado” (TRF-2, 2ª Turma Especializada. AC nº 200451015061581. Des. Messod Azulay Neto. DJ, 2 jun. 2008).

do registro de marca (art. 142, III, da Lei nº 9.279/96) fincada em duas causas autônomas: (a) o silêncio qualificado da parte autora no processo administrativo quando da instauração do procedimento de caducidade e (b) a ausência de provas de uso efetivo¹⁰ do registro *caducando*. Insista-se, submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, os *itens* (a) e (b) tiveram sua veracidade confirmada, sendo incontroverso nos autos. Ou seja, apenas cabe dirimir se há causa *esculpatoria* da GUDANG para a realidade complexa de (a) + (b).

4 A claudicante tese sobre a competência da Justiça Federal e até mesmo do interesse jurídico quanto a alguns dos pedidos da GUDANG

4.1 A leitura da petição inicial e de sua emenda causou um imediato incômodo a este parecerista, pois, à primeira vista, me pareceu haver uma artificial alocação de sobreposição de sujeitos de direito no litisconsórcio ativo, bem como de teses jurídicas amalgamadas sem maior tecnicidade. Esta impressão primíge-na foi confirmada pelo estudo minucioso dos fatos. Explico.

4.2 A parte autora narrou ser, de um lado, a PT GUDANG a companhia asiática responsável por produzir *bens de consumo* e, de outro, ser a GLOBE distribuidora da primeira. Ambas integrariam o mesmo grupo econômico. Ainda que a última narrativa seja verídica, já que não foi controvertida, tal não habilitaria algumas das teses da GUDANG.

4.3 Em primeiro lugar, é importante destacar que o que é incontestadamente da competência da Justiça Federal, no litígio entre GUDANG v. CLEAN, cuida da validade do ato administrativo praticado pelo INPI a pedido da última e em desfavor da primeira. A sindicabilidade do ato da autarquia federal quanto à decisão sobre a extinção do registro 829374698 é de competência absoluta deste Juízo na forma do art. 109, I, da CRFB.


4.4 Curiosamente, entretanto, quando se analisa o processo administrativo pertinente ao 829374698, é possível verificar que apenas a PT GUDANG GARAM TBK é sua titular. A GLOBE não consta como sua cotitular, tampouco, há um contrato de licença de uso entre os sujeitos (art. 139 da Lei nº 9.279/96),¹¹ supostamente,

¹⁰ “La marque ne doit pas, en effet, manquer à la fin même pour laquelle elle a été enregistrée: la désignation de produits ou de services. Sinon, la réservation du signe deviendrait inutile, et même injuste puisque son exclusivité conduirait à en priver d'éventuels concurrents” (BONNARD, Hervé. *La Contrefaçon de Marque*. Paris: Lexis Nexis, 2008. p. 112).

¹¹ “Tem-se, pois, a partir deste entendimento formado pelos pretórios, que o licenciado terá legitimidade ativa para atuar em defesa da marca licenciada, sem que, para tanto, tenha de acionar o licenciante. No

do mesmo grupo econômico. Ou seja, mesmo que haja algum acordo *privado* entre PT GUDANG e GLOBE, tal não produz qualquer efeito entre terceiros (art. 140 da Lei nº 9.279/96), entre os quais se encontra a CLEAN.¹²

4.5 Desta sorte, a GLOBE não possui qualquer legitimidade ativa para pleitear a nulidade do ato administrativo que resultou na caducidade do registro 82937468, conforme as molduras hermenêuticas dos arts. 129, 130, 143, §2º, da Lei nº 9.279/96 e art. 17 do CPC/2015.

4.6 Nota-se que realmente a GLOBE é titular do registro de marca 825183472, com elemento figurativo que retrata alguns armazéns de portas abertas e outros de portas fechadas () , os quais a CLEAN é acusada de usar nas embalagens de seus produtos, sem a autorização da primeira. Novamente, não há qualquer licença (ou cessão) averbada¹³ junto ao INPI que outorgue algum tipo de titularidade conjunta da GLOBE para a PT GUDANG sobre o registro 825183472. Desta sorte, ainda que a GLOBE possa ter um *interesse juridicamente relevante* em pleitear a abstenção da CLEAN ao uso de teor, supostamente, contrafeito ao registro 825183472, tal (i) não atinge diretamente (art. 403 do CC/2002) o patrimônio da PT GUDANG; tampouco, (ii) atrai algum ato administrativo do INPI a ser passível de controle. Em outras palavras, não havendo ato a impugnar sendo praticado por órgão ou autarquia federal (a competência é *rationae personae*), não há fato gerador do art. 109, I, da CRFB, tratando-se de matéria a ser dirimida no Juízo de direito.

4.7 Não sendo hipótese de litisconsórcio ativo unitário ou necessário quanto ao interesse/legitimidade de se impugnar qualquer validade do ato administrativo que gerou a extinção do registro 82937468; não havendo ato do INPI a ser impugnado nesta lide quanto ao registro 825183472; não havendo qualquer licença de uso ou averbação de cessão realizada entre os autores que são, respectivamente, titulares dos registros 82937468 e 825183472, percebe-se a *artificialidade* da pluralidade de partes no polo ativo e dos pedidos de abstenção de uso da marca figurativa 825183472¹⁴ perante Juízo incompetente. Não é

entanto, cumpre clarificar que este direito subjetivo se opera tão somente se o licenciante (titular da marca) em contrato, expressamente acenar para tal prerrogativa” (CARNEIRO, Thiago Jabur. *Licença de marca*. Curitiba: Juruá, 2012. p. 237).

¹² “Para que seja eficaz perante terceiros, todavia, o contrato de licença deverá ser obrigatoriamente averbado no INPI” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz; GUTERRES, Thiago Martins. *Lei de Propriedade Industrial comentada*. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 189). No mesmo sentido *vide* IDS. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 286.

¹³ “O direito do licenciado só pelo facto de o ser não produz logo, e inelutavelmente, efeitos em relação a terceiros, sendo necessário que o legislador venha dizer que as partes podem afastar expressamente esta esfera de oponibilidade” (MARQUES, João Paulo Remédio. *Licenças (voluntárias e obrigatórias) de direitos de propriedade industrial*. Coimbra: Almedina, 2008. p. 31).

¹⁴ “Por outro lado, vem sendo objeto de discussão a possibilidade de cumulação de demandas pertinentes a concessões e registros da atribuição do INPI com pedidos de abstenção de uso ou de perdas e danos em face de pessoas jurídicas privadas não arroladas no inciso I do art. 109 da Constituição da República, sob

possível dilatar a competência da Justiça Federal, sem específico amparo legal,¹⁵ para uma causa de pedir que é exclusivamente comutativa entre sujeitos de direito privados.

4.8 Em termos puramente especulativos, é possível contemplar a hipótese de que, quando do ajuizamento do feito, como o registro de marca 82937468 (da PT GUDANG) havia sido extinto, era extremamente improvável a obtenção de uma tutela de urgência inibitória contra terceiros (*vide* a fundamentação utilizada pelo próprio Juízo da 13ª VFRJ quando denegou, *a priori*, a liminar requerida – item 1.10 *supra*). Afinal, sem o direito de exclusiva, qual a possibilidade de o Juízo Federal cercear, sem a dilação probatória necessária, terceiros da utência daquele signo da PT GUDANG? Eram chances mínimas. Contudo, com a artificial inclusão de terceiro (GLOBE) no polo ativo que é proprietário de registro de marca 825183472, *por ora*, vigente, havia um direito de *exclusiva* a ser interpretado para a cognição não exauriente de um pedido liminar. Ou seja, trata-se de estratégia jurídica *inteligente e criativa* para superpor um direito de terceiro ao pedido da PT GUDANG, mas que não é suficiente a justificar a *excepcional* competência (em razão da pessoa do INPI) do Juízo Federal. Desta sorte, é do entender deste parecerista que (i) não há legitimidade ativa, pertinência subjetiva¹⁶ da GLOBE quanto a qualquer pedido no tocante ao registro 82937468, da PT GUDANG e (ii) o Juízo Federal é incompetente para apreciar qualquer pedido no tocante à abstenção/contrafação do registro 825183472 da GLOBE.

4.9 Por fim, concorda-se integralmente com o Juízo da 13ª VFRJ quando, (1) na esteira de jurisprudência pacífica do TRF-2, dentro (2) da moldura hermenêutica do art. 2º, da CRFB, (3) e do pressuposto do *interesse* (art. 17 do CPC/2015), não acolheu o pedido autoral para determinar o *indeferimento* de meros *pedidos de registro de marca* da CLEAN. Mesmo que a GUDANG tivesse o legítimo interesse em ver tais pleitos administrativos da CLEAN indeferidos, é necessário aguardar o ato administrativo do INPI, não havendo *liceidade* na pretensão em ver o Poder

a justificativa de que seriam causas conexas. Embora a posição favorável à admissibilidade da cumulação seja, em princípio, sob o prisma da economia processual e do afastamento de decisões contraditórias, tentadora, a aceitação parece esbarrar em dificuldades jurídicas e materiais. A primeira delas diz respeito ao princípio do juiz natural e à delimitação constitucional da competência da Justiça Federal [...] A dificuldade residirá, naturalmente, quando a competência decorrer tão-somente da presença da autarquia federal, porque, na espécie, o INPI não estará legitimado para ser demandado em relação a eventuais pedidos de abstenção de uso por parte de entes particulares ou mesmo no que diz respeito a condenações por perdas e danos em face apenas das pessoas privadas. A competência cível da Justiça Federal é determinada, basicamente, em razão da pessoa” (MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. *Competência cível da Justiça Federal*. 3. ed. São Paulo: RT, 2009).

¹⁵ Sobre a necessidade de previsão legal para prorrogar-se competências *vide* DINAMARCO, Cândido Rangel; CARILHO LOPES, Bruno Vasconcelos. *Teoria geral do novo processo civil*. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 112.

¹⁶ MANCUSO, Rodolfo de Camargo. *Teoria geral do processo*. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 259.

Judiciário se substituir à Administração Pública. Por certo que a GUDANG pode ajuizar uma demanda se entender que a decisão dos processos administrativos pertinentes está mais demorada do que o permitido pela legalidade constitucional (art. 5º, LXXVIII e art. 37, *caput*, da CRFB). Contudo, tal pleito mandamental no sentido de outorga de hiato temporal para a implementação do serviço público não é o mesmo que habilitar o Juízo para decidir o mérito de tais processos administrativos *pele* INPI.

4.10 A Justiça Federal não será, de acordo com a *Lex Mater*, um Juízo universal de qualquer tipo de pretensão ou direito formativo, por melhor que seja a narrativa de quaisquer sociedades empresárias, se não se observar, concomitantemente, (a) legitimidade ativa e passiva; (b) interesse jurídico e (c) algo que ultrapasse uma mera *expectativa de direito*.

5 Uma questão processual intrigante: a indevida concessão da tutela de urgência

5.1 Dois dos pontos incontroversos na presente lide (item 1.50 *supra*) já seriam suficientes a questionar o acerto da decisão de se conceder a tutela de urgência inibitória, mantê-la em sede de sentença e, depois, negar o regular efeito suspensivo à apelação da CLEAN: quais sejam (i) a GUDANG deixou de se manifestar administrativamente, perante o INPI, quando intimada para realizar seu contraditório e sua ampla defesa do pedido de caducidade formulado pela CLEAN e (ii) a GUDANG se omitiu de realizar *qualquer uso* do seu registro de marca 820374698 no período investigado para fins de caducidade.

5.2 Quem não é cuidadoso com sua propriedade a ponto de deixar transcorrer *in albis* uma intimação administrativa em um processo de caducidade não parece o melhor candidato a demonstrar o requisito processual do *perigo na demora*. Ainda, se uma exclusividade sobre um bem de produção não é utilizada no país, tampouco cuida-se do melhor *interesse* a ser tutelado em um Juízo Federal. Este parecerista leu algumas vezes a decisão originária do Juízo da 13ª VFRJ que acabou por negar a tutela de urgência à GUDANG, bem como o pedido de reconsideração que ali acabou acolhido para determinar uma tutela inibitória contra a CLEAN. Até o presente momento não se compreendeu pela existência de qualquer inovação probatória entre a apreciação da liminar pleiteada, sua denegação e, depois, sua concessão. Me parece que o Juízo *a quo* acertara em sua primeira impressão no feito.

5.3 Inobstantes os pontos incontroversos *supra*, é importante rememorar o narrado acima (item 1.20) de que o ato administrativo do INPI impugnado tratou

da caducidade decidida em 22.11.2016 (RPI 2394); tendo o presente feito sido ajuizado, apenas, em 21.9.2018 (cerca de um ano e dez meses depois). Ou seja, a *revelia* diante da intimação para se defender sobre o pleito de caducidade somado ao largo hiato de, *circa*, vinte e dois meses para judicializar o conflito apenas contrasta, de um lado, (i) a concessão da tutela inibitória em favor da GUDANG e, de outro, (ii) o que é exigido pelo art. 300 do CPC/2015.

5.4 Até mesmo um sedutor argumento de que haveria *possibilidade* de confusão ao consumidor não faria com que quem pretende transformar o Juízo federal em Juízo universal para todos os seus conflitos tivesse, também, legitimidade extraordinária para postular em nome dos consumidores. Afinal, a parte autora não é *ombudsman* federal (art. 128, I, da CRFB).

5.5 Desta sorte, se é possível observar alguma (a) negligência, (b) mora no exercício do direito subjetivo público de que trata o art. 5º, XXXV, da CRFB, e (c) falta de demonstração de efetivo exercício do direito a que se busca proteger, não parece conforme à legalidade constitucional afastar o duplo efeito de que trata o art. 1.012 do CPC/2015, ao *ex adverso*. Tal premissa é reforçada se houver uma imposição do recolhimento de astreintes milionárias. O duplo grau de jurisdição é mesmo uma regra atinente ao devido processo legal substantivo, nos termos do art. 5º, LIV, da CRFB.

6 Função social e titularidades sobre bens de produção

6.1 A Constituição de República impõe dois tipos de *funcionalização* às propriedades: (i) a primeira delas é aquela geral a qualquer tipo de exclusividade (art. 5º, XXIII, “a propriedade atenderá a sua função social”) e (ii) a segunda é uma qualificadora das titularidades sobre bens de produção de índole imaterial (art. 5º, XXIX, parte final, “[...] a lei assegurará [...] à propriedade das marcas [...] tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”).

6.2 Em outras palavras, os bens de produção do nicho da propriedade industrial são munidos, concomitantemente, de uma (i) *função social geral* e (ii) de uma *função social* que visa à externalidade benéfica da sociedade, da economia e do desenvolvimento do Brasil e dos brasileiros.

6.3 É possível que um leitor menos atento deixe de perceber a tecnicidade e a riqueza de ambas as redações dos dispositivos constitucionais, mas a partir deles é possível se delinear algumas propostas hermenêuticas: (i) o art. 5º, XXIII, da CRFB, não é redigido de modo a afirmar que *o proprietário* (elemento subjetivo da relação) atenderá à função social, mas, sim, que *a propriedade* (elemento objetivo) precisará ser exercida de acordo com a função social. Tal detalhe é da

maior importância, pois significa que, a depender do conflito de interesses objeto do litígio, se um *terceiro* não proprietário destinar função social a bem cujo múnus não está sendo exercido pelo titular,¹⁷ é possível que o primeiro receba amparo jurisdicional a despeito do segundo.¹⁸ O caso é bem menos inédito do que possa parecer, a exemplo do sujeito que usucape terreno baldio (art. 191 da CRFB) em área rural, laborando, recolhendo tributos, promovendo bem-estar para si e para os não titulares, a despeito do proprietário. Exemplos similares têm sido prescritos na legislação ordinária (na esteira, *verbi gratia*, do art. 1.228, §4º, do Código Civil). Além do direito material, fincado na política pública que prestigia o *fato objetivo* do exercício da função social, sendo pouco relevante o sujeito *específico que a realize*, o direito processual também encampa tal norma extraída do art. 5º, XXIII, da CRFB. Exemplificativamente, se o proprietário demorar mais de um ano e dia para intentar uma ação possessória, provavelmente não receberá qualquer tutela de urgência a seu favor (arts. 558 e 565 do CPC/2015). No ambiente da propriedade industrial, o exercício da função social, tampouco, é munido de um liame personalíssimo, já que se pode fazer uso das licenças e cessões exatamente para se precaver a caducidade (*vide* art. 139 da Lei nº 9.279/96).

6.4 Não obstante o ventilado, (ii) no caso das propriedades industriais, a própria tutela do *proprietário* tem como causa de legitimação¹⁹ a promoção dos interesses dos não proprietários,²⁰ como os (a) consumidores, (b) a concorrência/sociedade, (c) o Estado e o (d) meio ambiente. Se a exclusividade só for boa para o titular, mas não promover os mandamentos do sufixo do art. 5º, XXIX, da CRFB, não haverá *meritivolleza*, liceidade da proteção, mas sim verdadeiro abuso do direito. Qualquer exercício do direito subjetivo em inobservância do direito objetivo é ilegítimo e precário.

¹⁷ “No person should profit from his own wrong” (SCHAUER, Frederick. *Thinking like a lawyer: a new introduction to legal reasoning*. Cambridge: Harvard University Press, 2012. p. 34).

¹⁸ Desde 2011 já tive a oportunidade de me manifestar sobre este ponto, o que foi reiterado em novas edições de meu primeiro livro: “Outrossim, não será o fator mais relevante o indivíduo (ou as pessoas) que cumpra a função social, mas se e como a função social está sendo cumprida. Tal digressão é pertinente, posto que se ônus incidente sobre a propriedade/posse for cumprido por um terceiro não-titular, este pode e deverá encontrar guarida até mesmo contra o voluntarismo do proprietário” (BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Direito civil da propriedade intelectual: o caso da usucapião de patentes*. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 163).

¹⁹ “Nel caso, infine, di decadenza per mancato uso del marchio, l’onere imposto al titolare è quello di una utilizzazione effettiva e tempestiva del segno, non sembrando giustificata la attribuzione del diritto di esclusiva se ad esso non corrisponde un interesse concreto” (SENA, Giuseppe. *Il diritto dei marchi*. 4. ed. Milano: Giuffrè, 2007. p. 193-194).

²⁰ “De esta suerte, al cumplir la carga del uso de la marca registrada, el titular difunde la marca entre el público de los consumidores y, em consecuencia, participa em el processo de formación de la marca como bien inmaterial” (FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*. 2. ed. Barcelona: Marcial Pons, 2004. p. 566).

6.5 A lide – entre a GUDANG, a CLEAN e o INPI – reúne os fatos geradores dos mencionados mandamentos do art. 5º, XXIII e XXIX, exatamente pela incompatibilidade da conduta da primeira para com os direitos fundamentais no Brasil,²¹ para com os brasileiros.

6.6 Senão veja-se: (1) é incontroverso que a GUDANG não empregou *qualquer* uso de sua propriedade sobre o signo 829374698 no período investigado; (2) pela ausência de qualquer prova (uma mísera nota fiscal, por exemplo),²² aparentemente, a GUDANG jamais fez uso desta marca no país; (3) o não uso de uma propriedade sobre um bem de produção é fazer tábula morta do dever geral de função social de propriedade e (4) pela ausência de comercialização dos produtos pertinentes à especialidade do signo 829374698, o Estado não se beneficiou dos interesses públicos secundários (arrecadação tributária), trabalhadores/sociedade não foram empregados no Brasil, nenhum desenvolvimento tecnológico, econômico ou social se observou para os brasileiros, mas a concorrência restou *interditada* da utilização do bem apropriado para a GUDANG.

6.7 De outro lado, (5) pela quantidade de notas fiscais que a própria GUDANG anexou ao feito, demonstrando a comercialização pela CLEAN dos produtos que são designados com o elemento nominativo de que a primeira se arvora titular, a última está a destinar função social a tal bem de produção. Não à toa, (6) a não proprietária CLEAN buscou e obteve administrativamente a caducidade da propriedade da GUDANG, que jamais foi exercida de acordo com a função social genérica ou específica.

6.8 Obter um título proprietário para simplesmente *interditar* sem gerar bem-estar para os outros núcleos de interesses afetados é uma atividade especulativa que contraria os comandos constitucionais, legais e principiológicos.²³

6.9 Em um retorno ao raciocínio do item 2.4, se, em uma hipótese teórica, duas partes litigantes forem tidas como *reciprocamente* oportunistas, parece-me

²¹ “Aos direitos de propriedade e de exclusividade de uso sobre uma marca, atribuídos pelo registro no órgão marcário, corresponde um dever legal de uso da mesma, decorrente da função social da propriedade, ora estabelecida na Constituição Federal” (TRF-2, 2ª Turma Especializada. AC nº 2004510154188386. Des. Liliâne Roriz. *DJ*, 9 maio 2008).

²² “Tudo o que podia exprimir-se por meio de palavras ele o dizia. ‘Mas nem só as palavras contam!’” (SATRE, Jean-Paul Charles Aymard. *A idade da razão*. Tradução de Sérgio Milliert. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011. p. 16).

²³ “Nell’ambito delle invenzioni e dei modelli troviamo, tra noi, a pena di decadenza del diritto, anche (diversa a questo riguardo la legislazione degli Stati Uniti) un onere di attuazione (nonchè di pagamento di tasse), che a sua volta (così come quello di una licenza obbligatoria) trova la sua ragion d’essere nella conciliazione dell’esclusiva con la promozione di un progresso tecnico che richiede appunto la pronta attuazione del ritrovato. Questo onere si ritrova, ora tra noi, anche nella disciplina dei brevetti di marchio e trova la sua giustificazione appunto nella circostanza che il brevetto importa diritti più ampi di quelli che deriverebbero dall’uso” (ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali*. 3. ed. Milão: Giuffrè, 1960. p. 383).

que (a) o sujeito proativo, recolhedor de tributos, utilizador do bem de produção e empregador, é constitucionalmente mais protegido²⁴ do que (b) o sujeito omissivo, especulador e que só enriquece passivamente pela ganância. Tal conclusão não é alterada pelo fato de que o primeiro é mero possuidor não proprietário (art. 1.196 c/c 1.228 do CC), enquanto o segundo é mero proprietário não possuidor.

6.10 A posse das marcas é exercida pelo *uso*, que, por sua vez, é uma das faculdades do proprietário. A tutela inibitória neste presente feito, destarte, encontra óbices na legalidade constitucional, pois gerou uma suposta reintegração de posse ao proprietário que, por mais de cinco anos, não exercia *posse*. Ou seja, a GUDANG não gozava de legitimidade para tal pedido possessório, por melhor que fossem seus interesses *petitórios*, ao menos em momento pretérito à decretação da caducidade do registro 829374698.

7 Autorrenome não significa alto renome ou, em menor escala, marca notoriamente conhecida

7.1 Fama é realmente algo extraordinário. Em geral, o mundo é povoado por seres humanos comuns, genuinamente ordinários, incógnitos sob os olhos de quem não integra a sua família ou seu círculo de colegas e amigos. Fenômeno símile se passa com os signos distintivos (ao exemplo de nomes de empresa, nomes de domínio, indicações geográficas, conjunto-imagem, insígnias, títulos de estabelecimento, expressões de publicidade), já que são escassas as marcas consideradas de *alto renome*. No Brasil, apenas um seletíssimo grupo de cerca de cento e poucas marcas angariaram tal júbilo.²⁵ Certo é que nem GUDANG ou CLEAN gozam de tal prestígio, mas, no mercado de tabaco, alguns titulares de signos obtiveram tal júbilo (a exemplo de DERBY e HOLLYWOOD).

7.2 Obter tal encomia e lograr a tutela de que trata o art. 125 da Lei nº 9.279/96 não é nada fácil: precisa pagar um preço público considerável, colacionar provas de farto uso, tradição, pesquisas de opinião denotando sua notoriedade

²⁴ “A primeira ideia que neste campo é possível encontrar em diversos ordenamentos é a da protecção da propriedade, enquanto utilização produtiva dos bens. Isto é, a função social consubstancia-se no interesse social de incremento da produção e de aumento de riqueza. Ideia de que decorrem dois tipos de consequências (na prática, o percurso é inverso: o surgimento dos dois tipos de tutela revela a sua ideia inspiradora): protecção do utilizador produtivo do bem e desprotecção do proprietário que não o usa produtivamente, mesmo sem coexistir outra situação jurídica traduzida no efectivo aproveitamento do bem” (PRATA, Ana. *A tutela constitucional da autonomia privada*. Coimbra: Almeida, 2017. p. 156).

²⁵ Conforme listagem atualizada pelo Inpi (datada de 26.5.2020) (Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/guia-basico/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-26-05-2020_padrao.pdf/@@download/file/inpi-marcas_%20marcas%20de%20alto%20renome%20em%20vig%C3%Aancia_%2026-05-2020_PADR%C3%830.pdf. Acesso em: 1ª jun. 2020).

e, por fim, aguardar um longo processo administrativo. Novamente, tal não é o caso das litigantes.

7.3 Ratificando o ponto ventilado no item 1.2, a GUDANG alegou que o registro de marca caduco seria de “nome e renome mundial no segmento”, conhecido até mesmo por “aqueles que não são fumantes”, visto ser titularidade “consagrada no mundo todo” e “ser reconhecida pela quase totalidade dos consumidores de produto KRETEK”.

7.4 Sem um único documento que comprovasse²⁶ o fato extraordinário alegado, aparentemente o Juízo instrutor assim se convenceu na sentença (“não dá à empresa ré o direito de apropriar-se indevidamente de marca notoriamente conhecida em âmbito internacional”). Curiosamente, nenhuma fundamentação foi dispendida na sentença para erigir a *ratio decisionis* neste ponto, tampouco, foram ventiladas razões típicas de *regras de experiência* ou sobre *atos notórios* para justificar tal presunção peculiar.

7.5 Neste ponto, por maior que seja a convicção pessoal do órgão julgador, não é possível ignorar o comando do art. 373, I, do CPC/2015, bem como a jurisprudência pacífica do TRF-2, no sentido de que (a) a fama extraordinária não é presumida;²⁷ (b) cabe ao titular do registro supostamente afamado fazer sua prova²⁸ e, (c) para fins da tutela de que trata o art. 126 da LPI, a fama deve ser comprovada *no país*,²⁹ pouco importando o renome em solo estrangeiro.³⁰

²⁶ “Naturalmente para a marca se ter tornado notória, há que utilizar ou provar – pois o ônus da prova pertence obviamente ao titular da marca – que a marca é muito conhecida, através de vendas e publicidade, que por sua vez se irá reflectir no conhecimento do público” (CARVALHO, Américo da Silva. *Direito de marcas*. Coimbra: Coimbra Editora, 2004. p. 356).

²⁷ “Embora se reconheça não ser fácil o estabelecimento de critérios objetivos para se aferir a notoriedade de uma marca, fato é que, neste caso concreto, tem-se uma forma eficaz de aferi-la, qual seja: a pesquisa de opinião realizada por organismo independente – Instituto Gallup –, de forma ampla e científica, que apurou que a marca ‘CAMEL’, da autora, é conhecida por 67% da população urbana do Brasil. Assim, o simples reconhecimento da notoriedade da marca da autora é suficiente para garantir-lhe proteção em todas as classes, como ato acessório ao principal. Evidencia-se, pois, a nulidade do registro nº 813155783, relativo à marca ‘CAMEL’, de titularidade da empresa Confecções Camelo S/A, tal como declarada na sentença do Juízo *a quo*” (TRF-2, 2ª Turma Especializada. AC nº 200002010245426. Des. Liliane Roriz. *DJ*, 13 jun. 2008).

²⁸ “O fato de existirem registros de marca idêntica em outros países (fls. 30/79) não transfere, por si só, à apelante o direito ao registro no Brasil, não se constituindo em circunstância capaz de atestar o alto grau de notoriedade de uma marca. Releve-se que a apelante não logrou comprovar ser a marca ‘MAX & CO’ notoriamente conhecida. Os documentos juntados às fls. 80/158 e 207/218 são publicações estrangeiras que fazem referência à marca ‘MAX & CO’, porém não comprovam a notoriedade setorial no Brasil, dentro do mesmo segmento de mercado, no mesmo ramo de atividade para fins de caracterização de marca notoriamente conhecida, nos termos do artigo 126 da LPI, não gozando desta forma da proteção conferida pelo artigo 6º bis da CUP. Assim, o registro marcário da apelada não foi maculado pela má-fé como argumenta apelante, pois a apelada ao obter a marca ‘MAX & CO’ tinha legítima disposição sobre ela” (TRF2, 1ª Turma Especializada. AC nº 2010.51.01.808639-4. Des. Abel Gomes. *DJ*, 18 abr. 2013).

²⁹ “Se não ficou comprovado nos autos a afirmada notoriedade da marca NAIR, do apelante, perante o mercado consumidor brasileiro, descabido é conferir-lhe a proteção especial do art. 6º bis, da Convenção Unionista de Paris” (TRF2, 2ª Turma Especializada. AC nº 2003.51.01.515735-0. Des. André Fontes. *DJ*, 1º dez. 2009).

³⁰ “Assim que um folheto litúrgico preparado especialmente para uma celebração de ação de graças por um dado evento ou um livreto a respeito das atividades de determinada entidade não servem a comprovar a

7.6 Ademais, mesmo ignorando-se o fato de que não há suficiente prova para se arrogar qualquer fama da GUDANG no Brasil, a notoriedade do signo não é escusa ou defesa para a caducidade por falta de uso. Pelo contrário, quanto maior é o renome – a lucratividade, o aviamento – mais se legitima o sinalagma da tutela pela necessária proatividade no manejo do bem de produção. Aliás, o douto TRF-2 já teve a oportunidade de dirimir litígios sobre signos realmente famosos no país que caducaram e chegou à conclusão de que grande reputação não excepciona a função social da propriedade.³¹

7.7 Em síntese, o registro *sub judice* não é de alto renome, não foi produzida prova no sentido de que GUDANG seria notoriamente conhecida no país, e nenhum regime de fama é causa suficiente para obstar a extinção por caducidade. Repita-se: *autorrenome* não é alto renome, nem é mais convincente do que o sujeito que se arroga bonito pelo fato de que sua mãe assim o disse.

8 Sentença que não apreciou os detalhes do registro de marca caduco: causa suficiente à reforma da decisão a quo

8.1 Muito além da *insuficiência probatória* da GUDANG e da irregular *inversão* dos ônus probatórios³² contra a CLEAN, há um elemento crucial no presente feito que até o presente momento foi ignorado no conteúdo decisório: *a extensão da exclusividade garantida pelo registro 829374698*.

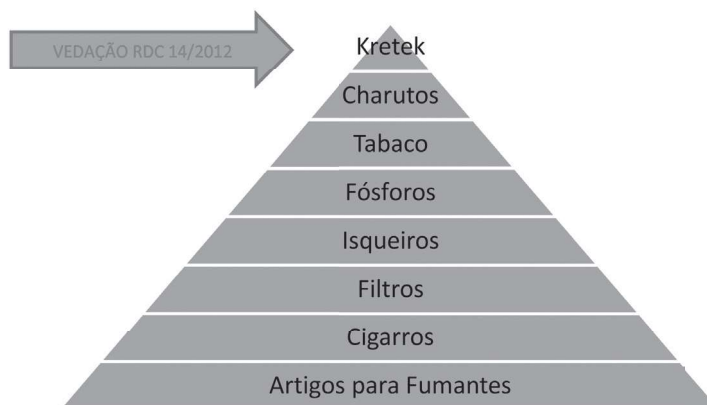
8.2 Conforme destacado na petição inicial e depois confirmado pelo INPI em sua defesa, o registro 829374698 outorgou à GUDANG exclusividade nas seguintes especificações: (i) cigarros; (ii) filtros para cigarros; (iii) cigarros de cravo (Kretek); (iv) charutos; (v) tabaco puro ou manufaturado; (vi) artigos para fumantes; (vii) isqueiros e (viii) fósforos.

fama que tal ente possa ter angariado junto ao público. Há empresas quase anônimas espalhadas por todo o mundo, conhecidas apenas de seu público local. Renome internacional é muito mais do que ter atividades em alguns países e ser conhecido pelo seletor público local dessas atividades” (TRF2, 1ª Turma Especializada. AC nº 2003.51.01.510307-8. JC. Marcello Granado. *DJ*, 10 nov. 2009).

³¹ “Quanto à alegada segunda causa de pedir, no que concerne à proteção do consumidor, tendo em vista ainda estar vivamente presente a relação da marca Electrolux à marca Prosdócimo, da mesma forma, não merece prosperar a irresignação da Recorrente. Com efeito, ‘a possibilidade de apropriação de uma marca por terceiros, cujo registro tenha sido extinto, é a regra’. Inexiste impedimento para que outro se utilize da marca, cuja titularidade foi legalmente desfeita pelo desuso previsto na legislação que rege a matéria. Saliente-se que à luz do conceito de função social da marca ou da propriedade, inserido na Carta Magna, faz-se necessário demonstrar a sua efetiva comercialização, de forma a torná-la distinta das demais no mercado” (TRF-2, 1ª Turma Especializada. AC nº 00377686820124025101. Des. Paulo Cesar Espírito Santo, j. 12.11.2015).

³² “The burden of proving that the reasons for the non-use of a trade mark are genuine falls on the trade mark owner” (PHILLIPS, Jeremy. *Trade Mark Law*. Oxford: Oxford University Press, 2003. p. 441).

8.3 Se fosse possível reproduzir a hipertrofiada titularidade 829374698 da autora/apelada em um diagrama, toma-se a liberdade de hipotetizar o seguinte:



8.4 É incontroverso que a Anvisa editou uma resolução que impactou, em um primeiro momento, a comercialização de Kretek. Tal fato, entretanto, não tem a extensão das consequências narradas pela GUDANG, como se verá em outro capítulo.

8.5 Não obstante, não há nem foi narrada qualquer restrição para a comercialização de charutos, tabaco, fósforos, isqueiros, filtros, cigarros e/ou artigos para fumantes no Brasil; pela agência reguladora citada, por lei, órgão ou por qualquer outra autoridade.

8.6 Qual seria a razão para a proprietária do signo 829374698 não ter provado o uso³³ do registro nas especificações, diversas do Kretek, que ela mesmo requereu e de que obteve a tutela do Poder Público? Qual a defesa para sua inércia em demonstrar a função social da propriedade sobre o bem de produção imaterial naquilo que constitui 87,5% das especificações de sua exclusiva?

8.7 A desproporcionalidade³⁴ da premissa (a Anvisa vedou a comercialização de cigarros Kretek) com as teses da GUDANG (logo, não preciso provar o uso do registro como um todo, inclusive daquilo cujo comércio sempre foi e é lícito) é ululante.

³³ “To ensure that property rights facilitate the most efficient allocation and use of resources, property rights should be specified in sufficient detail to ensure that the owner of a particular resource has to bear all costs of the various possible uses of the resource [...]” (GRIFFITHS, Andrew. *An economic perspective on trade mark law*. Cheltenham: Edward Elgar, 2011. p. 225).

³⁴ “Tal postulado orienta a interpretação e aplicação de normas no sentido de acomodar os bens jurídicos em jogo, sem que se exclua totalmente um em prol da subsistência do outro. Ou seja, dentre as opções disponíveis, todas serão otimizadas em algum nível. Este é o dever de ponderação, ao qual se liga o postulado da proporcionalidade” (BINENBOJM, Gustavo. *Uma teoria do direito administrativo*. Direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. p. 100).

8.8 *Mutatis mutandi*, é como se um latifundiário improdutivo arrogasse que a Administração Pública entabulou limitação administrativa em 12,5% de seu gigantesco imóvel, como causa para justificar seu desuso dos quase noventa por cento da titularidade, e assim evitar a expropriação. Tal argumento jamais seria acolhido em Juízo pois é irrazoável e desproporcional.³⁵

8.9 Novamente, foi a própria GUDANG que escolheu as amplíssimas especificações de seu registro, mas depois optou por utilizar a RDC nº 14/2012 como bode expiatório para sua completa inércia no Brasil.

8.10 Destarte, é impositivo que se extirpe o paternalismo buscado pela latifundiária do signo cuja utência em qualquer uma das especificidades jamais foi demonstrada administrativamente ou neste processo judicial.

8.11 Em uma nota final, é útil recordar que a *função social* sobre a titularidade poderá ser cumprida por terceiros,³⁶ como é corriqueira a hipótese de uma multinacional que visa evitar a perda de oportunidades em um país que não possui a estrutura necessária. Em tais casos, destina-se função social à marca constituindo-se uma franquia, licenciando-se a marca para um ou diversos sujeitos.

8.12 Sendo incontroverso o desuso do signo na *especificação* Kretek, mas inexistindo, ainda a demonstração da utência para as demais especificações que não tiveram sua mercancia restrita, a *exceção à caducidade* eleita como *justa causa* é absolutamente incabível no presente feito. O procedimento hermenêutico de realizar uma interpretação extensiva de regra jurídica excepcional (causa de justificativa do desuso), para justificar a omissão em mercados viáveis e lícitos, é intrinsecamente incorreto.

8.13 Na detida análise dos documentos no presente feito, este parecerista conclui que um título proprietário sem uso, mesmo com inúmeras especificações de incontestável licitude, pode constituir um registro de *marca de reserva*³⁷ ou *marca meramente defensiva*.³⁸

³⁵ “O postulado da proporcionalidade exige que o Poder Legislativo e o Poder Executivo escolham, para a realização de seus fins, meios adequados, necessários e proporcionais. Um meio é adequado se promove o fim. Um meio é necessário se, dentre todos aqueles meios igualmente adequados para promover o fim, for o menos restritivo relativamente aos direitos fundamentais. E um meio é proporcional, em sentido estrito, se as vantagens que promove superam as desvantagens que provoca” (ÁVILA, Humberto. *Teoria dos princípios*. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 180).

³⁶ “No hemos de olvidar que el uso de la marca por tercero con consentimiento del titular es considerado legalmente un uso efectivo y real, por tanto, em todos aquellos casos em los que el titular, siendo consciente de que él mismo no puede utilizar su marca, pueda contratarla em licencia podría inclinar la balanza hacia el lado negativo” (SAIZ GARCIA, Concepción. *El uso obligatorio de la marca*. Valencia: Tirant lo Blanc, 1997. p. 163).

³⁷ “Revocation for non-use helps to ensure that such unused marks, as well as marks which have been registered and used, but where use has ceased, can be removed from the register so that other traders can safely use similar, as well as identical, marks. Revocation for non-use also ensures that opportunistic stockpiling of good marks is fruitless” (BENTLEY, Lionel; SHERMAN, Brad. *Intellectual Property Law*. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. p. 883).

³⁸ “Variando quanto aos fins a que visa o registro em um e outro caso, as marcas de defesa e de reserva assemelham-se pelo fato de não se destinarem a uso imediato e, não raro, transformam-se em verdadeiras

9 A RDC nº 14/2012 da Anvisa – O poder extroverso que gerou um litígio de controle concentrado de constitucionalidade

9.1 O depósito de um pedido de registro de marca gera ao depositante uma legítima expectativa de direito, razão pela qual aquele requerimento administrativo *poderá* – fato futuro e incerto – se tornar uma *propriedade*. Não obstante, enquanto pende o pleito administrativo, nada obsta o depositante de fazer uso do signo, mesmo porque ele goza de uma tutela contra a utência não autorizada por terceiros neste hiato temporal (art. 130, III, da Lei nº 9.279/96).

9.2 No caso concreto, o pleito do registro 829374698 foi realizado em 23.10.2007, tendo a publicação de tal pedido sido efetuada em 19.2.2008, conforme a publicação na RPI nº 1.937 de tal data. Naquele momento, um diligente titular de pedido de marca estaria fazendo sua mercancia com o signo de que pretendia ser proprietário no Brasil: não foi o caso da GUDANG.

9.3 Por sua vez, no dia 29.3.2011, o INPI exteriorizou sua decisão de *deferir* o pleito administrativo da GUDANG, conforme publicação na RPI nº 2.099. Como sói acontecer usualmente, titulares de pedidos *deferidos* tendem a maximizar o uso dos bens contendo o signo marcário; tal não foi o caso da GUDANG.

9.4 Adimplido o preço público pertinente, a GUDANG exerceu seu direito subjetivo público *stricto sensu* à constituição do registro, o que foi externalizado na RPI nº 2.104 de 3.5.2011. A propriedade sobre o signo 829374698 se tornara sua de modo que poderia empregar função social sobre tal bem de produção, sem maiores riscos: assim não foi da escolha empresarial da GUDANG.

9.5 Note-se: mais de quarenta e dois meses foram transcorridos entre o depósito do pedido de registro e a concessão. Ainda assim, um fato extraordinariamente curioso ocorrera, ao menos com base na documentação acostada a este feito, o titular não empregou o signo no país.

9.6 No dia 15.3.2012, ou seja, pouco mais de dez meses desde a constituição proprietária sobre o signo 829374698, a Anvisa editou a malfadada RDC nº 14/2012, proibindo um único produto entre as oito especificações do signo da GUDANG. Entretanto, a agência reguladora concedeu um largo prazo de *dezoito*

marcas de *obstrução*. Muitos são os inconvenientes dessas marcas, sobretudo das de *reserva*, que, além de sobrecarregarem inutilmente os arquivos das repartições de marcas, criam grandes dificuldades ao comércio e à indústria na escolha de suas marcas, restringindo injustamente o seu campo. O abuso dessas marcas levou a legislação de muitos países a impor a obrigatoriedade do uso efetivo das marcas, sob pena de caducidade do registro, solução que também foi objeto de estudos nas Conferências da União Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial reunidas em Haia e em Londres” (CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial* – Da propriedade industrial e do objeto dos direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. v. I. p. 288).

meses para que as empresas devidamente cadastradas fossem *impedidas* de seguir no comércio de produtos, a exemplo do Kretek. Não obstante, terminado este prazo para que os sujeitos de direito se conformassem com a nova realidade, eventuais produtos remanescentes com os aditivos proibidos ainda poderiam ser comercializados por mais *seis meses*.³⁹

9.7 Ou seja, uma vedação completa da presença dos produtos à base de Kretek no mercado brasileiro – se a resolução fosse de fato compatível com a ordem constitucional – só vigeria a partir de 16.3.2014.

9.8 Note-se que mesmo que a GUDANG tivesse poderes mediúnicos para adivinhar o que ocorreria no futuro, ainda assim lhe restaram mais de seis anos entre o depósito do pedido de registro do seu signo e a interdição mercantil pela Anvisa. Ou seja, a inércia foi longa e injustificada.

9.9 Aliás, conforme noticiado pela própria Anvisa no presente feito, o STF no exercício do poder geral de cautela, no dia 17.9.2013, nos autos da ADIn nº 4.874, deferiu medida que determinou a suspensão dos efeitos da RDC nº 14/2012, naquilo que restringia – por exemplo – a venda dos produtos Kretek. Ou seja, antes do advento do termo resolutivo proibitivo, a plena licitude do comércio foi ratificada, e assim permaneceu até o dia 1º.2.2018. Foram quase cinco anos de decisão do Pretório Excelso que apenas prolongaram toda a licitude do tipo de comércio que era de ampla autonomia privada quando a GUDANG depositou seu pedido de registro em 2007.

9.10 Em mais de dez anos de ocupação de um signo distintivo, sua inércia, como estratégia empresarial, acabou tendo uma resposta na correta decisão administrativa do INPI que, em 22.11.2016, acolheu o pleito de caducidade requerido pela CLEAN.

9.11 Reiteradamente, quando a GUDANG visou responder aos argumentos no feito sobre a sua falta de uso do signo, ventilou-se a má-fé da CLEAN. Suponhamos que a GUDANG tivesse razão em que a consultante CLEAN estivesse cobiçando⁴⁰ a marca que a primeira depositou, qual seria a relação de causa e efeito, respectivamente, entre (i) a malícia da CLEAN e (ii) o desuso da GUDANG que resultou na caducidade? A resposta é: não há nexos causal entre as condutas,⁴¹

³⁹ “Art. 9º Fica concedido o prazo de 18 (dezoito) meses, a contar da data da publicação desta Resolução, para que as empresas fabricantes e importadoras de produtos fumígenos derivados do tabaco que já detenham Registro de Produto Fumígeno – Dados Cadastrais atendam ao disposto no artigo 6º. §1º Findo o prazo referido no caput, os produtos que não estejam em conformidade com o artigo 6º poderão ser comercializados no comércio varejista pelo prazo de 6 (seis) meses. §2º Findo o prazo estabelecido no §1º, os produtos deverão ser recolhidos do comércio pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes”.

⁴⁰ “O simples desejo não é nada” (RODRIGUES, Nelson Falcão. *O casamento*. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira 2016. p. 252).

⁴¹ “Durante uma hora, por causa do seu próprio erro, andou irritado com a mulher, sentindo que habitualmente lhe servia para abafar recriminações da consciência” (SARAMAGO, José. *O Evangelho Segundo Jesus Cristo*. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. p. 95).

sendo que a inércia da GUDANG é incontroversa (ela mesma admite que não fez uso do signo), ao contrário da CLEAN, que mantém seu posicionamento de que age e agiu de boa-fé.⁴²

9.12 Destarte, entende-se que vigência – efetiva – da RDC nº 14/2012, só ocorrida no recente ano de 2018, não é causa legítima que escusa a falta de uso de cigarros Kretek com a marca GUDANG, entre o hiato de 2011 a 2016. Tal inércia apenas fora uma continuação⁴³ da política empresarial da GUDANG no Brasil de, com base na falta de demonstração de uso efetivo nos autos do presente processo, não empregar função social ao pedido de marca, tal como ocorrera desde 2007. Logo, não foi um ato da Anvisa que melindrou a GUDANG de explorar o mercado de Kretek no Brasil.

9.13 Contudo, ainda que o ato da Anvisa fosse suficiente para justificar a exceção à caducidade ventilada pela GUDANG, na forma do §1º do art. 143 da Lei nº 9.279/96, qual a restrição para o comércio de filtros, charutos, cigarros comuns, e todas as demais especificações do registro *sub judice*? Não há qualquer óbice, de modo que o acerto do ato administrativo do INPI que resultou na caducidade do registro 829374698 deveria ser confirmado judicialmente. Perdeu-se o direito sobre aquela marca pelo *longo desuso*.⁴⁴

⁴² “Por conta disso é que o elemento anímico da má-fé não pode se traduzir em condição elidível – *ad eternum* – do instituto da prescrição, sob pena de não se atingir o objetivo único da ciência jurídica que é o dar solução definitiva aos conflitos, hipótese que só se viabiliza (integralmente) com a consagração de relações (ainda que contrárias ao direito) mas que se perpetuam no tempo por absoluta inércia das partes. De outro lado, ainda que comungasse com o entendimento do ilustre relator, é de se notar que a extinção de uma marca por caducidade decorre da constatação, por parte do INPI, de desuso comprovado do signo no prazo estabelecido em lei, cabendo ao titular do registro responsabilidade exclusiva pela utilização ininterrupta do sinal, ainda que tenha, por ato de vontade, permitido o uso, por parte de terceiros, mediante contrato de licenciamento. Assim é que o desuso intencional da marca, pelo licenciado, é ato que só interessa ao titular, incapaz de se configurar em motivo de força maior de modo a elidir o decreto de caducidade proferido pelo INPI, eivando-o de má-fé, com vistas a impedir a incidência do instituto da prescrição, sendo de se notar, ademais, que o contrato supostamente assinado pelas partes, trazido aos autos para embasar os argumentos da autora (fls. 235/236), não se traduz, como alega, em contrato de licenciamento, mas de transferência de titularidade da marca, sem que lhe tenha sido imputado nenhum vício de vontade” (TRF-2, 2ª Turma Especializada. AC nº 199902010476810. Des. Messod Azulay Neto. *DJ*, 11 abr. 2008).

⁴³ “É inegável que a natureza nos leva muitas vezes para onde ela quer, e por isso nos chamam de bem-nascidos ou malnascidos. Mas Convém admitir também que o hábito tem sobre nós poder maior do que a natureza” (BOÉTIE, Etienne de La. *Discurso da servidão voluntária*. Tradução e Apresentação de Gabriel Perissé. São Paulo: Nós, 2016. p. 36).

⁴⁴ “A essência do direito é a realização prática. Uma regra do direito que jamais foi realizada ou deixou de o ser, não merece mais este nome, transformou-se numa rodagem inerte que não faz mais trabalho algum no mecanismo do direito e que se pode retirar sem que disso resulte a menor transformação. Esta proposição é verdadeira, sem exceção alguma, em todos os ramos do direito, do direito público como do direito criminal ou privado, e o direito romano sancionou-a expressamente reconhecendo a *dessuetudo* como causa de abolição das leis. Daí resulta a perda dos direitos concretos como consequência do não uso prolongado (*non usus*)” (JHERING, Caspar Rudolf Von. *A luta pelo direito*. Rio de Janeiro: Forense, 1972. p. 82).

9.14 A aversão a risco⁴⁵ ventilada pela GUDANG, sob as vestes de falta de segurança jurídica, em virtude da RDC nº 14/2012, é incompatível com o capitalismo e beira um pleito de paternalismo jurídico à multinacional do ramo do tabaco. Afinal, tal risco de eventual restrição de vendas de produtos aditivados não era só da GUDANG (princípio da isonomia), mas, ao que se tem notícia, só ela escolheu o desuso de registro de marca com base na resolução da Anvisa. O ócio tem suas consequências.⁴⁶

10 Conclusões

10.1 Levando-se em conta as peças processuais, as decisões judiciais e as manifestações das autarquias (INPI e Anvisa) e do órgão (Receita) no presente processo; bem como levando-se em conta o processo administrativo que resultou na caducidade do registro 829374698; e, contemplando-se os documentos anexados ao presente feito, nos é facultado concluir:

- (a) não há qualquer indício de que a GUDANG já exerceu *posse* no país sobre o signo registrado sob o número 829374698;
- (b) a constituição da propriedade sobre o registro 829374698, no ano de 2011, em nada alterou a estratégia empresarial especulativo-omissiva da GUDANG quanto ao uso efetivo do *signo sub judice*;
- (c) a GUDANG pleiteou e obteve um registro de propriedade com oito especificações diferentes, quais sejam (i) cigarros; (ii) filtros para cigarros; (iii) cigarros de cravo (Kretek); (iv) charutos; (v) tabaco puro ou manufaturado; (vi) artigos para fumantes; (vii) isqueiros e (viii) fósforos;
- (d) a GUDANG nos autos do processo administrativo de caducidade, intimada a se manifestar sobre o requerimento da CLEAN, restou silente;
- (e) a partir do momento em que foi publicizada a extinção do registro 829374698, há provas colacionadas ao feito pela GUDANG de que a

⁴⁵ “A empresa é um meio e, como tal exige que um sujeito que o empregue. É essa, justamente, a função do empresário, cuja tarefa abrange a iniciativa econômica e o correspondente risco, a decisão global, o controle do processo e a apropriação do produto” (CARVALHO, Orlando de. *Direito das empresas*. Coimbra: Ed. Coimbra, 2012. p. 198).

⁴⁶ “Ora quanta honra! Uma pessoa como Antônio Moraes na igreja! Há quanto tempo esses pés não cruzam os umbrais da casa de Deus! ANTÔNIO MORAES Seria melhor dizer logo que faz muito tempo que não venho à missa! PADRE Qual o quê, eu sei de suas ocupações, de sua saúde... ANTÔNIO MORAES Ocupações? O senhor sabe muito bem que não trabalho e que minha saúde é perfeita. PADRE amarelo Ah, é? ANTÔNIO MORAES Os donos de terras é que perderam hoje em dia o senso de sua autoridade. Veem-se senhores trabalhando em suas terras como qualquer foreiro. Mas comigo as coisas são como antigamente, a velha ociosidade senhorial” (SUASSUNA, Ariano. *Auto da Compadecida*. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 32).

- CLEAN passou a exercer ostensiva posse sobre tal signo, inclusive com a emissão de diversas notas fiscais;
- (f) a presente lide cuida de confronto entre um ex-proprietário (GUDANG) e o possuidor (CLEAN), que restou na posse do bem imaterial por mais de ano e dia;
 - (g) a inércia da GUDANG em repelir, administrativamente, o pleito de caducidade, bem como a mora havida entre a decisão administrativa e a inauguração do processo judicial põem em xeque a presença de perigo na demora para justificar uma concessão de tutela inibitória a seu favor;
 - (h) não há nem houve qualquer interdição legal ou infralegal ao comércio de cigarros regulares, filtros, charutos, tabaco puro ou manufaturado, artigos para fumantes, isqueiros ou fósforos no país;
 - (i) a marca GUDANG GARAM não cuida de signo de alto renome (não consta da lista taxativa do INPI), tampouco foi produzida prova no sentido de que se trata de uma marca *notoriamente conhecida* no país;
 - (j) o ônus da prova sobre tal demonstração extraordinária de fama cabia à GUDANG, que simplesmente não satisfaz tal situação jurídica subjetiva passiva. A presunção feita pelo Juízo *a quo* de que tal signo cuidaria de marca notoriamente conhecida no país não encontra guarida nos precedentes desta Corte ou na legalidade constitucional;
 - (k) a marca GUDANG GARAM é simplesmente um signo de cognição comum, que sofreu extinção do registro 829374698 pelo admitido desuso;
 - (l) a RDC nº 14/2012 da Anvisa apenas restringiu o comércio de uma entre o total de oito especificações do registro 829374698, de modo que inexistente qualquer causa legítima para a desproporcional omissão com a propriedade em sentido conglobante;
 - (m) com a decisão do STF no ano de 2013, que só foi revogada em 2018, não havia qualquer restrição em vigor quanto ao comércio de Kretek no período investigado da caducidade (2011-2016);
 - (n) não é facultado ao Poder Judiciário antecipar o mérito de atos administrativos, carecendo a GUDANG do binômio interesse de agir/necessidade quanto ao pleito de que os meros pedidos de marca da CLEAN sejam indeferidos. Entendimento em sentido contrário afronta o princípio da separação de poderes;
 - (o) o amalgama da pluralidade subjetiva ativa no processo não encontra razão de ser, visto que o segundo demandante não é licenciado do primeiro, nem o primeiro é licenciado do segundo;
 - (p) não há competência da Justiça Federal na cognição do pleito de abstenção de uso do signo 825183472, já que neste caso não há ato administrativo do INPI sendo vergastado;

- (q) ainda que a CLEAN estivesse de má-fé cobiçando o signo que fora registrado pela GUDANG, tal não legitima o desuso da última sobre o bem jurídico caracterizado pelo registro 829374698;
- (r) pelas peculiaridades da presente lide, parece-me ser o caso de tutelar o *possuidor* não proprietário à revelia do proprietário não possuidor, já que o último não exerceu a função social sobre o bem de produção *sub judice*; e
- (s) na opinião deste autor, não só é caso da percepção da apelação da CLEAN no duplo efeito, mas quanto ao pedido da GUDANG sobre a nulidade do ato administrativo do INPI – que resultou na caducidade do registro 829374698 – o melhor direito se encontraria na reforma da sentença.

Salvo os mais doutos, este é o meu parecer.

Rio de Janeiro, 5.6.2020.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Marcas de cigarro, desuso, caducidade e função social. *Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil*, Belo Horizonte, v. 31, n. 2, p. 225-262, abr./jun. 2022. Parecer. DOI: 10.33242/rbdc.2022.02.008.

Recebido em: 05.08.2021

Aprovado em: 03.11.2021