

RECURSO ESPECIAL Nº 1.162.281 - RJ (2009/0207527-2)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : **V E S VIN E SPRINT AKTIEBOLAG NY**
ADVOGADA : **KÁTIA PATRÍCIA GONÇALVES SILVA E OUTRO(S)**
RECORRIDO : **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INPI**
PROCURADOR : **LENY MACHADO E OUTRO(S)**

EMENTA

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. ALTO RENOME. DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES.

1. Embora preveja os efeitos decorrentes do respectivo registro, o art. 125 da LPI não estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto renome de uma marca, sujeitando o dispositivo legal à regulamentação do INPI.
2. A sistemática imposta pelo INPI por intermédio da Resolução nº 121/05 somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome de uma marca pela via incidental.
3. O titular de uma marca detém legítimo interesse em obter, por via direta, uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. Cuida-se de um direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca.
4. A lacuna existente na Resolução nº 121/05 – que prevê a declaração do alto renome apenas pela via incidental – configura omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da LPI, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário.
5. Ainda que haja inércia da Administração Pública, o Poder Judiciário não pode suprir essa omissão e decidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável. Dessa forma, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública, sendo incabível, nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo.
6. Por outro lado, os atos do INPI relacionados com o registro do alto renome de uma marca, por derivarem do exercício de uma discricionariedade técnica e vinculada, encontram-se sujeitos a controle pelo Poder Judiciário, sem que isso implique violação do princípio da separação dos poderes.
7. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da TERCEIRA Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra.

Superior Tribunal de Justiça

Ministra Relatora. Dr(a). INDIRA E S QUARESMA(PROCURADOR FEDERAL), pela parte RECORRIDA: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI.

Brasília (DF), 19 de fevereiro de 2013(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



RECURSO ESPECIAL Nº 1.162.281 - RJ (2009/0207527-2)

RECORRENTE : V E S VIN E SPRINT AKTIEBOLAG NY
ADVOGADA : KÁTIA PATRÍCIA GONÇALVES SILVA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INPI
PROCURADOR : LENY MACHADO E OUTRO(S)

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por V E S VIN E SPRINT AKTIEBOLAG NY, com fulcro no art. 105, III, “a”, da CF/88, contra acórdão do TRF da 2ª Região.

Ação: rescisória, ajuizada pelo INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL em desfavor da recorrente, objetivando desconstituir sentença proferida pela 35ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, que declarou ser de alto renome a marca ABSOLUT, conferindo-lhe proteção especial em todas as classes, condenando o INPI a proceder às alterações administrativas cabíveis (fls. 13/15, e-STJ).

Acórdão: o TRF da 2ª Região julgou procedente o pedido rescisório, nos termos do acórdão (fls. 577/584, e-STJ) assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE NOTORIEDADE DA MARCA ABSOLUT. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCIDENDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 110-2004 DO INPI.

I - O alto renome de uma marca é situação de fato que decorre do amplo reconhecimento que o signo distintivo goza junto ao público consumidor, motivo pelo qual não pode o juiz substituir o povo no seu pensamento e impressão e declarar, de modo permanente e irrestrito, a sua fama.

II - É tarefa da justificação (art. 861 do Código de Processo Civil) e não da declaração judicial (art. 4º do Código de Processo Civil) a de documentar a existência de fato para utilização futura.

III - Procedência do pedido rescidendo, na forma do art. 485, V do Código de Processo Civil, para desconstituir o *decisum* que declarou *in abstracto* da

Superior Tribunal de Justiça

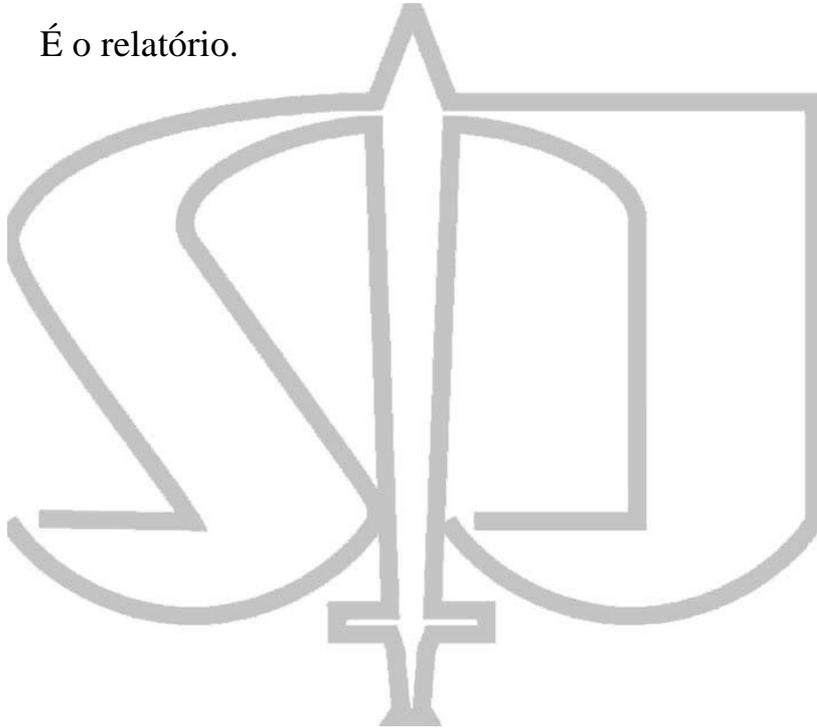
notoriedade da marca ABSOLUT.

IV - Improcedência do pedido da ação principal, de *molde* a permitir a verificação do alto renome da marca ABSOLUT pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a partir do procedimento previsto na Resolução nº 110-2004.

Recurso especial: alega violação dos arts. 4º, 267, VI, e 485, V, do CPC; e 125 da LPI (fls. 589/604, e-STJ).

Prévio juízo de admissibilidade: o TRF da 2ª Região admitiu o recurso especial (fls. 659/660, e-STJ).

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.162.281 - RJ (2009/0207527-2)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : V E S VIN E SPRINT AKTIEBOLAG NY
ADVOGADA : KÁTIA PATRÍCIA GONÇALVES SILVA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INPI
PROCURADOR : LENY MACHADO E OUTRO(S)

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cinge-se a lide a determinar se o alto renome de uma marca pode ser reconhecido e declarado judicialmente, ou se está obrigatoriamente sujeito a procedimento administrativo junto ao INPI.

A marca, cuja propriedade é consagrada pelo art. 5º, XXIX, da CF, se constitui num sinal distintivo de percepção visual que individualiza produtos e/ou serviços. O seu registro confere ao titular o direito de usar, com certa exclusividade, uma expressão ou símbolo.

A sua proteção, para além de garantir direitos individuais, salvaguarda interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição da origem do produto e/ou serviço, minimizando erros, dúvidas e confusões entre usuários.

Na lição de Denis Borges Barbosa, o interesse constitucional nas marcas está em “proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor” (*Proteção das marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 240).

Essa proteção varia conforme o grau de conhecimento de que desfruta a marca no mercado. Prevaecem, como regra, os princípios da territorialidade e da especialidade. Pelo princípio da territorialidade, a proteção conferida à marca deve respeitar a soberania de cada Estado e as especificidades do seu ordenamento jurídico. Direitos marcários concedidos à luz de diferentes legislações, ainda que tenham por objeto a mesma marca, são absolutamente distintos, susceptíveis de proteção autônoma

em cada um dos Estados. Já pelo princípio da especialidade, o registro da marca confere exclusividade de uso apenas no âmbito do mercado relevante para o ramo de atividade ao qual pertence o seu titular.

Essas regras, no entanto, comportam exceções, notadamente quando se verifica o fenômeno que Denis Borges Barbosa denomina “extravasamento do símbolo”, ou seja, marcas cujo conhecimento pelo público e/ou mercado ultrapassa o âmbito de proteção conferido pelo registro.

A LPI, consagrando os princípios instituídos pela Convenção da União de Paris (1967) e o acordo sobre os aspectos da propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPs/ADPIC (1994), admitiu duas formas de “extravasamento do símbolo”, atuando no sentido de mitigar os mencionados preceitos informadores do registro de marcas. Na primeira hipótese temos o que o art. 125 da LPI denomina marca de alto renome, em que há temperamento do princípio da especialidade e no segundo caso o que o art. 126 da LPI chama de marca notoriamente conhecida, em que há abrandamento do princípio da territorialidade.

Todavia, embora preveja os efeitos decorrentes do respectivo registro, o art. 125 da LPI não estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto renome, sujeitando o dispositivo legal à regulamentação do INPI, que veio por intermédio da Resolução nº 110/04, posteriormente substituída pela Resolução nº 121/05.

Ocorre que, diferentemente da revogada Lei 5.772/71, que previa uma declaração abstrata com o mesmo prazo de validade do registro básico, o art. 3º da Resolução nº 121/05 dispõe que a declaração de alto renome deverá ser requerida “como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro que apresente conflito com a marca invocada de alto renome”.

Vale dizer, a sistemática imposta pelo INPI somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome de uma marca pela via **incidental**.

Na prática, portanto, respeitada a regra da Resolução nº 121/05, o titular de uma marca de alto renome só conseguirá a respectiva declaração administrativa a partir do momento em que houver a adoção de atos potencialmente capazes de violar essa

marca.

A inexistência de um procedimento administrativo tendente à obtenção de uma declaração direta e abstrata do alto renome suscitou severas críticas de parte da doutrina, que considera essa declaração intrínseca ao direito constitucional de proteção integral da marca, permitindo que o titular atue preventivamente, antes do surgimento de um risco concreto de violação da propriedade industrial.

Diante disso, tornaram-se comuns ações como a presente, em que o titular busca a declaração judicial do alto renome de sua marca.

O STJ já teve a oportunidade de apreciar essa questão, tendo consolidado o entendimento de que “compete ao INPI avaliar a marca para caracterizá-la como notória ou de alto renome” (REsp 716.179/RS, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 14.12.2009. No mesmo sentido: AgRg no AgRg no REsp 1.116.854/RJ, 3ª Turma, Relator Min. Massami Uyeda, DJe de 02.10.2012).

Esse entendimento se formou em torno do raciocínio construído pelo i. Min. Jorge Scartezini, em julgado precursor da matéria, no qual sua Exa., citando a lição de Fábio Ulhoa Coelho, conclui que a declaração do alto renome “consiste em ato discricionário do INPI, insuscetível de revisão pelo Poder Judiciário, senão quanto aos seus aspectos formais, em vista da tripartição constitucional dos poderes do Estado” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ, 4ª Turma, DJ de 27.06.2005).

Entretanto, não obstante eu mesma já tenha me filiado a esse entendimento em julgamentos anteriores, a relatoria deste processo me fez refletir melhor sobre o tema.

Em primeiro lugar, destaco a necessidade de se estabelecer se há efetivo interesse do titular em obter uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome.

Nesse aspecto, noto que parte da doutrina, do que é exemplo José Carlos Tinoco Soares, afirma que o alto renome não dependeria de registro, pois “tem o seu conhecimento absoluto, granjeado em razão de seu conceito, qualidade do produto e/ou serviço, distinguibilidade que se adquire pela aceitação pública e manifesta de qualquer um do povo, sem distinção de classe social ou de lugar onde a marca é empregada porque, na realidade, é a marca absoluta que ninguém em sã consciência poderá

desconhecer” (Marcas notoriamente conhecidas – marcas de alto renome vs. Diluição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 215).

Não se ignora que o alto renome pressupõe a ampla e irrestrita notoriedade da marca – ao ponto de se imaginar que qualquer produto que a ostente seja fabricado pelo seu titular – circunstância que dá ensejo a uma proteção geral, em todas as classes, de modo a evitar o aproveitamento indevido e parasitário da propriedade intelectual, bem como a confusão do mercado consumidor.

A questão, porém, não se encerra aí. Ainda que uma determinada marca seja de alto renome, até que haja uma declaração oficial nesse sentido, essa condição será ostentada apenas em tese. Dessa forma, mesmo que exista certo consenso de mercado acerca do alto renome, este atributo depende da confirmação daquele a quem foi conferido o poder de disciplinar a propriedade industrial no Brasil, declaração essa que se constitui num direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca, não apenas para que ele tenha a certeza de que sua marca de fato possui essa peculiaridade, mas sobretudo porque ele pode – e deve – atuar preventivamente no sentido de preservar e proteger o seu patrimônio intangível, sendo despropositado pensar que o interesse de agir somente irá surgir com a efetiva violação.

Pior do que isso, o reconhecimento do alto renome só pela via incidental imporia ao titular um ônus injustificado, de constante acompanhamento dos pedidos de registro de marcas a fim de identificar eventuais ofensas ao seu direito marcário.

Ademais, não se pode perder de vista que muitas vezes sequer há a tentativa de depósito da marca ilegal junto ao INPI, até porque, em geral, o terceiro sabe da inviabilidade de registro, em especial quando a colidência se dá com marca de alto renome. Nesses casos, a controvérsia não chega ao INPI, impedindo que o titular da marca adote qualquer medida administrativa incidental visando à declaração do alto renome.

Acrescente-se, por oportuno, que ao dispor que “a proteção de marcas de alto renome não dependerá de registro na jurisdição em que é reivindicada”, a AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle) não isentou (ou pelo menos não impediu) essas marcas de registro, tampouco afirmou que essa condição

Superior Tribunal de Justiça

(de alto renome) independeria de uma declaração oficial; apenas salientou que elas estariam resguardadas mesmo sem **prévio** registro, ou seja, prevaleceriam sobre marcas colidentes, ainda que estas fossem registradas anteriormente.

Até porque, como dito, por mais que se tenha um consenso em torno do alto renome de uma marca, a confirmação desse atributo somente virá com uma declaração oficial nesse sentido.

Verifica-se, portanto, haver efetivo interesse do titular em obter uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome.

A partir daí, conclui-se que a lacuna existente na Resolução nº 121/05 – que prevê a declaração do alto renome apenas pela via incidental – configura omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da LPI, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Essa constatação nos remete a um segundo problema, qual seja, determinar os limites da intervenção do Poder Judiciário no reconhecimento do alto renome de uma marca.

Hely Lopes Meirelles aduz que a inércia do Poder Público caracteriza abuso de poder, corrigível pela via judicial, ponderando que “o silêncio não é ato administrativo”, de maneira que “não cabe ao Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua prática” (Direito administrativo brasileiro, 30ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 114).

Outro não tem sido o entendimento do STJ, ao assentar que “ainda que haja ato omissivo da Administração, o Poder Judiciário não pode suprir essa omissão e decidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável” (MS 14.760/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 16.06.2010. No mesmo sentido: REsp 958.641/PI, 1ª Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 26.11.2009; e MS 10.778/DF, 1ª Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 14.08.2006).

Dessa forma, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública, sendo incabível, ao menos nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo.

Superior Tribunal de Justiça

Por outro lado, havendo decisão do INPI a respeito da existência ou não do alto renome, a questão atinente à intervenção do Poder Judiciário ganha novos contornos.

Os atos administrativos em geral encontram-se sujeitos a controle judicial, corolário do preceito constitucional insculpido no art. 5º, XXXV, de que não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito.

Há, porém, limitação quanto ao objeto do controle, que se restringe à legalidade (conformidade com a legislação) e legitimidade (conformidade com os princípios básicos da administração pública) do ato, sendo defeso ao Poder Judiciário se manifestar acerca da sua conveniência, oportunidade e/ou eficiência, isto é, sobre o que se convencionou denominar de mérito administrativo.

Cabem, nesse ponto, algumas considerações acerca dos atos administrativos discricionários.

A discricionariedade administrativa deriva da multiplicidade e complexidade das atividades desempenhadas pelo Poder Público, em relação às quais a lei, por mais minuciosa e casuística que seja, não consegue prever todos os caminhos a serem seguidos, ou pelo menos não o caminho que se mostre mais vantajoso ou correto para cada hipótese.

Como leciona Hely Lopes Meirelles, a discricionariedade administrativa é “a ferramenta jurídica que a ciência do Direito entrega ao administrador para que realize a gestão dos interesses sociais respondendo às necessidades de cada momento” (op. cit., p. 168).

Mas essa discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, devendo a autoridade administrativa, entre as alternativas que se apresentarem, optar por aquela que melhor corresponda àquilo que está expresso ou subentendido em lei, sempre com vistas a alcançar o fim por ela almejado.

Em complemento a esse raciocínio, Maria Sylvia Zanella Di Pietro lembra a evolução das limitações impostas à discricionariedade administrativa e anota que, após a construção da teoria dos motivos determinantes, passou-se a admitir o controle judicial com base na violação de princípios gerais do direito, como a boa-fé e a proporcionalidade, afirmando que “hoje, a discricionariedade administrativa é vista como

uma liberdade de opção entre duas ou mais alternativas válidas perante o direito, e não apenas perante a lei”, motivo pelo qual “sofre maiores limitações, ficando muito mais complexa a atividade de controle” (*Discricionariiedade técnica e discricionariiedade administrativa*, in Revista Brasileira de Direito Público, Belo Horizonte, ano 5, nº 17, abr/jun 2007, pp. 77-78).

Nesse contexto, ganha relevância a distinção entre discricionariiedade técnica e discricionariiedade administrativa, fruto dessa evolução do Direito Administrativo, sobretudo a partir da reforma administrativa de 1998, que culminou na privatização de serviços públicos e na criação de agências reguladoras, autarquias especiais, dotadas de poder regulamentar, fiscalizador e sancionatório.

Essa distinção, inspirada na doutrina portuguesa de Afonso Rodrigues Queiró, parte da diferenciação entre discricionariiedade e interpretação da norma. Para o referido autor, a estruturação da norma se apoia em dois conceitos que, embora igualmente advindos do ser e do dever-ser, distinguem-se em: (i) conceito prático, suscetível de uma variedade de sentidos entre si diferentes, impondo condições de fato que a norma só pode exigir de forma implícita e que, portanto, confere competência discricionária; e (ii) conceito teórico, a demandar perfeita subsunção das condições de fato à norma, fazendo exsurgir uma competência vinculada.

Juliano Heinen bem sintetiza essa questão, frisando que a subjetividade de um conceito não autoriza dizer que se têm, diante dele, várias alternativas. Para o autor, “indeterminação não se confunde com múltiplas opções de ação previamente determinadas. A existência de muitas opções hermenêuticas garante uma indeterminação momentânea, para, após uma juízo de valor, ter-se uma opção. Fato completamente diverso seria a existência, desde o início, de duas ou mais alternativas de atuação, que permanecerão presentes até o momento de se concentrar em apenas uma delas” (*Para uma nova concepção do princípio da legalidade em face da discricionariiedade técnica*, in Revista Forense, Rio de Janeiro, ano 106, vol. 412, nov/dez 2010, p. 463).

Diante disso, conclui-se que a discricionariiedade administrativa é de certa forma residual, isto é, ela só se legitima quando não houver mais margem para a interpretação da própria lei. Somente após o encerramento do processo exegético da

norma, o que inclui a aplicação dos seus conceitos teóricos, e perdurando mais de uma solução possível e aceitável à luz dos princípios básicos da administração pública, é que se adentra o campo da discricionariedade administrativa.

Percebe-se, com isso, que supostas discricionariedades presentes na norma – emanadas de conceitos indeterminados – uma vez interpretadas podem, na prática, conduzir a uma única solução, o que, a rigor, não confere à administração pública nenhuma margem de atuação discricionária.

É exatamente o que ocorre na discricionariedade técnica que, conforme adverte Maria Sylvia Zanella di Pietro, não caracteriza uma discricionariedade de fato. De acordo com a i. professora, na discricionariedade técnica “existe uma solução única a ser adotada com base em critérios técnicos fornecidos pela ciência. Quando um ente administrativo baixa atos normativos definindo conceitos indeterminados, especialmente os conceitos técnicos e os conceitos de experiência, ele não está exercendo o poder regulamentar, porque este supõe a existência de discricionariedade administrativa propriamente dita que, no caso, não existe” (op. cit., pp. 91-92).

Nesse sentido, somente haverá discricionariedade administrativa quando a administração pública tiver de optar entre mais de um critério técnico. A existência de um único critério técnico impõe ao agente estatal um padrão de conduta vinculado.

Em suma, a possibilidade de mais de uma **interpretação** da norma conduz à discricionariedade técnica, enquanto a possibilidade de mais de uma **atuação** frente à norma conduz à discricionariedade administrativa.

A consequência dessa diferenciação é bem apreendida por Juliano Heinen, ao consignar que “a discricionariedade técnica, porque mera consequência de uma valoração do administrador público diante da abstração do texto normativo, pode ser controlada pelo Poder Judiciário, pelo simples fato de que a interpretação final de um texto legal é dada justamente pelo magistrado” (op. cit., p. 465).

Essas considerações subsumem-se perfeitamente ao registro de marcas. A análise do INPI encontra-se vinculada aos parâmetros técnicos estabelecidos na Lei nº 9.279/96 e em suas próprias resoluções, sendo-lhe em princípio vedado negar registro a uma marca que preencha os requisitos legais.

Superior Tribunal de Justiça

Para coibir eventuais condutas abusivas, a Lei nº 9.279/96 previu não apenas recursos administrativos, mas uma ação de nulidade de registro de marca, por meio da qual é dado ao Poder Judiciário rever o juízo discricionário (técnico) do INPI. Vale dizer, o próprio legislador reconheceu que, embora essa decisão envolva mérito administrativo, o ato deriva do exercício de uma discricionariedade vinculada, portanto sujeita a controle pelo Poder Judiciário.

Raciocínio análogo pode ser desenvolvido em relação à Resolução nº 121/05, editada pelo INPI para regulamentar o art. 125 da LPI. Ao fazê-lo estabeleceu, no art. 2º, o que se entende por marca de alto renome, afirmando tratar-se daquela que “goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença”.

Cuida-se de claro exercício de discricionariedade técnica, pois, não obstante tenha tido liberdade para regulamentar o art. 125 da LPI, o INPI se viu obrigado a respeitar conceitos técnico-científicos para definir o que vem a ser marca de alto renome.

De forma semelhante, ao se manifestar acerca do alto renome de uma marca, o INPI também agirá com discricionariedade técnica, pois realizará sua análise com base na interpretação da legislação aplicável, inclusive sua própria resolução, e, presentes os requisitos fixados, estará em princípio obrigado a conceder o registro, ou seja, haverá duas possibilidades de interpretação, mas não duas possibilidades de atuação.

Em síntese, conclui-se que os atos do INPI relacionados com o registro do alto renome de uma marca, por derivarem do exercício de uma discricionariedade técnica e vinculada, encontram-se sujeitos a controle pelo Poder Judiciário, sem que isso implique violação do princípio da separação dos poderes.

Na hipótese específica dos autos, verifica-se que a recorrente teve a

Superior Tribunal de Justiça

iniciativa de ajuizar ação objetivando a declaração do alto renome da marca ABSOLUT, sem que houvesse prévia manifestação do INPI.

Como visto, porém, a lacuna presente na Resolução nº 121/05 autoriza o Poder Judiciário a, num primeiro momento, apenas suprir a omissão do INPI em declarar de forma direta a existência ou não do alto renome de uma marca.

Deveria a recorrente, portanto, ter se limitado a adotado medida judicial tendente a provocar a manifestação do INPI.

Conclui-se, assim, que ao reconhecer o alto renome da marca ABSOLUT, na ausência de uma declaração administrativa do INPI a respeito, a decisão rescindenda exerceu função que legalmente compete àquele órgão, violando a tripartição dos poderes do Estado, assegurada pelo art. 2º da CF/88. Vale dizer, não houve controle do ato administrativo, mas efetiva prática deste ato em substituição ao INPI.

Nem se diga que essa ausência de manifestação do INPI estaria superada pelo fato de a referida autarquia ter integrado o polo passivo da ação rescindenda, pois é natural que a representação jurídica da administração pública, movida pelos princípios da legalidade e da eventualidade, se veja na obrigação de apresentar defesa, impugnando as alegações da parte contrária e evitando a caracterização da revelia.

Forte nessas razões, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso especial.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2009/0207527-2 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.162.281 / RJ**

Números Origem: 200251015300311 200702010133734 3060

PAUTA: 19/02/2013

JULGADO: 19/02/2013

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **MAURÍCIO DE PAULA CARDOSO**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : V E S VIN E SPRINT AKTIEBOLAG NY

ADVOGADA : KÁTIA PATRÍCIA GONÇALVES SILVA E OUTRO(S)

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

PROCURADOR : LENY MACHADO E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dra. **INDIRA E S QUARESMA** (PROCURADOR FEDERAL), pelo RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.