



**1ª EDIÇÃO DO CSD-ABPI MOOT – COMPETIÇÃO DE ARBITRAGEM EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL DO CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS DA ABPI**

CASO

COORDENAÇÃO:

MANOEL J. PEREIRA DOS SANTOS

FLAVIA MANSUR MURAD SCHAAL

WILSON PINHEIRO JABUR

ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO:

CAIO DE FARO NUNES

PIETRA DANELUZZI QUINELATO

FELIPE LISBOA MEILER

VINÍCIUS PAVAN LESSA SILVA

REALIZAÇÃO:



De: Saul Goodman <sg@gamacerqueira.com.br>

Enviada em: 07 de outubro de 2020, 21:44

Para: secretariaexecutiva@csd-abpi.org.br

Cc: Arbitragem – Gama Cerqueira <arbitragem@gamacerqueira.com.br>

Assunto: Requerimento de Arbitragem – Castriconi S.R.L. e Castriconi do Brasil v. NQM

Prezados integrantes da Secretaria Executiva da CARB-ABPI,

Queiram encontrar anexo o Requerimento de Arbitragem em nome das empresas **Castriconi S.R.L. e Castriconi do Brasil Comércio e Importação LTDA**, em face da empresa **NQM Comércio de Vestuários LTDA**, nos termos do artigo 17 do Regulamento da CARB-ABPI para Procedimento Comum.

A Taxa de Requerimento de Arbitragem e a Taxa de Administração foram devidamente pagas, conforme comprovantes anexos.

Atenciosamente,

GAMA CERQUEIRA
ADVOGADOS

Saul Goodman

GAMA CERQUEIRA ADVOGADOS

**CÂMARA DE ARBITRAGEM DO CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL**

CASTRICONI S.R.L

E

CASTRICONI DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

(“REQUERENTES”)

v.

NQM COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS LTDA.

(“REQUERIDA”)

REQUERIMENTO DE ARBITRAGEM
07 DE OUTUBRO DE 2020

GAMA CERQUEIRA ADVOGADOS

I. REQUERENTES

1. As Requerentes deste procedimento arbitral são as empresas **Castriconi S.R.L. (“Castriconi”)**, pessoa jurídica de direito privado, constituída de acordo com as leis da Itália, [...], com sede em [...], Milão, Itália; e **Castriconi do Brasil Comércio e Importação LTDA (“Castriconi do Brasil”)**, pessoa jurídica de direito privado, constituída de acordo com as leis do Brasil e regularmente inscrita no CNPJ sob o nº [...], com sede em [...], São Paulo, Brasil.

2. A Primeira Requerente é empresa italiana existente desde 1980, responsável pelo gerenciamento das marcas do renomado estilista italiano Antonio Cinquecento, amplamente conhecido por suas peças de vestuário inovadoras. A Segunda Requerente, por sua vez, é empresa brasileira pertencente ao mesmo grupo econômico da Primeira Requerente, sendo responsável desde 2020 pelas atividades da Castriconi em território nacional.

3. As Requerentes são representadas neste procedimento pelos procuradores abaixo listados, todos membros do escritório Gama Cerqueira Advogados, com endereço em [...], São Paulo/SP:

Saul Goodman
OAB/SP [...]

Kim Wexler
OAB/SP [...]

Howard Hamlin
OAB/SP [...]

4. Todas as comunicações dirigidas às Requerentes no âmbito deste procedimento deverão ser encaminhadas exclusivamente ao endereço eletrônico arbitragem@gamacerqueira.com.br.

II. REQUERIDA

5. A Requerida desta arbitragem é a empresa **NQM Comércio de Vestuários LTDA. (“NQM”)**, pessoa jurídica de direito privado, constituída de acordo com as leis do Brasil e regularmente inscrita no CNPJ sob o nº [...], com sede em [...], São Paulo, Brasil, e endereço eletrônico juridico@nqm.com.

GAMA CERQUEIRA ADVOGADOS

6. Fundada no ano de 2005, a QNM atua no comércio de vestuários de luxo, atendendo as principais cidades da região sudeste do Brasil.

III. SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA

7. Em 05 de janeiro de 2009, Castriconi e NQM assinaram “*Contrato de Licença de Marca e Outras Avenças*” (“Contrato”, **RTE-01**), por meio do qual a Castriconi autorizou a NQM a, de forma exclusiva, importar e comercializar em território nacional três peças de vestuário desenvolvidas pelo estilista italiano Antonio Cinquecento, identificadas pela renomada marca **ALLORA**, devidamente registrada perante o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em sua forma nominativa, nas classes 09 e 25 (vide Anexo 1 do Contrato).

8. As três peças acima mencionadas (um modelo de óculos de sol, um vestido e um calçado) se encontravam amparados por registros de desenho industrial concedidos à Castriconi meses antes da assinatura do acordo (vide Anexo 1 do Contrato), tendo o instrumento contratual previsto, também, a licença para a exploração de referidos registros pela NQM.

9. À época, o Contrato representou uma oportunidade ímpar à NQM, empresa nacional que ainda buscava sua colocação no mercado da moda. A possibilidade de atrelar seu nome à já consolidada imagem de Antonio Cinquecento foi a porta de entrada que a NQM tanto buscava e, não à toa, a parceria foi amplamente divulgada pela mídia (**RTE-02**), alavancando de forma imediata a imagem da Requerida.

10. Assim, a Castriconi optou por apostar no potencial da NQM e firmou a avença pelo termo inicial de 10 anos (Cláusula 2.1 do Contrato), confiando que este período seria apenas o início de uma duradoura relação entre as Partes. Mal sabia a Primeira Requerente, contudo, que se tratava de uma fatal **emboscada**.

11. Em 15 de outubro de 2018, por um lapso do departamento jurídico da Castriconi, um dos registros de desenho industrial listados no Anexo I do Contrato, referente ao modelo de óculos de sol, teve sua vigência expirada, não tendo sido renovado. Meras duas semanas depois, em 30 de outubro de 2018, a Castriconi foi

GAMA CERQUEIRA ADVOGADOS

surpreendida com uma comunicação da Requerida, informando que não possuía interesse em renovar a relação contratual até então vigente (**RTE-03**).

12. À época, imaginou a Castriconi que tal decisão da NQM teria se motivado na crise econômica enfrentada pelo país, entendendo que a Requerida havia preferido se dedicar a projetos menos ambiciosos. Assim, desejou sucesso à NQM em suas próximas empreitadas, e manteve-se aberta a novas parcerias no futuro (RTE-03). Enquanto isso, porém, a NQM colocava em prática seu minucioso plano oportunista, cujo foco era um só: o desvio fraudulento da clientela da Castriconi.

13. Em 25 de janeiro de 2019, menos de um mês após o término da vigência contratual, a NQM, sem obter qualquer autorização prévia junto à Castriconi, depositou perante o INPI o pedido de registro nº 7777, para a marca nominativa **AGORA**, na classe 09, para a identificação de “óculos de sol”. Ou seja, a Requerida perquiriu o registro de uma marca nitidamente colidente à da Primeira Requerente, em classe idêntica à de um dos registros da Castriconi, para identificar justamente óculos de sol, o produto mais renomado da Primeira Requerente no Brasil (e no mundo)!

14. O registro para a marca AGORA foi concedido à NQM em 01 de outubro de 2019, e apenas 1 mês depois (01 de novembro de 2019), a NQM “lançou” no mercado um “novo” modelo de óculos de sol, que claramente imita a peça anteriormente licenciada pela Castriconi:

Modelo original da Castriconi	Imitação da NQM
[Imagem]	[Imagem]

15. Frise-se que, apesar do modelo original não mais se encontrar protegido pelo registro de desenho industrial listado no Anexo I do Contrato, o mesmo permanece passível de proteção por direito de autor, por se tratar de verdadeira obra de arte, idealizada por um dos principais estilistas do mundo. Como se não bastasse, o modelo

GAMA CERQUEIRA ADVOGADOS

da Requerida é identificado pela marca AGORA, em evidente aproveitamento parasitário à reputação e fama da marca ALLORA, da Primeira Requerente.

16. Ressalte-se que a conduta da NQM é expressamente vedada pelas alíneas “f” e “g” da cláusula 3.2 do Contrato, que assim preveem:

3.2. São obrigações da LICENCIADA:

[...]

(f) Abster-se de utilizar e/ou perquirir o registro de marcas conflitantes com ALLORA;

(g) Não violar os direitos de propriedade intelectual da LICENCIANTE.

17. Neste sentido, vale destacar que os óculos de sol comercializados pela NQM são produzidos com material de qualidade infinitamente inferior ao da obra original idealizada pelo estilista Antonio Cinquecento, razão pela qual puderam ser oferecidos ao público consumidor por valor muito abaixo daquele que era praticado durante a vigência do Contrato. Por consequência, o produto foi um sucesso de venda logo nos primeiros meses após seu lançamento, gerando um notável faturamento à NQM.

18. Em contrapartida, o prejuízo experimentado pela Castriconi foi tão notável quanto. E nem poderia ser diferente: a NQM, que já havia conquistado seu espaço no mercado da moda justamente por meio das renomadas peças da Primeira Requerente, passou a oferecer o carro-chefe da Castriconi ao público consumidor por um preço muito mais acessível. Era óbvio que a aceitação dos produtos pelos consumidores seria imediata, tudo às custas do goodwill da Castriconi.

19. Diante deste cenário, a Primeira Requerente imediatamente notificou a Requerida acerca da evidente violação contratual (**RTE-04**), ao que a NQM respondeu argumentando, em termos genéricos, que não havia incorrido em qualquer ato ilícito (**RTE-05**).

20. Ato contínuo, a Castriconi instaurou procedimento administrativo de nulidade em face da marca nominativa AGORA (o qual ainda se encontra

GAMA CERQUEIRA ADVOGADOS

pendente de apreciação pelo INPI) e, no intuito de mitigar o prejuízo causado pela NQM e reestabelecer a relação que possuía com o mercado brasileiro, constituiu em 09 de junho de 2020 a Castriconi do Brasil, empresa dedicada à produção e venda dos produtos da Primeira Requerente em território nacional.

21. Visando reconquistar o público consumidor que lhe havia sido deslealmente roubado pela NQM, a Castriconi do Brasil passou a comercializar em 21 de agosto de 2020 dois novos modelos de óculos de sol em território nacional, os quais foram desenvolvidos pelo estilista Antonio Cinquecento especificamente para o público brasileiro, e que vieram identificados pela marca **AGGORA**¹.

22. A pequena atualização no sinal distintivo (ALLORA x AGGORA) se motivou pela necessidade de criar uma comunicação mais direta com o público brasileiro, a partir de uma marca que, sendo mera variação do registro anterior ALLORA, poderia ser melhor compreendida pelos consumidores locais.

23. Em 03 de setembro de 2020, contudo, a Castriconi do Brasil foi completamente surpreendida por uma notificação da NQM, por meio da qual a Requerida teve a audácia de alegar que a marca AGGORA infringiria seus “direitos” sobre a marca AGORA (RTE-06).

24. Ali, a paciência das Requerentes se esgotou. Não só a Requerida ignorou completamente os termos do acordo que havia firmado, agindo em flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva, como também ousou inverter totalmente a verdade dos fatos, imputando às Requerentes (pasmem!) a prática de ato ilícito.

25. Neste sentido, sem prejuízo de modificações na ocasião da assinatura do Termo de Arbitragem, as Requerentes buscam por meio desta arbitragem:

- a. a declaração, em caráter incidental e com produção de efeitos *inter partes*, de que o registro de nº 7777, para a marca nominativa AGORA, da Requerida, é nulo;

¹ Objeto de pedido de registro no INPI, sob o nº 9999, depositado em 03 de agosto de 2020.

GAMA CERQUEIRA ADVOGADOS

- b. como consequência do pedido acima, a declaração de que as Requerentes não incorrem em qualquer violação da marca AGORA, da Requerida;
- c. a condenação da Requerida a se abster de se utilizar a marca AGORA, ou quaisquer outros termos conflitantes com os sinais distintivos das Requerentes;
- d. a condenação da Requerida a se abster de fabricar, comercializar, ou de qualquer forma utilizar produtos que reproduzam ou imitem o modelo original de óculos de sol da Castriconi; e
- e. A condenação da Requerida a indenizar as Requerentes pelos danos patrimoniais e morais decorrentes da violação aos seus direitos de propriedade intelectual.

IV. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM, SEDE, IDIOMA, DIREITO APLICÁVEL E NÚMERO DE ÁRBITROS

26. O Contrato contém a seguinte cláusula compromissória:

*“5.2. Resolução de disputas: Qualquer controvérsia originária, relativa ou decorrente do presente Contrato e relacionada a quaisquer de suas alterações subsequentes, incluindo, sem limitação, sua formação, validade, eficácia, interpretação, execução, descumprimento ou extinção, será definitivamente resolvida por meio de arbitragem, administrada pela **Câmara de Arbitragem da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (“CARb-ABPI”)**, de acordo com o seu Regulamento de Arbitragem em vigor na data do pedido de instauração da arbitragem.*

5.2.1. A arbitragem terá sede em São Paulo, será conduzida em português, sob as leis do Brasil, por 3 árbitros indicados conforme o Regulamento da CARb-ABPI.

5.2.2. As Partes desde já concordam com a nomeação de Árbitro de Emergência nos termos do Regulamento da CARb-ABPI, que poderá ordenar a execução de qualquer medida cautelar ou provisória de caráter urgente que julgar apropriada”.

27. Conforme se verifica na disposição contratual acima reproduzida, o procedimento arbitral deverá ser conduzido em português, de acordo com o Regulamento da CARb-ABPI. Além disso, a arbitragem terá sede em São Paulo e o Tribunal Arbitral será composto por três árbitros, que deverão decidir a controvérsia com base no Direito brasileiro.

GAMA CERQUEIRA ADVOGADOS

V. TAXA DE REQUERIMENTO DE ARBITRAGEM E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

28. Em cumprimento ao art. 17, IX do Regulamento da CARB-ABPI e de acordo com a Tabela de Custos da CARB-ABPI, apresenta-se o comprovante do pagamento (i) da Taxa de Requerimento de Arbitragem, no valor de R\$ 3.000,00 (**RTE-07**), e (ii) das duas Taxas de Administração, uma para cada Requerente, no valor total de R\$ 4.000,00 (**RTE-08**).

VI. REQUERIMENTO

29. Requer-se a instauração da arbitragem, estimando-se o valor atual da causa em R\$ [...].

São Paulo, 07 de outubro de 2020.

[assinatura]

Saul Goodman
OAB/SP [...]

[assinatura]

Kim Wexler
OAB/SP [...]

[assinatura]

Howard Hamlin
OAB/SP [...]

GAMA CERQUEIRA ADVOGADOS

ÍNDICE DE DOCUMENTOS DAS REQUERENTES

RTE-01	Contrato de Licença de Marca e Outras Avenças
RTE-02	Notícia de jornal de 2009, divulgando a parceria entre a Castriconi e a NQM
RTE-03	Troca de e-mails entre a Castriconi e a NQM, acerca do término contratual
RTE-04	Notificação extrajudicial enviada pela Castriconi à NQM (violação contratual)
RTE-05	Contranotificação extrajudicial enviada pela NQM à Castriconi (violação contratual)
RTE-06	Notificação extrajudicial enviada pela NQM à Castriconi do Brasil (suposta infração à marca AGORA)
RTE-07	Comprovante de pagamento da Taxa de Requerimento de Arbitragem
RTE-08	Comprovante de pagamento das Taxas de Administração

CONTRATO DE LICENÇA DE MARCA E OUTRAS AVENÇAS

Pelo presente contrato,

Castriconi S.R.L., empresa sediada na Itália, constituída de acordo com as leis da Itália, [...] doravante denominada "**LICENCIANTE**", e

NQM Comércio de Vestuários LTDA, empresa sediada na capital do Estado de São Paulo, constituída de acordo com as leis do Brasil, [...] neste ato representada na forma de seu contrato social, doravante denominada "**LICENCIADA**".

Sendo individualmente denominadas como "Parte" e coletivamente denominadas como "Partes";

CONSIDERANDO QUE:

A **LICENCIANTE** é empresa de moda italiana, titular, perante o INPI, dos registros nºs 1111 e 1234, para a marca **ALLORA®**, nas classes 09 e 25, detalhados no Anexo I, que constitui parte integrante do presente Contrato;

A **LICENCIANTE** registrou perante o INPI desenhos industriais das peças mais diferenciadas da sua coleção, como os DIs nº BR 2222, para o modelo de vestido, nº BR 3333 para o modelo de calçado e nº BR 4444 para o modelo de óculos de sol, detalhados no Anexo I;

A **LICENCIANTE** é legítima titular dos direitos a serem licenciados, que se encontram livres e sem quaisquer ônus, passivos ou dívidas;

A **LICENCIANTE** é reconhecida mundialmente pelos *designs* das suas peças de roupa e acessórios feitos exclusivamente pelo estilista Antonio Cinquecento;

A **LICENCIANTE** pretende conceder à **LICENCIADA**, de forma exclusiva no Brasil, o direito de uso da sua marca e de comercialização de seus produtos protegidos por registros de desenho industrial;

A **LICENCIADA** tem o interesse em usar e explorar comercialmente a marca e os produtos da **LICENCIANTE** de forma exclusiva no período determinado em território nacional;

Têm as Partes, entre si justo e contratado, celebrar o presente Instrumento Particular de Licença de Marca e Outras Avenças (doravante referido como "Contrato"), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

I - OBJETO

1.1 A **LICENCIANTE** autoriza a **LICENCIADA** a:

- a) explorar no território brasileiro a marca **ALLORA®**, objeto dos registros detalhados no Anexo I do presente Contrato, para as funções descritas neste instrumento e pelo tempo determinado deste instrumento;

RTE-01

- b) explorar no território brasileiro os objetos dos registros de desenho industrial detalhados no Anexo I do presente Contrato, para as funções descritas neste instrumento e pelo tempo determinado deste instrumento;
- c) consoante as alíneas “a” e “b” acima, importar e comercializar no território brasileiro os produtos identificados pela marca **ALLORA®** e detalhados no Anexo I do presente Contrato, para as funções descritas neste instrumento e pelo tempo determinado deste instrumento;

1.2 A presente licença é feita a título exclusivo, não sublicenciável, e tem validade por período determinado.

1.3 A presente licença não confere à **LICENCIADA** direitos de propriedade sobre os direitos licenciados.

II - VIGÊNCIA

2.1 O presente Contrato vigorará pelo prazo de 10 anos, com início no ato da sua assinatura, podendo ser renovado mediante o comum acordo entre as Partes e a assinatura de instrumento de aditivo.

III - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 A **LICENCIANTE** obriga-se a desenvolver todas as atribuições necessárias ao fiel cumprimento do presente Contrato, especialmente em relação a:

- (a) Fornecer à **LICENCIADA** todas as instruções e os requisitos referentes à marca e à comercialização dos produtos por ela assinalados;
- (b) Assegurar-se de que os registros da marca permaneçam válidos e vigentes, de forma a garantir a plena execução deste Contrato, isentando a **LICENCIADA** de qualquer ônus nesse sentido;
- (c) Isentar a **LICENCIADA** de qualquer questionamento por parte de terceiros com relação à titularidade ou licitude dos direitos licenciados.

3.2 São obrigações da **LICENCIADA**:

- (a) Usar a marca licenciada respeitando seu caráter distintivo original;
- (b) Obedecer o padrão de qualidade dos direitos licenciados;
- (c) Promover a marca da **LICENCIANTE** e os produtos que irá comercializar no Brasil;
- (d) Não adotar medidas contra a marca, seja questionando sua validade ou os respectivos direitos de propriedade ou exclusividade, nem apoiar terceiros a fazê-lo;
- (e) Comunicar a **LICENCIANTE** imediatamente, caso tenha conhecimento de qualquer violação, direta ou indireta da marca **ALLORA®**, para que a **LICENCIANTE** adote, a seu critério e às suas expensas, as providências judiciais ou extrajudiciais, para preservar os seus direitos;
- (f) Abster-se de utilizar e/ou perquirir o registro de marcas conflitantes com **ALLORA®**;
- (g) Não violar os direitos de propriedade intelectual da **LICENCIANTE**.

3.2.1 O item (g) da cláusula 3.2 irradiará efeitos por 5 anos após o término do Contrato entre as Partes.

RTE-01

IV – ROYALTIES E PAGAMENTOS

- 4.1 Em contraprestação aos direitos concedidos pela **LICENCIANTE**, nos termos deste Contrato, a **LICENCIADA** pagará à **LICENCIANTE** royalties no valor de 10% da Receita Líquida apurada com a venda dos produtos identificados pela marca **ALLORA®**, a serem repassados a cada trimestre, a contar da assinatura do presente instrumento.
- 4.2 Os custos despendidos pela **LICENCIANTE** para a fabricação e envio das peças serão absorvidos pela **LICENCIADA**.

[...]

V – DISPOSIÇÕES GERAIS

[...]

- 5.2 **Resolução de disputas:** Qualquer controvérsia originária, relativa ou decorrente do presente Contrato e relacionada a quaisquer de suas alterações subsequentes, incluindo, sem limitação, sua formação, validade, eficácia, interpretação, execução, descumprimento ou extinção, será definitivamente resolvida por meio de arbitragem, administrada pela **Câmara de Arbitragem da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual** (“CARb-ABPI”), de acordo com o seu Regulamento de Arbitragem em vigor na data do pedido de instauração da arbitragem.
- 5.2.1 A arbitragem terá sede em São Paulo, será conduzida em português, sob as leis do Brasil, por 3 árbitros indicados conforme o Regulamento da CARb-ABPI.
- 5.2.2 As Partes desde já concordam com a nomeação de Árbitro de Emergência nos termos do Regulamento da CARb-ABPI, que poderá ordenar a execução de qualquer medida cautelar ou provisória de caráter urgente que julgar apropriada.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo indicadas.

São Paulo, 05 de janeiro de 2009.

[assinatura]

[assinatura]

LICENCIANTE

LICENCIADA

Testemunhas:

[assinatura]

[assinatura]

Nome, CPF, Assinatura

Nome, CPF, Assinatura

RTE-01**ANEXO I - RELATÓRIO DE REGISTROS DE MARCAS E DE DESENHO INDUSTRIAL DE TITULARIDADE DA LICENCIANTE, NO BRASIL:****Registros de marca:**

PROCESSO	MARCA	FORMA	DEPÓSITO	CONCESSÃO	CLASSE	SITUAÇÃO
1111	ALLORA	Nominativa	14/01/2006	07/06/2008	09	Registro em vigor.
Produtos: óculos de sol.						

PROCESSO	MARCA	FORMA	DEPÓSITO	CONCESSÃO	CLASSE	SITUAÇÃO
1234	ALLORA	Nominativa	14/01/2006	07/06/2008	25	Registro em vigor.
Produtos: Vestidos; calçados.						

Registros de desenho industrial:

NÚMERO	TÍTULO	DEPÓSITO	CONCESSÃO	STATUS
DI BR 2222	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM VESTIDO	15/10/2008	28/12/2008	Registro válido até 15/10/2018
DI BR 3333	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CALÇADO	15/10/2008	28/12/2008	Registro válido até 15/10/2018
DI BR 4444	CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ÓCULOS DE SOL	15/10/2008	28/12/2008	Registro válido até 15/10/2018

**BRASIL JORNAL**

NO.213711

9 JANEIRO DE 2009

EDIÇÃO ESPECIAL

MODA

Queridinhos da Europa chegam ao Brasil

Peças do renomado estilista italiano da marca ALLORA, Antonio Cinquecento, chegam ao Brasil na próxima semana, diretamente dos desfiles ocorridos em Milão no verão europeu.

Graças à parceria firmada com a empresa brasileira NQM, que será responsável pela distribuição e revenda, as famosas peças ALLORA não precisarão mais ser importadas em euro pelos consumidores, que terão acesso por meio das lojas da NQM nos principais centros da Região Sudeste.

A principal peça da marca ALLORA é o seu modelo de óculos de sol, que figurou entre os mais vendidos na Itália nos últimos meses e já está em falta na Espanha e Portugal, onde o lançamento fez filas em Barcelona e Algarve.

Com um design diferenciado e único, traduzindo o estilo próprio da marca ALLORA, os óculos chamam a atenção também pelo conforto que apresentam ao consumidor.

Os preços a princípio serão correspondentes aos da Europa, mas o intuito é popularizar as peças no Brasil ao longo dos próximos anos e encher as praias brasileiras de itens criativos e icônicos.

EXPOSP

Na cidade de São Paulo, no MASP, inicia-se exposição de obras de arte de Tarsila do Amaral em evento gratuito.

22
JANEIRO

Av. Paulista, 1578

12H - 17H

RTE-03

De: Stefano Mazza <info@castriconi.com>
Enviada em: ter., 30 de outubro de 2018 às 12:08
Cc: [...]
Assunto: RES: Término contratual

Caros, boa tarde,

Agradecemos o envio do e-mail confirmando a rescisão contratual pelo término do prazo. É uma pena não renovarmos uma parceria que foi tão produtiva.

Ficamos à disposição para outras oportunidades.

Cordialmente,

Stefano Mazza
Diretor executivo
Castriconi Srl.

De: Antônio Nunes <juridico@nqm.com>
Enviada em: ter., 30 de outubro de 2018 às 09:07
Cc: [...]
Assunto: Término contratual

Prezados, bom dia,

Conforme estabelecido em nosso contrato, nossa relação de dez anos se encerra agora, em dezembro. Não temos a intenção de prorrogar tal prazo, como antecipamos por videochamada realizada ontem.

Agradecemos pela parceria ao longo dos anos e deixamos a porta aberta para novos projetos no futuro.

Atenciosamente,

Antônio Nunes
Diretor jurídico
NQM Comércio de Vestuários LTDA.

GAMA CERQUEIRA ADVOGADOS

São Paulo, 22 de novembro de 2019

À **NQM Comércio de Vestuários LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº [...], com sede em [...], São Paulo/SP.

Ref.: Notificação Extrajudicial – Violação Contratual e Infração de Direitos de Propriedade Intelectual

Prezados Senhores,

Na qualidade de advogados da empresa **Castriconi S.R.L.** (“Notificante”) (Doc. 1), servimo-nos da presente notificação para endereçar as questões de fato e direito abaixo expostas.

1. Notificante e Notificada firmaram em 05 de janeiro de 2009 “*Contrato de Licença de Marca e Outras Avenças*” (“Contrato”) (Doc. 2), por meio do qual a Notificante licenciou à Notificada a exploração, em território brasileiro, da marca ALLORA e de três peças de vestuário identificadas pela referida marca, bem como protegidos por registros de desenho industrial.

2. A cláusula 3.2, alínea “g”, do referido Contrato estabelece que é obrigação da Notificada “*não violar os direitos de propriedade intelectual da Castriconi S.R.L.*”. Ainda, a cláusula 3.2.1 do mesmo instrumento prevê que “*o item (g) da cláusula 3.2 irradiará efeitos por 5 anos após o término do Contrato entre as Partes*”.

3. No dia 05 de janeiro de 2019, o Contrato teve seu prazo de vigência expirado. Já no dia 25 de janeiro, ou seja, menos de um mês depois, sem obter qualquer autorização prévia junto à Notificante, a Notificada depositou perante o INPI o pedido de registro nº 7777, para a marca nominativa **AGORA**, na classe 09, para a identificação de “óculos de sol”. Em outras palavras, a Notificada perquiriu o registro de uma

GAMA CERQUEIRA ADVOGADOS

marca nitidamente colidente à marca ALLORA, de titularidade da Notificante, em classe idêntica, para identificar exatamente os mesmos produtos. Tal registro foi concedido à Notificada em no dia 01 de outubro de 2019.

4. Como se não bastasse, em 01 de novembro de 2019 a Notificada “lançou” no mercado um modelo de óculos de sol que constitui clara imitação da peça anteriormente licenciada pela Notificante:

Modelo original da Castriconi	Imitação da NQM
[Imagem]	[Imagem]

5. Frise-se que, apesar do modelo original não mais se encontrar protegido pelos registro de desenho industrial listado no Anexo I do Contrato, cujo prazo de proteção se expirou em 15 de outubro de 2018, o mesmo permanece passível de proteção por direito de autor, por constituir verdadeira obra de arte. Ainda, o modelo da Notificada é identificado pela marca AGORA, em evidente aproveitamento parasitário à reputação e fama da marca ALLORA, da Notificante.

6. O artigo 189, I da Lei de Propriedade Industrial (“LPI”) determina que *“comete crime contra registro de marca quem reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo a induzir confusão”*. Ora, ao utilizar-se do sinal AGORA, **a Notificada evidentemente imita a marca nominativa ALLORA, da Notificante, incorrendo no crime acima exposto**, cuja pena pode chegar à detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, além da respectiva reparação patrimonial (artigo 207 da LPI¹). Pelas mesmas razões, **o registro de marca concedido à Notificada é evidentemente nulo**, nos exatos termos do artigo 124, XIX² da LPI.

¹ Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

² Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia,

GAMA CERQUEIRA ADVOGADOS

7. Ademais, dispõe o artigo 28 da Lei de Direitos Autorais (“LDA”) que *“cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica”*. No caso concreto, os direitos patrimoniais de autor sobre os óculos de sol aqui discutidos foram cedidos pelo estilista Antonio Cinquecento à Notificante, conforme se retira do contrato de cessão ora anexo (Doc. 3). Assim, **a reprodução não autorizada, por parte da Notificada, da obra de titularidade da Notificante (artigo 29, I da LDA³), é conduta igualmente tipificável como crime**, podendo culminar em pena de reclusão que varia de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 184 do Código Penal Brasileiro:

Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:

§ 1º Se a violação consistir em **reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual**, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente

Pena – **reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos**, e multa.

8. Para além da sanção acima mencionada, permanecerá o dever do contrafator de indenizar o titular da obra por todos os prejuízos patrimoniais e morais a eles causados (artigo 102, LDA⁴).

9. Ante o exposto, conclui-se que **a conduta da Notificada viola frontalmente não apenas a Cláusula 3.2 do Contrato, como também diversos dispositivos da legislação vigente.**

10. Logo, é a presente para interpelar a Notificada, nos termos do artigo 397 do Código Civil Brasileiro⁵, para que:

³ Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: I - a reprodução parcial ou integral.

⁴ Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível.

⁵ Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

GAMA CERQUEIRA ADVOGADOS

- a) Se abstenha imediatamente de utilizar, produzir ou comercializar, por qualquer meio que seja, produtos que (i) contenham a marca AGORA, ou quaisquer outros termos conflitantes com os sinais distintivos da Notificante; e/ou (ii) imitem ou reproduzam o modelo original de óculos de sol anteriormente licenciado à Notificada;
- b) Destrua de seus estoques e retire do mercado todos os produtos que (i) contenham a marca AGORA, ou quaisquer outros termos conflitantes com os sinais distintivos da Notificante; e/ou (ii) imitem ou reproduzam o modelo original de óculos de sol anteriormente licenciado à Notificada;
- c) Renuncie imediatamente ao registro de nº 777, para a marca nominativa AGORA, na classe 09.

Atenciosamente,

[assinatura]

Saul Goodman
OAB/SP [...]

[assinatura]

Kim Wexler
OAB/SP [...]

[assinatura]

Howard Hamlin
OAB/SP [...]

Barbosa & Ascensão Advogados Associados

11 de dezembro de 2019

À
Castriconi S.R.L.
A/C: - GAMA CERQUEIRA ADVOGADOS

Ref.: - Resposta à Notificação Extrajudicial – Suposta violação contratual e infração de direitos de propriedade intelectual

Prezados Senhores,

Dirigimo-nos a V.Sas. na qualidade de procuradores de **NQM Comércio de Vestuários LTDA.** para, em resposta à Vossa notificação de 22 de novembro de 2019, apresentar a presente **CONTRANOTIFICAÇÃO**, nos seguintes termos.

1. A Notificante alega, em síntese, que a ora Notificada, com quem firmou o já expirado contrato de licença de marca, incorreu em violação à cláusula 3.2, alínea G, do instrumento, bem como desrespeitou a legislação de direitos autorais e propriedade industrial vigentes, porque, após o término da vigência do contrato, levou a registro a marca “AGORA”, na classe 09, bem como passou a comercializar um modelo de óculos de sol que seria supostamente “imitação” do modelo da Notificante, que anteriormente foi licenciado à Notificada.

2. Ainda, alega a Notificante que a referida peça, não obstante não esteja mais protegido por registro de desenho industrial, seria “verdadeira obra de arte”, sujeita, portanto, à proteção por direito autoral. Em conclusão, pretende que a Notificada cesse o uso da marca AGORA, bem como abstenha-se de fabricar e comercializar seu modelo de óculos de sol, que supostamente constituiria imitação daquele identificado pela marca ALLORA.

3. As alegações da Notificante, com o devido respeito, não prosperam, conforme será demonstrado a seguir.

Barbosa & Ascensão Advogados Associados

I. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE MARCA

4. Para que restasse caracterizada qualquer violação aos registros de marca da Notificante, seria necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) identidade ou semelhança de elementos; (b) identidade ou afinidade entre produtos ou serviços; e (c) possibilidade de confusão do consumidor ou de associação com marca alheia e anterior. No entanto, os requisitos “a” e “b” não estão presentes neste caso.

5. Isto porque, não há qualquer semelhança entre as expressões que compõem as marcas em discussão: “ALLORA” e “AGORA”. Na análise da colidência entre marcas, deve-se observar os seus aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos, como ensina a doutrina e o Manual de Marcas do INPI:

“A colidência entre signos será estabelecida a partir da comparação da impressão geral dos conjuntos, observando seus aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos. Tal análise parte da visão global dos sinais, a fim de determinar se a combinação de elementos idênticos ou semelhantes torna as marcas em cotejo passíveis de confusão ou associação indevida.” (Manual de Marcas do INPI, item 5.11.1 Análise da colidência entre sinais, subitem Estabelecendo a colidência entre sinais).

6. E, neste sentido, veja-se que a marca da Notificada é, em todos os aspectos, distinta da marca da Notificante, pelos motivos a seguir expostos:

- a) De um lado, a expressão “ALLORA”, objeto de registro de marca de titularidade da Notificante, é palavra de origem italiana e que, se traduzida ao português, significa “então”. De outro lado, a expressão “AGORA” detém significado próprio na língua portuguesa, sendo este significado completamente distinto daquela da marca da Notificante, demonstrando-se a distinção ideológica;

Barbosa & Ascensão Advogados Associados

- b) A palavra “ALLORA” é composta por duas letras “L” entre as letras “A” e “O”, enquanto a palavra “AGORA” é composta pela letra “G” entre tais letras, demonstrando-se a completa distinção gráfica entre ambas as palavras;
- c) Por fim, as letras “L” e “G” tem pronúncias completamente distintas, sendo que, conseqüentemente, as palavras em questão também têm pronúncias completamente distintas, o que afasta qualquer semelhança fonética entre ambas.

7. Ora, se o próprio INPI deferiu o registro da marca da Notificada, tendo aceitado a coexistência das marcas “ALLORA” e “AGORA”, é porque entendeu que ambas não se confundem, caso contrário teria indeferido o pedido de registro da Notificada, com fundamento no artigo 124, inciso XIX, da Lei da Propriedade Industrial.

8. Não bastasse isso, vale ressaltar que não há qualquer evidência de que há risco de confusão ou associação indevida entre os sinais, de modo que se conclui pela inexistência de violação à marca da Notificante.

II. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE AUTOR

9. O modelo de óculos de sol fabricado pela Notificada se assemelha, sim, àquele que era objeto do registro de desenho industrial de titularidade da Notificante. Ocorre que **referido registro de desenho industrial foi extinto**, de modo que a peça se encontra em domínio público, sendo, portanto, passível de fabricação e/ou comercialização por qualquer terceiro interessado.

10. Ainda, não há que se falar em proteção de direito de autor sobre o dito modelo, já que, no passado, foi protegido por desenho industrial, sendo que não se pode haver sobreposição ou cumulação de proteções: ou trata-se de desenho industrial, ou de direito autoral. Tendo a Notificante optado pela primeira, renunciou à proteção por direito autoral.

Barbosa & Ascensão Advogados Associados

11. Mais do que isso, o caráter funcional e industrial da peça a afasta do conceito de “obra”, até porque, é certo que os óculos de sol são produzidos em larga escala, o que lhes retira qualquer valor artístico.

III. CONCLUSÃO

12. Diante de todo o exposto, conclui-se que não há violação da marca e nem violação de direito autoral por parte da Notificada, de modo que, conseqüentemente, a Notificada não infringe a citada cláusula 3.2, alínea “g”, do extinto contrato de licença celebrado com a Notificante, bem como não desrespeita qualquer dispositivo de lei vigente.

13. Deste modo, a Notificada informa que, em livre exercício de seus direitos, não renunciará ao registro nº 7777, bem como continuará a utilizar-se da marca **AGORA®** para identificar seu modelo de óculos de sol, que seguirá sendo fabricado e comercializado no mercado brasileiro.

Atenciosamente,

[assinatura]

Denny Crane
OAB/RJ [...]

[assinatura]

Shirley Schmidt
OAB/RJ [...]

[assinatura]

Alan Shore
OAB/RJ [...]

Barbosa & Ascensão Advogados Associados

São Paulo, 03 de setembro de 2020

À
Castriconi do Brasil Comércio e Importação LTDA.
 Endereço
 CEP – Cidade /Estado

Ref.: - Notificação Extrajudicial – Abstenção de uso da expressão “AGGORA”

Prezados Senhores,

Dirigimo-nos a V.Sas. na qualidade de procuradores de **NQM Comércio de Vestuários LTDA.** (ora Notificante), para o assunto de que passamos a tratar.

1. A Notificante é titular de direitos sobre a marca **AGORA®**, devidamente registrada perante o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme detalhes abaixo:

Nº REGISTRO	MARCA	DEPÓSITO	CONCESSÃO	CLASSE
7777	AGORA	25/01/2019	01/10/2019	NCL (10) 09

2. Ora, o artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, garante a propriedade da marca, e os artigos 129 e 130, inciso III, da Lei de Propriedade Industrial (nº 9.279, de 14 de maio de 1996), asseguram ao titular da marca registrada os direitos ao seu uso exclusivo em todo o território nacional e de zelar por sua integridade material e reputação.

3. A mesma lei, em seu artigo 189, define como crimes a reprodução total ou parcial, sem autorização do titular, da marca registrada e a sua imitação, de modo a induzir à confusão. Ademais, o artigo 195, inciso III, dessa mesma lei, estabelece que comete crime de concorrência desleal aquele que emprega meio fraudulento para desviar, em

Barbosa & Ascensão Advogados Associados

proveito próprio ou alheio, clientela de outrem, punindo o infrator com a pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

4. A Notificante, porém, tomou ciência de que a Notificada vem fazendo o uso de expressão que imita a marca **AGORA®**, de titularidade da Notificante, o que se verifica mediante a comercialização de óculos de sol identificados pela expressão “AGGORA”.

5. Não bastasse isso, a Notificada também depositou perante o INPI, em 03/08/2020, o pedido de registro nº 9999, para a marca mista “AGGORA”, destinada a assinalar, na classe 09: “óculos de sol”.

6. Ocorre que o inciso XIX do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial proíbe o registro de marca que constitua reprodução ou imitação de sinal alheio e anterior, que se caracteriza por identidade de elementos gráficos e fonéticos; identidade ou afinidade entre produtos ou serviços; e possibilidade de confusão do consumidor ou de associação com marca alheia e anterior. Todos estes requisitos são plenamente verificáveis no presente caso e, portanto, impedem o registro e o uso da marca em questão por parte da Notificada.

7. Neste sentido, uma vez que a marca “AGGORA” constitui imitação da marca **AGORA®**, de titularidade da Notificante, certamente decidirá o INPI pelo indeferimento do registro da marca de V.Sas., com fundamento no artigo 124, XIX da Lei de Propriedade Industrial

8. Em acréscimo, tem-se que o uso da expressão “AGGORA” por V.Sas., como sinal distintivo para identificar atividades de comércio e fabricação de produtos de vestuário e, especialmente, óculos de sol, poderá induzir o público consumidor em equívoco, de modo a gerar prejuízos aos consumidores e à própria Notificante.

9. Por fim, tem-se que esta possibilidade de confusão ou associação indevida entre as marcas pode caracterizar a prática de concorrência desleal, consubstanciada no desvio de clientela, prática esta definida como crime pela Lei de Propriedade Industrial, conforme já mencionado acima.

Barbosa & Ascensão Advogados Associados

10. À vista do exposto, é a presente para interpelar a Notificada, para que:

- a) Cesse imediatamente o uso (seja como marca, nome de domínio, título de estabelecimento, nome empresarial ou a qualquer outro título) da expressão “**AGGORA**”, bem como de quaisquer outros sinais que reproduzam ou imitem as marcas ou os sinais distintivos da Notificante, ou que possam com estes causar confusão ou associação indevida pelo público consumidor;
- b) Desista do pedido de registro nº 9999, para a marca mista “**AGGORA**”, na classe 09;
- c) Retire do mercado e destrua de seus estoques todos os materiais que contenham a expressão “**AGGORA**” e/ou qualquer outro sinal semelhante, ou que violem quaisquer dos sinais distintivos da Notificante, assim como imagens e demais referências em meios eletrônicos (tais como perfis em redes sociais) ou físicos;
- d) Comunique, por escrito, e dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias contados do recebimento desta Notificação, sobre sua resolução acerca do quanto exposto.

O silêncio da Notificada será interpretado como recusa à tentativa de solução amigável da questão, liberando a Notificante para tomar quaisquer medidas que julgar cabíveis à defesa de seus direitos e interesses.

Na expectativa de seu pronunciamento, somos,

Atenciosamente,

[assinatura]

Denny Crane
OAB/RJ [...]

[assinatura]

Shirley Schmidt
OAB/RJ [...]

[assinatura]

Alan Shore
OAB/RJ [...]

**CÂMARA DE ARBITRAGEM DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
(CARB-ABPI)**

São Paulo, 08 de outubro de 2020.

CASTRICONI S.R.L.

[...], Milão, Itália

GAMA CERQUEIRA ADVOGADOS

[endereço]

arbitragem@gamacerqueira.com.br

CASTRICONI DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

[...], São Paulo, Brasil

GAMA CERQUEIRA ADVOGADOS

[endereço]

arbitragem@gamacerqueira.com.br

Ref.: Recebimento Requerimento de Arbitragem.

Procedimento CARB-202188

**CASTRICONI S.R.L. e CASTRICONI DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA x NQM
COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA.**

Prezados Senhores,

Confirmamos o recebimento do Requerimento de Arbitragem, na data de 08 de outubro de 2020, bem como do comprovante de pagamento da Taxa de Requerimento e da Taxa de Administração e demais documentos, correspondentes a 08 arquivos em formato PDF, no total de [...] páginas e aproximadamente [...] MB.

Visando prosseguimento, nos termos do Regulamento da CARB-ABPI, não identificamos a necessidade de complementação dos requisitos regulamentares, estando todos presentes.

Não obstante o acima disposto, salientamos que eventual análise do Requerimento e respectiva documentação, feita por esta Secretaria Executiva, não impede ou de qualquer forma substitui análise posterior a ser feita pelo(s) Árbitro(s) designado(s) para este procedimento.

Pedimos que atentem para a indicação e atualização precisas dos contatos e endereços de todas as Partes e de seus representantes legais e advogados.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Vinícius Pavan Lessa Silva

Secretário Executivo

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins – 1217 - cj. 608 – SP – Cep: 04089-014

Tel.: (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

secretariaexecutiva@csd-abpi.org.br

www.csd-abpi.org.br

**CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI (CSD-ABPI)
CÂMARA DE ARBITRAGEM DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
(Carb-ABPI)**

São Paulo, 12 de outubro de 2020.

CASTRICONI S.R.L.

[...], Milão, Itália

GAMA CERQUEIRA ADVOGADOS

[endereço]

arbitragem@gamacerqueira.com.br

CASTRICONI DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

[...], São Paulo, Brasil

GAMA CERQUEIRA ADVOGADOS

[endereço]

arbitragem@gamacerqueira.com.br

NQM COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA.

[...], São Paulo, Brasil

juridico@nqm.com

Ref.: Intimação para apresentação de Resposta ao Requerimento de Arbitragem.

Procedimento CARb-202188

**CASTRICONI S.R.L. e CASTRICONI DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA x NQM
COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA.**

Prezados Senhores,

Tendo em vista o disposto nos Arts. 20 e 21 do Regulamento da CARb-ABPI, informamos que foi apresentado Requerimento de Arbitragem por **CASTRICONI S.R.L. e CASTRICONI DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.**

Informamos que o Requerimento, bem como respectiva documentação apresentados pelas Requerentes, podem ser acessados clicando no link abaixo. Para acessá-lo, no entanto, V. Sas. deverão encaminhar seus atos constitutivos atualizados, e eventual instrumento de mandato, com devida comprovação de poderes de representação da **NQM COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA.** para o endereço eletrônico da Secretaria Executiva da CARb-ABPI (secretariaexecutiva@csd-abpi.org.br), junto de solicitação de senha de acesso e indicação/confirmação de endereço(s) eletrônico(s) de contato. Ressalta-se que a solicitação tempestiva da senha e seu compartilhamento aos endereços eletrônicos indicados são de exclusiva responsabilidade da Requerida.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O REQUERIMENTO E DOCUMENTOS DESTA ARBITRAGEM

Assim, nos termos dos Arts. 20 e 21 supracitados e demais cominações legais aplicáveis, fica a Requerida **NQM COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA.**, neste ato, intimada a apresentar sua Resposta ao Requerimento de Arbitragem, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da presente intimação.

Ressaltamos, conforme estipulam os Arts. 26 a 29 do Regulamento da CARb-ABPI, que: (i) a ausência de Resposta não impedirá o regular processamento do Requerimento de Arbitragem, com a instauração, desenvolvimento e decisão do procedimento arbitral; (ii) a Parte que se abster de responder ao Requerimento de Arbitragem continuará a ser intimada de todos os atos relativos ao procedimento arbitral, via postal, no endereço em que foi feita sua primeira intimação; (iii) a Parte que se abster de responder ao Requerimento de Arbitragem poderá intervir no procedimento arbitral a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontra; e (iv) serão cessadas as notificações à Parte que se absteve de responder ao Requerimento de Arbitragem, caso esta altere o seu endereço e não comunique a alteração à Secretaria da CARb-ABPI.

Pedimos, por fim, que atentem para a indicação e atualização precisas dos contatos e endereços de todas as Partes e de seus representantes legais e advogados.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Vinícius Pavan Lessa Silva

Secretário Executivo

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins – 1217 - cj. 608 – SP – Cep: 04089-014

Tel.: (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

secretariaexecutiva@csd-abpi.org.br

www.csd-abpi.org.br

De: Denny Crane <d.crane@barbosaascensaolaw.com>

Enviada em: 26 de outubro de 2020, 19:34

Para: secretariaexecutiva@csd-abpi.org.br

Cc: Arbitragem – Barbosa Ascensão <arbitragem@barbosaascensaolaw.com>

Assunto: Resposta ao Requerimento de Arbitragem – Procedimento Arbitral nº 202188

Prezados integrantes da Secretaria Executiva da CARB-ABPI,

Em resposta ao e-mail enviado pela Secretaria no dia 12/10/2020, a Requerida encaminha anexa sua Resposta ao Requerimento de Arbitragem, conforme estabelece o artigo 20 do Regulamento da CARB-ABPI para Procedimento Comum.

A Taxa de Administração foi devidamente quitada, conforme comprovante anexo.

Atenciosamente,

**Barbosa &
Ascensão
Advogados
Associados**

Denny Crane

**CÂMARA DE ARBITRAGEM DO CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL**

PROCEDIMENTO ARBITRAL Nº 202188

**CASTRICONI S.R.L
E
CASTRICONI DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
("Requerentes")**

v.

**NQM COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS LTDA.
("Requerida")**

RESPOSTA AO REQUERIMENTO DE ARBITRAGEM

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2020

Barbosa & Ascensão Advogados Associados

A presente Resposta ao Requerimento de Arbitragem (“Resposta”) é apresentada em conformidade com os arts. 20 e seguintes do Regulamento da Câmara de Arbitragem da ABPI (“Regulamento da CARB-ABPI”).

I. DAS PARTES

1. As Requerentes e a Requerida deste procedimento arbitral são, respectivamente:

Requerentes: **Castriconi S.R.L. (“Castriconi”)**, pessoa jurídica de direito privado, constituída de acordo com as leis da Itália, [...], com sede em [...], Milão, Itália; e **Castriconi do Brasil Comércio e Importação LTDA (“Castriconi do Brasil”)**, pessoa jurídica de direito privado, constituída de acordo com as leis do Brasil e regularmente inscrita no CNPJ sob o nº [...], com sede em [...], São Paulo, Brasil.

Requerida: **NQM Comércio de Vestuário LTDA. (“NQM”)**, pessoa jurídica de direito privado, constituída de acordo com as leis do Brasil e regularmente inscrita no CNPJ sob o nº [...], com sede em [...], São Paulo, Brasil.

2. A representação da Requerida se dará pelos advogados Denny Crane, Shirley Schmidt, e Alan Shore, todos eles integrantes do escritório Barbosa & Ascensão Advogados Associados, com endereço em [...], Rio de Janeiro/RJ. Todas as comunicações atinentes a este procedimento arbitral deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico arbitragem@barbosaascencaolaw.com.

II. DO REQUERIMENTO DE ARBITRAGEM

3. Conforme bem descrito pelas Requerentes, durante 10 (dez) anos a NQM comercializou no Brasil as peças de vestuário licenciadas pela Primeira Requerente, tendo cumprido religiosamente todos os termos contratuais e realizado as devidas remessas de *royalties* nas datas acordadas. Após a expiração do prazo contratual, porém, a NQM decidiu partir para novos desafios, investindo em um projeto próprio, com produção de óculos de sol em território nacional e divulgação dos mesmos através de uma nova marca

Barbosa & Ascensão Advogados Associados

“AGORA”), devidamente registrada¹ perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

4. Ocorre que, para o dissabor das Requerentes, o novo projeto da NQM foi um **absoluto sucesso (RDA-01)**, alcançando patamares de venda muito superiores àqueles que vinham sendo atingidos pelos produtos da Primeira Requerente nos anos anteriores. Não se tratou de nenhum “*aproveitamento parasitário*”, como arditosamente tentam fazer crer as Requerentes, mas de pura e simples **eficiência comercial**.

5. Ameaçadas por esta perda de mercado, as Requerentes contra-atacaram da forma mais desleal possível: meses depois, lançaram no mercado modelos de óculos de sol identificados pela marca “AGGORA”, em nítida tentativa de causar confusão junto aos consumidores e “abocanhar” o relevante *market share* que vem sendo exponencialmente adquirido pelos óculos de sol da NQM.

6. Este procedimento arbitral, portanto, nada mais é do que uma tentativa das Requerentes de retirarem do mercado, à força, o popular modelo de óculos de sol “AGORA”, da Requerida, oferecendo aos consumidores, como alternativa, seus novos produtos “AGGORA”. Por este motivo, inclusive, a NQM informa desde já ao Tribunal Arbitral que em breve acionará as Requerentes na esfera Estadual acerca da flagrante infração à sua marca “AGORA”.

7. Feita esta importante introdução, a Requerida lista abaixo os pedidos aduzidos pelas Requerentes no Requerimento de Arbitragem:

- a. *“a declaração, em caráter incidental e com produção de efeitos inter partes, de que o registro de nº 777, para a marca nominativa AGORA, da Requerida, é nulo;*
- b. *como consequência do pedido acima, a declaração de que as Requerentes não incorrem em qualquer violação da marca AGORA, da Requerida;*
- c. *a condenação da Requerida a se abster de se utilizar a marca AGORA, ou quaisquer outros termos conflitantes com os sinais distintivos das Requerentes;*

¹ Registro nº 7777, depositado em 25/01/2019 e concedido em 01/10/2019, na classe 09, para identificar “óculos de sol”.

Barbosa & Ascensão Advogados Associados

- d. a condenação da Requerida a se abster de fabricar, comercializar, ou de qualquer forma utilizar produtos que reproduzam ou imitem o modelo original de óculos de sol das Requerentes; e
- e. A condenação da Requerida a indenizar as Requerentes pelos danos patrimoniais e morais decorrentes da violação aos seus direitos de propriedade intelectual.”

8. Tratam-se de pedidos completamente descabidos e falaciosos, conforme será melhor demonstrado adiante nesta manifestação e ao longo de todo este procedimento arbitral.

III. DA RESPOSTA AO REQUERIMENTO DE ARBITRAGEM

III.1 – DA AUSÊNCIA PARCIAL DE JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL ARBITRAL

9. Antes de adentrar o mérito das alegações das Requerentes, algumas importantes ressalvas devem ser feitas quanto à impossibilidade de parte desta controvérsia ser submetida à arbitragem.

10. Com efeito, os três primeiros pedidos aduzidos pelas Requerentes no Requerimento de Arbitragem, referentes ao registro e ao uso da marca “AGORA”, extrapolam completamente o escopo da cláusula compromissória firmada entre as Partes, uma vez que não se encaixam na definição de “*controvérsia originária, relativa ou decorrente do presente Contrato*”, tal como disposto na cláusula arbitral (vide RTE-01, Cláusula 5.2).

11. A única disposição contratual que poderia embasar os pleitos das Requerentes seria a cláusula 3.2 (f) do Contrato², porém, considerando que tanto o depósito do pedido de registro da marca “AGORA”, quanto o seu uso pela Requerida, são **posteriores ao término da vigência contratual**, dúvidas não restam quanto à total ausência de jurisdição do Tribunal Arbitral acerca da matéria.

12. Da mesma forma, não pode o Tribunal Arbitral realizar qualquer declaração, ainda que incidental, quanto à validade do registro da Requerida para a

² 3.2 São obrigações da LICENCIADA: [...] (f) Abster-se de utilizar e/ou perquirir o registro de marcas conflitantes com ALLORA.

Barbosa & Ascensão Advogados Associados

marca “AGORA”, conforme pleiteado pelas Requerentes. De fato, **a análise quanto à validade de qualquer registro de marca é de competência exclusiva da Justiça Federal**, nos termos do artigo 175 da Lei de Propriedade Industrial (“LPI”)³, e na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca, patente ou desenho industrial perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente, perante o INPI. Precedente. [...]” (Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1132449/PR, 3ª Turma, Rel. Ministra Nancy Andriighi, DJe de 23/03/2012).

13. Consequentemente, os três primeiros pedidos aduzidos pelas Requerentes não podem ser objeto deste procedimento arbitral, devendo ser formulados em ação própria, a ser ajuizada perante a Justiça Federal, e na qual deverá intervir o INPI.

14. Requer-se, assim, que seja reconhecida a ausência de jurisdição do Tribunal Arbitral quanto a tais pedidos. Na remota hipótese, porém, de se entender que a referida matéria possa ser objeto desta arbitragem, requer-se que o INPI seja chamado a intervir no procedimento, dado o interesse público envolvido na disputa.

III.2 – DO MÉRITO

15. As alegações das Requerentes resumem-se, em síntese, aos seguintes pontos: (i) a suposta colidência entre a marca “AGORA”, da Requerida, e a marca anterior “ALLORA”, da Primeira Requerente; e (ii) a suposta violação, por parte da Requerida, dos pretendidos direitos autorais das Requerentes sobre o modelo de óculos de sol desenvolvido pelo estilista Antonio Cinquecento. Nenhuma das duas alegações merece prosperar.

16. Quanto à primeira, frise-se que não há qualquer semelhança entre as expressões que compõem as marcas em discussão: “ALLORA” e “AGORA”. Ora, **a marca da Requerida é, em todos os aspectos, distinta da marca da Primeira Requerente**, seja pelo aspecto fonético, seja pelo aspecto visual, seja pelo seu próprio

³ Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

Barbosa & Ascensão Advogados Associados

significado (a expressão “ALLORA” é palavra de origem italiana que, se traduzida ao português, significa “então”).

17. Ora, se o próprio INPI deferiu o registro da marca da NQM, tendo aceitado a coexistência das marcas “ALLORA” e “AGORA”, é porque entendeu que ambas não se confundem. Caso contrário, teria a Autarquia indeferido o pedido de registro da Requerida, com fundamento no artigo 124, inciso XIX⁴ da LPI.

18. Já no que se refere à segunda alegação das Requerentes, obviamente **não há que se falar em proteção de direito de autor sobre o modelo de óculos de sol aqui discutido**, tendo em vista que o caráter funcional e industrial do referido modelo o afasta do conceito de “obra”.

19. Nota-se que não está a se dizer, aqui, que o produto da Requerida não se assemelha à peça anteriormente licenciada pela Primeira Requerente. Tal semelhança, contudo, não implica qualquer ato ilícito, uma vez que a exclusividade da Primeira Requerente sobre tal produto extinguiu-se com a expiração da vigência do registro de desenho industrial listado no Anexo I do Contrato, estando a peça, portanto, em **domínio público**.

20. A Requerida, assim, refuta integralmente as alegações e pedidos das Requerentes, reservando desde já o seu direito de complementar suas alegações por ocasião do Termo de Arbitragem.

IV. DA SEDE, DIREITO APLICÁVEL, IDIOMA E NÚMERO DE ÁRBITROS

21. A Requerida concorda com o fato de que este procedimento arbitral se sujeitará à legislação brasileira, será julgado por 3 (três) árbitros, terá sede na cidade de São Paulo e será conduzida em língua portuguesa.

⁴ Art. 124. Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Barbosa & Ascensão Advogados Associados

V. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

22. Em observância à Tabela de Custos da CARB-ABPI, a Requerida apresenta o comprovante do pagamento da Taxa de Administração, no valor de R\$ 2.000,00 (**RDA-02**).

VI. DOS REQUERIMENTOS

23. Diante de todo o exposto, a Requerida requer:

- a. Que seja reconhecida a ausência de jurisdição do Tribunal Arbitral quanto aos três primeiros pedidos formulados pelas Requerentes;
- b. Subsidiariamente, caso o Tribunal Arbitral entenda que possui jurisdição sobre tais pedidos, que o INPI seja chamado a intervir na arbitragem;
- c. No mérito, que sejam julgados improcedentes todos os pedidos das Requerentes.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2020.

[assinatura]

Denny Crane
OAB/RJ [...]

[assinatura]

Shirley Schmidt
OAB/RJ [...]

[assinatura]

Alan Shore
OAB/RJ [...]

Barbosa & Ascensão Advogados Associados

LISTA DE DOCUMENTOS

RDA-01	Notícia de jornal de janeiro de 2020, ilustrando do modelo de óculos de sol “AGORA”
RDA-02	Comprovante de pagamento da Taxa de Administração



BRASIL JORNAL



NO.9213788

15 JANEIRO DE 2020

EDIÇÃO ESPECIAL

MODA

AGORA é óculos de sol no país

A nova coleção da marca brasileira AGORA, lançada pela empresa NQM para o verão 2019/2020, foi recorde de vendas, esgotando o seu estoque em menos de uma semana.

Segundo a especialista em moda Maria José Vieira, "veremos o litoral brasileiro se encher principalmente de uma peça específica da marca, cujo design é marcante e o conforto inigualável".

A marca AGORA é brasileira e surgiu este ano, mas já se tornou um nome de muita relevância para o público de jovens adultos no país, o que pode ser visto pelos milhares de seguidores nas suas redes sociais e blogueiros embaixadores de seus produtos, principalmente quando se trata de óculos de sol.

No entanto, como consequência do sucesso de vendas dos seus produtos, a marca tem lutado contra um crescimento exponencial de falsificação e copia de seus modelos. Nos meses seguintes ao lançamento da nova coleção, foram apreendidas inúmeras unidades falsas da marca nas ruas do centro de São Paulo.

Em entrevista dada ao portal LIF, o CEO da empresa contou seus planos de reforçar a luta contra a pirataria por meio da conscientização dos seus consumidores e, ao mesmo tempo, expandir AGORA para a América Latina, popularizando ainda mais os modelos icônicos comercializados.

SAÚDE

Novo vírus descoberto no final de 2019 na China avança a sua contaminação e preocupa a Organização Mundial da Saúde.

**TERMO DE ARBITRAGEM PERANTE A CÂMARA DE ARBITRAGEM DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL ("CARb-ABPI")**

Procedimento nº CARb-202188

Em cumprimento ao disposto nos artigos 58 a 63 do Regulamento do Procedimento Comum da CARb-ABPI, as Partes, os Árbitros e o Secretário Executivo da CARb-ABPI celebraram o presente Termo de Arbitragem relacionado ao procedimento em epígrafe, que se processará de acordo com o Regulamento do Procedimento Comum da CARb-ABPI, o Regimento e Código de Ética da CARb-ABPI, a Lei nº 9.307/1996 e as disposições abaixo:

1 – PARTES

1.1. REQUERENTES:

CASTRICONI S.R.L., pessoa jurídica de direito privado, constituída de acordo com as leis da Itália, [...], com sede em [...], Milão, Itália, por seus representantes legais abaixo qualificados, doravante denominada **PRIMEIRA REQUERENTE**;

CASTRICONI DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, constituída de acordo com as leis do Brasil e regularmente inscrita no CNPJ sob o nº [...], com sede em [...], São Paulo, Brasil, por seus representantes legais abaixo qualificados, doravante denominada **SEGUNDA REQUERENTE**.

Os Requerentes acima qualificados estão representados neste Procedimento Arbitral pelos seguintes advogados:

SAUL GOODMAN, inscrito na OAB/SP nº [...], com escritório profissional denominado **GAMA CERQUEIRA ADVOGADOS**, inscrito no CNPJ nº [...], com sede em [...] e endereços eletrônicos: [...]; e

KIM WEXLER, inscrita na OAB/SP nº [...], com escritório profissional denominado **GAMA CERQUEIRA ADVOGADOS**, inscrito no CNPJ nº [...], com sede em [...] e endereços eletrônicos: [...].

HOWARD HAMLIN, inscrito na OAB/SP nº [...], com escritório profissional denominado **GAMA CERQUEIRA ADVOGADOS**, inscrito no CNPJ nº [...], com sede em [...] e endereços eletrônicos: [...].

1.2. REQUERIDA:

NQM COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, constituída de acordo com as leis do Brasil e regularmente inscrita no CNPJ sob o nº [...], com sede em [...], São Paulo, Brasil, por seus representantes legais abaixo qualificados, doravante denominada **REQUERIDA**.

A Requerida acima qualificada está representada neste Procedimento Arbitral pelos seguintes advogados:

DENNY CRANE, inscrito na OAB/RJ nº [...], com escritório profissional denominado **BARBOSA & ASCENSÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS**, inscrito no CNPJ nº [...], com sede em [...] e endereços eletrônicos: [...].

SHIRLEY SCHMIDT, inscrita na OAB/SP nº [...], com escritório profissional denominado **BARBOSA & ASCENSÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS**, inscrito no CNPJ nº [...], com sede em [...] e endereços eletrônicos: [...].

ALAN SHORE, inscrito na OAB/RJ nº [...], com escritório profissional denominado **BARBOSA & ASCENSÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS**, inscrito no CNPJ nº [...], com sede em [...] e endereços eletrônicos: [...].

Doravante, em conjunto, denominadas **PARTES**.

2 – CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM

2.1. A seguinte cláusula, constante do Contrato celebrado entre as Partes em 05 de janeiro de 2009, é o fundamento para o estabelecimento da competência da CARb-ABPI e a instituição deste Procedimento Arbitral:

*“5.2. Resolução de disputas: Qualquer controvérsia originária, relativa ou decorrente do presente Contrato e relacionada a quaisquer de suas alterações subsequentes, incluindo, sem limitação, sua formação, validade, eficácia, interpretação, execução, descumprimento ou extinção, será definitivamente resolvida por meio de arbitragem, administrada pela **Câmara de Arbitragem da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (“CARb-ABPI”)**, de acordo com o seu Regulamento de Arbitragem em vigor na data do pedido de instauração da arbitragem.*

5.2.1. A arbitragem terá sede em São Paulo, será conduzida em português, sob as leis do Brasil, por 3 árbitros indicados conforme o Regulamento da CARb-ABPI.

5.2.2. *As Partes desde já concordam com a nomeação de Árbitro de Emergência nos termos do Regulamento da CARb-ABPI, que poderá ordenar a execução de qualquer medida cautelar ou provisória de caráter urgente que julgar apropriada”.*

3 – TRIBUNAL ARBITRAL

3.1. O Tribunal Arbitral é composto por três árbitros, assim constituídos:

JESSICA PEARSON, nacionalidade [...], estado civil [...], profissão [...], inscrita no RG nº [...], CPF nº [...], com endereço profissional na [...], Cidade, Estado, e-mail: [...], a **Presidente do Tribunal Arbitral**;

HARVEY SPECTER, nacionalidade [...], estado civil [...], profissão [...], inscrito no RG nº [...], CPF nº [...], com endereço profissional na [...], Cidade, Estado, e-mail: [...]; e

LOUIS LITT, nacionalidade [...], estado civil [...], profissão [...], inscrito no RG nº [...], CPF nº [...], com endereço profissional na [...], Cidade, Estado, e-mail: [...].

3.2. Os Árbitros acima qualificados já firmaram perante a CARb-ABPI o competente “Termo de Aceitação, Imparcialidade, Independência e Disponibilidade”, tendo apresentado respostas ao respectivo questionário, conforme artigos 48 e 49 do Regulamento Comum da CARb-ABPI.

3.3. As Partes, por sua vez, declaram haver informado todas as pessoas relacionadas a esta arbitragem para a verificação quanto à existência de impedimentos. Declaram, ainda, não terem quaisquer objeções à nomeação e atuação dos Árbitros acima qualificados.

3.4. Assim, por este Termo de Arbitragem, ratifica-se, para todos os efeitos legais, a formação do Tribunal Arbitral, composto pelos Árbitros supra qualificados, aos quais competirão conduzir o Procedimento Arbitral e decidir as questões a eles submetidas.

3.5. As atividades do Tribunal Arbitral terão o apoio administrativo do Secretário Executivo da CARb-ABPI, nos termos do disposto no Art. 4º. do Regimento da CARb-ABPI.

4 – OBJETO DO PROCEDIMENTO ARBITRAL

4.1. O objeto do litígio tem origem no *Contrato de Licença de Marca e Outras Avenças* firmado em 05 de janeiro de 2009.

4.2. Nenhuma das Partes, ao celebrar este Termo de Arbitragem, subscreve ou aceita o resumo ou os pedidos formulados pela outra parte, conforme descrição a seguir.

4.3 PEDIDOS DAS REQUERENTES:

Requerem que o Tribunal Arbitral: **i)** declare, em caráter incidental e com produção de efeitos *inter partes*, que o registro de nº 7777, para a marca nominativa AGORA, da Requerida, é nulo; **ii)** como consequência do pedido acima, declare que as Requerentes não incorrem em qualquer violação da marca AGORA, da Requerida; **iii)** condene a Requerida a se abster de se utilizar a marca AGORA, ou quaisquer outros termos conflitantes com os sinais distintivos das Requerentes; **iv)** condene a Requerida a se abster de fabricar, comercializar, ou de qualquer forma utilizar produtos que reproduzam ou imitem o modelo original de óculos de sol da Castriconi; e **v)** condene a Requerida a indenizar as Requerentes pelos danos patrimoniais e morais decorrentes da violação aos seus direitos de propriedade intelectual.

4.4. PEDIDOS DA REQUERIDA:

Requer que o Tribunal Arbitral: **i)** reconheça a sua ausência de jurisdição quanto aos três primeiros pedidos formulados pelas Requerentes; **ii)** subsidiariamente, caso o Tribunal Arbitral entenda que possui jurisdição sobre tais pedidos, que o INPI seja chamado a intervir na arbitragem; e **iii)** no mérito, sejam julgados improcedentes todos os pedidos das Requerentes.

5 – IDIOMA E SEDE DA ARBITRAGEM

5.1. A Arbitragem será conduzida em português, sendo nesse idioma redigidas as manifestações e requerimentos das Partes, as ordens processuais e eventuais manifestações dos Árbitros, inclusive a Sentença Arbitral.

5.2. A sede da Arbitragem é a cidade de São Paulo, SP, Brasil, podendo, no entanto, serem realizadas diligências em qualquer outra localidade, conforme autorizado ou determinado pelo Tribunal Arbitral.

6 – DIREITO APLICÁVEL

6.1. Aplica-se a esta Arbitragem a legislação vigente em território brasileiro, conforme item 2.1 deste Termo.

6.2. O Procedimento Arbitral desenvolver-se-á de acordo com as disposições deste Termo de Arbitragem, do Regulamento Comum da CARB-ABPI e demais regras procedimentais que forem determinadas pelo Tribunal Arbitral, e/ou mediante o consenso com todos os envolvidos, por intermédio de Ordens Processuais, de modo a que seja garantido o atendimento aos princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade dos árbitros e do livre convencimento destes. Poderão ser aplicados subsidiariamente os princípios do Código de Processo Civil.

7 – VALOR DA CONTROVÉRSIA

7.1. As Requerentes, em seu Requerimento de Arbitragem, apresentado à Secretaria Executiva da CARb-ABPI em 07 de outubro de 2020, indicaram como valor do litígio o montante de R\$ (...).

7.2. A Requerida, em sua Resposta ao Requerimento, apresentada à Secretaria Executiva da CARb-ABPI em (...) de 26 de outubro de 2020, não indicou o valor do litígio.

7.3. Conforme disposto no Regulamento Comum e na Tabela de Custos e de Honorários de Árbitros para Procedimento Comum, o valor de R\$ (...) foi utilizado como base para fins de enquadramento e efeitos relativos à Tabela de Custos e de Honorários aplicável.

8 – CRONOGRAMA

8.1. Conforme artigo 70, III, do Regulamento Comum da CARb-ABPI, o Tribunal Arbitral define, preliminarmente, o Cronograma provisório do Procedimento Arbitral da seguinte maneira:

1	[data]	Prazo para Requerente apresentar alegações iniciais, documentos pertinentes e requerer a produção das provas que considerar apropriadas.
2	[data]	Prazo para Requerida apresentar defesa, documentos pertinentes e requerer a produção das provas que considerar apropriadas.
3	[data]	Prazo para a apresentação de Réplica.

8.2. Todos os demais e eventuais prazos relativos ao Procedimento Arbitral, serão, oportunamente, estabelecidos pelo Tribunal Arbitral, conforme desenvolvimentos e ajustes com as Partes.

8.3. O Cronograma provisório acima poderá ser revisto pelo Tribunal Arbitral durante o curso do procedimento.

8.4. As Partes, observando os artigos 101, 102 e 108 do Regulamento Comum, conferem e ratificam os poderes do Tribunal Arbitral para proferir sentenças parciais.

9 – PRODUÇÃO DE PROVA

9.1. Conforme estipula o artigo 76 e seguintes do Regulamento Comum, o Tribunal Arbitral poderá determinar a produção da prova que julgar necessária para a solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que não considerar úteis ou pertinentes.

9.2. Com exceção da prova pericial, do depoimento das partes e testemunhas e dos esclarecimentos a serem prestados em audiência, as Partes declaram ciência e conformidade ao artigo 77 do Regulamento Comum, que estipula que a Parte deverá produzir a prova que considerar apropriada à instrução do procedimento a ao esclarecimento do Tribunal Arbitral juntamente com suas alegações iniciais, com a defesa ou com a Réplica.

9.3. As cópias dos documentos terão a mesma força probante das vias originais, salvo impugnação reconhecida pelo Tribunal Arbitral.

10 – DEMAIS REGRAS PROCEDIMENTAIS

10.1. A administração da Arbitragem será realizada pela CARb-ABPI, com sede na Alameda dos Maracatins, 1217, 6º andar, conjunto 608, CEP 04089-014, e-mail: secretariaexecutiva@csd-abpi.org.br, com funcionamento em dias úteis das 9h00 às 17h00, endereços para onde deverão, a partir deste ato, ser encaminhados todos os requerimentos, petições, correspondências e laudos periciais relacionados a esta Arbitragem, sendo considerados ineficazes, de pleno, os atos ou documentos enviados para outros endereçamentos, salvo disposição expressa em contrário.

10.2. **Cumprimento de prazo:** Para a comprovação do cumprimento dos prazos, as petições e quaisquer outras comunicações escritas deverão ser apresentadas pelas Partes por e-mail à Secretaria da CARb-ABPI, aos Árbitros e às demais Partes, em formato pdf pesquisável, até às 17h do dia de vencimento do prazo, contendo a listagem de anexos.

10.3. **Vias físicas:** As vias físicas, caso necessárias, após o envio do e-mail supramencionado, deverão ser protocolizadas na CARb-ABPI ou postados no correio (com número de rastreamento) à CARb-ABPI até o primeiro dia útil seguinte ao término do prazo, em 06 (seis) vias, acompanhadas dos respectivos anexos em vias físicas e/ou digitais (*pen drive* ou outro).

10.4. **Prazos simultâneos:** Para a comprovação do cumprimento dos prazos simultâneos será observado o mesmo limite de horário, porém as Partes encaminharão as vias eletrônicas somente à Secretaria da CARb-ABPI.

10.5. **Ciência de prazos simultâneos:** Em havendo prazos simultâneos, a Secretaria da CARb-ABPI deverá encaminhar as vias eletrônicas para a parte adversa no dia útil seguinte ao vencimento do prazo.

10.6. **Comunicações às Partes:** Diante dos artigos 135 a 137 do Regulamento Comum e das Resoluções 1/2020 e 2/2020 deste CSD-ABPI (Resolução 1/2020 e Resolução 2/2020) as Partes decidem que as comunicações e intimações às Partes, dos atos processuais relativos a esta arbitragem, para ciência de decisão ou para efetivação de diligências, dar-se-ão por comunicação pessoal por correio eletrônico (*e-mails*) e sua disponibilização da notificação/ato no site da CARb-ABPI, a ser providenciada pela Secretaria Executiva da CARb-ABPI. É de inteira responsabilidade das Partes manterem seus dados de contato eletrônico atualizados perante a Secretaria da CARb-ABPI e de acessarem as comunicações e atualizações dos autos da arbitragem, disponibilizadas no site da CARb-ABPI pelo Secretário Executivo, e de resguardarem a confidencialidade deste acesso.

10.7. **Contagem de prazos:** Salvo determinação em contrário do Tribunal Arbitral, os prazos obedecerão ao disposto nos arts. 133 e 134 do Regulamento Comum.

10.8. **Dias úteis:** Serão considerados dias úteis aqueles em que houver expediente ou outros atos na CARb-ABPI. Em caso de notificações, comunicações ou outros atos realizados em dia em que não houver expediente na CARb-ABPI, estes serão considerados como realizados no próximo dia útil. Do mesmo modo, prazos com vencimento em dia em que não houver expediente na CARb-ABPI serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.

10.9. A CARb-ABPI não é responsável pelas Ordens Processuais nem pela Sentença Arbitral e conseqüentemente pelos seus efeitos, cabendo à CARb-ABPI somente a administração e o gerenciamento do Procedimento Arbitral. O Secretário Executivo poderá ser substituído durante o curso do procedimento arbitral pelo Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (CSD-ABPI) ou pela CARb-ABPI, devendo o substituto assinar Termo de Confidencialidade.

11 – CUSTAS E DESPESAS

11.1. Consoante disposto nos artigos 1 e 100 do Regulamento, aplica-se a este Procedimento Arbitral a Tabela de Custos da CARb-ABPI e de Honorários de Árbitros do Procedimento Simplificado, vigente à época do Requerimento de Arbitragem.

11.2. As Partes efetuarão o pagamento dos custos de administração do procedimento, despesas, honorários de peritos e dos árbitros, na medida em que forem solicitados pela CARb-ABPI, conforme disposto no artigo 100 do Regulamento Comum.

11.3. A CARb-ABPI agirá durante todo o período da Arbitragem como depositário fiel dos Árbitros, competindo-lhe, nessa condição, receber os depósitos e proceder aos correspondentes adiantamentos ou pagamentos dos respectivos honorários.

11.4. **Perícia:** Na eventualidade de realização de perícia por profissional designado pelo Tribunal Arbitral, os respectivos honorários deverão ser depositados pelas Partes em

sua integralidade antes do início dos trabalhos do perito, independentemente da forma de pagamento apresentada pelo perito, salvo determinação em sentido contrário pelo Tribunal Arbitral.

11.5. Honorários de árbitros e peritos: O pagamento de honorários aos Árbitros, ou aos eventuais peritos nomeados pelo Tribunal Arbitral, somente ocorrerá contra a apresentação dos correspondentes documentos de cobrança, na forma indicada pela CARb-ABPI. O pagamento poderá ser feito à pessoa física ou, ainda, à sociedade profissional da qual o Árbitro ou Perito faça parte.

11.6. Na hipótese de pagamento à pessoa física, as Partes arcarão com o encargo previdenciário reflexo, que será recolhido pela CARb-ABPI (fonte pagadora), responsável tributária, nos termos da legislação vigente.

11.7. Nos casos de remessa dos honorários ao exterior, as Partes também arcarão com os devidos encargos que serão recolhidos pela CARb-ABPI.

11.8. Em qualquer hipótese, serão efetuados os descontos e retenções determinados por lei.

11.9. Inadimplemento: Qualquer inadimplemento das Partes aos depósitos solicitados ensejará as seguintes consequências:

11.10. Na hipótese do não pagamento das Taxas de Administração, honorários de árbitro e peritos ou quaisquer despesas da arbitragem, será facultado a uma das partes efetuar o pagamento por conta da outra, em prazo a ser fixado pela Secretaria da CARb-ABPI.

11.11. Caso o pagamento seja efetuado pela outra parte, a Secretaria da CARb-ABPI dará ciência às Partes e ao Tribunal Arbitral, hipótese em que este poderá considerar retirados os pleitos da parte inadimplente, se existentes.

11.12. Caso nenhuma das partes se disponha a efetuar o pagamento, o procedimento será suspenso.

11.13. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias de suspensão por falta de pagamento, sem que qualquer das partes efetue a provisão de fundos, o processo poderá ser extinto, sem prejuízo do direito das partes de apresentarem requerimento para instituição de novo procedimento arbitral visando solução da controvérsia, desde que recolhidos os valores pendentes.

11.14. A CARb-ABPI pode exigir judicial ou extrajudicialmente o pagamento das Taxas de Administração, honorários dos árbitros ou despesas, que serão considerados valores líquidos e certos, e poderão vir a ser cobrados através de processo de execução,

acrescidos de juros e correção monetária, conforme disposto na Tabela de Custos aplicável.

11.15. **Fundo de despesas:** Conforme previsto na Tabela de Custos e de Honorários de Árbitros para Procedimento Comum, durante a arbitragem, as despesas relativas a envio de documentos, cópias, impressões, contratação de fornecedores para apoio em audiência, tal como estenotipistas e gravação, reembolso de despesas incorridas pelo Tribunal Arbitral, entre outros, serão descontados do fundo de despesas constituído pelas Partes.

11.16. **Custos:** Conforme disposto nos artigos 97 e 100 do Regulamento Comum, constará da sentença arbitral a fixação da responsabilidade pelas custas da arbitragem, inclusive dos honorários dos Peritos, dos honorários de sucumbência e de outras despesas que devam ser ressarcidas. Poderá ainda o Tribunal deliberar, fundamentadamente, pela condenação em litigância de má-fé decorrente de conduta da Parte, seja no pedido de medidas cautelares e provisórias, seja no descumprimento dessas medidas, seja com relação à sua cooperação no desenvolvimento do procedimento arbitral.

11.17. No curso da arbitragem, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados, assim como com os honorários de eventuais assistentes técnicos, de sua escolha.

11.18. As Partes, os Árbitros e o Secretário Executivo da CARB-ABPI, firmam este Termo de Arbitragem em 04 vias, para que produza seus efeitos legais, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.

PARTES:

[assinatura]

CASTRICONI S.R.L.

Neste ato representada por: **Saul Goodman**, OAB/SP nº [...]

[assinatura]

CASTRICONI DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Neste ato representada por: **Saul Goodman**, OAB/SP nº [...]

[assinatura]

NQM COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA.

Neste ato representada por: **Alan Shore**, OAB/RJ nº [...]

TRIBUNAL ARBITRAL:

[assinatura]

JESSICA PEARSON

[assinatura]

[assinatura]

HARVEY SPECTER

LOUIS LITT

Interveniente administrativo:

**CArb-ABPI - Câmara de Arbitragem da Associação Brasileira da Propriedade
Intelectual:**

[assinatura]

Manoel Joaquim Pereira dos Santos
Diretor da CArb-ABPI

[assinatura]

Vinícius Pavan Lessa Silva
Secretário Executivo da CArb-ABPI

TESTEMUNHAS:

[assinatura]

[assinatura]

Nome:
CPF/MF nº

Nome:
CPF/MF nº

PROCEDIMENTO ARBITRAL Nº 202188

REQUERENTES: Castriconi S.R.L. e Castriconi do Brasil Comércio e Importação LTDA

REQUERIDA: NQM Comércio de Vestuários LTDA

ORDEM PROCESSUAL Nº 01

Designa audiência de apresentação de caso

CONSIDERANDO que a Requerida suscita a ausência de jurisdição deste Tribunal Arbitral acerca de parte dos pleitos aduzidos pelas Requerentes; e

CONSIDERANDO que as alegações de mérito formuladas pelas Partes no Termo de Arbitragem configuram matéria complexa, demandando a realização de exposição oral para a plena formação do convencimento do Tribunal Arbitral;

DECIDE o Tribunal Arbitral, por meio desta Ordem Processual:

- i. **DESIGNAR** audiência de apresentação do caso para o dia 03/07/2021, a ser realizada por meio de videoconferência;
- ii. **INFORMAR** que, durante a apresentação do caso, as Partes deverão endereçar os seguintes pontos controvertidos:
 - a. O Tribunal Arbitral possui jurisdição para apreciar os 3 (três) primeiros pleitos aduzidos pelas Requerentes, tal como constam no Termo de Arbitragem?
 - b. Admitindo-se que o Tribunal Arbitral possua jurisdição para apreciar os referidos pleitos, deve ele realizar uma análise incidental quanto à nulidade do registro da Requerida para a marca “AGORA”, ou deve o Procedimento Arbitral ser suspenso

quanto a este ponto, pendente o desfecho de eventual ação de nulidade ou de adjudicação de registro de marca a ser ajuizada pelas Requerentes perante a Justiça Federal? Ainda, na hipótese de o Tribunal Arbitral decidir realizar a referida análise incidental, deve o INPI ser chamado a intervir na arbitragem?

- c. Admitindo-se que o Tribunal Arbitral possa realizar a análise incidental acerca da nulidade do registro de marca “AGORA”, deve tal registro ser declarado nulo, em respeito ao artigo 124, XIX da Lei de Propriedade Industrial?
- d. A venda do modelo de óculos de sol da Requerida configura violação ao alegado direito de autor da Requerente? Subsidiariamente, a referida venda configura prática de concorrência desleal?

CIÊNCIA às Partes.

A presente ordem processual é assinada pela Árbitra Presidente Jessica Pearson, com a devida concordância dos coárbitros Harvey Specter e Louis Litt.

São Paulo, 16 de abril de 2021.

[assinatura]

Jessica Pearson

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO 1º CSD-ABPI MOOT INFORMA:

1. As imagens dos produtos comercializados por ambas as partes não foram incluídas no Caso de forma proposita. Isso porque, durante as Rodadas Orais, os competidores deverão se ater aos elementos jurídicos envolvidos na disputa, e não às potenciais diferenças físicas entre os dois produtos. Para todos os fins, deve-se presumir que o modelo de óculos de sol comercializado pela Requerida (e identificado pela marca “AGORA”) é muito semelhante ao modelo de óculos de sol anteriormente comercializado pela Primeira Requerente (e identificado pela marca “ALLORA”).
2. Em que pese a Comissão Organizadora reconheça que, em uma disputa como esta aqui narrada, muito provavelmente as partes teriam perquirido medidas de urgência perante o Poder Judiciário ou por meio do procedimento de Árbitro de Emergência previsto no Regulamento da CARB-ABPI, optou-se por propositalmente excluir este elemento do Caso, no intuito de não tumultuar as discussões de mérito postas.
3. Em que pese a Comissão Organizadora reconheça que, em uma disputa como esta aqui narrada, muito provavelmente o Tribunal Arbitral teria bifurcado o procedimento, proferindo inicialmente uma sentença parcial acerca de sua jurisdição e, apenas em um segundo momento, proferindo sentença de mérito, optou-se por propositalmente consolidar ambas as discussões, de modo a permitir que os competidores possam explorar a fundo todos os elementos do Caso em uma só simulação.
4. Para todos os fins, os participantes deverão considerar que os registros e pedidos de registro das marcas fictícias apontadas no caso não convivem com registros reais (aqueles constantes no banco de dados do INPI). Assim, não serão válidos argumentos que se utilizem de consulta ao banco de dados do INPI para demonstrar a “convivência” entre as marcas fictícias e outras marcas reais. Por outro lado, é permitido aos participantes que se utilizem de argumentos que façam referência ao entendimento geral do INPI a respeito de determinada matéria, baseando-se, por exemplo, nas disposições do Manual de Marcas do INPI.

Atenciosamente,

Comissão Organizadora do 1º CSD-ABPI Moot

Manoel J. Pereira dos Santos
Flavia Mansur Murad Schaal
Wilson Pinheiro Jabur

Caio de Faro Nunes
Pietra Daneluzzi Quinelato
Felipe Lisboa Meiler
Vinícius Pavan Lessa Silva

RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

A Comissão Organizadora elenca abaixo suas respostas aos pedidos de esclarecimentos encaminhados tempestivamente pelas equipes. Em algumas ocasiões, o mesmo questionamento foi enviado por mais de uma equipe. Nestas hipóteses, a Comissão Organizadora selecionou apenas um questionamento para responder.

1. “No requerimento de arbitragem e no Contrato de Licença de Marcas e Outras Avenças, a Requerente afirma que a duração do contrato é de 10 anos. Nesse sentido, tendo sido assinado pelas partes em 05 de janeiro de 2009, seu término se daria em 05 de janeiro de 2019. Ocorre que no documento RTE-03 juntado pela Requerente, o e-mail enviado pela NQM para informar que não há mais intenção de prorrogar o prazo do contrato diz que a relação se encerra no mês de dezembro, o que é confirmado pelo e-mail de resposta da CASTRICONI. Assim, gostaríamos de confirmar que a vigência do contrato se encerrou em 05 de janeiro de 2019.”

R: Sim, a vigência do contrato se encerrou em 05 de janeiro de 2019. A intenção da NQM, ao utilizar-se da expressão “nossa relação se encerra agora, em dezembro”, foi meramente a de indicar que, não havendo renovação, dezembro seria o último mês de plena vigência contratual, já que o término do contrato ocorreria logo no início de janeiro.

2. “Na página 16 do arquivo do Caso, [...] há a divulgação de uma notícia de jornal. No parágrafo 6 desta notícia, não está claro o sentido dado à palavra “popularizar”. Muitos utilizam este termo para fazer atribuição ao ato de tornar determinado produto ou serviço mais acessível, ou seja, mais barato para o grande público. Todavia, a definição dada pelo Dicionário Michaelis, [...] é de tornar popular, querido por grande número de pessoas, difundir e ganhar aceitação. Dito isto, resta ser esclarecido com qual significado a palavra “popularizar” foi empregada. Informando, assim, se existe um viés econômico atrelado à palavra “popularizar”, ou se esta se restringe apenas ao ato de divulgação dos produtos neste caso.”

R: A notícia foi elaborada por jornal que não possui relação com as partes. Neste sentido, a interpretação da expressão “popularizar” caberá às partes e poderá ser compreendida como um dos elementos do caso.

3. “No âmbito do INPI, foi apresentada oposição ao registro da marca nominativa “AGORA”, ou apenas Processo Administrativo de Nulidade (PAN)?”

R: Não foi apresentada oposição ao registro da marca nominativa AGORA. A Requerente tão somente tomou ciência da existência da marca AGORA em 01 de novembro de 2019, data em que houve o lançamento dos modelos de óculos de sol pela Requerida. Naquele momento, o registro nº 7777, para a marca AGORA, já havia sido concedido pelo INPI, de modo que, não havendo mais prazo para apresentação de oposição, optou a Requerente pela apresentação de Processo Administrativo de Nulidade (PAN).

4. “Alguma das partes apresentou oposição ao pedido de registro de marca da outra parte? Em caso positivo, essa oposição já foi analisada pelo INPI?”

R: Conforme informado no esclarecimento de nº 03 acima, a Requerente não apresentou oposição contra o pedido de registro nº 7777, para a marca AGORA. Por outro lado, após tomar ciência do pedido de registro nº 9999, para a marca AGGORA, que foi depositado pela Requerente em 03/08/2020 e publicado pelo INPI em 01/09/2020, a Requerida encaminhou, em 03/09/2020, Notificação Extrajudicial requerendo a desistência do pedido de registro e, após não ter obtido resposta quanto à notificação, apresentou, em 29/09/2020, oposição ao pedido de registro nº 9999, requerendo o seu indeferimento, por constituir imitação de seu registro nº 7777, para a marca AGORA. Até a presente data, não houve decisão do INPI em relação ao pedido de registro nº 9999, para a marca AGGORA.

5. “Verifica-se no Requerimento de Arbitragem que *“Ato contínuo, a Castriconi instaurou procedimento administrativo de nulidade em face da marca nominativa AGORA”*. Diante disso, favor esclarecer a data exata em que o PAN foi instaurado (...)”.

R: O PAN foi protocolado pela Castriconi em 20/03/2020 e publicado pelo INPI em 28/04/2020. A NQM apresentou Manifestação ao PAN em 26/06/2020. Até a presente data, não houve decisão do INPI e, portanto, o registro nº 7777, para a marca AGORA, está em vigor.

6. “As partes apresentaram oposições ou promoveram quaisquer atos, dentro ou fora do âmbito do processo administrativo, à exceção do envio de notificações extrajudiciais, visando obstar o registro e o uso das marcas que impugnam e a proteção de seus ativos (ou seja, a Requerente, por exemplo, buscou promover o registro de direitos autorais do modelo de óculos perante a Biblioteca Nacional ou se opôs ao

registro da marca “AGORA” antes de sua concessão, e a Requerida se opôs ao pedido de registro da marca “AGGORA” ou ajuizou ação de abstenção de uso na esfera Estadual até a data da audiência)?”

R: A Requerente não promoveu o registro de direitos autorais do modelo de óculos de sol e, até a presente data, não houve o ajuizamento de ação de abstenção de uso de marca na esfera Estadual. Os demais pontos foram respondidos nos esclarecimentos de nº 03 e nº 04.

7. “No requerimento de arbitragem, a CASTRICONI afirma que a marca “AGORA” foi concedida em 01 de outubro de 2019 e, após 1 mês da concessão, a NQM teria lançado seu modelo de óculos. Seguindo essas datas, o lançamento de NQM se daria em 01 de novembro de 2019. No entanto, no requerimento, consta a data do lançamento como 01 de janeiro de 2019. Portanto, gostaríamos de esclarecer a data de lançamento dos óculos da NQM com a marca “AGORA”.”

R: A marca “AGORA” foi concedida em 1 de outubro de 2019 e o lançamento ocorreu em 01 de novembro de 2019. A data de 01 de janeiro de 2019 foi erroneamente digitada na página 6 do Caso.

8. “Existem demonstrativos de que o faturamento da CASTRICONI fora negativamente afetado com o início da comercialização dos óculos de sol da NQM e o consequente aumento do faturamento desta?”

R: A Castriconi não apresentou demonstrativos de que seu faturamento foi negativamente afetado pela comercialização dos óculos de sol da NQM. Por outro lado, é notório o alto volume de vendas e o sucesso dos óculos de sol AGORA, da NQM, conforme divulgou a notícia publicada pelo Brasil Jornal (página 42 do Caso).

9. “Os pedidos de registro de desenhos industriais DI BR 2222, DI BR 3333 e DI BR 4444 foram submetidos ao exame de mérito quanto aos aspectos de novidade e originalidade nos termos do artigo 111 da Lei nº 9.279/96 ou se deu apenas nos termos do artigo 106 da mesma lei?”

R: Os desenhos industriais DI BR 2222, DI BR 3333 e DI BR 4444 foram submetidos ao exame de mérito, tendo o INPI exarado parecer no sentido de que atendem aos requisitos de novidade e originalidade.

10. “Foram feitos todos os pagamentos relativos ao registro de desenho industrial, a tempo e modo adequados, ou decorreu o prazo para pagamento da renovação e/ou deixou de ser cumprida alguma formalidade nesse sentido?”

R: Por um lapso, a Castriconi deixou de requerer a prorrogação do registro de desenho industrial DI BR 3333, de modo que o referido registro foi extinto pelo INPI, após o término do prazo de 10 anos de vigência.

11. “No Regulamento da CARB-ABPI, o art. 20 estabelece que “a Secretaria da CARB-ABPI intimará o(s) Requerido(s) para apresentar(em) Resposta(s) ao Requerimento de Arbitragem, no prazo de 15 (quinze) dias”. Dessa forma, o requerimento foi recebido pela Câmara de Arbitragem e, no dia 12 de outubro de 2020, foi enviada a intimação à Requerida para apresentação de resposta (página 31). Entretanto, a Requerida enviou a resposta apenas no dia 26 de novembro de 2020, conforme consta no e-mail juntado na página 33, ou seja, após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no Regulamento. Por isso, gostaríamos de esclarecer se as datas acima estão corretas ou se a Requerida, de fato, apresentou a resposta ao requerimento intempestivamente”.

R: A resposta foi enviada em 26 de outubro de 2020, ao invés de 26 de novembro de 2020. A data no e-mail juntado na página 33, portanto, foi erroneamente digitada.

12. “A criação de um discurso oral de qualidade passa pelo conhecimento do seu público. No caso de uma sustentação oral de qualidade não há distinção. Por tal motivo, com o intuito de entender melhor quem serão os árbitros que analisarão, procedimento comum e esperado em uma arbitragem, posto que as partes escolhem seus julgadores, gostaríamos de saber quem serão os árbitros responsáveis por analisar cada apresentação das equipes. Eventualmente, em qual data serão divulgados os nomes dos árbitros apontados para decidir as rodadas de apresentações de cada equipe. Neste sentido, é importante destacar que o conhecimento dos árbitros que julgarão cada equipe em específico é essencial para o bom direcionamento e preparação da equipe, a qual conhecerá o seu público e poderá abordar os tópicos necessários de maneira alinhada e direcionada”.

R: Os árbitros que atuarão em cada painel serão divulgados oportunamente.

13. “O horário em que a competição começará não foi divulgado, assim como, não foram mencionados os horários nos quais será feito o sorteio, o espaço de tempo entre o sorteio e o início da competição e o horário em que as equipes precisarão informar quem serão os seus oradores de cada painel. Para o melhor desempenho e organização

de cada equipe é indispensável o conhecimento dos exatos horários que cada parte da competição acontecerá, inclusive para a indicação dos oradores que falarão em cada painel, os quais podem ser distintos, e a sua possibilidade de preparação dos recursos de sua apresentação. Evitando, assim, problemas técnicos momentâneos e facilitando a gestão do tempo do time e do próprio “moot court”.

R: O chaveamento das equipes, bem como os horários de cada painel, serão divulgados oportunamente. Vale lembrar, neste sentido, que, nas Rodadas Classificatórias, cada equipe participará de dois painéis: um representando a parte Requerente, e outro representando a parte Requerida. As equipes não precisarão informar com antecedência quais serão os oradores de cada painel.

14. “Conforme as informações constantes no caso, a relação contratual entre as partes, no que diz respeito ao licenciamento para comercialização dos óculos de sol ALLORA pela NQM, findou em 05/01/2019 (RTE-01). A matéria jornalística que noticiou a chegada dos óculos AGORA nas lojas brasileiras foi publicada em 15/01/2020 (página n. 42 do Caso). O que se busca compreender é se, nesse interregno, houve alguma divulgação na mídia - semelhante, por exemplo, às matérias jornalísticas que divulgaram a chegada dos óculos ALLORA e AGORA no Brasil - informando o público consumidor acerca do rompimento do contrato de licenciamento”. [...]

R: Não houve divulgação na mídia quanto à ausência de prorrogação do contrato de licenciamento entre as empresas.

15. “Os óculos se pronunciam “AGÓRA” ou “ÁGORA”? Entendemos que vale a confirmação, já que “ALLORA”, em italiano, se pronuncia “ALLÓRA”.”

R: A pronúncia é AGÓRA.

16. [...] “Existe a possibilidade de alguma parte ter adicionado - intencionalmente ou não - provas incondizentes com a realidade dos fatos? Na ocorrência de inconsistência nas informações deve-se tratá-las como erro material inevitável ou fato verídico?”

R: Todos os fatos descritos no caso devem ser considerados verídicos.

17. “Em parte do texto foi mencionada uma adaptação da marca ALLORA para o território nacional. Qual adaptação foi essa?”

R: A adaptação foi a alteração de ALLORA para AGGORA.

18. “A notícia de jornal exposta na página 42 – RDA-01 §5 menciona que foram apreendidas inúmeras unidades falsas da marca nas ruas do centro de São Paulo: “[...]Nos meses seguintes ao lançamento da nova coleção, foram apreendidas inúmeras unidades falsas da marca nas ruas do Centro de São Paulo”. Solicita-se o esclarecimento das seguintes informações acerca do ocorrido – qual era (ou quais eram) a(s) inscrição(ões) – elemento nominativo, estampado(as) nos produtos apreendidos; e se couber, complementarmente, identificação do(s) réu(s).”

R: Nos produtos apreendidos, constava a marca AGORA.

19. “Houve tentativa de renegociação do Contrato por iniciativa da Requerida diante da não renovação do registro de desenho industrial pela Requerente, especialmente considerando, mas não se limitando a discussões sobre valor dos royalties?”

R: Não houve tentativa de renegociação entre as partes.

20. “A Marca ALLORA fora reconhecida como Marca Notoriamente Conhecida ou Marca de Alto Renome no Brasil e/ou em quaisquer outros países?”

R: Não, a marca ALLORA nunca foi reconhecida como marca notoriamente conhecida ou marca de alto renome. A Castriconi nunca pleiteou o reconhecimento de alto renome perante o INPI. Da mesma forma, a Castriconi nunca esteve envolvida em nenhuma ação judicial, no Brasil ou no exterior, em que se tenha discutido a caracterização da marca como sendo (ou não) notoriamente conhecida.

21. “O que foi discutido na videochamada realizada em 29 de outubro de 2018, na qual a Requerida sinalizou não ter interesse em prorrogar o vencimento do Contrato de Licença de Marca?” [...]

R: A conversa realizada na data mencionada foi breve. Antônio Nunes, diretor jurídico da NQM, apenas informou que, por ordem superior, não havia interesse da empresa na prorrogação do contrato.

22. “O departamento jurídico da Requerente contava com o auxílio de escritórios terceirizados responsáveis pela gestão do portfólio de marcas e desenhos industriais?”

R: Não, o departamento jurídico da Requerente era quem cuidava, internamente, da gestão da sua propriedade industrial, incluindo marcas e desenhos industriais.

23. “Durante os dez anos de vigência do Contrato de Licença de Marca e Outras Avenças (RTE-01), firmado entre a Castriconi S.R.L. e a NQM Comércio de Vestuários Ltda., a Castriconi S.R.L. atingiu o seu objetivo de popularizar os óculos de sol vendidos sob a marca ALLORA no Brasil?”

R: Durante a vigência do contrato, os óculos de sol vendidos sob a marca ALLORA se tornaram muito mais conhecidos no Brasil do que eram antes de 2009, quando a marca era apenas vendida na Europa. A maioria dos consumidores brasileiros dos produtos ALLORA são de classe alta, mas não exclusivamente. Os produtos da marca AGORA, por sua vez, conseguiram atingir uma parcela maior de consumidores na classe média (além da classe alta), devido aos seus preços mais acessíveis.

24. “Considerando que a Castriconi não estava vendendo os óculos da marca ALLORA no Brasil na ocasião do lançamento dos óculos da marca AGORA, qual foi a natureza do prejuízo sofrido pela Castriconi, mencionado na folha 7?”

R: Após o término da relação contratual, a Castriconi continuou comercializando os óculos da marca ALLORA no Brasil, por meio de outros distribuidores (que não a NQM). Os óculos de sol ALLORA não foram descontinuados e seguem sendo comercializados em território nacional. Em paralelo, a Castriconi lançou em agosto de 2020 uma nova linha de óculos de sol no Brasil, identificada pela marca AGGORA.

25. “[Seria possível] produzir uma prova, especificamente, realizar uma pesquisa objetiva baseada nos critérios do manual do INPI, para questionar se o público (real) associaria ou seria levado à confusão em relação às marcas ALLORA e AGORA, levando em conta todas as circunstâncias do caso concreto?”

R: Não. Para fins de prova, os competidores devem se limitar aos elementos fáticos descritos no caso. A utilização de outros meios de prova (como, por exemplo, pesquisas empíricas) fere a paridade de armas entre as equipes.

26. “Qual a estrutura societária entre as Requerentes? Há relação de grupo econômico, relação de controladora e subsidiária?”

R: A Primeira Requerente é a sócia majoritária (e, portanto, controladora) da Segunda Requerente. Quanto ao ponto, esclarece-se que não há controvérsia entre as partes a respeito da jurisdição do Tribunal Arbitral sobre a Segunda Requerente.