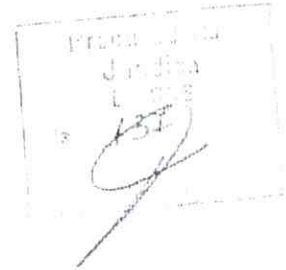




ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO
(Port. 051/2003)



Rio de Janeiro, em 22/07/2004

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 305/04

Ref.: Processo n.º 819505641

EMENTA: Propriedade Industrial. Marcas. Recurso interposto contra decisão de 1ª instância que indeferiu o pedido em epígrafe. Petição rotulada de manifestação de alerta, com conteúdo de oposição, protocolada intempestivamente. Deve ser recebida, porém não conhecida face ao seu caráter de oposição e a sua intempestividade

Senhor Procurador Jurídico,

O pedido de registro de marca em exame foi indeferido pela Diretoria de Marcas, por entender aquela autoridade administrativa que o sinal dele objeto, conforme pleiteado, infringe o art. 124, inciso V e XIX e art. 129, § 1º, da Lei n.º 9279/96 – Lei da Propriedade Industrial - LPI.

Com a finalidade de modificar esta decisão, foi interposto Recurso ao Senhor Presidente do INPI, cuja instrução técnica encontra-se devidamente exarada nos autos, nos termos da Resolução INPI n.º 099/2003.

DOS FATOS

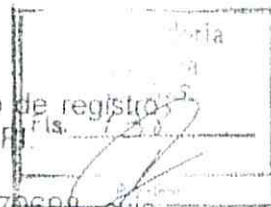
Em 01/10/1996 a empresa H & S Automação LTDA depositou o presente processo, relativo a marca "H & S", para assinalar os produtos enquadrados na Antiga Classe Nacional 09.55, quais sejam: máquinas de calcular, contar, registrar, escrever, grampear, computar e equipamentos periféricos; tendo sido devidamente comunicado, nos termos da lei, o pedido de registro em 19/08/1997.

O presente processo passou por todos os tramites legais, sem sofrer qualquer impugnação dentro do prazo legal, o que culminou com a publicação do deferimento do pedido de registro em análise em 15/12/1998.

Em 05/05/1998, ou seja, após o prazo legal para a interposição de oposição, a empresa HS Hard e Soft Informática Comércio e Indústria LTDA ingressou com a petição n.º (RJ) 018449, intitulada de manifestação de

Vanes

alerta, cujo conteúdo era a possibilidade de o presente pedido de registro infringir o art. 124, inciso V e XXIII e o art. 129, § 1º, ambos da LPI.



Baseado em um parecer exarado junto ao processo nº 817270698, cujo teor era a possibilidade de a Administração anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, com base na orientação constante da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, a Diretoria de Marcas anulou a publicação do deferimento do pedido de registro, alegando erro material, publicando em seguida o indeferimento do pedido de registro, face a infringência do artigo 124, incisos V e XXIII e art. 129, § 1º, ambos da LPI.

Em 15/04/1999 a empresa "H & S Automação LTDA" interpôs recurso contra a decisão da Diretoria de Marcas, alegando não conhecer as razões que fundamentaram o indeferimento, questionando saber qual marca não poderia deixar de conhecer em razão da atividade e qual a empresa o seu sinal marcário estaria reproduzindo o nome comercial.

Questiona, ainda, o fato do indeferimento ter ocorrido logo após o pagamento da taxa de expedição de certificado de registro e não lhe sendo dado direito de defesa em relação as argumentações que fundamentaram o indeferimento.

DO MÉRITO

Primeiramente, torna-se necessário um conhecimento prévio do que dispõe a Lei nº 9279/96 – Lei da Propriedade Industrial, quanto aos prazos para a prática de atos junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial:

*Artigo 158 – Protocolizado, o pedido será publicado para a apresentação de **oposição** no prazo de 60 (sessenta) dias.*

*§ 1º - O depositante será **intimado** da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.*

(grifos nossos)

Através de uma simples leitura da norma jurídica supracitada, pode-se perceber que qualquer interessado, para impedir o registro de determinada marca deverá interpor oposição em um prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação da comunicação do pedido, sob pena de preclusão temporal do seu direito.

Extrai-se da norma, ainda, que uma vez interposta a oposição, em tempo hábil, o depositante terá oportunidade de defender-se das alegações formuladas, respeitando, dessa forma, o Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV da Constituição. Caso a oposição seja formulada intempestivamente, por força do que dispõe o artigo 219, § 1º da LPI, deverá ela não ser conhecida por ter sido apresentado fora do prazo legal.

Com isso, a princípio, a petição rotulada de manifestação de alerta, deveria ter sido não conhecida, uma vez que possuía todo um conteúdo de oposição.

Tendo em vista que tal petição foi conhecida e seus argumentos foram levados em consideração para o exame do pedido, sem contudo, ter dado prévio conhecimento ao requerente do pedido, fica claro que houve o cerceamento de uma importante etapa processual, qual seja, a apresentação de manifestação por parte do depositante, infringindo Princípios presentes na Legislação marcária em vigor e na Carta Magna.

Cabe ressaltar, ainda, que a complementação constante da publicação que dá notícia do indeferimento do pedido de registro não deu conhecimento ao requerente, de qual marca era usada anteriormente em segmento mercadológico afim, e que por isso ele não poderia desconhecer, e qual era a empresa que, em tese, detém a prioridade do nome comercial.

Outro fato a ser relevado é que a Diretoria de Marcas não poderia ter anulado o deferimento do pedido de registro baseado em erro material, uma vez que a petição nº (RJ) 018449 de 05/05/1998, não obedeceu ao prazo legal para a interposição de oposição, não tendo o condão de caracterizar erro material argüido pela DIRMA, conforme já foi claramente abordado no PARECER/PROC/DICONS Nº 002/00, que assim dispõe:

Ementa: Propriedade Industrial – Marcas. Petição intempestiva de oposição rotulada de petição de esclarecimentos. Deve ser recebida e não conhecida a oposição constante na petição rotulada de petição de esclarecimentos, face a sua intempestividade.

DA CONCLUSÃO

Isto posto, sugerimos ao Senhor Presidente a anulação da decisão da Diretoria de Marcas que anulou o despacho de deferimento do presente pedido e conseqüentemente indeferiu o mesmo, posto que não caracterizado o erro formal que justificasse o ato, e ainda, por não ter sido observado o direito ao contraditório e a ampla defesa da requerente, cuja publicação do indeferimento não deu base legal para uma correta defesa, o que também caracteriza erro formal.

Por fim, sugerimos que a petição nº 020547 de 15/04/1999, que interpôs o presente recurso, seja prejudicada, e que a petição nº (RJ) 018449 de 05/05/1998, rotulada de manifestação de alerta, seja não conhecida, face a sua intempestividade, publicando-se conseqüentemente a concessão do registro da marca "H & S".

Após a concessão, caberá a empresa HS Hard e Soft Informática Comércio e Indústria LTDA tomar as providências que julgar necessárias, dentro dos prazos estipulados pela Lei da Propriedade Industrial.

É o relatório.

Vanessa

GERENTE DA CORTEJA
P. 144
CONDIÇÃO DE

De acordo
A Condicionar
Em 26/03/99
Mauro Sérgio Nêto
FUNDADOR - GERAL - S/A EXP. 1997
Nº 11.514.908/0001



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Processo (Marca) nº 819.505.641

À DIRMA, solicitando conhecimento da NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 305/04 e providências cabíveis.

Presidência, em 27 de julho de 2004.

Luiz Otávio Beaklini
Presidente em exercício
Mat SIAPE nº 0305217

1. Ciente.
2. À DIRMA III para conhecer e providenciar o constante na presente NOTA.

MARIA ELIZABETH BROXADO
Diretora de Marcas
Cartaria MDIC 028 - 21/02/2001
28 - 07 - 2004.