



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

PARECER/INPI/PROC/Nº 048/03

Em, 13/11/2003.

Ref.: Processo n.º 818800887

EMENTA: Propriedade Industrial – Marcas. Processo Administrativo de Nulidade instaurado de ofício pela Diretoria de Marcas contra a concessão do registro em epígrafe. Sempre que a parte do signo subsistente, ou seja, a parte do sinal marcário requerido e não questionável, for considerada registrável por não infringir nenhum dispositivo legal vigente, é possível a declaração de sua nulidade parcial. Condicionando-se para tanto o requerimento, por parte da titular do registro, da supressão da parte do sinal marcário considerado irregistrável.

Senhor Procurador Jurídico,

Com a finalidade de declarar administrativamente, a nulidade do registro de marca em exame face a infringência do art. 124, inciso XVII, da LPI, foi instaurado de ofício, pela Diretoria de Marcas, o processo administrativo de nulidade, cuja instrução técnica encontra-se devidamente exarada nos autos, nos termos da Resolução INPI 099/2003.

DO MÉRITO

No mérito, em consonância com o Parecer Técnico exarado por aquela Diretoria, concluímos pela procedência das razões que fundamentaram o procedimento instaurado, contudo, entendemos que a nulidade do registro

deve ser declarada parcialmente, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 165 da LPI, pelas razões a seguir expostas:

Quando ocorre do INPI conceder um registro de marca que de alguma forma infringe a legislação marcária, a atual Lei da Propriedade Industrial, em seus artigos 168 e 169, prevê formas administrativas de se obterem a sua nulidade:

“Art. 168 - A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta lei”.

“Art. 169 - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro”.

Destes artigos depreende-se que pode ser proposto perante o INPI um processo de nulidade administrativa de determinado registro, por parte de terceiros devidamente legitimados ou pelo próprio INPI, quando este não estiver em conformidade com a legislação em vigor e/ou quando o ato administrativo que gerou a concessão de um registro, passa a conferir, à determinado titular, um privilégio de propriedade marcária com exclusividade de uso sobre um sinal que se entende ferir a legislação vigente, ora por ser ilícito ora por estar indisponível, devendo, portanto em casos análogos o INPI, respeitados os prazos legais, rever os seus atos tornando-os nulos.

Com o advento da lei n.º 9279 de 14/05/96, Lei da Propriedade Industrial – LPI, surge no âmbito do direito de propriedade industrial, o instituto da “Nulidade Parcial”, que permite, ao requerente ver aproveitado o seu ato de depósito, garantindo a data de prioridade do seu pedido de registro em relação a sua parte não questionada por terceiros ou pelo próprio INPI.

Na LPI, em seu Título III- DAS MARCAS, no Capítulo XI - artigo 165 temos que:

“-É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta lei”.

Parágrafo único - A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável. “

Assim, constatamos que a nulidade da marca poderá ser declarada parcialmente, sempre que a parte do signo subsistente, ou seja a parte do

sinal marcário requerido e não questionável, for considerada registrável a luz dos dispositivos legais vigentes.

Esta disposição da Legislação consagra o princípio do direito atributivo que figura na Lei de Propriedade Industrial brasileira, quando permite garantir ao requerente a sua prioridade de depósito, por meio do qual se reivindica a proteção legal de parte de um sinal legitimamente requerido e passível de registrabilidade, a luz do art. 123, inciso I, da LPI.

Nestes termos, toda vez que a exclusão do termo irregistrável for solicitada pela titular, pleiteando a manutenção apenas da parte registrável, após uma impugnação de terceiros ou pelo próprio INPI de ofício, tornasse-á possível a registrabilidade de parte do signo como marca.

Tal entendimento, que tem como condão garantir aos usuários a prioridade do depósito, em relação a sua parte registrável, deverá ser aplicado pelo INPI tanto no exame de processos administrativos de nulidade quanto em impugnações de terceiros, via oposição ao pedido de registro, evitando-se assim indeferimentos desnecessários.

Para tanto, em casos análogos em que se constate a registrabilidade de parte do sinal requerido, deve ser exigido dos requerentes/titulares a regularização de seus processos administrativos, com a apresentação de **novos formulários** do pedido de registro de marca em questão e, nos casos de marcas mistas ou figurativas, um novo jogo de etiquetas na forma anteriormente requerida, em conformidade com o Guia do Usuário de Marcas, contendo apenas a palavra, a expressão ou o signo passível de registro como marca, sob pena, de não o fazendo ser declarada a nulidade total do registro ou manutenção do indeferimento do pedido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, e considerando que no presente caso, com o cumprimento da exigência formulada pelo extinto Grupo Especial de Trabalho, às fls. 34/35, o titular do registro cumpriu as normas legais para a registrabilidade de parte marca requerida, sugerimos ao Senhor Presidente pelo conhecimento do processo administrativo de nulidade instaurado de ofício pela Diretoria de Marcas, para que no mérito lhe de provimento parcial, tornando-se nulo parcialmente o registro concedido na RPI n.º 1438, de 14/07/1998, e mantendo-se conseqüentemente a vigência do registro da marca mista "Pneus 27", na forma de apresentação constante do formulário apresentado às fls. 45 dos autos.

Em conseqüência da manutenção da vigência do registro, após a decisão do Senhor Presidente, deverá a Diretoria de Marcas providenciar as

alterações cadastrais necessárias junto ao Sistema de Marcas e nos Setores de Arquivo, bem como providenciar a emissão de 2ª via do certificado de registro, contendo no campo observações a decisão proferida pela Presidência ou averbar tal decisão no certificado original.

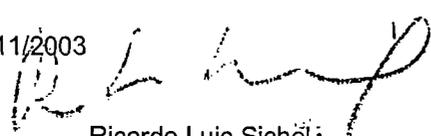
É o parecer que submetemos à consideração de V. S^a,



Gerson da Costa Corrêa
Procurador Federal
Mat. S/APE 0449359

De acordo.
Ao Senhor Presidente.

18/11/2003



Ricardo Luis Sichel
Procurador Geral



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Rio de Janeiro, em 21/11/2003.

Ref. : Processo n.º 818800887

- 1- De acordo com os pareceres da Diretoria de Marcas e da Procuradoria Federal no INPI. Conheço do Processo Administrativo de Nulidade, instaurado de ofício pela Diretoria de Marcas e, no mérito, lhe dou provimento parcial. Nulo Parcialmente o Registro, nos termos do art. 165, parágrafo único, da Lei 9.279/96, em face da infringência do disposto no art. 124, inciso XVII, do mesmo diploma legal. Mantida a vigência da parte da marca mista "Pneus 27", excluídas as "figuras estilizadas do personagem e do pneu" e observando-se a não exclusividade da palavra "Pneus".
- 2- Em consequência da manutenção parcial do registro em epígrafe, deverá a Diretoria de Marcas tomar as providências sugeridas no parecer da Procuradoria quanto a regularização cadastral e emissão de certificado.
- 3- À DIRMA para ciência e publicação da decisão e tomada das providências cabíveis.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luiz Otávio Beaklini'.

Luiz Otávio Beaklini
Presidente em exercício



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI**

Praça Mauá 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240

Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206

procuradoria@inpi.gov.br

Processo nº 8188000887

Em 24/04/2006

Vistos, entendo que a decisão proferida pelo presidente do INPI à fl. 52 por si só não conferiu efeito normativo ao parecer INPI/PROC/DICONS/nº 048/2003.

Entretanto, a necessidade de pacificar a aplicação do artigo 165 da Lei 9.279/96, conduz-me ao entendimento acerca da necessidade de normatização da inteligência do referido parecer...

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe em exercício



**Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial**

Rio de Janeiro, em 03/08/2006.

Ref. : Processo n.º 818800887

Nos termos da orientação contida pela Procuradoria Federal do INPI nos presentes autos, dê-se caráter normativo ao entendimento contido no Parecer/INPI/PROC/N.º 048/03.

Assinatura manuscrita em tinta preta, com uma traçada decorativa no final.

Jorge de Paula Costa Ávila
Vice-Presidente , no exercício da Presidência.