

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 024/99

Em, 17/05/99

Ref.: Proc. 006148182

**EMENTA: CADUCIDADE.
PRAZO DE COMPROVAÇÃO
DEVE TER SEU INÍCIO
CONTADO DA CONCESSÃO
DO REGISTRO.
IMPOSSIBILIDADE DE SE
CONSIDERAR DATA DE
TRANSFERÊNCIA DE
TITULARIDADE OU DA
PRORROGAÇÃO PARA ESSE
FIM. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE.**

Ao Sr. Chefe da DICONS,

Trata-se de pedido de caducidade formulado por "EFECÊ EDITORA S/A" visando extinguir o registro em referência, concernente à marca nominativa "GOURMET" de titularidade da "GAZETA MERCANTIL S/A", inserida na classe 11.10.

Notificada em 15.04.97, através da RPI nº 1.376, a proprietária contestou o referido pedido acostando 10 (dez) periódicos informativos do signo em questão, relativo ao período a ser investigado, compreendido entre 17.01.95 a 17.01.97, a fim de demonstrar o seu uso efetivo.

De acordo com o item 4.3.5.1 da Resolução nº 051/97 ("Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas") computa-se o

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

prazo de investigação, preteritamente, da data constante do protocolo do requerimento de caducidade, que neste caso é 17.01.97.

Antes de se atingir o mérito da consulta, é mister que se destaque o fato de que o presente exame será efetuado sob o prisma da nova Lei de Propriedade Industrial - LPI, conforme entendimento firmado no PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 006/97, emitido pela Sra. Procuradora-Geral à época, que já vem sendo aplicado desde então.

Volvendo a indagação suscitada pela DIRMA, observa-se que, em 25/02/98, na RPI nº 1.418, foi publicada exigência para que o titular da marca caducanda apresentasse documentos fiscais complementares, uma vez que entendeu não serem suficientes as provas apresentadas, quais sejam, os aludidos periódicos.

Em resposta, o titular alegou ser impossível a apresentação de notas fiscais, tendo em vista que as empresas jornalísticas são isentas de qualquer tributo, nos moldes do artigo 150, inciso VI, alínea "d", da Constituição Federal, razão pela qual, não dispunha deste tipo de documento.

Todavia, verifica-se que o mais importante, no caso em tela, não é a natureza da prova apresentada na contestação, e sim, o período apontado pelo requerente para verificação do uso daquela marca.

Preliminarmente, deve-se considerar, que o período de termo inicial do uso efetivo da marca é aquele previsto no inciso I, do artigo 143, isto é, 5 (cinco) anos contados da data da concessão do registro.

Registradas essas considerações, releva assinalar que a data de concessão do presente registro ocorreu em 25.10.85, conforme se verifica do respectivo certificado, às fls. 111.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Logo, é forçoso que se conclua pelo não conhecimento do indigitado pedido de caducidade, pois o período de uso efetivo apontado pelo requerente - 17.01.95 e 17.01.97- é completamente extemporâneo, eis que a referida marca foi concedida há mais de 10 anos.

Aduza-se, ainda, que a Resolução nº 051/97, que trata das "Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas", não deixa dúvidas a respeito, quando considera a data da concessão do registro um ato jurídico que só acontece uma única vez, não admitindo que a data da transferência de titularidade do registro ou da sua renovação, seja interpretada como nova concessão.

Isso significa, necessariamente, que o requerente não preencheu o requisito de admissibilidade para pleitear a caducidade da marca "GOURMET", pois o período de investigação solicitado foi computado tendo em vista a data da última prorrogação, publicada na RPI nº 1272, de 18/04/95, e não da data da concessão, que no caso vertente se deu em 25/10/85.

Face ao exposto, sugiro que o pedido de caducidade em apreço não seja conhecido, mantendo-se, conseqüentemente, o registro ora atacado.

À consideração superior.

Márcia Affonso Moura