

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 019/99

Em, 26/03/99

Ref.: Proc. nº 812.674.405

**Ementa: Revisão administrativa por pessoa sem legítimo interesse. Fundamentação legal não prevista em lei. Não conhecimento da RA. Concorrência desleal de natureza genérica. Competência do Poder Judiciário.**

Ao Sr. Procurador-Geral,

Trata-se de pedido de orientação do Grupo Especial de Trabalho, quanto ao procedimento a ser adotado face ao teor da Revisão Administrativa requerida pela empresa "MEIAS LUCKSON LTDA", às fls. 118/121.

Para melhor entendimento da questão é mister que se relate, resumidamente, o "persecutio" administrativo desde o depósito do pedido de registro em epígrafe.

O depósito da marca sob a apresentação figurativa, inserida na classe 25, itens 10, 20 e 30 foi efetuado em 01/07/86 e, sua viabilidade publicada em 21/01/87, conforme RPI nº 848.

Em 18/02/87, a empresa "MEIAS LUXOR LTDA" apresentou Oposição a esta viabilidade, através da petição protocolada sob o nº 8602.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

Às fls. 81, a titular do pedido de registro, "MEIAS DICKSON SOLLER LTDA", contra-arrazoou a referida oposição.

Em 31/08/89, foi respondida exigência formulada na RPI nº 976, de 04/07/89, no sentido de que o depositante comprovasse ser titular da obra artística () ou apresentasse a competente autorização.

No entanto, o depositante apresentou como prova um envelope datado de 1954, conforme carimbo da ECT, às fls. 93, onde já utilizava a figura objeto da marca e o cachorro.

Com base no artigo 123, do CPI, é que o INPI decidiu pelo deferimento do pedido em apreço, pois foi considerado que o dito envelope exteriorizava o prédio desde muito, em data anterior ao depósito da marca.

Ao tomar conhecimento do deferimento do pedido, em tela, através da RPI nº 1009, de 13/03/90, a empresa "MEIAS LUXOR LTDA", interpôs Recurso, alegando que:

- "a figura da casa, objeto do pedido em questão, nada mais é que a sede da sociedade recorrente, que concorre no mercado com a recorrida, inclusive na mesma cidade ..."
- a recorrente "ocupa o prédio de cuja figura pretende a recorrida obter registro de marca, desde sua constituição em 28/06/82, ocasião em que definiu a sede de seu estabelecimento, à rua Henrique Vaz, nº 219, na cidade de Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais";
- "... a ora recorrente adquiriu da recorrida, em 27/07/82, a propriedade do imóvel em questão"; etc.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

Verifica-se, também, que a recorrente é titular dos registros n°s 811.528.782 e 811.528.804, de apresentação mista, inseridas nas classes 25.10/20 e 30, concedidos em 08 de abril de 1986.

Inobstante as razões expendidas pela recorrente, o INPI conheceu do recurso, mas lhe negou provimento, mantendo, assim, o deferimento do pedido de registro.

Isto porque, entendeu o Grupo Especial de Trabalho que os dispositivos legais argüidos, item 6, do art. 65 c/c e alínea "d" do artigo 2º, do CPI, não se enquadram na hipótese vertente, pois "a marca registranda não é constituída como denominação genérica ou representação gráfica ou expressão empregada comumente para designar gênero, espécie, natureza, peso, valor e qualidade."

Conseqüentemente, foi expedido o respectivo certificado, após o recolhimento das retribuições devidas, conforme se verifica às fls. 113 e 116.

Em 30/07/93, foi protocolada a petição de n° 028226, na qual a empresa "MEIAS LUCKSON LTDA", inconformada com decisão retro, apresentou pedido de Revisão Administrativa, com base no parágrafo 1º do artigo 101, do CPI.

Para melhor atingir o cerne da questão, impende que sejam esclarecidos alguns pontos a saber:

- o imóvel, cuja figura faz parte da marca em tela, foi incorporado ao patrimônio da empresa "MEIAS LUCKSON LTDA", em 28/08/86.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

- em 01/06/86, foi celebrado contrato de locação entre a empresa supracitada - "INDÚSTRIAS LUCKSON LTDA" - e a empresa "MEIAS LUXOR LTDA".

Ocorre que, a Revisão Administrativa foi pleiteada pela proprietária e locadora do imóvel onde funciona a fábrica de meias do recorrente. E, como, a mencionada empresa não é titular de marca discutida nos presentes autos e, sim, do imóvel alocado ao recorrente, não há que se falar em lesão ao seu direito, ficando consubstanciada a falta de legítimo interesse.

Outro ponto a ser abordado é sobre a anulação de um registro já concedido, previsto no artigo 101, do CPI, que expõe de maneira taxativa, e não exemplificativa, os casos em que a arguição de nulidade pode ser apreciada administrativamente, conforme se pode verificar do dispositivo abaixo transcrito:

**"Art. 101 - A concessão do registro poderá ser revista administrativamente quando tenha infringido o disposto nos artigos 62, 64, 65, 66 e 76."**

A tentativa do requerente da Revisão Administrativa "sub examen" de enquadrar a situação em foco no artigo 65 item 6, do CPI, e portanto, tornar a marca anulanda pela via administrativa, não é correta, pois o referido diploma estabelece que "não é registrável como marca: denominação genérica ou sua **representação gráfica**, expressão empregada comumente para designar gênero, espécie, natureza, nacionalidade, destino, peso, valor e qualidade". E, sem dúvida, não se trata a figura, que compõe a indigitada marca, de uma representação gráfica.

É importante deixar claro que a expressão "representação gráfica", em termos genéricos, significa a "reprodução por desenho ou figura geométrica", porém, sob o prisma da propriedade industrial, deve-se conceituá-lo como "a reprodução por desenho ou figura geométrica do produto que a marca assinala", isto é, trata-se de

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

uma identificação direta do produto, segundo preleciona Douglas Gabriel Domingues, em sua obra "Marcas e Expressões de Propaganda".

Assim, por exemplo, a "estrela" identificadora dos veículos Mercedes Bens, o VW do logotipo Volkswagen são marcantes da marca genérica, no entanto, se representassem os símbolos referidos o desenho dos veículos que assinalam, ou seja, a representação gráfica do gênero veículos, seria o registro defeso em lei.

Sendo este um texto restritivo de direitos, sua interpretação deve ser também restritiva. O que significa dizer, que não se pode ampliar o alcance do preceito legal sem ferir seus objetivos, a significação verdadeira de seu conteúdo.

Ademais, não está incluído nas hipóteses de cabimento da Revisão Administrativa ("caput" do artigo 101, do CPI) o dispositivo a que se refere à concorrência desleal, qual seja, alínea "d", art. 2º, do CPI.

Com base no exposto, entendo que a Revisão Administrativa em questão não deve ser conhecida por dois motivos, a saber:

- o primeiro consiste no fato de que a a peça revisional foi proposta por terceiro estranho aos presentes autos, portanto, ausência de legítimo interesse;
- e, o segundo, porque a fundamentação legal é considerada inaplicável a espécie.

Daí a impossibilidade de o Órgão Consultor se pronunciar quanto ao mérito, eis que utilizada base legal diversa daquela que é objeto da discussão, isto é, a regra legal invocada não sustenta o pedido do requerente, pois não se encaixa em nenhuma das

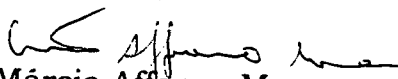
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL


hipóteses previstas no Código de Propriedade Industrial – CPI, razão pela qual não deve ser conhecida a indigitada Revisão Administrativa.

Por derradeiro, deve-se acrescentar que o preceito constante da letra “d” do artigo 2º do CPI é executado, na área do INPI, mediante aplicação dos dispositivos pertinentes do mesmo diploma legal, ou seja, conjugando-os, não de “per se”.

Com efeito, o INPI só tem competência para apurar a concorrência desleal específica, ou seja, aquela prevista no CPI. Todavia, quanto à concorrência de natureza genérica, só ao Poder Judiciário compete reprimir, por ausência de poder judicante da autoridade administrativa.

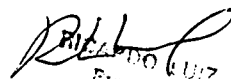
À consideração superior.

  
Márcia Affonso Moura

  
Proc 26.3.99

De acordo

Ao GET/PR

  
RICARDO LUIZ MICHEL  
Procurador Geral  
FORAM CTRM - 034/99