



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Procuradoria-Geral
Divisão de Consultoria

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 125/02

Ref.: Processo: 821405667

Em, 15-07-02

EMENTA-PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - O prazo a que se refere o parágrafo 3º do art.127 da LPI, além de ser peremptório é de natureza decadencial não comportando, dilação para sua regularização e comprovação da prioridade reivindicada.

Senhor chefe da Divisão de Consultoria

Trata-se de consulta formulada pela Sra. Diretora de Marcas com relação a pedido de registro de marca mista com reivindicação de prioridade unionista, sem a comprovação da documentação comprobatória do depósito em seu país de origem.

O documento em apreço, foi apresentado, dentro do prazo previsto no parágrafo 3º do art. 127 da LPI, através da petição nº 0 30 841, de 10-06-99, conforme constante nas fls.19/34.

Todavia, um mês depois de esgotado o prazo, o titular retorna aos autos alegando que houve um equívoco, solicitando substituição dos formulários.

Ocorre que, o clichê apresentado na segunda petição difere do sinal depositado originalmente, o que suscitou dúvidas, quanto a aceitação pela DIRMA de reivindicação de prioridades com modificações posteriores na forma de apresentação.

Ao final da consulta a Sra. Diretora de Marcas esclarece que, por ter recebido questionamento semelhante, no processo nº 822845075, anexou a cópia do clichê a ele referente, bem como das razões apresentadas pelo depositante.

Serviço Público Federal
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Procuradoria-Geral

O cerne da questão consiste no direito à prioridade reivindicada à luz das disposições legais. Trata-se, contudo, não de uma obrigação do titular, mas uma mera faculdade que lhe é conferida por lei, em razão de tratados internacionais ratificados pelo Brasil.

Assim, o direito de prioridade origina-se das disposições da Convenção da União de Paris, art. 4º, que dispõe o seguinte:

“Art. 4º - a(1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, depósito de modelo de utilidade, de desenho, ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio em um dos países da União ou seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante afixados.

C-(1) – Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para desenhos industriais e as marcas de fábrica ou de comércio.

D- (1) – Quem quiser prevalecer-se da prioridade de um pedido anterior deverá formular declaração em que indique a data e o país desse pedido. Cada país fixará o momento até ao qual esta declaração deverá ser efetuada.

3) Os países da União poderão exigir daquele que fizer uma declaração de prioridade, apresentação de uma cópia do pedido (descrição, desenhos etc.) entregue anteriormente. A cópia autenticada pela autoridade que houver recebido esse pedido, estará isenta de qualquer legalização e poderá em qualquer caso ser apresentada, sem ônus, em qualquer momento no prazo de três meses a contar da data da apresentação do pedido ulterior. Poderá exigir-se que seja acompanhada de certificado da data de apresentação, expedido pela mesma autoridade e tradução.

4) Para a declaração de prioridade nenhuma outra formalidade poderá ser exigida no momento da apresentação do pedido. Cada país da União determinará quais as consequências da omissão das formalidades previstas no presente artigo, as quais não poderão exceder a perda do direito da prioridade.”

Examinando os autos verifico que o pedido foi depositado em 10-02-99, com reivindicação de prioridade, marca mista, com o clichê apostado no campo “DADOS DA MARCA”, do formulário “PEDIDO DE REGISTRO DE

Serviço Público Federal
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

MARCA", FL. 01 DOS AUTOS, tendo o pedido sido comunicado na RPI nº1480, de 18-05-1999.

Ora, a lei da Propriedade Industrial estabelece em seu art. 127 que "ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou organização internacional, que produza efeito e depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos."

No parágrafo segundo do mesmo artigo, determina que "a reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante."

Para tanto, a LPI, estabelece um prazo de 4(quatro) meses, contados da data do depósito para tal comprovação, o que, se não ocorrer, o depositante perderá a prioridade.

Deduz-se destes dispositivos legais, que a reivindicação será feita no ato do depósito, mediante menção expressa no formulário próprio, cujo preenchimento de dados da marca deverá ser igual a original já depositada no exterior, ou seja, quanto ao elemento verbal, figurativo ou misto e também no que concerne à discriminação dos produtos.

Por outro lado, com relação a não apresentação do documento comprobatório da prioridade originária, a lei faculta sua apresentação dentro de quatro meses, contados da data do depósito no Brasil.

Uma vez esgotado este prazo e não sendo sanada tal exigência legal, o titular perderá a prioridade unionista, sem contudo, invalidar o pedido de registro, que passará a ter o mesmo tratamento dispensado os pedidos de registros nacionais.

O depósito foi efetuado no INPI, como já dito antes, em 10-2-99, e a LPI é bem clara em seu art. 127, parágrafo segundo "in fine" ao determinar que o teor dos dados será de inteira responsabilidade do depositante, estes, não podem deixar de ser iguais aqueles do documento hábil original.

Vale registrar que a responsável pela cópia dos documentos anexos ao pedido de depósito, Regina Célia do Nascimento Lima, fl.05, não consta da procuração de fls.06/09.

As etiquetas originalmente apresentadas não indicavam as cores da marca, o que, num primeiro momento, poderia deveria ter sido corrigido antes do pedido ter sido comunicado na RPI, nº 1480, de 18-05 de 1999,

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

ocasião em que foi dado conhecimento pelo INPI a todos os interessados, que a marca fora depositada

Esta formalidade está prevista no art. 226 da LPI, segundo o qual, os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos, a partir de sua publicação no respectivo órgão oficial (Revista da Propriedade Industrial).

Ressalte-se que a reivindicação de prioridade, não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos legais constantes da LPI, no que couber, o que certamente é o caso.

É verdade, porém, que a LPI prevê em diversas situações prazo para ajuste e adequação dos requerimentos das partes consoante se depreende do art. 220 ao estabelecer que "o INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis".

Da mesma maneira dispõe em seu art. 221 que os prazos extinguem-se automaticamente por decurso de prazo, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.

No caso vertente, o depositante teve duas oportunidades de sanar seu erro na apresentação da etiqueta original do país de origem marca, qual sejam: antes da publicação do depósito na RPI e quando da apresentação do documento original de depósito no país de origem no prazo de quatro meses, a contar da data do depósito a que alude o parágrafo terceiro do art. 127 da LPI para a comprovação da prioridade.

As razões argüidas pela interessada para a não apresentação da cópia fidedigna do clichê da máquina depositada, não me parece que possam ser revestidas dos requisitos da imprevisibilidade e inevitabilidade caracterizadores da justa causa para a prática extemporânea de atos processuais.

É o que se pode depreender das alegações contidas nas petições nº30 841, de 10-06-99, e que demonstram, no mínimo, falta de diligência daquele que preencheu o formulário, vez que o fez erroneamente, duas vezes.

Releva salientar que não devem prosperar os argumentos do procurador do titular de que, fls. 21 "não foi possível providenciar, face a exigüidade do prazo, os clichês da marca em questão que reproduzissem na íntegra, bem como aqueles de fls. 37," apresentou erroneamente suas etiquetas, pois havia uma grande similaridade entre as mesmas" e "os referidos depósitos foram apresentados no último dia para reivindicação de prioridade, a saber, 10 de fevereiro de 1999, o que contribuiu para o equívoco no exame e seleção das etiquetas para depósito.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Da mesma forma não procedem as razões apresentadas na petição 43 878, de 11-08-1999, porquanto extemporânea, já que esgotado o prazo a que refere o parágrafo terceiro do art. 127 da LPI, prazo este que não comporta qualquer dilação por ser peremptório e de natureza decadencial.

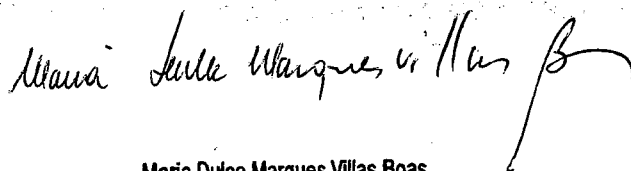
Com relação ao questionamento semelhante mencionado pela Sra. Diretora de Marcas, requisitei o processo n.º 822845075, a que ela se referira nas fls. 55 "in fine", do processo em comento.

Cotejando as razões apresentadas nas petições anexadas naquele processo com este ora analisado, verifiquei que as situações apresentadas não são idênticas, pois, no processo 822845075, o depositante, antes da publicação na RPI do depósito do pedido de registro da marca com prioridade unionista, ao perceber que a etiqueta apresentada por ocasião do depósito não era igual a original depositada na França, pediu sua substituição, através da petição n.º 36444, folhas 10, de 1-08-00 (note-se que o pedido fora depositado, através da petição n.º 14929 em 16-06-00, folha 01, publicado em 5-9-2000 e Comunicado em 12-09-00), portanto dentro do legal estabelecido para a LPI, para a comprovação da prioridade do país de origem.

Trata-se, portanto, de mera adequação a exigência formal do INPI, com relação a indicação de cores, já que consta do documento original, que a marca foi depositada em cores, razão pela qual não me parece correta a publicação do despacho na RPI, n.º 1610, de 13 de 11/2002, aliás, como parece-me partilhar da mesmo entendimento a DIRMA, pelo que se depreende das fls. 45 do processo em epígrafe, cópia em anexo, que manda republicar o depósito incluindo a prioridade unionista.

No caso do processo n.º 821405667, objeto da consulta em tela, extrai-se de tudo que foi dito anteriormente que claramente houve negligência do procurador do titular que cometeu um erro material, quando da apresentação da marca em contraponto com o documento original, anexado aos autos, dentro do prazo legal de sua comprovação, que não dá margem, a qualquer dúvida de que a marca fora depositada em cores.

Em suma, o que deve a DIRMA sopesar para a decisão concedendo ou não a prioridade é o grau de relevância da troca de cores na apresentação da marca em consonância com o documento comprobatório que foi anexado posteriormente ao depósito nacional, dentro do prazo prescrito na LPI, bem como os efeitos em relação a eventuais interessados.



Maria Dulce Marques Villas Boas
Procuradora Federal
Mat. SIAPE 449535
OAB-RJ 23784