



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

NOTA/INPI/PROC/DICONS/N.º 111 /2002

Em 28/06/2002.

Ref.: Reg. n.º 813570476
(Por dependência 813471613 e 813471605)

EMENTA: Procedimento de caducidade de registro de marca instaurado em processo *sub-judice*, face ação de nulidade e cujo período de investigação seja anterior a decisão judicial que suspendeu os efeitos do registro, poderá ter seu prosseguimento normal logo após a decisão final da ação de nulidade ou da confirmação da revogação da Tutela Antecipada.

Senhor chefe da Divisão de Consultoria,

1. Trata-se do documento de fls. 129/132, exarado por Tecnologista da DIRMA, dirigido à Diretora de Marcas, objetivando responder a correspondência protocolada na Presidência do INPI em 28/03/2002, pela qual a empresa "Pars Produtos de Processamento de Dados Ltda." questiona os procedimentos administrativos e judiciais adotados pelo INPI junto ao procedimento de caducidade instaurado em seu registro de marca n.º 813570476, marca mista X2, bem como perante a Justiça Federal - processo n.º 98.0024359-3, em trâmite na 28ª VF.
2. No referido documento a servidora expõe com bastante propriedade o entendimento desta Procuradoria acerca de qual tratamento deve ser dado para um procedimento de caducidade instaurado em registro de marca que esteja sendo objeto de uma ação de nulidade impetrada perante a Justiça Federal, no sentido de que não se confundem os dois institutos, e recomenda que o questionamento apresentado pela empresa "Pars", no item 1 da correspondência, no que se refere aos procedimentos judiciais, seja analisado pela Procuradoria, para a devida manifestação.



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

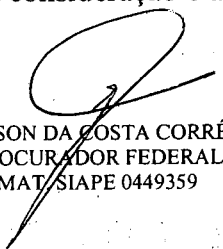
3. Importante enfatizar que em tal documento, embora encaminhado à esta Procuradoria, não consta, após a assinatura da Tecnologista, nenhuma manifestação quanto ao seu conteúdo, por parte da Diretora de Marcas, tampouco o encaminhamento formal à esta Procuradoria.
4. Da análise do registro em questão, bem como do processo de acompanhamento judicial de n.º INPI 002957/98, observamos que foi impetrada Ação Ordinária de nulidade dos registros n.ºs 813570476, 813471605 e 813471613, com pedido de suspensão liminar dos efeitos dos registros, por "Vânia Maria Ferro", objetivando a declaração de livre uso do termo X2, para identificar características técnicas de produtos relacionados à transmissão de dados, tais como *modems*, a nulidade dos registros em referência ou, alternativamente, que se promova a apostila "sem direito exclusivo à expressão X2".
5. Por decisão judicial foi, inicialmente, deferida, em 05 de outubro de 1998, a liminar postulada pela autora para a suspensão dos efeitos dos registros e, posteriormente, em 24 de agosto de 1999, extinto o processo judicial, com julgamento do mérito, face ao conhecimento da prescrição, revogando-se a tutela antecipada.
6. Inconformadas com a referida decisão, tanto a autora quanto o INPI, apelaram da r. sentença proferida, cujas apelações encontram-se pendente de decisão.
7. Desta forma, posicionada a lide em questão, sugiro o encaminhamento dos presentes autos à Divisão de Contencioso desta Procuradoria, em razão da matéria jurídica questionada pela parte, para que seja subsidiada resposta à empresa "Pars", por parte da Presidência do INPI.
8. Por último, entendo ser relevante consignar que o procedimento de caducidade instaurado no presente registro foi protocolado em 23 de janeiro de 1998, portanto, anterior a data da tutela antecipada que suspendeu os efeitos dos registros, datada de 05 de outubro de 1998, contudo, no presente caso, muito embora caiba ao titular do registro a comprovação do uso da marca nos termos do art. 143 da Lei 9.279/96, relativo aos últimos 5 anos anteriores a data do requerimento da caducidade, tal procedimento de análise da caducidade instaurada deve aguardar a decisão final da ação de nulidade ou a confirmação da revogação da Tutela Antecipada inicialmente concedida que suspendeu os efeitos dos registros.



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

9. Tal entendimento se aplica também aos registros n.ºs 813471605 e 813471613 que se encontram com procedimento de caducidade requerido na mesma data.

É o relatório, que submeto à consideração e à aprovação de V.Sa..


GERSON DA COSTA CORRÊA
PROCURADOR FEDERAL
MAT/SIAPE 0449359



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

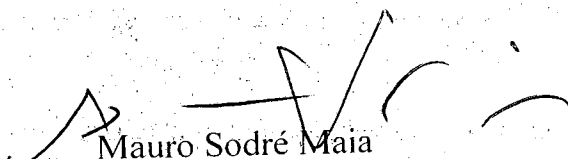
Ref.: Processo nº 813570476

Em 14/08/2002

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 111/2002.

Observo a necessidade do presente processo ser encaminhado à Divisão de Contencioso, na forma sugerida no item 7 da predita Nota.

À consideração do senhor procurador-geral.


Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria