



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

NOTA/INPI/PROC/DICONS/N.º 132/2002

Ref.: Processo 52.400.003025/01

Em 08/07/2002

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS.
Nos termos da atual Lei da Propriedade Industrial as únicas formas possíveis de se ver extinto um registro de marca, após passados todos os prazos para o requerimento de nulidade de registro, seriam pela expiração do prazo de vigência; pelo indeferimento do pedido de prorrogação; pela renúncia ao registro; pela caducidade ou pela inobservância do disposto no art. 217 da LPI.

Senhor chefe da Divisão de Consultoria:

1. Trata-se de consulta formulada a esta Procuradoria, pela empresa "Marthom Assessoria Empresarial Ltda", no sentido de ser orientada sobre a possibilidade de impedir administrativamente a prorrogação de determinado registro de marca.
2. Alega o referido Agente da Propriedade Industrial que *"uma empresa da área de educação (estabelecimento de ensino fundamental e médio) requereu em 1990 o registro de uma determinada marca, vindo a obtê-la em julho de 1992. Essa marca registrada é reprodução idêntica de elemento característico da denominação social de outra empresa da mesma área, constituída em 1972, e que desde então exerce, sob a mesma denominação social, suas atividades na mesma região metropolitana de São Paulo"*
3. Afirma ainda que tal registro foi concedido em detrimento da legislação pertinente, que proíbe o registro de marcas que reproduzam elemento característicos da denominação social de terceiros.
4. Sem entrarmos no mérito da aplicação da norma contida no art. 124, inciso V, da Lei 9.279/96, relativa a proibição de registro de marcas que reproduzam ou imitem elemento característico de título de estabelecimento comercial, posto que não mencionadas as empresas e marcas envolvidas no caso, podemos afirmar que, pela atual Lei da Propriedade Industrial, **as únicas formas possíveis de se**

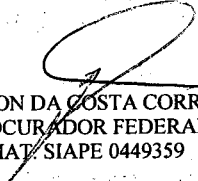


Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Procuradoria-Geral
Divisão de Consultoria

ver extinto um registro de marca, após passados todos os prazos para o requerimento de nulidade de registro, seriam pela expiração do prazo de vigência, sem que o titular tenha requerido a sua prorrogação nos termos do art. 133, §§ 1º e 2º, da LPI; pelo indeferimento do pedido de prorrogação, face ao não atendimento do disposto no art. 128; pela renúncia ao registro; pela caducidade ou pela inobservância do disposto no art. 217 da LPI, conforme preceituado no art. 142 da Lei 9.279/96.

5. Assim sendo, demonstrada as formas legais possíveis da perda dos direitos conferidos pelo registro de marca, opino pelo encaminhamento dos presentes autos à Diretoria de Marcas, face a sua competência original sobre a matéria, para ciência do que aqui foi exposto e para o encaminhamento de resposta ao Agente da Propriedade Industrial, acrescida das considerações que entender sejam pertinentes ao caso.

É o que se tinha a consignar sobre a matéria.


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 52400.003025/2001

Em 12/07/2002

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 132/2002.

À Diretoria de Marcas.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and a long horizontal stroke.

Mauro Sodre Maia
Procurador-Geral Substituto, em exercício