



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA GERAL

PARECER/INPI/PROC/DICONS/N.º 11/2002-

Em, 19/03/2002

Ref.: Pedido de registro de marca n.º 750012447
INPI 1245/84
INPI 4158/01

EMENTA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
As Diretorias Técnicas, sempre que instadas a cumprir uma determinação judicial que limite a proteção conferida aos registros das marcas ou desenhos industriais e às patentes de invenção e de modelo industrial, deverão criar mecanismos operacionais que permitam o cumprimento da sentença, salvo impossibilidade insuperável.

DO OBJETO DA CONSULTA

Senhor chefe da Divisão de Consultoria,

- 1- Trata-se a presente, de consulta formulada pela Diretoria de Marcas acerca de qual procedimento deverá ser adotado por aquela Diretoria, para dar andamento ao pedido de registro de marca em referência, face a decisão judicial que determinou o prosseguimento do pedido da marca mista "IDEAL STANDARD", com a ressalva "sem direito ao uso exclusivo das palavras IDEAL e STANDARD, isoladamente", considerando que o próximo ato administrativo será o da publicação do pedido, de que trata o art. 158 da Lei 9.279/96, e que por limitação do sistema de informática, não aceita a inclusão da referida apostila.
- 2- Indaga a Diretoria de Marcas de que forma irá proceder para a inclusão da apostila determinada pela decisão judicial, já que pela nova lei de propriedade industrial não existe a figura da viabilidade, cabendo ao pedido de registro a publicação do código "003" relativo a Comunicação do pedido para eventuais oposições de terceiros.



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA GERAL**

DOS FATOS

- 3- O presente pedido de registro foi protocolado em 24/01/75, reivindicando a proteção como marca do sinal "IDEAL STANDARD", sob a apresentação mista, na classe 19. Durante o seu exame técnico foi exarado, pela DIRMA em 17/12/80, despacho indeferindo o pedido de registro por infringência ao artigo 65, item 06 do CPI.
- 4- Interposto o competente recurso contra o indeferimento do pedido em 06/04/81, foi o mesmo julgado improcedente pela CIREC, que manteve a decisão recorrida, por entender ser a marca registranda uma expressão genérica, não podendo ser objeto de registro.
- 5- Inconformada com esta decisão a empresa requerente do pedido interpôs ação ordinária, objetivando a anulação do ato administrativo que, em grau de recurso, manteve o indeferimento do pedido de registro, alegando não ser a expressão "IDEAL STANDARD" denominação genérica para os produtos assinalados e por se tratar de um direito adquirido face a sua titularidade sobre outros registros com a mesma marca.
- 6- Ao ser consultada acerca da matéria, foi exarado um parecer pela DIRMA, no sentido de dar provimento a ação, por entender ser um direito adquirido da empresa, podendo ser dado prosseguimento ao pedido, sem direito ao uso exclusivo das palavras "IDEAL" e "STANDARD", isoladamente.
- 7- Por sua vez, a CIREC também reconheceu a procedência da ação e propôs ao Presidente do INPI a anulação da decisão do recurso para que fosse publicado o conhecimento do recurso e seu provimento, determinando-se o prosseguimento do exame do pedido.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA GERAL

- 8- Em sendo assim, o Sr. Presidente, seguindo as orientações técnicas exaradas, antecipou-se ao pleito requerido na lide, anulando a decisão do recurso, conhecendo do recurso e lhe dando provimento, determinando o prosseguimento do pedido de registro, para que fosse publicada a sua viabilidade, sem direito ao uso exclusivo das palavras "IDEAL" e "STANDARD", isoladamente.
- 9- Inconformada com esta decisão, que foi publicada na RPI 731, de 23/10/84, a requerente manifestou-se contrariamente a ressalva imposta a sua marca e solicitou o desfazimento do despacho, para que o INPI abstivesse de praticar qualquer outro ato em relação ao pedido de registro até decisão final da ação ordinária.
- 10- A partir desta manifestação a DIRMA consultou à Procuradoria sobre o andamento da ação ordinária, lhe tendo sido informado que a ação encontrava-se com interposição de agravo ao despacho do M.M. juiz que negou fosse desfeito o ato administrativo publicado na RPI 731.
- 11- A partir desta informação, que ocorreu em 26/03/85, o pedido de registro permaneceu na condição "sub judice", aguardando a decisão final da ação ordinária, cujo arquivamento dos autos, somente foi dado notícia àquela Diretoria em 15/10/2001.

CONCLUSÃO

- 12- Da análise dos fatos ocorridos no decorrer do andamento processual do pedido, pode-se observar a tendência técnica de análise marcária, surgida ao longo dos anos na Diretoria de Marcas, em passar à conceder a proteção das marcas mistas, consideradas de fraco cunho fantasioso, no seu conjunto marcário, embora sendo os seus elementos nominativos, isoladamente, considerados irregistráveis para os produtos/serviços reivindicados.



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA GERAL**

- 13- No presente caso, verifica-se, à época da propositura da ação, o reconhecimento, por parte da 1ª e da 2ª instância do INPI, da procedência da pretensão da autora, condicionando a viabilidade do sinal marcário a ressalva de - sem direito ao uso exclusivo das palavras "IDEAL" e "STANDARD", isoladamente.
- 14- Precipitadamente, a Coordenadoria de recursos em seu parecer, sugeriu ao Sr. Presidente do INPI a anulação da decisão de recurso, para que fosse publicado o reconhecimento do recurso e o seu provimento, determinando o prosseguimento do exame do pedido e a publicação da viabilidade, pela DIRMA, com a referida ressalva.
- 15- Como tal decisão não atendeu os anseios da autora, questionada a Diretoria de Marcas, essa preferiu manter o processo na situação "*sub judice*" até decisão final da ação ordinária, não publicando a viabilidade do pedido de registro de que tratava o art. 79, § 4º do anterior Código da Propriedade Industrial - Lei 5.772/71.
- 16- Sendo assim, tendo, finalmente, o processo judicial sido julgado e mantido o posicionamento do INPI quanto a apostila conferida, caberá à Diretoria de Marcas, para o efetivo cumprimento da sentença judicial, adequar o pedido de registro as disposições da atual Lei da Propriedade Industrial - Lei 9.279/96, nos termos do seu art. 229, fazendo publicar o pedido de registro em conformidade com o seu art. 158 e nos termos da sentença judicial.
- 17- Para tanto, não havendo a possibilidade operacional de incluir a apostila conferida na publicação referente ao código 003, deverá àquela Diretoria em conjunto com a DIMINF encontrar uma forma excepcional de fazê-lo.
- 18- Contudo, não sendo ainda possível tal adequação, poderá a DIRMA, em última hipótese, promover a publicação do código 003 concomitantemente ao código relativo as publicações das decisões judiciais, de forma a deixar claro, aos terceiros interessados, a



Handwritten signature or initials in the top right corner.

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA GERAL**

ressalva imposta ao sinal marcário em decorrência de sentença judicial.

É o meu parecer que submeto à consideração e à aprovação de V.Sa.

Handwritten signature of Gerson da Costa Corrêa

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 750012447

Procuradoria, em 17.04.2002

DESPACHO DECISÓRIO

Acordo com o parecer INPI/PROC/DICONS/Nº 11/2002.

Releva observar entendimento dessa chefia no sentido de que a administração não incorrerá em desobediência à decisão judicial, caso venha a Diretoria de Marcas promover a publicação do presente pedido (código 003), sem a ressalva da apostila de que trata a ordem.

Por outro lado, entendo que a Diretoria de Marcas deverá atentar para os termos da ordem judicial, quando de suas manifestações e decisões de mérito, como faz exemplo o deferimento.

É o que me cabia opinar em manifestação decisória aos termos do parecer INPI/PROC/DICONS/Nº 11/2002.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo
A DIRMA

17/4/02

RICARDO LUIZ SICHEL
Procurador Geral
Port./MCT / n.º 094/98