



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206.3207 – Fax.: (21) 2206.3206

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 136/03

Ref. Proc. INPI n.º 824. 222.016

Em 28/ 05/ 2003

EMENTA: ADMINISTRATIVO-

Pedido de antecipação de exame de pedido de registro de marca;

Pleito que não se justifica por falta de fundamento autorizador;

Inexistência de comando judicial expreso e ausência de risco de dano iminente e irreparável.

A realização de exames de pedidos depositados somente pode desatender ao critério da ordem de precedência de depósito quando devidamente sopesada e fundamentada, especialmente se emanada de comando judicial apropriado.

O referido sequenciamento de exame encontra respaldo na ordem de publicação que dá notícia da existência do pedido de registro e enseja a manifestação de eventuais interessados.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

1. Veio o presente processo a esta PROC/DICONS, com encaminhamento da Presidência do INPI, em face de manifestação da DIRMA, para que seja examinado caso em que se reivindica o exame prioritário de um pedido de registro de marca.
2. O pleito é apresentado pelo ESCRITÓRIO GOLD STAR PATENTES E MARCAS S/C LTDA, que teria fundamento, na prévia obtenção de



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206.3207 – Fax.: (21) 2206.3206

130
7

“ ... uma liminar determinando não apenas a apreensão de todos os produtos assinalados pela marca ‘METRÔ MAGAZINE’, bem como a sustação do uso dessa marca, estando o processo em fase de instrução perante o Juízo supra referido (cópias em anexo).

Além disso, o uso da marca em referência também está sendo objeto de Inquérito Policial instaurado perante a Delegacia de Polícia do Metropolitano de São Paulo (cópia em anexo), quando evidentemente não há crime nem mesmo em tese a ser averiguado.

Assim sendo, é de mister que a marca em questão seja prioritariamente examinada, a fim de que seu deferimento venha de favorecer a legítima defesa da empresa, uma vez que é evidente a impossibilidade de apropriação exclusiva, ainda mais pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, do termo “ METRÔ ” para os produtos da NCL 16 ”.

3. A consulta do Sr. Presidente do INPI vem acompanhada de exposição de fatos e parecer da Sra. Diretora de Marcas, e, s.m.j., ali estão enunciados, com invejável precisão, os reais postulados a serem obedecidos pelo INPI à luz da legislação vigente.
4. Com toda a pertinência , aquela Diretoria surpreende, em seu arrazoado, o melhor e mais adequado enfoque da questão, deixando evidenciado o que, de fato, impede, de forma inapelável, o atendimento ao que reivindica o escritório de propriedade industrial em questão.
5. Com efeito, não há como se subverter o andamento normal do exame de pedido de registro de marcas, que se efetiva nos moldes de seqüência de data de depósito e numeração que se impõe, para o devido atendimento aos direitos de quantos efetivam depósitos de pedidos de registro de marca.
6. No caso em foco, no próprio texto da parte pleiteante está dito que, atendido o seu pedido, se estaria vindo a “ favorecer a legítima defesa da empresa “, o que, por si só, já, de pronto, implica em concluir que não é possível atender ao dito pleito.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206.3207 – Fax.: (21) 2206.3206

131
R

7. Não obstante se devesse cogitar de tal atendimento, caso fundado em comando judicial expreso, o que não é o caso aqui, ainda assim ter-se-ia que advertir o magistrado sobre a impropriedade de tal reivindicação, na medida em que fosse, **como é bem o presente caso, destituído de fundamentação legal para a pretendida subversão na ordem administrativa do exame de pedidos na DIRMA.**

8. Importante ressaltar, como esclareceu, com propriedade a NOTA TÉCNICA em comento, que, internamente, o INPI adota o “ critério “ de exame dos pedidos de registro segundo a data / número do exemplar da REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL em que foi dada publicidade – COMUNICADO – sobre a existência do pedido de registro (código 003).

9. Tal codificação – 003 – especifica que foi efetivada a publicação para os fins do art. 158 da LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – N.º 9.279/96, e que determina:

“ Art. 158 – Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta dias).”

10. E o ordenamento legal prossegue, esclarecendo, no artigo seguinte, a etapa que se segue, como consequência da mesma publicação, a saber:

“ Art. 159 – Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.”

11. Digno de nota e aplauso, portanto, o cuidado do legislador em estabelecer, minuciosamente, a estruturação do andamento, passo a passo, do pedido de registro, para que, **sempre e prioritariamente**, restem respeitados e resguardados os direitos inerentes ao titular depositante, sob pena de descrédito do público usuário quanto à pertinente tutela que pretenda ver assegurada aos seus direitos sobre a marca que traz a exame.



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206.3207 – Fax.: (21) 2206.3206

- 12 De fato, aqui **não se vislumbra** sequer uma ameaça de grave e iminente **lesão, de cunho irreparável**, a qualquer direito da pleiteante, sendo certo que, ao contrário, o atendimento ao seu anseio representaria gravíssimo e injustificado precedente, inquestionavelmente comprometedor da lisura com que sempre veio e deve sempre vir revestida a atuação do INPI, como órgão público que é.
- 13 Assim, reportando-me ao douto e preciso pronunciamento da Diretoria de Marcas, que acompanha a pleiteação em exame, **sou pela negativa de acolhida ao pretendido**, por absoluta falta de fundamento do que reivindica, e que é, de todo, **INJUSTIFICÁVEL**.

É o parecer que submeto à consideração superior.

Ricardo J. S. Serpa
Procurador Federal
Mat. SIAPE - 0449642
DAR/RJ - 22.840



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar-Centro-Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063208 – Fax.: (21) 22063206

133
7

Processo nº 824.220.016.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2003.

Senhora Diretora de Marcas,

Examinado o presente procedimento observo o que segue.

Os atos administrativos, nos termos da Constituição da República, em seu artigo 37 devem se pautar pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e publicidade.

Nesse ponto, observo que compete ao INPI exarar os atos administrativos relativos a pedidos marcários. Somente após uma decisão é que esta se sujeita ao crivo do Poder Judiciário, para fins de exame de legalidade. Desta forma, parece-me que a falta de decisão é muito mais grave que uma decisão equivocada, na medida em que neste último caso tem a parte interessada a possibilidade de recorrer na instância administrativa ou na judicial.

Por outro lado, adota a Dirma, no caso do exame, critério que não me parece respaldado em lei, na medida em que fundada na data da publicação do processo na RPI, sem levar em conta a data de depósito, levando em conta o segmento de mercado em que esta se insere. Ocorre que o impedimento que a lei estabelece é para marcas idênticas ou semelhantes inseridas em segmentos de mercados idênticos ou afins. Assim, tenho para mim que a questão relativa a ordem cronológica dos depósitos deveria ser compartimentada pelos diversos seguimentos de mercados e somente no âmbito de cada um é que deve ser seguido esse princípio. Exemplificando, inexistente óbice legal para o exame de um pedido de registro marcário depositado em data posterior a um outro, desde que em setores de mercado totalmente distintos. Entender de forma diferente é estabelecer preceito não estatuído em lei,

No caso em tela, trouxe o depositante documentação que demonstra estar sendo este objeto de uma ação judicial, onde foi deferida

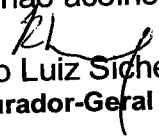


ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI

Praça Mauá, 7, 13º andar-Centro-Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063208 – Fax.: (21) 22063206

medida liminar, o que está a reclamar, para o correto equacionamento da lide que o INPI profira uma decisão. Deve, quando da decisão, atentar a Dirma para a existência de signos marcários, inseridos no seguimento de mercado idêntico ou afim, semelhantes ou iguais a marca em cotejo, para evitar qualquer prejuízo a direito de terceiros.

Por esse motivo, não acolho o teor da Nota nº 136/03.


Ricardo Luiz Sighele
Procurador-Geral

139
S