



**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)22063207 – Fax.: (21) 22063206

PARECER/INPI/PROC/DICONS Nº 014/2003
Ref.: Processo nº 52400 – 002692/02

Em, 06/05/03

EMENTA: Propriedade Industrial. Marca.
Comprovação de prioridade. Verificação dos requisitos para o pedido prioritário: ausência de requisito fundamental Cópia de publicação enviada por fax. Validade do documento para efeito de comprovação de prioridade. Prazo para comprovação.

Senhor chefe da Divisão de Consultoria:

Solicita a DIRMA o pronunciamento desta Procuradoria no sentido de orientar e informar face às circunstâncias que envolvem o presente processo.

Em 05/08/02 foi enviado à DIRMA transmissão de fax solicitando informações a respeito da validade de documento para efeito de comprovação de prioridade.

Tal transmissão se fez acompanhar de cópia da publicação da Revista de Propriedade Industrial francesa contendo todos os dados identificadores do pedido prioritário exigidos em Lei.

Inicialmente, cumpre reportar-se à Lei de Propriedade Industrial em seu artigo 127 e §§ 2º e 3º:



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)22063207 – Fax.: (21) 22063206

“Art. 127 – Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 2º- A reivindicação da 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.

§ 3º - Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade.

(destacamos)

Preliminarmente, diante deste dispositivo legal, verifica-se, no caso em tela, a ausência de exigência estabelecida no § 2º acima transcrito, visto que **não consta nos presentes autos a tradução simples do documento ora questionado, o que levaria ao arquivamento do mesmo, tendo em vista tratar-se de um requisito fundamental.**

O procedimento a ser adotado pelo depositante ao fazer o pedido de registro da marca encontra-se estabelecido no Ato Normativo 160/2001 - INPI:



**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)22063207 – Fax.: (21) 22063206

"1.4 INSTRUÇÃO DO PEDIDO

1.4.1

e) Quando se tratar de **reivindicação de prioridade**, que só pode ser solicitada no ato do depósito, o interessado deverá apresentar **documentos que comprovem o depósito do pedido ou registro no país de origem, acompanhados da respectiva tradução, dispensada a legalização consular desses.**

1.4.3 Quando não instruírem o pedido do registro no ato do depósito, os seguintes documentos poderão ser apresentados dentro de 60 (sessenta dias), contados a partir do dia imediatamente subsequente ao dia do depósito, independentemente de notificação ou exigência por parte do INPI, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro:

d) tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular "

(destacamos)

Com efeito, a Lei de Propriedade Industrial em seu parágrafo segundo diz que a comprovação se fará por **documento hábil**, não esclarecendo o que seria documentação hábil para tais efeitos.

Porém, entende-se, que mera cópia da publicação da Revista da Propriedade Industrial francesa, ainda que constando de todos os dados identificadores do pedido prioritário e de declaração atestando sua



**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)22063207 – Fax.: (21) 22063206

fidelidade ao original, **não constitui documento hábil para a comprovação de prioridade, haja vista a falta de garantia de autenticidade e validade perante ao INPI.**

Ressalte-se, por oportuno, que, sendo a reivindicação de prioridade, um ato que envolve direitos sobre uma determinada marca, exige - se, portanto, a apresentação de certidão comprovando a autenticidade e a validade do objeto em questão

Tais certidões/certificações são emitidas por qualquer órgão público diante de requerimento apresentado pelo interessado. O INPI (inclusive o francês), sendo uma entidade pública, evidentemente, emite certidões a pedido do requerente.

No Brasil, a expedição de certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações está regulada por Lei:

Arts. 1º e 2º da Lei 9.051/95:

"Art. 1º As certidões para a **defesa de direitos e esclarecimentos de situações**, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor.

Art. 2º Nos requerimentos que objetivam a obtenção das certidões a que se refere esta lei, deverão os interessados fazer constar esclarecimentos relativos aos fins e razões do pedido."

(destacamos)



**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)22063207 – Fax.: (21) 22063206

Ora, se é exigido dos nacionais a apresentação de uma certificação para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações, incompatível seria a isenção de tal exigência dos estrangeiros, à luz do princípio da igualdade de tratamento.

Ademais, é ressaltado, que para que um ato jurídico possua validade, faz-se necessário três elementos essenciais, quais sejam: capacidade do agente; objeto lícito, idôneo e possível; forma prescrita ou não defesa em Lei.

Nos autos do processo ora questionado, verifica-se, no doc. de fls.03; a ausência da qualificação da autoridade emissora e a comprovação de certificação que declare a autenticidade e validade do seu conteúdo.

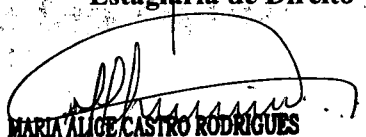
No mais, vale ressaltar a questão do prazo para a comprovação da prioridade, que se não efetuada na ocasião do depósito, deverá ocorrer em até quatro meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade (art.127, §.3º da Lei de Propriedade Industrial).

Neste contexto, observa-se pela cópia da publicação enviada por fax, a data do depósito de 15 de outubro de 2001, pelo que já estaria prescrito, o prazo para a reivindicação da prioridade.

Assentada assim a questão,
é o parecer.

A consideração superior.


MARIA ALICE MAIA DA ROCHA
Estagiária de Direito


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Procuradora Federal
Matricula SIAPE nº 00449523
OAB/RJ nº 76.051



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) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

Ref.: Processo 52400.002692/2003

Em 14/05/2003

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/DICONS/nº 017/2003.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria

De acord
A DIRUBS
14/5/03

55