



**Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal-INPI
Divisão de Consultoria**

Praça Mauá, 7, 13º andar, Centro- Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 328/03

Ref.: Processo **816962723**

Em, 22/10/2003

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CONCESSÃO DE REGISTRO SEM QUE TENHAM SIDO ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS PARA APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO INSTRUMENTO DE CONTRATO DE MANDATO E DO CONTRATO DE PENHOR. NOVA PUBLICAÇÃO PARA RENOVAR EXIGÊNCIAS.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

Vem a esta Procuradoria Federal, órgão vinculado à Advocacia-Geral da União, nos termos dos arts. 9º, *caput*, e 10, da Lei nº 10.480/02, consulta encaminhada pela Diretoria de Marcas e de Indicações Geográficas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ante manifestação da Chefia da DIMCOL, acerca do procedimento a ser adotado após a verificação de que a RPI nº 1658 (fl. 85), de 15 de outubro de 2002, publicou decisão concedendo o registro da marca DOLE, considerando cumprida exigência veiculada pela RPI nº 1539 (fl. 66), de 16 de junho de 2000, não informando, porém, a existência de gravame consubstanciado no penhor da marca e não submetendo a verificação do atendimento da exigência formulada à apreciação desta Procuradoria.

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL**

I – DO DIREITO

02. A petição INPI-RJ 034758, protocolada em 24 de junho de 2000, traz em apenso contestação às exigências constantes de despacho veiculado pela RPI nº 1539, na qual afirma-se que a qualificação do Sr. Richard F. Hamm Jr. para representar DOLE FOOD COMPANY INC. já estava demonstrada por documentação anexada à petição INPI-RJ 038875, de 10 de novembro de 1992, cuja cópia reprográfica, acostada à fl. 79, informa que Richard F. Hamm Jr. é “*Attorney in Fact of Dole Food Company Inc.*”
03. Contudo, o documento apensado à petição INPI-RJ nº 038875, à fl. 28, reporta-se ao fato de que Richard F. Hamm Jr. é o Vice-Presidente de DUO JUICE COMPANY INC e não se refere à sua posição de Procurador de DOLE FOOD COMPANY INC. Resta, portanto, inatendida a exigência antes formulada.
04. Conquanto haja decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias contado a partir da publicação da RPI nº 1539, em 04 de julho de 2000, sem que tenha sido comprovado que Richard F. Hamm Jr. estava habilitado para representar DOLE FOOD COMPANY INC., através de instrumento de mandado próprio e específico, e apresentada cópia de contrato de penhor mencionado na notificação encaminhada através da petição INPI-RJ nº 038875, não há o preenchimento dos pressupostos autorizadores à instauração de processo administrativo de nulidade, porquanto o não atendimento da exigência administrativa não corrompe o exame que foi empreendido para a concessão do registro pleiteado. A inteligência dos arts. 159, §1º, e 168, ambos da Lei nº 9.279/96, não parece conduzir a uma solução carente de razoabilidade capaz de impor prejuízo desproporcional ao titular da marca.
05. Não obstante a manutenção do registro da marca, o ato publicado na RPI nº 1658, de 15 de outubro de 2002, deve ser declarado nulo na parte que considera ter sido cumpridas as exigências antes formuladas em face da exposição acima expendida.
06. Registro, ademais, que o pedido administrativo para apresentação do contrato de penhor teve como amparo o PARECER/PROC/DICONS nº 060/99, da lavra da Dra.

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL**

Guaraciara dos Santos Lobato, de fls. 63/64, aprovado pela Procuradoria Geral desta autarquia em 23 de novembro de 1999, ao qual manifesto adesão.

II - CONCLUSÃO

07. Ante o exposto, recomenda-se que seja feita nova publicação para informar que permanecem desatendidas as exigências feitas em despacho publicado na RPI nº 1539, de 04 de julho de 2000.

À superior consideração.

Fábio Cesar dos Santos Oliveira
FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 1.380.374

DE ACORDO

AO SR. PROCURADOR-GERAL

em 24/10/2003

MAURO SODRÉ MAIA
Chefe da Divisão de Consultoria
PROC/DICONS.

*De acordo
À DREMA*

24/10/03

hp