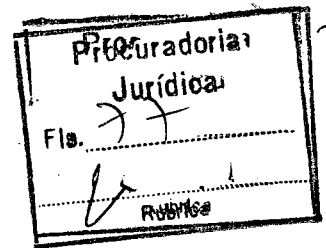




ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO
(Port. 051/2003)



Rio de Janeiro, em 16/06/2004

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 251/04

Ref.: Registro n.º 819710547

EMENTA: Propriedade Industrial - Marcas. Processo Administrativo de Nulidade interposto contra decisão de 1ª instância que concedeu o registro em epígrafe. Sinal marcário integrante do nome empresarial de empresas que atuam no mesmo segmento de mercado. Deve ser mantida a concessão do registro, já que milita em favor da titular a prioridade da sinal.

Senhor Procurador Jurídico,

Com a finalidade de declarar, administrativamente, a nulidade do registro de marca em exame, foi requerido Processo Administrativo de Nulidade, face ao advento da Lei da Propriedade Industrial N.º 9.279/96 - LPI, cuja tempestividade e regularidade do respectivo requerimento, no que tange ao recolhimento da retribuição correspondente, foram verificadas nos moldes do Art. 169 da LPI.

Dos Fatos

O presente registro de marca foi depositado em 03/02/1997, e após o seu processamento, concedido em 03/08/1999.



Em 25/10/1999 a empresa Scaranelo Rent a car Locadora de Veículos S/C LTDA ME, através da petição (SP) 051765 ingressa com a Nulidade Administrativa do presente registro, arguindo a infringência do artigo 124, inciso XIX, da LPI.

Argumenta a requerente ser uma empresa constituída desde 28/08/1995 possuindo a razão social "Scaranelo Rent a Car Locadora de Veículos S/C

Vanessa

CÓDIGO DE DESPACHO 821

LTDA ME, sendo o elemento diferenciador "Scaranelo" nome de família dos sócios.

Procuradoria Jurídica Ass. dos  Rubrica 

Em 04/05/1983 foi constituída a sociedade empresarial, titular do registro em questão, sob a razão social "Guilherme Franklin da Silva & CIA LTDA", tendo como um dos sócios o Senhor José Augusto Scaranelo, atual sócio cotista da empresa requerente.

Tal empresa funcionou com esta razão social até 05/11/1985, quando houve uma alteração no contrato social, passando a sociedade a se chamar José Augusto Scaranelo & CIA LTDA ME.

Em 19/01/1996 o Senhor José Augusto Scaranelo cedeu suas cotas ao Senhor João Augusto Scaranelo e Edvard Scaranelo Júnior, retirando-se, assim, da sociedade que passou a se chamar Scaranelo Comércio e Intermediações de Veículos LTDA.

Em 21/08/1995 a empresa requerente é constituída.

Em 03/03/1999 a requerente depositou a marca "Scaranelo", objeto do pedido nº 821199218, na Antiga Classe Nacional 07.25, tendo sido o mesmo concedido indevidamente pela Diretoria de Marcas em 03/08/1999, posto que não se observou a existência da presente anterioridade.

Em 17/04/2002 o extinto Grupo Especial de Trabalho – GET, exarou Parecer opinando pela nulidade do presente registro, face a infringência do artigo 124, inciso V, da LPI.

Do Mérito

A atual Lei da Propriedade Industrial veda em seu artigo 124, inciso V a reprodução ou imitação do nome de empresa de terceiros, desde que seja possível a confusão ou associação entre os sinais distintivos.

Pode-se definir o nome empresarial como o modo pelo qual a empresa se identifica oficialmente nas suas relações negociais, ou seja, é a forma como terceiros reconhecem a empresa.

De acordo com o artigo 1166 do Código Civil o nome empresarial poderá ser utilizado com exclusividade pela primeira sociedade que tenha inscrito seus atos constitutivos no órgão de registro competente, no caso em questão, a Junta Comercial do respectivo Estado.

No mérito, de forma distinta do entendimento exarado pelo extinto GET, e examinando o ato concessório do registro de marca e as razões que fundamentaram o requerimento da sua nulidade, concluímos pela improcedência destas, por entendermos, que milita em favor da titular do registro o direito de prioridade do nome empresarial, uma vez que o termo "Scaranelo" ingressou para a esfera patrimonial da empresa titular do

Vanessa


CÓDIGO DE DESPACHO 821

registro em 05/11/1985, ou seja 10 anos antes da empresa requerente da nulidade ser constituída.

Procuradoria
Jurídica
Is. 75
Rubrica

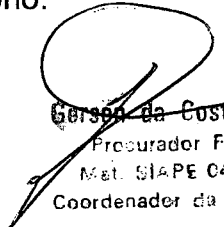
Entendemos, ainda, em relação ao Parecer exarado pelo Extinto Grupo Especial de Trabalho, ter havido um equívoco de interpretação quando afirmou que "... o Sr. José Augusto Scaranelo é o precursor da utilização do nome "Scaranelo", pois em 21/11/1985 (fls. 48/49) passou a utilizar a denominação social José Augusto Scaranelo & CIA LTDA e, posteriormente, em 01/07/1987, alterou o seu objeto social (fls. 50).", uma vez que o fato de o termo "Scaranelo" ser patronímico do Senhor José Augusto Scaranelo não lhe confere o direito de impedir o direito adquirido por parte da titular para a utilização do referido termo como elemento característico e principal de sua razão social, e por consequência das suas atividades mercantis, com o depósito da marca protocolado prioritariamente no INPI.

Da Conclusão

Diante do exposto, sugerimos ao Senhor Presidente do INPI o conhecimento do processo administrativo de nulidade, contudo negando provimento em seu mérito, com a consequente manutenção do registro.

Por último, sugerimos o encaminhamento do registro 821199218 para a Divisão do Contencioso para a verificação da possibilidade da propositura de ação de nulidade nos termos do artigo 173 da LPI, uma vez que o registro supra citado não possui suficiente cunho distintivo e visa assinalar os mesmos produtos do presente registro, que foi concedido anteriormente, infringindo, assim, o artigo 124, inciso XIX, da LPI.

É o relatório.


Gerson da Costa Corrêa
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449359
Coordenador da Comissão



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

Procuradoria Jurídica
Is. <i>[assinatura]</i>
Rubrica <i>[assinatura]</i>

Ref.: Processo nº 819710547

Em 28/06/2004

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 251/2004.

Extraia-se cópia da referida Nota, juntando-a ao registro nº 821199218. Após, encaminhe-se o predito registro à Divisão de Contencioso para manifestação acerca da propositura da ação de nulidade recomendada na Nota em questão.

Os presentes autos à Comissão de Assessoramento Jurídico.

Mauro Sodré Maia
Procurador-Geral, em exercício