



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO  
Praça Mauá, 7, 13º andar - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.081-240  
Tel.: (21)22063207 - Fax.: (21) 22063206

NOTA/INPI/PROC/DICONS/N.º 254/104

Em, 15/06/2004

Ref.: Processo nº 821262688

**EMENTA:** Propriedade Industrial. Marcas. Legitimação do requerente. Caracterização de erro formal. Ocorrendo a divergência de informações no preenchimento do formulário do pedido de registro de marca por parte do requerente do pedido de registro, acerca dos produtos/serviços reivindicados, caberá ao INPI, nos termos do art. 159 da LPI, proceder ao exame preliminar formulando as exigências necessárias para o saneamento do depósito. Não tendo sido observado tal procedimento, gerando o indeferimento indevido, deverá o INPI anular os atos eivados de vício para regularização do pedido.

Sr. Chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de recurso dirigido ao Senhor Presidente do INPI, cuja tempestividade foi devidamente verificada nos moldes do art. 212 da Lei nº 9279/96 - Lei da Propriedade Industrial - LPI.

#### **Dos fatos**

A empresa "Pla Restaurante LTDA ME" depositou o pedido de registro nº 821262688, relativo ao sinal "O ESPANHOL", em 18/11/1998, assinalando a classe 38 e o código de serviços 10, não declarando no depósito a especificação dos serviços, tampouco declarando a sua atividade no campo específico do requerimento do pedido.



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO**  
**PROCURADORIA - GERAL FEDERAL**  
**PROCURADORIA FEDERAL – INPI**  
**COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO**  
Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240  
Tel.: (21)22063207 – Fax.: (21) 22063206

Contudo, apresentou cópia do seu contrato social, na qual se observa, de forma clara, o objetivo da sociedade: “restaurante, bar e lanchonete”.

Dando seqüência ao exame do processo, após a publicação do depósito do pedido na RPI e do prazo final para a interposição de oposições de terceiros, a Diretoria de Marcas entendeu que o pedido infringia o art. 128, § 1º, da LPI, uma vez que o objeto social apresentado não se enquadrava na classe reivindicada, o que ocasionou o indeferimento do pedido de registro na RPI nº 1605, de 09/10/2001.

Inconformada com tal decisão, a requerente interpôs recurso esclarecendo que a sua atividade principal é restaurante e que a sua pretensão era a de obter a marca na sua própria área de atuação. Alega que por um equívoco no preenchimento dos campos destinados à códigos de classe e serviços, foram preenchidos números diversos daqueles correspondentes aos serviços de restaurante e diante destes fatos, solicita que seja reconsiderado o indeferimento, acatando a classe Internacional 42 e retomando o processo para o trâmite normal.

Em cumprimento a resolução 099/2003, o grupo de trabalho de que trata a Portaria 050/03 emitiu parecer técnico de fls. 18 sugerindo a manutenção do indeferimento do pedido de registro, tendo em vista que não cabe reexame da matéria por parte da Dirma. Ficou consignado a impossibilidade da republicação do pedido na classe correta, uma vez que a requerente não especificou os serviços a serem assinalados pela marca, o que ocasionou um exame de registrabilidade do termo restrito aos serviços de comunicação e impossibilitou a eventual manifestação por parte de terceiros.

### **Do mérito**

A lei da Propriedade Industrial em seu art. 128, § 1º, determina que:

*“As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei”.*



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO

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

Por sua vez os artigos 157, 158 e 159 da LPI dispõem que:

*Art. 157 - "O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.*

*Parágrafo único - Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido".*

*Art. 158 - "Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.*

*§ 1º - O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias".*

*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.*

*§ 1º - Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.*

*§2º - Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame".*

No caso em exame, conforme se depreende da leitura dos autos processuais, a empresa requerente ao depositar o pedido de registro cometeu um equívoco no preenchimento do código de serviço relativo à classe 38, correspondente ao seu ramo de atuação.

A referida empresa "Pla Restaurante LTDA ME" no ato do depósito declara, com a apresentação de cópia de seu contrato social, que atua única e exclusivamente nas áreas de restaurante, bar e lanchonete (classe nacional 38.60), ramo este incompatível com os serviços especificados pelo item 10



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO**  
**PROCURADORIA - GERAL FEDERAL**  
**PROCURADORIA FEDERAL – INPI**  
**COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO**  
Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240  
Tel.: (21)22063207 – Fax.: (21) 22063206

da referida classe 38, que corresponde aos serviços de comunicação, publicidade e propaganda.

A Diretoria de Marcas, ao realizar o exame preliminar observou a divergência existente entre o ramo de atividade declarado e o código de serviço especificado.

Contudo, não observando o procedimento de formulação de exigência sugerida no art. 159 da LPI, optou por indeferir o pedido *in limine*, com base na infringência do art. 128, § 1º, da LPI, não dando oportunidade para os devidos esclarecimentos por parte da requerente, tampouco procedendo ao exame de busca de anterioridades no cadastro de marcas do INPI.

**Da conclusão**

Por todo o exposto, entendemos que restando dúvidas quanto ao preenchimento do formulário de pedido de registro de marca, deverá a Administração sanear o processo formulando as exigências cabíveis.

Assim sendo, tendo sido caracterizado erro formal na decisão proferida pela Diretoria de Marcas, todos os atos realizados no presente processo devem ser anulados, para saneamento da divergência existente entre o código de serviços e o objetivo social apresentado.

Desta forma, a petição (DF) 003151, de 03/12/2001, rotulada de recurso, não poderá ser examinada, por estar baseada em decisão eivada de vício em pleno direito, cuja análise cercearia o direito de terceiros de se oporem na classe e código de serviços corretos. Portanto, deve a mesma ser prejudicada, por carecer de objeto, após a anulação do indeferimento do pedido.

É o relatório.

Gilberto Lameira Vieira  
Procurador Federal  
Mat. SIAPE 0449502

De acordo,  
a. A. J.  
G 28.03.05

Mauro Sodré Mala  
Procurador Geral em exercício  
Mat. SIAPE 449601