



36

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 255/04

Em, 15/06/2004

Ref.: Processo nº 820307319

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 "Rio Branco Comércio de Materiais para Construção LTDA" depositou o pedido de registro nº 820307319, relativo ao sinal "DRB DEPÓSITO RIO BRANCO", em 06/10/1997, assinalando a classe 10 e o código de serviços 10, declarando no depósito a especificação dos serviços para materiais de construção e declarando a sua atividade no campo específico do requerimento do pedido, como sendo o depósito de materiais para construção em geral.



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

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 a atividade da requerente era incompatível com a 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 foi firmado contrato de prestação de serviços na área da Propriedade Industrial com a empresa "Royal Patentes & Marcas" a fim de que esta procedesse aos atos necessários para o registro de sua marca "DRB DEPÓSITO RIO BRANCO", na classe 19.10, que é a classe na qual se enquadram as suas atividades e, que por um equívoco, a marca foi depositada em classe totalmente diversa, o que ocasionou o seu indeferimento. A requerente alega que este equívoco veio a ser conhecido após uma consulta a outro profissional e solicita a adequação da classe 10.10 para a classe 19, pela ausência de culpa no erro grosseiro praticado por sua então procuradora.

Em cumprimento a resolução 099/2003, o grupo de trabalho de que trata a Portaria 050/03 emitiu parecer técnico de fls. 33 solicitando orientação à Comissão de Assessoramento Jurídico quanto ao procedimento a ser adotado, face ao pedido de alteração de classe em fase recursal, entendendo ter sido comprovado o equívoco no depósito do pedido de registro.

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".

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



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

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

Art. 157 - "O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, ma 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 da classe relativa ao seu ramo de atuação.

A referida empresa "Rio Branco Comércio de Materiais para Construção LTDA" no ato do depósito especifica como produtos a serem assinalados pela marca em análise "os materiais para construção", correspondentes a classe 19.10, e declara que atua única e exclusivamente na área de depósito de materiais para construção em geral, entretanto, preenche incorretamente o formulário com a classe 10. Além disso, verifica-se na guia de recolhimento, constante às fls. 03, o pagamento do serviço referente ao depósito do pedido de registro na classe 19.



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

No recurso contra o indeferimento, a requerente apresenta cópia de seu contrato social na qual verifica-se que o seu ramo de atuação é incompatível com os produtos especificados pela classe 10.10, ou seja, sementes, mudas, plantas e flores naturais.

A Diretoria de Marcas, ao realizar o exame preliminar observou a divergência existente entre a classe de produtos assinalada e a especificação dos mesmos, além de verificar que a atividade declarada no campo específico era incompatível com a classe reivindicada.

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.

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 a classe de produtos e a especificação apresentada.

Desta forma, a petição (PR) 000171, de 07/04/2000, 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 se oporem na classe de produtos correta. 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 0449592

DE ACORDO
A. C. A. J.
28.03.05

Mauro Sodré Mala
Procurador - Geral, em exercício
mat. SIAPE 445001