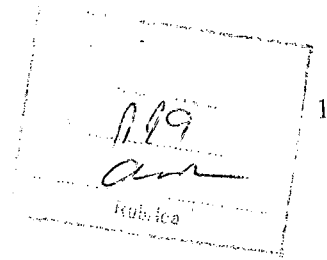




ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

Praça Mauá, 7, 13º andar - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206.3207 - Fax.: (21) 2206.3206



NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 461/04

Ref. Proc. n.º 813.983.894

Em 15/10/04

EMENTA: Administrativo
Pedido de investigação de uso de marca registrada;
Harmonia entre o art. 145 da LPI e o item 4.3.3.1 das DIRETRIZES PROVISÓRIAS DE ANÁLISE DE MARCAS
Somente se justifica nova investigação nos 05 anos subsequentes ao fim da investigação anterior.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

1. Veio o presente processo a esta PROC/DICONS, por encaminhamento da DIRETORIA DE MARCAS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS, solicitando esclarecimento a respeito da melhor interpretação do art. 145 da LPI, em face de dispositivo interno do INPI.
2. Objetivamente, a indagação diz respeito ao início do prazo a ser considerado no caso de processo investigativo sobre o uso de marca registrada, a saber:
 - a) o art. 145 da Lei da Propriedade Industrial em vigor determina que não será conhecido o requerimento de caducidade se **apresentado dentro de período inferior a 05(cinco) anos** contados de anterior investigação desse mesmo desuso;
 - b) já no item 4.3.3.1 das DIRETRIZES PROVISÓRIAS DE ANÁLISE DE MARCAS, ficou estatuído que tal requerimento não seria acolhido se apresentado em prazo inferior a 05(cinco) anos da **conclusão** de anterior investigação desse desuso.



**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) 2206.3207 – Fax.: (21) 2206.3206

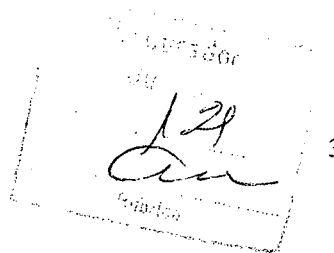
120 2
Aul
Rúbrica

3. Preliminarmente, o que cabe constatar é o que se pretendeu estipular no disciplinamento da matéria.
4. Quando a lei considera instaurado o processo de investigação do uso de um registro de marca o que se verifica é que, a teor do art. 143 da mesma LPI, se torna obrigatório ao titular a comprovação (a) do início do uso da marca nos cinco(05) anos a partir da concessão do registro, e (b) a não interrupção desse uso por período maior do que cinco(05) anos, a qualquer tempo de sua vigência.
5. Então, há duas modalidades de investigação do uso, que são:
 - Houve ou não o **INÍCIO do uso nos 05 (cinco) anos imediatamente após a concessão, e/ou**
 - Houve **INTERRUPÇÃO do uso por mais de 05 (cinco) anos.**
6. No primeiro caso, obviamente, somente se poderá requerer a investigação após decorridos os aludidos cinco anos iniciais;
7. Já no caso de interrupção, é claro que se poderá requerer a investigação ao longo da vigência do registro.
8. Porém, há que se ter em mente, como é o alvo da presente consulta, que se um pedido de investigação acabou de ser concluído, isto significa que somente faz sentido voltar a investigar o uso da marca quando já tiver transcorrido novo período de 05 (cinco) anos contados da conclusão da investigação anterior.
9. Se assim não fosse, estar-se-ia procedendo a diversas investigações relativas a um mesmo período de não uso.
10. Nessas condições, é forçoso concluir que andou bem o INPI em detalhar, em sua normatização interna, que um pedido de investigação somente deve ser acolhido após o decurso do prazo de 05 anos subsequentes ao fim de um período anterior que tenha sido alvo de investigação de uso da marca.
11. Importante salientar que, a nosso ver, a dúvida exposta não constitui denúncia de contradição entre os dois entendimentos expostos.
12. Com efeito, a Normatização interna, a nosso ver, veio, de fato, esmiuçar, por assim dizer, o postulado do aludido art. 145, sem, contudo, contrariá-lo.



**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) 2206.3207 – Fax.: (21) 2206.3206



3

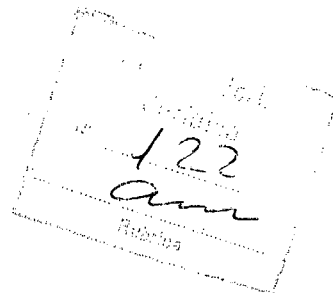
13. Parece-nos, pois, que se trata de dois enfoques complementares de uma única diretriz, que, pretende evitar que se repita uma investigação que já se acha recém realizada.

É o entendimento que submeto à consideração superior.

Ricardo J. S. Serpa
Procurador Federal
Mat. SIAPE - 0449642
OAB/RJ - 22.840



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria



Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 813983894.

Em 14.08.2006.

Diante da absoluta impossibilidade de um pronunciamento conclusivo no âmbito desta Coordenação sobre a questão vertida no presente, impossibilidade esta decorrente da excessiva demanda submetida a este órgão e o escasso contingente de recursos humanos até aqui verificados, faço-o nesta data, manifestando minha concordância, em parte, com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 461/2004.

Com efeito, o art. 145 da Lei da Propriedade Industrial (LPI) prescreve que não será conhecido pedido de caducidade de registro de marca se o seu uso tiver sido comprovado ou o seu desuso justificado em processo de caducidade anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos da data do novo requerimento de caducidade.

Já o item 4.3.3.1 das Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas dispõe que não será conhecido pedido de caducidade de registro de marca se o seu uso tiver sido comprovado ou o seu desuso justificado em processo de caducidade anterior, concluído há menos de 5 (cinco) anos da data do novo requerimento de caducidade.

Em outras palavras, à luz da LPI, qualquer pessoa com legítimo interesse que requeira a caducidade de um registro de marca poderá vir a ter o seu requerimento conhecido, desde que apresentado ao INPI após cinco anos da data da apresentação do requerimento precedente e, obviamente, se decisão terminativa deste mantiver o registro, independentemente do tempo demandado para a conclusão do processo anterior.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

123
am

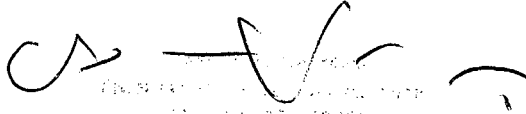
Já sob a ótica da normativa do INPI, qualquer pessoa com legítimo interesse que requeira a caducidade de um registro de marca somente poderá vir a ter o seu requerimento conhecido se, na data da sua apresentação ao INPI, o requerimento de caducidade anterior tenha sido concluído, ou seja, definitivamente decidido há mais de 5 (cinco) anos.

Como visto, é sutil, mas se entrevê conflito entre o item 4.3.3.1 das Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas e o art. 145 da LPI, cuja inteligência deve prevalecer, por força do princípio da hierarquia das normas.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ACORDO.
A DIANA.
em 15.08.06


PROCURADORIA FEDERAL - INPI