



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

Dr. Gerson
ONS
2004
J

NOTA/INPI/PROC/DICONS/N.º 498/04

Rio de Janeiro, em 08/11/2004

Ref.: Processo n.º 820534838

EMENTA: Propriedade Industrial - Marcas. Recurso interposto contra decisão de 1ª instância que indeferiu o pedido em epígrafe, com base no art. 128, § 1º, da LPI. Inaplicabilidade da norma legal apontada. Comprovada a compatibilidade da atividade requerida com a atividade exercida pela requerente do pedido. Deve ser reformada a decisão recorrida.

Senhor Procurador Jurídico,

O pedido de registro de marca em exame foi indeferido pela Diretoria de Marcas, por entender aquela autoridade administrativa que o sinal dele objeto, conforme pleiteado, não atender os dispositivos do art. 128, parágrafo 1º, da Lei n.º 9279/96 – Lei da Propriedade Industrial - LPI.

“ Art. 128 - Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

Parágrafo 1o.- 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.

.....”

Com a finalidade de modificar esta decisão, foi interposto Recurso ao Senhor Presidente do INPI, cuja instrução técnica encontra-se devidamente exarada nos autos, nos termos da Resolução INPI n.º 099/2003.

No mérito, em consonância com a instrução técnica exarada pelo Grupo de trabalho constituído pela Port. 050/2003, constante das fls. 199, concluímos pela procedência das razões que fundamentaram o recurso, por entendermos, s.m.j., que ao ser comprovada pela requerente a

compatibilidade da classe requerida com a atividade declarada, não existe mais óbice ao andamento do pedido, conforme podemos depreender:

Col
P

Ao requerer o pedido de registro da marca "Barriga Cheia" a empresa requerente assinalou a antiga classe nacional 39.30, que identificava os "serviços veterinários e auxiliares", tendo declarado a condição de empresa controladora nos termos do art. 128, § 1º da Lei 9.279/96 – LPI e especificado o seu objeto social às fls. 02, dentre os quais destacamos "...orientação e assistência técnica à pecuária; ..."

Ao ser questionado pela Diretoria de Marcas, em exigência formulada às fls. 10/11, a requerente insiste em manter o seu pedido de registro na classe 39.30.

Proferido o indeferimento do pedido de registro, retorna a requerente em recurso esclarecendo o seu requerimento e adequando a nova classificação de marcas adotada pelo INPI a partir de janeiro do ano 2000.

Mantém em sua defesa os dispositivos legais constantes da Lei n.º 5.517/68, cuja regulamentação ocorreu por meio do Decreto 64.704/69, que em seu artigo 5º, alínea "i", assim especifica:

" Art 5º É da competência privativa do médico veterinário o exercício das seguintes atividades e funções a cargo da União, dos Estados, dos Municípios, dos Territórios Federais, entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista e particulares:

.....

i) *o ensino, a direção, o controle e a orientação dos serviços de inseminação artificial;*

... "

Na instrução técnica exarada pela Diretoria de Marcas, observa-se o reconhecimento da compatibilidade da atividade declarada à época do depósito com as atividades assinaladas pela antiga classe 39.30, ou seja as atividades desenvolvidas por médicos-veterinários.

Por todo o exposto, considerando que a atividade de inseminação artificial pode ser enquadrada dentro da especificação constante do objeto social da requerente, precisamente na "... orientação e assistência técnica à pecuária;...", e que esta por sua vez é uma atividade, por força de lei, de competência privativa dos médicos veterinários, propomos pela reforma da decisão *a quo*, para que seja deferido o pedido de registro de marca, posto que inaplicável, ao caso, a norma contida no art. 128, § 1º da LPI.

É o parecer que submetemos à consideração de V. S. ^a.

Procuradoria Jurídica Is. 202 Rubrica
--



**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@inpi.gov.br

Ref.: Processo nº 820534838

Em 12/11/2004

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 498/2004.

À Comissão de Assessoramento Jurídico.

Mauro Sodré Maia
Procurador-Geral, em exercício