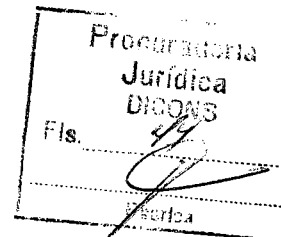




ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
DIVISÃO DE CONSULTORIA  
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO  
(Port. 051/2003)



Rio de Janeiro, em 02/08/2004

**PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 12/04**

Ref.: Processo n.º 820044245

**EMENTA:** Propriedade Industrial. Marcas. Recurso interposto contra decisão de 1ª instância que indeferiu parcialmente o pedido em epígrafe. Possibilidade de interposição de recurso contra o indeferimento parcial. O recurso interposto antes da Resolução INPI nº 083/2001, desacompanhado do recolhimento de retribuição relativa à proteção de decênio e expedição de certificado, deverá ser recebido, analisado e decidido pelo Sr. Presidente do INPI. Após a decisão, se mantido o seu deferimento, deverá ser o requerente chamado para o recolhimento da retribuição federal, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro.

Senhor Procurador Jurídico,

O pedido de registro de marca em exame foi deferido pela Diretoria de Marcas com a exclusão do sub-item 54 da Antiga Classe Nacional 37.

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 099/2003.

**DOS FATOS**

Em 30/04/1997 o requerente depositou o pedido de registro da marca "GRP-Gramaplan", objeto do presente recurso.

Em 11/05/1999 foi publicado na RPI 1479 o código de despacho "351", cuja complementação é: DEFERIDO O PEDIDO DE REGISTRO, COM BASE NO ART. 122 DA LPI. INICIA-SE, NESTA DATA, O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O REQUERENTE COMPROVE, JUNTO AO INPI, O RECOLHIMENTO DAS RETRIBUIÇÕES RELATIVAS À PROTEÇÃO DECENAL E À EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, com o texto de despacho "excluído o sub-item 54".

Vanessa

Contudo, o depositante não conformado com a restrição imposta ao seu pedido interpôs em 16/06/1999 recurso contra tal decisão, sem entretanto, efetuar o pagamento da retribuição a que se refere o código de despacho "351".

Em 25/08/1999 o extinto Grupo Especial de Trabalho solicitou orientação à Procuradoria deste Instituto a cerca de qual procedimento deveria ser adotado no presente caso e em casos análogos.

Em 01/02/2001 por meio do PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 004/2001, ficou consignado a possibilidade de admissão de recursos, observado os prazos legais, contra as decisões de 1ª instância que no ato de deferimento de um pedido de registro, o faz com restrições, por entender esta Procuradoria que aquele ato deve ser considerado como um indeferimento parcial do pedido, e como tal o pleito de revisão deve ser analisado pela instância superior.

### DO MÉRITO

Com o advento da Lei nº 9279/96 – Lei da Propriedade Industrial, os recursos contra os deferimentos de pedidos de marca passaram a não ser mais admitidos pelo INPI.

Entretanto, o Ato Normativo nº 154/1999, em seu item 2 trazia uma observação considerando como indeferimento parcial, o deferimento de um pedido de registro de marca com restrições, cabendo nestes casos a interposição de recurso desde que fosse observado o prazo legal.

O mesmo posicionamento foi mantido pela Resolução nº 083/2001, que inovou em seu item 6.2.2. ao exigir a comprovação do pagamento da retribuição do certificado de registro e a proteção do 1º decênio no momento da interposição do recurso contra o indeferimento parcial, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro.

Assim sendo, é forçoso concluir que, uma vez que não havia, até então, disposições sobre a necessidade de recolhimento da retribuição relativa à expedição de certificado de registro e proteção ao 1º decênio, e passou-se a aceitar a interposição de tais recursos, deve o INPI formular as exigências cabíveis para que sejam recolhidas tais retribuições, não acarretando, desta forma, prejuízos ao usuário em sua expectativa de direito.

Nesses casos os recursos terão efeitos suspensivos e devolutivos plenos, de acordo com o que dispõe o artigo 212, § 1º, da LPI, devendo o requerente ser chamado para pagar as devidas retribuições após a publicação da decisão do recurso por parte da Presidência deste Instituto.

Por outro lado, os recursos interpostos após a publicação da Resolução nº 083/2001, que normatizou a matéria em questão devem vir acompanhados obrigatoriamente da comprovação do recolhimento do pagamento da

retribuição relativa à expedição de certificado de registro e proteção ao 1º decênio, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro, de acordo com o que dispõe o artigo 162, § único da LPI, sem análise do pleito recursal.

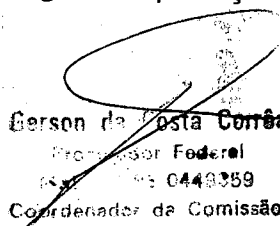
Procuradoria  
Judicial  
DICONS  
Fls. nº 46  
Rubrica

### DA CONCLUSÃO

Isto posto, no presente caso, tendo em vista que o recurso foi interposto em 16/06/1999, ou seja, antes da publicação da Resolução nº 083/2001, sugerimos ao Senhor Presidente do INPI o conhecimento do recurso, nos termos da orientação contida no PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 004/2001, configurando-se o efeito suspensivo concedido pela legislação marcária em vigor e pelo fato de que não existia nenhuma disposição normativa a cerca da possibilidade do recebimento do recurso e também da necessidade do recolhimento paralelo das taxas finais.


Desta forma, em conformidade com a orientação do parecer técnico exarado pela Diretoria de Marcas, sugerimos o provimento do recurso para que seja mantido o deferimento do pedido de registro com a inclusão do sub-item 54 da Antiga Classe Nacional 37. Devendo, após a publicação da decisão do Senhor Presidente do INPI, ser o requerente chamado para o pagamento das retribuições federais devidas, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro, de acordo com o que determina as normas legais vigentes sobre a matéria.

Por último, recomendamos a comunicação desta orientação a Diretoria de Marcas para que proceda de igual forma em todos os casos em que o recurso contra o indeferimento parcial tiver sido interposto antes da publicação da Resolução nº 083/2001 e desacompanhado da petição relativa à comprovação do pagamento da retribuição relativa à expedição de certificado de registro e proteção ao 1º decênio.

  
Gerson de Costa Cordeiro  
Procurador Federal  
Mat. SIAPE 0449359  
Coordenador de Comissão

DE ACORDO  
À C.A.J.

27.08.04

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador - Geral, em exercício  
Mat. SIAPE 449601