



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
DIVISÃO DE CONSULTORIA

Praça Mauá nº 7, 13º andar - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.081-240  
Tel.: (21)22063207 - Fax: (21) 22063206

11  
8

Rio de Janeiro, em 31.08.2004

**PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 22/04**

Ref.: Processo INPI n.º 52400.001208/03

**EMENTA:** Propriedade Industrial.  
Marcas. Possibilidade de agrupamento total dos processos quando concedidos em datas distintas, desde que atendidos todos os outros pressupostos da norma legal aplicável.

Sr. Chefe da Divisão de Consultoria,

Trata-se de solicitação da Diretoria de Marcas acerca da possibilidade jurídica do agrupamento total de registros quando os mesmos preencherem os requisitos legais, mas não possuírem a mesma data de concessão.

**DOS FATOS**

Em 02/01/2003 a empresa Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, por meio da Petição n.º (RJ) 000037, requereu a Prorrogação de Registro e Proteção ao Decênio subsequente do seu registro n.º 816254966, relativo a marca "Lufthansa", para assinalar os serviços enquadrados na Antiga Classe Nacional 38.20/30/40, quais sejam, Serviços de transporte de carga, armazenagem e embalagem de mercadorias em geral; Serviços de transporte de passageiros, viagem e turismo; Serviços auxiliares do transporte em geral e da armazenagem.

Requereu, ainda, o agrupamento total do seu registro n.º 816254974, relativo a marca "Lufthansa", para assinalar os serviços enquadrados na Antiga Classe Nacional 40.15/20, alegando que ambos os pedidos foram depositados na mesma data e que a concessão destes ocorreu em datas distintas devido ao percurso interno dos processos, fato este que fugia ao seu controle.



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL – INPI  
DIVISÃO DE CONSULTORIA

Praça Mauá nº 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240  
Tel.: (21)22063207 – Fax: (21) 22063206

Argumenta, ainda, que embora haja diferença entre as datas de concessão dos registros em questão, ambos encontram-se em via de prorrogação, não tendo, assim, efeitos restritivos de direitos de terceiros, uma vez que se encontram imunes a ações anulatórias.

A requerente traz como alegações, também, o fato de as marcas serem idênticas e pertencerem a mesma Classe Internacional, qual seja, 39; e por isso, em nome dos Princípios da Razoabilidade e da Economia Processual solicita a prorrogação do seu registro n.º 816254966 com o agrupamento do registro n.º 816254974, também de sua titularidade.

Por meio da Petição n.º (RJ) 000049, de 02/01/2003, a requerente desistiu da prorrogação do registro n.º 816254974 pelo fato dos seus serviços estarem sendo totalmente agrupados pelo registro n.º 816254966.

**DO MÉRITO**

Com a adoção pelo INPI da Classificação Internacional de Produtos e Serviços, a partir de 03.01.2000, mudou-se basicamente o princípio até então estabelecido pela Classificação Nacional (Ato Normativo 051/81), já que na Classificação Internacional os produtos e os serviços pela marca pretendida têm de ser necessariamente especificados.

A Resolução n.º 083/2001 de 14/12/2001, em seu item 3 dispõe sobre a necessidade de criação de novos procedimentos administrativos no sentido de adequar os processos em tramitação à nova realidade social, por meio da reclassificação, do desdobramento e/ou do agrupamento de processos, em face da metodologia de enquadramento dos produtos e serviços da Classificação Internacional de Produtos e Serviços.

Com esse objetivo, o Ato Normativo n.º 160/2001 de 14/12/2001, instituiu o Manual do Usuário da Diretoria de Marcas, dispondo sobre o correto preenchimento dos formulários para apresentação de requerimento de serviços de marcas.



13

**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL – INPI  
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

Praça Mauá nº 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240  
Tel.: (21)22063207 – Fax: (21) 22063206

Esse Ato Normativo traz em seu bojo alguns critérios que devem ser seguidos para que os pedidos de registros ou registros concedidos sejam agrupados total ou parcialmente. Esses critérios estão definidos no item D.2.1, alínea c; e item D.2.2, respectivamente, que possui o seguinte teor:

**D.2.1) AGUPAMENTO TOTAL**

- a) *A formalização deste pedido deverá ser feita através de petição, em 2 (duas) vias no processo **sobrevivente**, indicando, nesta oportunidade, **o(s) número(s) do(s) processo(s) que será(ão) a ele agrupado(s)**;*
- b) *A petição de AGRUPAMENTO TOTAL será objeto de exame pela DIRMA, que analisará a pertinência deste pedido, cuja decisão será publicada na Revista da Propriedade Industrial – RPI.*
- c) *O pedido de AGRUPAMENTO somente será processado se forem observados os seguintes critérios:*
  - (i) *Os processos deverão pertencer ao mesmo titular, ter sido protocolizados na mesma data e estar na mesma etapa processual;*
  - (ii) *As marcas devem ser idênticas, requeridas sob o mesma forma de apresentação e natureza;*
  - (iii) *Os produtos ou serviços reivindicados têm que ter migrado para a mesma NCL(8), independente das classificações anteriores, adotadas pelo INPI, requeridas à época do depósito;*
  - (iv) *Nos casos dos registros, serão observados os mesmos critérios acima estabelecidos, sendo que os processos envolvidos devem ter a mesma data de concessão.*



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL – INPI  
DIVISÃO DE CONSULTORIA

Praça Mauá nº 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240  
Tel.: (21)22063207 – Fax: (21) 22063206

14  
8

D.2.2) AGRUPAMENTO PARCIAL

- a) A petição de AGRUPAMENTO PARCIAL, a exemplo da de AGRUPAMENTO TOTAL, será objeto de exame pela DIRMA que analisará a pertinência deste pedido, cuja decisão será publicada na Revista da Propriedade Industrial – RPI; e,
- b) O pedido de AGRUPAMENTO PARCIAL somente será processado se forem observados os mesmos critérios estabelecidos na letra c para o AGRUPAMENTO TOTAL.

Conforme podemos observar, nos casos dos registros concedidos, além de possuírem os mesmos critérios adotados para os pedidos de registro, há, ainda, a necessidade de que os processos envolvidos tenham a mesma data de concessão.

Apesar da norma legal ser bem clara e explícita, verificamos a necessidade de uma interpretação teleológica da mesma, no sentido de flexibilizá-la a fim de que tanto a Administração Pública quanto os usuários sejam beneficiados, respeitando, dessa forma, o Princípio Constitucional da Eficiência da Administração Pública, em seu art. 37, *caput*.

Os pedidos de registro de marca, quando depositados neste Instituto, passam por etapas processuais necessárias para um exame técnico de qualidade. Algumas vezes, processos depositados na mesma data, pelo mesmo titular, encontram-se em etapas processuais diferenciadas, muitas vezes provocadas pela interferência de terceiros interessados, por meio das oposições, outras por meio de exigências formais necessárias a decisão do pedido e ainda, e não raro, por entraves administrativos.

No caso dos registros concedidos, não difere a forma do andamento processual, muitas vezes processos depositados na mesma data são notificados e deferidos na mesma RPI, contudo recebem data de concessão diferenciada em razão do volume de trabalho existente na Diretoria de Marcas, que por vezes demora a fazer a juntada de petições, bem como proferir o exame das mesmas.



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL – INPI  
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

Praça Mauá nº 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240  
Tel.: (21)22063207 – Fax: (21) 22063206

Procurador  
Geral  
Federal  
15  
[Assinatura]

O fato dos pedidos de registros depositados em mesma data, com marcas idênticas e reivindicados para produtos/serviços hoje enquadrados na mesma Classe Internacional, seguirem uma cronologia distinta não desconstitui o direito maior do interessado em ver protegido o seu sinal marcário para a atividade mercantil de sua atuação.

Com o advento da Classificação Internacional e a junção na mesma classe de diversos produtos/serviços, anteriormente enquadrados em classes/códigos distintos, o INPI tratou de regulamentar a forma dos agrupamentos e desdobramentos necessários, contudo entendemos que a regra imposta, tanto para os pedidos de registro quanto para os registros concedidos, em fase de prorrogação, no que se refere, respectivamente, a se encontrarem na mesma etapa processual e terem sido concedidos na mesma data, não atende os anseios dos usuários na atualização de sua proteção marcária, tampouco atende os Princípios da Razoabilidade e da Economia Processual.

### DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, e em conclusão a matéria focada, podemos entender que melhor seria para o INPI como para o usuário ver as suas diversas marcas idênticas depositadas ou registradas no INPI em um único processo, pelo qual estaria garantido a sua proteção para determinado ramo de classificação, evitando, assim, a proliferação de inúmeros processos que visam a proteção de uma mesma marca.

Neste sentido, entendemos que nos casos dos registros em fase de prorrogação diferenciada e que atendam aos demais pressupostos contidos no Ato Normativo n.º 160/2001, em seu item D.2.1, alínea c, poderia o INPI agrupá-los, respeitando a data de concessão mais antiga, pela qual permaneceria protegida a sua marca pelos próximos 10 anos.

Tratamento similar entendemos que deve ser adotado para os casos dos pedidos depositados na mesma data, contudo, em andamento processual diferenciado, devendo para tanto ser apenas respeitado, após o seu agrupamento, a análise formal dos pedidos, como também a análise de eventuais oposições interpostas por terceiros, concedendo-os já de forma agrupada.



16

**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL – INPI  
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

Praça Mauá nº 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240  
Tel.: (21)22063207 – Fax: (21) 22063206

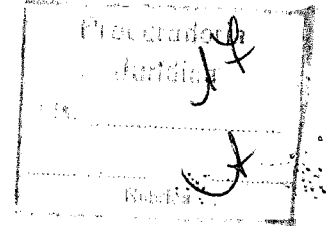
Assim sendo, caso seja também este o entendimento de V.S.<sup>a</sup>, recomendo a revisão das normas processuais atualmente vigentes.

É o Parecer, que submetemos às suas considerações.

Roberto Lameira Vieira  
Procurador Federal  
Mauá, 07/03/2002



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
Divisão de Consultoria



Ref.: Processo/INPI/nº 1208/2003.

Em 18.10.2004.

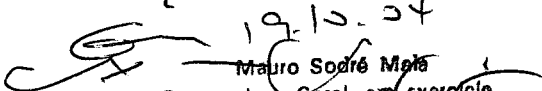
Vem ter a esta Chefia Substituta o PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 22/2004, do qual, de pronto, permito-me dissentir, ante a evidente impossibilidade jurídica de se modificar a data da outorga, pelo Estado, do direito propriedade sobre a marca, quer de ofício, quer a requerimento do titular, não apenas pelos efeitos adversos que poderão advir desse ato, mas, fundamental e primordialmente, por força do preconizado no art. 129 c/c o art. 161 da Lei nº 9.279/96 e nos princípios gerais de direito.

Não obstante, preventivamente, opino pelo retorno dos autos à Diretoria de Marcas, a fim de que os instrua com cópia da legislação regente do agrupamento de processos de outorga de direitos sobre marcas, que confere supedâneo legal aos indigitados atos administrativos.

Nesse sentido, renovo que o princípio da legalidade subordina toda a atividade da administrativa às normas legais vigentes. Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei, para o particular, significa "pode fazer assim", já para a Administração, "deve fazer assim".

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

  
MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES  
Chefe da DICONS Substituta

*DE ACORDO*  
*19.10.04*  
  
Mauro Sodré Maia  
Procurador Geral, em exercício  
Mat. SIAPE 449601