

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

Rio de Janeiro, 19 de Janeiro de 2005.

NOTA/INPI/DICONS/N.º 22/05

Ref.: Processo n.º 819.641.081.

EMENTA: Propriedade Industrial – Marcas. Requerimento dirigido ao Senhor Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, objetivando a reversão da decisão que indeferiu o pedido de marca. Encerrada a instância administrativa e não-caracterizado erro formal nas decisões proferidas pelo INPI, deverá ser aguardado o julgamento da matéria pela via judicial.

Sr. Procurador Chefe, em exercício:

Trata-se de requerimento dirigido ao Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sr. Luiz Fernando Furlan, pela empresa MANIPULAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA, protocolado na Presidência do INPI, sob o n.º 481/04, objetivando rever o ato administrativo praticado pelo INPI, que indeferiu o pedido de registro da marca “OIL BICHO – SEDA”, na forma de apresentação mista, classe nacional 03:20, sob o n.º.819641081, em grau de recurso.

A requerente supracitada depositou seu pedido de registro da marca “OIL BICHO – SEDA” em 17 de outubro de 1996, tendo sido indeferido com base no art. 124, inciso XIX da Lei n.º.9279/96 – Lei da Propriedade Industrial - LPI, sendo apontados como anterioridades impeditivas os registros n.ºs 814682162, 817493727, 817799513 e 817994521, pertencentes à UNILEVER NV. Tal decisão foi publicada na RPI n.º.1605, em 09 de outubro de 2001.

Posteriormente, a empresa MANIPULAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA depositou os pedidos das marcas: “CASULO BICHO DA SEDA”, em 13 de Abril de 1998, n.º 820763217, “LUIVA SEDA”, em 27 de Julho de 1998, n.º 820967769 e “BICHO DA SEDA”, em 16 de Julho de 1999, n.º 821885766, que se encontram com oposições interpostas por terceiros.



Advocacia
Geral da União
233
[Assinatura]

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

A requerente do pedido de registro n.º 819641081 interpôs recurso contra indeferimento deste, alegando que seu conjunto marcário é revestido de originalidade, distinguibilidade e novidade, e que, portanto, não haveria a possibilidade de confusão ou associação por parte do público consumidor, sendo, assim, merecedor da proteção do registro.

A empresa UNILEVER NV interpôs contra-razões ao recurso contra indeferimento, afirmando que a originalidade de sua marca "SEDA", questionada no recurso citado acima, é assunto superado.

Instaurou-se o Inquérito Policial n.º.271/01 na 1ª.Delegacia de Falsificações e Defraudações, para que fossem apurados ilícitos penais, noticiados pela autora da ação ordinária, através do Registro Provisório de Ocorrência – POR n.º.996/01, devido a existência de indícios de falsificação das suas marcas, tendo como consequência prejuízos financeiros, além da possibilidade de denegrir a imagem da empresa junto ao consumidor.

O extinto Grupo Especial de Trabalho da Presidência - GET, através de parecer às fls. 255 e 256 do pedido de registro em questão, afirmou que as alegações sustentadas pela recorrente são improcedentes, uma vez que o termo em questão é de uso exclusivo da titular das anterioridades; e, conseqüentemente, foi publicada na RPI n.º.1656, em 01 de outubro de 2002, a decisão de Sr. Presidente do INPI, mantendo o indeferimento do pedido.

A recorrente ao ter ciência da decisão supracitada, enviou uma carta ao Presidente deste Instituto à época, Sr. José Graça Aranha, solicitando uma revisão do ato administrativo e comunicando que, caso o ato fosse mantido, impetraria um mandado de segurança, bem como uma ação em face desta Instituição, visando garantir seus direitos constitucionais.

Às fls. 263 do processo n.º.819641081 consta a resposta do extinto GET, como solicitado pelo Sr. Presidente, ratificando o ato questionado.

Em 19 de agosto de 2003, o INPI recebeu mandado de citação n.º.766/03 com cópia da petição inicial da Ação Ordinária n.º.2003.51.01.504112-7 (INPI 52400.001853/03), que foi encaminhado à Diretoria de Marcas - DIRMA para pronunciamento a respeito do alegado pela autora, conforme verificamos às fls. 19. Tal Ação Judicial tramita na Trigésima Sétima Vara Federal (RJ), e tem como



Procuradoria
Jurídica
D. 013
Is. 294
[Assinatura]

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

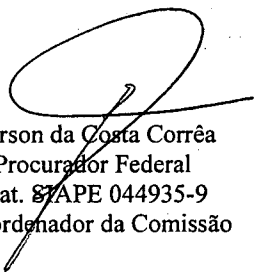
pedido a concessão de antecipação da tutela até o julgamento definitivo da Ação e a nulidade do ato administrativo praticado por este Instituto, com o conseqüente deferimento do pedido de registro da marca "OIL BICHO SEDA".

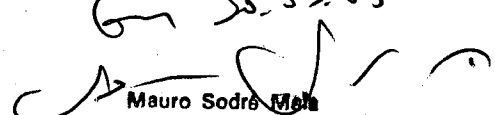
A DIRMA/DIMTEX, em 05 de Setembro de 2003, pronunciou-se ratificando o ato administrativo praticado, encaminhando à Comissão de Assessoramento Jurídico - CAJ para manifestar-se acerca do alegado na petição inicial.

Quando do reexame do pedido de registro de marca n.º 819641081 esta comissão entendeu que foi correta a decisão do indeferimento. Com base em tal entendimento o INPI, por intermédio de sua Procuradoria, contestou a Ação Ordinária esperando que esta seja julgada improcedente.

Por todo o exposto, verifica-se que a matéria foi fartamente analisada pelo INPI e estar caracterizado que o sinal "OIL BICHO SEDA", na forma de apresentação requerida de fato reproduz as marcas "SEDA" e "CREME DE SEDA" em nome da empresa UNILEVER NV, não tendo ocorrido no processamento dos autos qualquer indício de erro formal capaz de anular o ato administrativo.

É o relatório, que encaminhamos a V.S.^a para a sua ciência e posterior encaminhamento à Presidência do INPI para as providências cabíveis quanto à informação a ser dada ao Ministério.


Gerson da Costa Corrêa
Procurador Federal
Mat. STAPE 044935-9
Coordenador da Comissão

DE ACORDO
A C.A.J.
Em 30.03.05

Mauro Sodré Maia
Procurador Geral em exercício
Mat. STAPE 449601