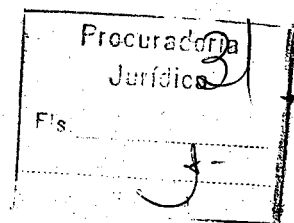




**Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal-INPI
Divisão de Consultoria**

Praça Mauá, 7, 13º andar, Centro- Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206



NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 52/05

Ref.: Processo 821490591/99	Em, 24/02/05
-----------------------------	--------------

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACORDO DE COEXISTÊNCIA DE MARCAS. COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO INPI CONCLUIR SE A CONCESSÃO DO REGISTRO DE MARCA VIOLOU AS PROIBIÇÕES CONSTANTES NA LEGISLAÇÃO. NÃO ASSISTE A TERCEIROS, AINDA QUE TITULARES DE MARCA, O DIREITO DE IMPOR RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DE DIREITOS CONFERIDOS A TITULAR DE MARCA REGULARMENTE REGISTRADA NO INPI.
--

Senhora chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas sobre os termos de “acordo de coexistência de marcas” celebrado entre Raffi Levon Bohcali e Cartier Internacional B. V.

Procuradoria Jurídica
Fls. _____
Fabrica

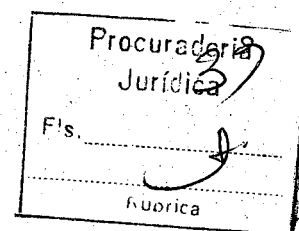
Diante do deferimento do registro da marca PACHAPACHA, na classe 25, a empresa Cartier Internacional B. V. encaminhou notificação extrajudicial ao titular da referida marca, sob o argumento de que o registro da marca PASHAPASHA violaria seus direitos marcários, pois seria titular das marcas PASHA e PASHA DE CARTIER, registradas anteriormente à concessão do registro para a marca PASHAPASHA.

Assim, Raffi Levon Bohcali e Cartier Internacional B. V. celebraram "acordo de coexistência de marcas", obrigando-se a Raffi Levon Bohcali a requerer perante o INPI que se restringisse a lista de produtos definidos na concessão do registro aos artigos de vestuário para uso na praia e para uso esportivo.

Feito o breve relatório, passo a opinar.

O art. 2º, da Lei nº 5.648/70, com redação dada pela Lei nº 9.279/96, preceitua que:

"Art. 2o.- O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial".



Assim, partindo-se da premissa de que, no âmbito administrativo, compete exclusivamente ao INPI verificar a fiel execução das normas referentes a propriedade industrial, denota-se que a verificação de que o registro de determinada marca violou ou não direitos de terceiros titulares de marca anteriormente registrada é de exclusiva competência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Em verdade, depois de concedido o registro de determinada marca, a revisão de tal ato, em sede administrativa, tem por fulcro o denominado poder de autotutela conferido à administração. Tem-se o exercício do poder reconhecido pelo Eg. STF no enunciado da Súmula nº 473:

"A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PROPRIOS ATOS, QUANDO EVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGÁ-LOS, POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS, A APRECIÇÃO JUDICIAL."

Para tanto, a Lei da Propriedade Industrial previu a possibilidade de, *ex officio* ou mediante pedido formulado por terceiros, determinar-se a abertura de processo de nulidade de registro de marca, com vistas a verificar a fiel observância do que prescreve a legislação, evitando-se inclusive que seja mantido o registro de sinal que, por exemplo, consubstancie *"reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que*

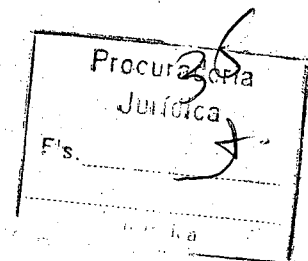
Procuradoria Jurídica
F's. _____
Rubrica _____

com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;”, conforme proíbe o disposto no art. 124, XIX, da Lei nº 9.729/96.

Note-se, ainda, que, àquele que porventura venha a perceber que o deferimento do registro de determinada marca teria o condão de violar direitos marcários seus, a Lei da Propriedade Industrial conferiu o direito de apresentar oposição a tal pedido, na forma do disposto no art. 158 da referida Lei. Ademais, mesmo depois de deferido o registro de determinada marca, a legislação permite que terceiros que se considerem prejudicados postulem a declaração da nulidade da marca tanto na via administrativa quanto perante o Poder Judiciário.

Conclui-se, portanto, que depois de deferido o registro de determinada marca, a revisão de tal ato, a verificação da observância, no procedimento administrativo que quedou na concessão do registro, de tudo o que prescreve a legislação, inclusive a alegada inobservância das proibições constantes do art. 124 da LPI, é de competência exclusiva do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, não assistindo a terceiros, ainda que titulares de marcas regularmente registradas, o direito de concluir que o registro de determinada marca “feriu os seus direitos marcários”, impondo restrições ao exercício de direitos conferidos ao titular da marca que supostamente teria violado tais direitos.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

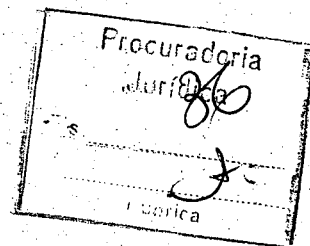


Em sendo assim, calcado no fato de que o denominado “acordo de coexistência de marcas” consubstanciou em usurpação de atribuição conferida por lei ao INPI, uma vez que somente esta autarquia poderia concluir que a concessão do registro da marca PASHAPASHA seria suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia, infere-se que o acordo, diante de sua ilegalidade, não poderá ser conhecido pelo INPI, sendo incabível, portanto, o provimento do pedido de restrição dos produtos elencados no Certificado de Registro de Marca nº 821490591 (fls. 18) com base em tal avença.

Cumprе acrescentar, entretanto, que a Lei da Propriedade Industrial, no seu art. 142, II, permite que o titular do registro de marca renuncie total ou parcialmente aos produtos assinalados pela marca. Em sendo assim, o titular da marca PASHAPASHA poderia apresentar pedido de renúncia parcial dos produtos assinalados pela marca. Para tanto, o titular da marca PASHAPASHA teria que cumprir o disposto no subitem 7.3.3 da Resolução nº 83/2001:


“7.3.3 – A renúncia ao registro poder ser apresentada a qualquer momento após a sua concessão, podendo ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços, especificados por classe, nos termos da Classificação Internacional de Produtos e Serviços vigente, assinalados pela marca, e deverá ser instruída com os documentos previstos no Manual do Usuário.”

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL



À vista do exposto, opino pelo indeferimento do “pedido de restrição” dos produtos assinalados para a marca PASHAPASHA, uma vez que compete exclusivamente ao INPI verificar e concluir se o registro de determinado sinal seria passível de violar direitos de titular de registro de marca anteriormente registrada, resguardando-se, entretanto, o direito do titular da marca em foco apresentar **pedido** de renúncia parcial dos produtos assinalados para a marca.

Era o que cabia informar.


ERASMO LOPES DE SOUZA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 1051086

Procuradoria
Jurídica
Fls. 37
Rubrica



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

Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 821490591.

Em 07.03.2005.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 052/2005.

Contudo, com esteio no princípio do aproveitamento dos atos processuais, recepcionado no art. 221 da Lei nº 9.279/96, opino no sentido de que a DIRMA possa conhecer a petição inominada de fls. 20/26 como pedido de renúncia parcial, observando, por óbvio, se o peticionário detém poderes legais para promover a renúncia, bem assim se o valor pago na guia de recolhimento que acompanha a petição corresponde, exatamente, à retribuição devida pelo serviço pretendido, vigente à data da sua apresentação ao INPI.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

DE ACORDO.
A DIRMA.
Em 21.03.2005

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