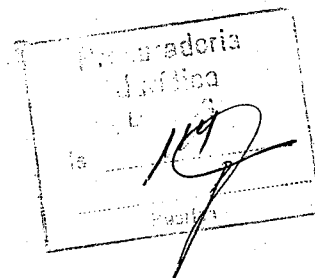




ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO
(Port. 051/2003)



Rio de Janeiro, em 21 de Março de 2005.

NOTA/INPI/DICONS/N.º76/05

Ref.: Processo n.º 810639424

EMENTA: Propriedade Industrial. Marcas. Recurso interposto contra decisão de 1ª instância que deferiu o pedido de caducidade instaurado na vigência do CPI – lei nº 5.772/71. A comprovação da não-interrupção por mais de dois anos consecutivos do uso da marca “BOUCHERON”, ilide a Caducidade instaurada. Deve ser reformada a decisão recorrida.

Senhor Procurador Chefe,

O pedido de caducidade do registro de marca em exame foi deferido pela Diretoria de Marcas, uma vez que a titular do registro não provou o uso efetivo da marca, tendo sido declarado caduco o registro em questão nos termos do art. 143, inciso II, da Lei n.º 9279/96 – Lei da Propriedade Industrial – LPI, que dispõe:

Art. 143 – “Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro”.

Gisele

CÓDIGO DE DESPACHO 847.

Ocorre que tal requerimento de caducidade foi instaurado durante a vigência do CPI que previa uma investigação de uso no período de 2 (dois) anos contados da concessão do registro, no caso de início de uso, ou no decorrer dos 2 (dois) anos anteriores consecutivos, no caso de interrupção de uso.

Assim, ao contestar a caducidade a empresa NORSUL TEXTIL E MODA LTDA, titular do registro em exame, protestou por prazo adicional para apresentação de provas documentais, o que não ocorreu, gerando, conseqüentemente, o deferimento da caducidade interposta.

Objetivando a reversão da decisão *a quo*, a titular interpôs recurso ao Senhor Presidente do INPI, por meio da petição nº (SP) 017783, de 18 de Maio de 1998, cuja tempestividade e regularidade foram devidamente verificadas.

Junto às razões apresentadas pela titular foram anexadas notas fiscais comprobatórias do uso da marca, contudo, foi constatado pelo extinto Grupo Especial de Trabalho - GET que parte da referida documentação não se encontrava dentro do período de investigação, sendo este de 27/07/1993 a 27/07/1995.

Diante de tal constatação, entendeu aquele Grupo ser necessária a formulação de exigência no sentido de que a titular apresentasse documentos fiscais complementares dentro do período acima mencionado.

Reexaminando a matéria, apesar da não-apresentação de complementação da documentação comprobatória e em consonância com o Parecer técnico exarado pela Diretoria de Marcas, concluímos pela procedência das razões que fundamentaram o recurso, por entendermos, s.m.j., que a documentação que se encontra dentro do período de investigação comprova que efetivamente não houve a interrupção por mais de 2 (dois) anos consecutivos da comercialização dos produtos assinalados pela marca "BOUCHERON".

Foi, ainda, constatada a comercialização de quantidade suficiente de produtos, considerando-se a natureza e o gênero dos mesmos, já que as Diretrizes de Análise de Marcas nos direciona neste sentido ao estabelecer que:

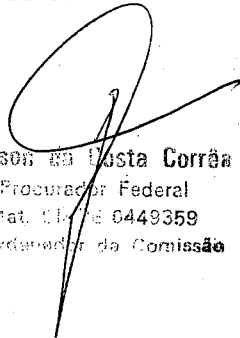
"A quantidade de provas necessárias à comprovação de uso efetivo da marca será determinada levando-se em conta a natureza e o gênero dos produtos ou serviços a que a mesma se destina, assim como as características de mercado".

Observa-se, também, que a documentação acostada aos autos demonstra claramente que no período imediatamente posterior aos 2 (dois) anos investigados, ou seja, durante 28/09/1995 a 19/03/1997, a marca foi utilizada de forma eficaz e contínua.

Procuradoria
116

Diante do exposto, presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, propomos pela reforma da decisão *a quo*, tendo em vista que a documentação acostada aos autos comprovou a não-interrupção do uso da marca por mais de 2 (dois) anos consecutivos, o que é ao nosso ver suficiente para ilidir a aplicabilidade da inteligência do Instituto da Caducidade.

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

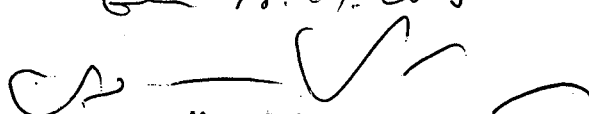


Gerson da Costa Corrêa
Procurador Federal
Mat. STJ nº 6449359
Coordenador da Comissão

DE ACORDO.

A C. A. J.

em 18.09.2005



Mauro Sodré Mala
Procurador Geral em exercício
Mat. STJ nº 449601