



**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/Nº180/05**

Ref.: Processo 8218544755

Em, 04/07/05

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL.  
MARCAS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA  
PARCIAL DA PARTE FIGURATIVA  
DE MARCA OBJETO DE PEDIDO DE  
REGISTRO. ACORDO CELEBRADO  
ENTRE A TITULAR DO PEDIDO E A  
EMPRESA MORGAN. ALEGAÇÃO DE  
VIOLAÇÃO DE MARCA DE  
TITULARIDADE DA EMPRESA  
MORGAN. COMPETE  
EXCLUSIVAMENTE AO INPI  
VERIFICAR QUE DETERMINADA  
MARCA, OBJETO DE PEDIDO DE  
REGISTRO, VIOLA AS PROIBIÇÕES  
CONSTANTES NA LPI. USURPAÇÃO  
DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO  
INPI.**

Senhora Chefa da Divisão de Consultoria:

Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas e Indicações Geográficas sobre a legalidade de “pedido de desistência parcial” referente à parte figurativa de marca objeto de pedido de registro.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

A requerente, RAI0 X ARTE EM CONFECÇÕES LTDA, aduz que teria celebrado acordo com a empresa MORGAN objetivando a abstenção de uso da parte figurativa da marca objeto do pedido nº 821.854.755/99. Fundamentou-se o acordo no fato de que a marca mista objeto de pedido de registro colidiria com outras marcas registradas em nome da empresa MORGAN.

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".*

Verifica-se, assim, que, no âmbito administrativo, compete exclusivamente ao INPI verificar a fiel execução das normas referentes à propriedade industrial, verificando, por exemplo, se o registro de determinada marca violará ou violou direitos de terceiros titulares de marca anteriormente registradas, uma vez que a Lei nº 9.279/96, no seu art. 124, XIX, por exemplo, proíbe que se registre como marca "reprodução ou

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

*imitação, no todo ou em parte, ainda que 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”.*

Ao titular de registro de marca que porventura venha a perceber que pedido de registro de marca posto em exame no INPI possa violar o disposto no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, ou qualquer outra norma, assiste-lhe o direito de oferecer suas razões, antes da concessão do registro da marca, no momento fixado para a apresentação de oposição ao pedido de registro (art. 158 da Lei da Propriedade Industrial).

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.

Não compete a terceiros, entretanto, ainda que titulares de marca registrada no INPI, concluir que determinado pedido de registro de marca violou direito marcário seu, impondo restrições ao depositante de pedido de registro de marca posto sob o exame nesta autarquia. Desta forma, o acordo firmado entre as partes não poderá ser conhecido pelo INPI por se configurar em usurpação de atribuição exclusiva do INPI.

Note-se ainda que os dispositivos que embasaram o acordo celebrado entre as partes (art. 142, II e 165, parágrafo único) não são

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

aplicáveis ao caso em exame. Com efeito, conforme se percebe da leitura do disposto no art. 142, II, da Lei nº 9.279/96, aquele dispositivo somente permite que **o depositante de registro de marca renuncie total ou parcialmente aos produtos assinalados pela marca já registrada**. Além do que, o art. 165, parágrafo único, somente é aplicável aos processos de nulidade de marca, quando se poderá declarar a nulidade parcial de registro de marca, e não de pedido de registro, desde que a parte subsistente seja considerada registrável.

Dessa forma, muito embora o depositante de pedido de registro de marca possa dispor do pedido, inclusive transferindo-lhe a titularidade, a alteração no sinal objeto de pedido de registro como marca deverá ser conhecida como um novo pedido de registro, sob pena de violar-se o direito de titular de marca anteriormente registrada ou de depositantes anteriores, consubstanciando em violação do devido processo legal, na medida em que impediria que terceiros se manifestassem sobre a modificação inserida antes da concessão do registro.

Em sendo assim, opino no sentido de que a Diretoria de Marcas e Indicações Geográficas notifique o requerente sobre a impossibilidade de se conhecer do “pedido de desistência parcial” da parte figurativa da marca objeto de pedido de registro nº 821.824.755/99. Informando-lhe ainda que a manutenção do pedido de alteração da marca objeto de pedido de registro será conhecida como um novo pedido de registro, submetendo-se ao iter

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL**

previsto no art. 158 da Lei nº 9.279/96 e demais normas aplicáveis ao  
exame de pedido de registro de marca.

Era o que cabia informar.

ERASMO LOPES DE SOUZA  
Procurador Federal  
Mat. SIAPE 1051086