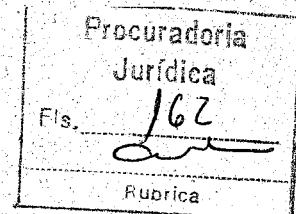




**Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal-INPI
Divisão de Consultoria**

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



NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 215/05

Ref.: Processo nº 819799424

Em, 01/08/05

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
MARCAS. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE NULIDADE
DE MARCA. O TITULAR DA MARCA
DEVERÁ SER INTIMADO PARA
APRESENTAR SUA DEFESA. ART.
170, DA LEI Nº 9.279/96.**

Senhora Chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas sobre o procedimento a ser adotado em processo administrativo de nulidade de registro de marca.

Diante da concessão do registro de marca “J JOCIL”, foram apresentados pedidos de nulidade do registro, uma vez que a concessão do registro teria infringido o disposto no art. 124, inc. XIX, da LPI e que a

marca teria sido registrada constando da parte nominativa a expressão “açúcar”, expressão essa que não constava no “campo 21” do pedido de registro, ou que foi suprimida, mas que estava presente noutras etiquetas juntadas pelo titular do pedido de registro.

A Procuradoria Federal – INPI manifestou-se no sentido de que, preliminarmente, fosse solicitado ao titular do registro cópia do pedido de registro da marca, de forma a verificar-se se a expressão “açúcar” teria sido rasurada.

Feito o breve relatório, passo a opinar.

No caso vertente, ao receber pedido de nulidade do registro da marca ‘J JOCIL’, dentro do prazo de 180 dias da concessão do registro, a Diretoria de Marcas, ao invés de formular consulta para a Procuradoria Federal – INPI, deveria ter determinado a abertura de processo administrativo de nulidade, observando o disposto no art. 169 da LPI, e promovido a intimação do titular da marca objeto de pedido de nulidade para que apresentasse ou não a sua defesa. Somente depois de recebida ou não a defesa do titular do registro caberia solicitar orientação jurídica.

Dessa forma, com a devida vênia, a orientação concedida pela Procuradoria Federal – INPI, determinando que a Diretoria de Marcas solicitasse cópia do pedido de registro da marca, não foi a adequada, uma vez que, no caso, caberia tão-somente orientar pelo cumprimento do disposto no art. 170 da LPI, intimando-se o titular da marca para apresentar

sua defesa e juntar os documentos que porventura julgasse necessário, inclusive cópia do pedido de registro da marca.

“Art. 168 - A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta lei.

Art. 169 - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

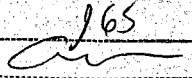
Art. 170 - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 171 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.”


Não cabe, neste momento, a emissão de parecer sobre o mérito do processo administrativo de nulidade, pois ainda não foi oferecida oportunidade de defesa ao titular marca.

À vista do exposto, opino no sentido de que a Diretoria de Marcas determine a instauração de processo administrativo de nulidade de marca e

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Procuradoria Jurídica
Fis. <u>165</u>

Rubrica

promova a intimação do titular da marca, em cumprimento ao disposto nos artigos 169 e 170 da Lei nº 9.279/96.


ERASMO LOPES DE SOUZA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 1051086



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

Procurador
Jurídico
Fis.
Rutifica

Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 819799424.

Em 09.08.2005.

Vem ter a esta Chefia Substituta a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 215/2005, que exara entendimento do qual me permito discordar parcialmente.

Assim o faço por entender correta a orientação inicial desta Procuradoria, já que a questão enfocada na consulta que a originou retratava flagrante equívoco do INPI no processamento do pedido de registro de marca referenciado, configurando mero erro material, evidenciado nas publicações na RPI, passível das providências administrativas saneadoras, ou retificadoras, e não erro de direito.

Outrossim, a providência recomendada, naquela ocasião, por esta Procuradoria, não imputou e não constitui motivo sólido para imputar qualquer prejuízo à instauração do devido processo legal em face dos requerimentos administrativos de nulidade do dito registro de marca, formulados pela Petição/SP nº 028661/2002 e pela Petição/RJ nº 049647/2002, eis que a preclusão do prazo previsto no art. 169 da LPI se opera relativamente à data da apresentação do requerimento de nulidade administrativa ao INPI e não à data da sua efetiva publicidade na RPI, que é marco inicial para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a orientação sugerida, naquela oportunidade, por este órgão jurídico, também não me parece ter infligido qualquer prejuízo à instauração, de ofício, do processo administrativo de nulidade do predito registro de marca, pois, ao que deflui da instrução processual, já por ocasião da consulta

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Procurador
Jurídica
Fls.
Rubrica

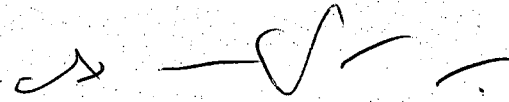
estaria precluso o prazo legal para qualquer ação voluntária do INPI objetivando a declaração da nulidade do registro no plano administrativo.

Com essa ressalva, a despeito das infrutíferas ações de cunho saneador antes sugeridas, acordo com a orientação vertida ao fim da NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 215/2005, recomendando à Diretoria consultante que dê prosseguimento às providências administrativas necessárias ao estabelecimento do devido processo legal, mediante a publicidade, na RPI, dos requerimentos de nulidade administrativa do registro em causa, consubstanciados na Petição/SP nº 028661/2002 e na Petição/RJ nº 049647/2002.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

De acordo.
A Lima.
Em 22-03-05


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