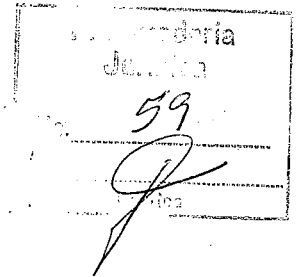




ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO  
(Port. 051/2003)



NOTA/INPI/PROC/CAJ/N.º 273/2005

Em, 29 de setembro de 2005

Ref.: Registro n.º 818800887

Assunto: **Parecer n.º 048/03**, emitido pela Procuradoria Federal do INPI, contendo orientações de procedimentos a serem adotados pela Diretoria de Marcas nos exames processuais dos pedidos de registros de marcas e nulidades administrativas, **sem a devida divulgação para o público externo.**

**A concordância das orientações contidas no Parecer, por parte do Presidente do INPI, bem como, a sua orientação para a tomada das providências cabíveis quanto a regularização dos procedimentos sugeridos, confere ao Parecer o devido Efeito Normativo.** Necessidade de ampla divulgação do seu conteúdo na RPI e na página oficial do INPI na INTERNET.

Senhor-Procurador Chefe,

O presente registro de marca foi objeto de exame de nulidade administrativa nos termos da Resolução 099/2003, tendo sido exarado parecer técnico de fl. 47 pela Diretoria de Marcas e o Parecer INPI/PROC Nº 048/03 de lavra desta Procuradoria, no qual ficou consignado que a nulidade do presente registro deve ser declarada parcialmente, visto que a exigência para a apresentação de novo formulário foi cumprida pela titular, tendo sido excluída a parte irregistrável da marca, tornando possível, desta forma, a registrabilidade de parte do signo como marca, nos termos da norma disposta no art. 165, parágrafo único, da LPI.

Tal parecer, não só orienta os procedimentos a serem adotados no caso em análise, como também sugere e orienta a adoção de procedimentos novos na análise técnica dos pedidos de registro de marcas, no âmbito da

Diretoria de Marcas e da Presidência do INPI, nas decisões de sua competência.

Ocorre que, após a "anuência" da Presidência e a publicação da decisão do processo administrativo de nulidade, não foi observada a premente necessidade de se conferir ao supracitado parecer o caráter normativo com conseqüente divulgação na Revista da Propriedade Industrial - RPI.

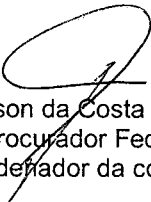
Ao solicitarmos os autos, para fotocopiar o parecer mencionado, constatamos o fato acima exposto e a não-consignação da devida ciência, pela Diretora de Marcas, da decisão proferida pelo Presidente do INPI e, ainda, a não-emissão de certificado de registro com a alteração marcária ocorrida.

Ocorre que, embora não conste dos autos, por falha processual, a ciência da Diretora de Marcas, o conteúdo do parecer foi discutido em reunião e amplamente divulgado naquela Diretoria, já sendo objeto de aplicação nas decisões de 2ª instância, relativas aos recursos e nulidades administrativas em andamento.

Assim sendo, considerando que a concordância das orientações contidas no Parecer, por parte do Presidente do INPI, bem como, a sua orientação para a tomada das providências cabíveis quanto a regularização dos procedimentos ali sugeridos, confere ao Parecer n.º 048/2003 o devido Efeito Normativo, sugerimos a remessa dos autos a Presidência do INPI para que seja providenciada a ampla divulgação do seu conteúdo para o público externo, por meio da Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI, bem como, sua divulgação na página oficial do INPI na Internet.

Em seguida, devem os autos retornar à Diretoria de Marcas para que seja aposto a devida ciência da sua Diretora e adotada as providências quanto à emissão/averbação do certificado de registro.

É o relatório, que submetemos a sua consideração.

  
Gerson da Costa Corrêa  
Procurador Federal  
Coordenador da comissão

Procuradoria Jurídica
Fla. 61
<i>J. Barchiesi</i>
Rubrica



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

Praça Mauá, 7, 13º andar-Centro-Rio de Janeiro- CEP 20.081-240  
Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206  
procuradoria@inpi.gov.br

Processo nº 818800887

Em 24/04/2006

Vistos, entendo que a decisão proferida pelo presidente do INPI à fl. 52 por si só não conferiu efeito normativo ao parecer INPI/PROC/DICONS/nº 048/2003.

Entretanto, a necessidade de pacificar a aplicação do artigo 165 da Lei 9.279/96, conduz-me ao entendimento acerca da necessidade de normatização da inteligência do referido parecer.

Todavia, a mim me parece que, de momento, a regularização do presente processo se impõe como medida mais premente.

Em sendo assim, submeto o presente processo à Divisão de Instrução de Recursos para conhecimento e, após, promova o encaminhamento deste processo à Diretoria de Marcas para idêntica ciência e a adoção das medidas referentes à emissão de novo certificado de registro de marca.

Ao fim de tais referidas providências, solicito que a Diretoria de Marcas promova o encaminhamento do processo à Presidência com a presente recomendação de normatividade do parecer INPI/PROC/DICONS/nº 48/2003.

Nesse passo, inicialmente à Divisão de Instrução de Recursos Administrativos.

Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe em exercício