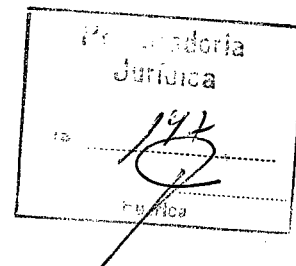




**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO
(Port. 051/2003)**



Rio de Janeiro, em 21 de Setembro de 2005.

PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 11/05

Ref.: Registro n.º 820541478

EMENTA: Propriedade Industrial - Marcas. Processo Administrativo de Nulidade interposto contra decisão de 1ª instância que concedeu o registro em epígrafe. Todo apelido popularmente conhecido pelo público usuário como identificador de clubes, associações ou qualquer outro tipo de pessoa jurídica, que esteja sendo requerido como marca por terceiros, não autorizado pelo titular, herdeiros ou sucessores, requerido para assinalar produto correlacionado com atividade principal da pessoa jurídica em questão é defeso nos termos da norma contida no artigo 124, inciso XVI, da LPI. Infringência da norma legal disposta no art.124, inciso XIX, da LPI, haja vista a configuração de imitação da parte figurativa de conjunto marcário anteriormente registrado. Deve ser declarada a nulidade do registro nos termos do art. 168 da lei da propriedade industrial citada.

Senhor Procurador Chefe,

Com a finalidade de declarar, administrativamente, a nulidade do registro de marca em exame, foi requerido Processo Administrativo de Nulidade, cuja tempestividade e regularidade do respectivo requerimento, no que tange ao recolhimento da retribuição correspondente, foram verificadas nos moldes do Art. 169 da LPI.

DOS FATOS

A empresa Campingtur Camping e Turismo LTDA depositou seu pedido de registro nº 820541478, em 30/01/1998, referente à marca "Ninho do Urubu", na classe 28:10/20, na forma de apresentação mista, o qual foi deferido em 22/02/2000.

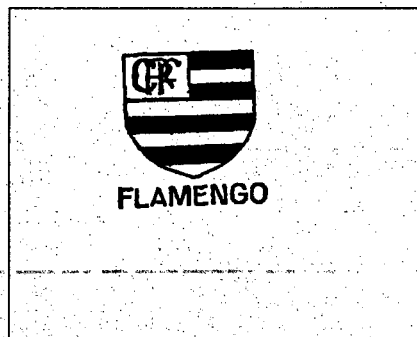
Por meio da petição nº 005847, de 05/02/2001, o Clube de Regatas do Flamengo requereu a instauração de Processo Administrativo de Nulidade

em face da decisão administrativa de 1ª instância que concedeu o registro em questão, argumentando que o sinal "Ninho do Urubu", na forma de apresentação requerida, poderá induzir o público consumidor a erro, uma vez que faz referência ao seu apelido "URUBU", notoriamente conhecido no meio futebolístico, infringindo, assim, a norma legal do art. 124, inciso XVI, da LPI, que assim dispõe:

"Art. 124 – Não são registráveis como marca:

*...
XVI – pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros e sucessores."*

Argumenta, ainda, o Requerente que a concessão do sinal em questão infringe, também, o art. 124, inciso XIX, da LPI, visto que o mesmo reproduz sua marca mista, qual seja, "FLAMENGO", registrada sob o nº 006085555, para assinalar produtos da classe nacional 41:20/40, na forma de apresentação abaixo identificada:



Posteriormente, a titular do registro apresentou manifestação ao procedimento instaurado, por meio da petição nº 009104, de 01 de Março de 2002, contra-argumentando que o sinal em análise não é o apelido notoriamente conhecido do Flamengo e acrescentou que não há afinidade entre as atividades, o que afasta o risco de causar confusão para o público consumidor.

DO MÉRITO

Preliminarmente, faz-se necessário ficar consignado nos autos, que o atraso no exame do procedimento instaurado se deu pelo excessivo "back-log" de processos pendentes de análise existente hoje na Diretoria de Marcas, provocados por inúmeros entraves administrativos ocorridos ao longo dos anos, e pela escassez de mão de obra técnica e de apoio, necessárias para suprir a demanda de procedimentos instaurados naquela Diretoria, o que tem gerado à demora de instrução e conseqüente demora nas decisões administrativas de competência exclusiva do Senhor Presidente do INPI.

Adm
Unica
143

Neste sentido, enfatizamos que, apesar da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito Administração Pública Federal, dispor em seu artigo 54, o prazo decadencial de cinco anos, para que a Administração possa anular os atos administrativos, dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários, ressalvados os casos de comprovada má-fé, tal lei deve ser aplicada apenas subsidiariamente, conforme disposto em seu art. 69, *in verbis*:

“Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.”

Diante desta norma, fica evidenciado que a lei 9.784/99 não incide sobre os processos específicos, ou seja, processos que são regulados por Lei própria, devendo por esta razão, ser adotado apenas como procedimento básico, em respeito ao princípio da subsidiariedade, pelo qual é possível se recorrer da Lei 9.784/99, nos casos omissos das leis especiais.

Contudo, no caso em análise, por se tratar de matéria regulada por Lei específica: Lei n.º 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial - LPI, resta claro que, aos processos administrativos de nulidade de registros de marcas, deve ser aplicado a inteligência da referida LPI.

Neste passo, enfocamos o dispositivo constante do art. 172 da LPI, o qual determina que o processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

Assim, podemos extrair deste dispositivo legal o entendimento da não aplicabilidade do prazo decadencial de 5 anos para a análise e decisão de um Processo Administrativo de Nulidade, se consideradas duas das hipóteses de extinção de um registro, previstas no art. 142, incisos I e III, da LPI: pela expiração do prazo de 10 anos de sua vigência e pela caducidade da marca, provocada pelo não uso da marca, decorridos 5 anos de sua concessão ou pela sua interrupção por mais de 5 anos consecutivos.

Tal dispositivo, que determina a análise das nulidades administrativas, mesmo após passados os primeiros 5 anos de vigência, ou mesmo após a expiração dos 10 anos de vigência de um registro, procura resguardar o direito do administrado em ver a matéria trazida a estudo discutida e decidida em seu mérito, garantindo-lhe o seu direito reivindicado, frente ao efeito “*ex tunc*” da decisão administrativa de nulidade de um registro de marca, que tem como principal característica a retroatividade dos seus efeitos.

Desta forma, entendemos perfeitamente cabível a presente instrução.

Assim, no exame do presente Processo Administrativo de Nulidade, após pesquisa da trajetória do Flamengo, verificamos que o Urubu, personagem criado pelo caricaturista Henrique de Souza Filho, notoriamente conhecido como Henfil, tornou-se mascote do time carioca em 1969 e, desde então,

toda e qualquer referência ao termo "URUBU", no mundo do futebol, está intimamente ligada ao Clube de Regatas do Flamengo.



O fato acima citado impulsionou o requerente da nulidade a denominar seu Centro Integrado de Treinamento em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, de "NINHO DO URUBU", que foi adquirido em 1983; além disso, o Flamengo possui uma página eletrônica oficial, cujo nome de domínio é "www.ninhodourubu.com.br", contendo informações sobre o time carioca.

O apelido notoriamente conhecido, de que trata a norma legal citada, é definido pelas Diretrizes de Análise de Marcas como: "denominação especial conferida a uma pessoa, pela qual é ela notoriamente conhecida" e no âmbito do nosso ordenamento jurídico, apelido é a denominação vulgar ou popular por que se conhece uma determinada pessoa.

A "pessoa" referida nas definições acima, no entendimento jurídico, pode ser tanto física quanto jurídica, uma vez que não há especificação do tipo de pessoa, tampouco tratamentos diferenciados. Com isso, considerando que o Clube de Regatas do Flamengo arquivou seus atos constitutivos no órgão competente, em 01/01/1976, passando a adquirir personalidade jurídica, é possível a reivindicação da proteção conferida no art.124, inciso XVI, da LPI, relativamente, ao seu apelido "URUBU", notoriamente conhecido por seus torcedores e pelo público em geral, a exemplo dos apelidos igualmente conhecidos: "MENGO" e "FLA", entre outros.

Assim sendo, entendemos que todo apelido popularmente conhecido pelo público usuário como identificador de clubes, associações ou qualquer outro tipo de pessoa jurídica, que esteja sendo requerido como marca por terceiros, não autorizados pelo titular, herdeiros ou sucessores, para assinalar produto correlacionado com atividade principal da pessoa jurídica em questão, é defeso nos termos da norma contida no artigo 124, inciso XVI, da LPI.

Quanto às razões apresentadas pelo Requerente, as quais foram fundamentadas no art. 124, inciso XIX, da LPI, entendemos serem igualmente procedentes, visto que a parte figurativa da marca em questão, qual seja, o escudo, imita o conjunto marcário anteriormente registrado pelo Requerente junto a este Instituto, conforme atesta a comparação visual a seguir:

Anterioridade argüida	Registro em análise
 <p>FLAMENGO</p>	


Procuradoria
Jurídica
151
9

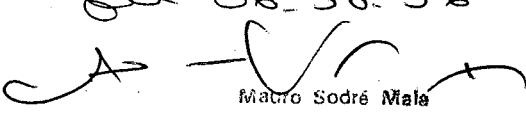
Em relação à contra-argumentação de que não haveria relação de afinidade entre a comercialização de roupas e a prestação de serviços relacionados ao ramo de esportes, atividades exercidas, respectivamente, pela requerida e pelo requerente, verificamos ser improcedente, uma vez que é comum um torcedor de um determinado esporte adquirir o uniforme de seu time, sendo incontestável a íntima relação entre a camisa de um time com a sua torcida, bem como pelas atividades desenvolvidas pelo Clube esportivo em questão.

DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, considerando a abrangência da inteligência da proibição contida no art. 124, inciso XVI, da LPI aos apelidos notoriamente conhecidos das pessoas jurídicas, o fato de que o sinal "NINHO DO URUBU" mantém relação direta com o apelido notoriamente conhecido, "URUBU", do time carioca, CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO e a infringência da norma legal disposta no art. 124, inciso XIX, da LPI, uma vez que ficou configurada a imitação da parte figurativa que integra o conjunto marcário do Requerente, concluímos pela procedência das razões argüidas no Processo Administrativo de Nulidade, e, conseqüentemente, opinamos pela declaração da nulidade do registro nos termos do art. 168 da LPI.

É o parecer que submetemos à consideração de V. S^a e posterior encaminhamento ao Senhor Presidente do INPI para a sua decisão final.


Gerson da Costa Corrêa
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449359
Coordenador da Comissão

JE ACID
em 08.06.08

Mauro Sodré Maia
Procurador Geral, em exercício
Mat. SIAPE 449601