



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

Procuradoria Jurídica CAJ
Fls. 49
Rubrica

Rio de Janeiro, em 12 de janeiro de 2006.

NOTA/INPI/PROC/DICONS/N.º 014/06

Processo n.º 819540153.

EMENTA: Propriedade Industrial - Marcas. Processos Administrativos de Nulidade instaurados contra decisão de 1ª instância que concedeu o registro em epígrafe. Os sinais assinalam serviços que não guardam afinidade mercadológica; público alvo específico. Deve ser mantida a concessão do registro.

Senhor Procurador Chefe,

Trata-se de Processos Administrativos de Nulidade, instaurados de ofício e, posteriormente, por empresa titular de marca anterior, a fim de tornar nulo registro de marca, com fulcro no art. 124, inciso XIX da LPI.

DOS FATOS:

A empresa "LANCHONETE E COPERIA PINGUIM DE RIBEIRÃO PRETO LTDA" requereu, em 05/11/96, a marca "AQUARIU'S CHOPERIA E RESTAURANTE", sob a forma de apresentação mista, para assinalar os produtos da classe 38, código de serviços 60, quais sejam, "serviços de alimentação (bar e restaurante)".

Obedecendo ao trâmite administrativo, houve a publicação do pedido, do deferimento e da concessão, conforme se verifica às fls. 09, 11 e 17, respectivamente.

Com a finalidade de declarar, administrativamente, a nulidade do registro de marca em exame, foi instaurado Processo Administrativo de Nulidade de ofício, em conformidade com o que dispõe a Lei da Propriedade Industrial N.º 9.279/96 - LPI, conforme se observa à fl. 19, uma vez que a DIRMA entendeu que a concessão do registro em questão infringira o art. 124, inciso XIX da LPI, haja vista a existência do registro n.º 819689017.

PROCURADORIA
510

requerido na classe 38, código de serviços 50 e 60, em data anterior, conforme publicação na RPI n.º 1496, de 08/09/99 (fl. 21).

Em 09/11/99, a empresa "DELFINA ROSO", por meio da petição n.º 009467, também requereu Processo Administrativo de Nulidade, alegando a infringência do mesmo dispositivo legal supramencionado, haja vista se dizer titular da marca "M MOTEL AQUARIUS", registrada sob n.º 819689017, depositada em data anterior, a saber, em 31/10/96, conforme publicação na RPI n.º 1519, de 15/02/2000 (fl. 36).

Argumenta a Requerente, resumidamente, que a marca da requerida reproduziria integralmente sua marca, considerando que existiria colidência gráfica e fonética entre os sinais, por não preencher, a marca da requerida, os requisitos da novidade relativa (pela existência da anterioridade mencionada) e distinguibilidade (pelo fato da marca não ser revestida de características próprias) e, ainda, por serem as atividades semelhantes, uma vez que alega que os serviços da requerida são idênticos com o segmento de mercado utilizado por ela.

Por meio da petição n.º 054366, de 08/11/99, a requerida apresentou manifestação ao procedimento instaurado, afirmando existir diferença significativa entre os sinais em cotejo, especialmente quanto à impressão de conjunto que cada um possui, cabendo a esta Procuradoria apontar o melhor entendimento sobre a questão.

DO MÉRITO:

No mérito, em posicionamento contrário ao Parecer técnico exarado pela Diretoria de Marcas à fl. 48, concluímos que o registro não infringe o art. 124, inciso XIX da LPI, conforme alegado pela requerente e pela Diretoria de Marcas, pelas razões a seguir expostas.

Entendemos que os sinais em cotejo se referem a serviços bem específicos, o que afasta a possibilidade de conflito. Cumpre observar que, à época da instauração do Processo Administrativo de Nulidade ex officio, a marca anterior à em exame assinalava os serviços da classe 38, código de serviços 50 e 60, contudo, quando da nova classificação internacional, a titular passou a explorar, de fato, a atividade de "motéis".

Neste sentido, sustentamos que embora a marca em análise "AQUARIUS CHOPERIA E RESTAURANTE", requerida na classe 38, código de serviços 60, para identificar os serviços de alimentação (bar e restaurante), presente em sua composição o termo "AQUARIUS", comum à marca "M MOTEL AQUARIUS", concedida, sem direito ao uso exclusivo da palavra "MOTEL", na mesma classe, esta se presta a distinguir "serviços de motel" e, portanto, não há que se falar em reprodução, tampouco em confusão ou associação por parte do público alvo, inegavelmente, específico.

51
4

Neste momento, podemos invocar o Princípio da Especialidade, segundo o qual, de acordo com a orientação da Resolução n.º 051/97 de Maio de 1997, "a proteção assegurada à marca recai sobre produtos, mercadorias e serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa".

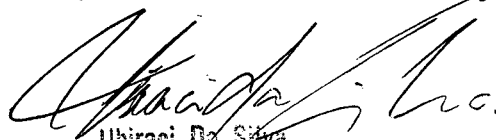
Portanto, sustentamos ser perfeitamente cabível a concessão do registro da marca em análise.

DA CONCLUSÃO:

Com o conjunto de fatos apresentados, sustentamos que há possibilidade de convivência harmônica entre as marcas em questão, e a entrada da marca requerida no mercado não traria prejuízos patrimoniais para a titular da marca anterior, nem para os usuários, visto que tais empresas (requerente/ requerida) exploram diferentes ramos de atividade (serviços de alimentação/ motel).

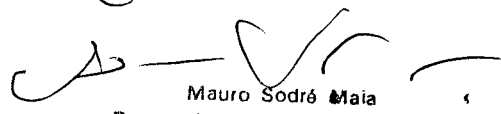
Assim sendo, opinamos pela manutenção do ato administrativo que concedeu o registro em epígrafe.

É o relatório que submeto à sua consideração.



Ubiraci Da Silva
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0440262

DE ACORDO
À CAT.
Em 17.01.06



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