



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
DIVISÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

NOTA/INPI/PROC/DIRAD/Nº 594/06

Rio de Janeiro, em 26 de junho de 2006.

Ref.: Registro n.º 820896250

**EMENTA:** Propriedade Industrial - Marcas. Processo Administrativo de Nulidade instaurado contra decisão de 1ª instância que concedeu o registro em epígrafe. O sinal marcário que imita marca de terceiro, anteriormente registrada para distinguir produtos que guardam afinidade mercadológica, não é passível de registrabilidade. Deve ser declarada a nulidade do registro nos termos do art. 168 da LPI.

Senhor Chefe de Divisão,

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, pela Diretoria de Marcas.

Argumenta o Requerente, resumidamente, que o registro em questão foi concedido com infringência ao disposto no artigo 124, incisos XIX e XXIII da Lei n.º 9279/96 - Lei da Propriedade Industrial - LPI.

Por meio da petição (RJ) n.º 046876/02, fl. 83, a titular do presente registro apresentou contestação ao procedimento instaurado, alegando que a marca em exame é constituída de elementos nominativos centrados em palavras abreviadas de origem genérica e comum, devidamente logotipadas o que particulariza as identidades marcárias.

## DO MÉRITO

Preliminarmente, faz-se necessário consignar nos autos, que o atraso no exame do procedimento instaurado se deu em razão dos 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 na Diretoria de Marcas. Tal fato é responsável pela demora da presente instrução, bem como pela demora das decisões administrativas de competência exclusiva do Senhor Presidente do INPI.

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 aplicada 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. *9*

106

Tal dispositivo, que autoriza a análise de uma nulidade administrativa 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, examinando o ato concessório do registro de marca e as razões que fundamentaram o requerimento da sua nulidade, em consonância com o parecer técnico exarado pela Diretoria de Marcas, concluímos pela procedência destas, por entendermos, s.m.j., que o registro em questão infringe o art. 124 inciso XIX da LPI apontado pela requerente.

Dita o art. 124, inciso XIX da LPI, que não é registrável como marca "imitação ou reprodução, 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 tal marca".

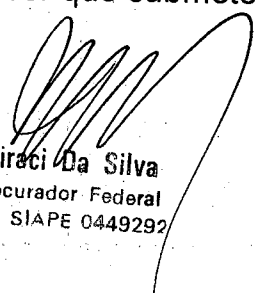
Neste sentido, sustentamos que o sinal "BATERIAS RAIO.BAT", concedido na NCL(7) 09, para assinalar "baterias (carregadores para); baterias elétricas para veículos; baterias para iluminação; caixas de acumuladores (baterias)", não possui suficiente grau de distinguibilidade em relação à marca "RAY O VAC", de titularidade da requerente, concedida na classe nacional 09.30, para distinguir "aparelhos para produção, distribuição e conversão de energia elétrica", o que torna impossível a convivência harmônica dos sinais no mercado.

Baseando-se no fato de haver identidade dos produtos identificados pelas marcas em cotejo, com público-alvo indiscutivelmente comum, sustentamos que a denominação "BATERIAS RAIO.BAT" traria a mente dos consumidores a marca "RAY O VAC" gerando a possibilidade de confusão ou mesmo de associação por parte destes, o que causaria prejuízos de caráter econômico-patrimonial ao titular da marca anterior.

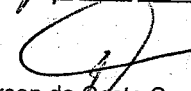
Quanto às argumentações de infringência ao art. 124, inciso XXIII da LPI, opinamos pela improcedência delas, visto que a requerente não trouxe aos autos documentação que comprovasse suas alegações. 9

Assim sendo, atendidos os pressupostos basilares à aplicabilidade da norma legal apontada, quais sejam, a afinidade mercadológica e a semelhança entre os sinais marcários cotejantes, bem como a prioridade temporal que milita em favor da marca pertencente à empresa requerente, opinamos pela declaração da nulidade do registro nos termos do art. 168 da LPI, com base no art. 124, inciso XIX do mesmo diploma legal.

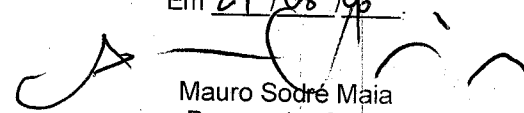
É o parecer que submetemos à consideração de V. Sa.

  
Ubiraci Da Silva  
Procurador Federal  
Mat. SIAPE 0449292

De acordo:  
Ao senhor Procurador Chefe.  
Em 11/01/06

  
Gerson da Costa Corrêa  
Procurador Federal  
Chefe de Divisão  
Port. 149/05

De acordo:  
Ao senhor Presidente.  
Em 24/08/06

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador Chefe