

Procuradoria
Jurídica
Fls. 179
Procurador



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

Rio de Janeiro, em 19 de setembro de 2007.

PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 23/07

Ref.: Registro n.º 819852341
Marca: HISTAMIN

EMENTA: Propriedade Industrial - Marcas. Direito de precedência. Processo Administrativo de Nulidade. Admissibilidade do requerimento fundamentado no direito de precedência, de que trata artigo 129, § 1º, da Lei da Propriedade Industrial - LPI. Necessidade de harmonização da aplicabilidade do dispositivo legal. Encaminhamento dos autos processuais para manifestação da Coordenação Jurídica de Consultoria da Procuradoria Federal para fins de normatização da matéria e posterior encaminhamento ao Senhor Presidente do INPI para a decisão do procedimento instaurado.

Senhor Procurador Chefe,

Com a finalidade de declarar, administrativamente, a nulidade do registro de marca em exame, foram requeridos Processos Administrativos de Nulidade por parte das sociedades Sanofi-Synthelabo e Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda, nos termos da Lei da Propriedade Industrial n.º 9.279/96 - LPI, cuja tempestividade e regularidade dos respectivos requerimentos, no que tange ao

recolhimento da retribuição correspondente, foram verificadas nos moldes do Art. 169 da LPI.

DOS FATOS

Argumenta, resumidamente, a requerente Sanofi-Synthelabo a infringência do art. 124, incisos VI e XIX da LPI, por afirmar ser o termo “HISTAMINA” princípio farmacologicamente ativo, consistindo em Denominação Comum Brasileira – DCB, nº 0683.01-9 (Portaria nº 1.179, de 17 de junho de 1996) e que a mera supressão da letra “A” não descaracterizaria a generalidade do termo, e, ainda, declara ser titular da marca “MISTAMINE” registrada sob o nº 819854824 para identificar produtos farmacêuticos para o tratamento de alergias, que se encontram relacionados na classe 05.

Por sua vez, a segunda requerente: Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda, alega a infringência do art. 124, inciso XXIII e do art. 129, §1º, da LPI, visto afirmar utilizar, desde 1985, a marca “HISTAMIN” para assinalar determinado XAROPE descrito como “antihistamínico”, junto ao Ministério da Saúde, além de declarar ser extremamente conhecida no seu ramo de atividade e que, portanto, a requerida não poderia desconhecer a utilização do termo como marca por parte da requerente. A fim de ratificar tal alegação, a sociedade junta aos autos diversas documentações, autuados às fls. 75/102, bem como, comprova o depósito de seu pedido de registro da marca citada junto ao INPI, na forma de apresentação nominativa, para assinalar medicamentos alérgicos, o qual foi protocolizado sob o nº 822577585.


Procuradoria Jurídica	
Fls.	<i>187</i>
	Rubrica

Por meio das petições n.º (RJ) 31184/04 e n.º (RJ) 031186/04 protocolizadas em 02/09/2004, a titular do presente registro apresentou manifestações aos procedimentos instaurados, argüindo em relação às alegações da requerente Sanofi-Synthelabo que o radical "STAMIN" é de uso comum para a classe 05 referente a medicamentos, encontrando-se desgastado em tal segmento. Assim, por dedução da requerida, diversas marcas convivem pacificamente no mercado sem causar prejuízo algum aos consumidores.

Quanto as alegações da sociedade Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda, além de reiterar os argumentos descritos acima, a titular adicionou o fato da requerente não ter se manifestado em grau de oposição tampouco a teria notificado extrajudicialmente.

A DIRMA/COTREMA exarou parecer técnico constante às fls. 117/118 em que concluiu pela improcedência das razões apresentadas pela requerente Sanofi-Synthelabo, visto que, tecnicamente, o termo "HISTAMIN" não é considerado genérico ou descritivo do próprio produto a que se visa assinalar, sendo considerado como evocativo para a classe requerida e, portanto, registrável. Além de declarar o desgaste do sufixo "TAMIN/TAMINE" para a classe em apreço.

Em relação às argumentações da requerente Laboratório Neo Química Comércio E Indústria Ltda, no que diz respeito à infringência do art. 124, inciso XXIII, da LPI, entendeu àquela Diretoria que não existem, nos autos processuais, elementos



comprobatórios do alegado, impossibilitando, assim, a sua aplicação no presente caso.

Quanto à reivindicação do direito disposto no art. 129, §1º, da LPI, a DIRMA/COTREMA, por entender que não está pacificada a questão, limitou-se a consignar que a documentação apresentada pela requerente supracitada caracteriza o uso da marca "HISTAMIN", pela requerente, muito antes de seis meses antecedentes ao depósito, remetendo, contudo, a questão acerca da aplicabilidade desse instituto a esta Divisão da Procuradoria que, neste ponto, passará a analisar os questionamentos jurídicos, a fim de demonstrar fundamentos tendentes a subsidiar a decisão do Senhor Presidente do INPI, no procedimento de nulidade instaurado.

DA PERTINÊNCIA DA PRESENTE INSTRUÇÃO

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.

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.

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:

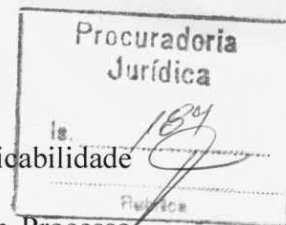
“Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.”

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 (cinco) 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 (dez) anos de sua vigência e pela caducidade da marca, provocada pelo não uso da marca, decorridos 5 (cinco) anos de sua concessão ou pela sua interrupção por mais de 5 (cinco) anos consecutivos.

Tal dispositivo, que determina a análise de uma nulidade administrativa, mesmo após passados os primeiros 5 (cinco) anos de vigência, ou mesmo a expiração dos 10 (dez) anos de vigência, 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.

DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA

Assim, precedendo à análise do presente caso, cabe-nos, aqui, fazermos algumas observações acerca do instituto denominado “direito de precedência”, previsto no art. 129, §1º, da LPI que dispõe:

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname.



“Art. 129 (...)

§ 1º - Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.”

Isto significa dizer que a lei da propriedade industrial reconhece o direito do usuário anterior sobre uma marca não-registrada, conferindo-lhe a faculdade de consolidar o direito sobre aquele sinal distintivo mediante o devido registro de sua marca, mesmo que anteriormente requerido por outrem, desde que sejam cumpridas as exigências previstas na referida norma legal.

O primeiro requisito legal que podemos depreender da norma supracitada é o agir de boa-fé do usuário anterior. Tal boa-fé deve ser interpretada em seu sentido objetivo, devendo ser, aqui, abandonado o seu caráter subjetivo.

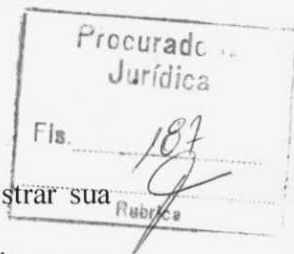
Assim como todas as relações jurídicas positivadas por nosso ordenamento, o instituto do direito de precedência também está sob o manto do princípio da boa-fé objetiva. Esse caráter objetivo é indispensável no que se refere à constituição de provas, pois não deve ser avaliado, pela autoridade administrativa, o aspecto psicológico da pessoa que está atuando, que se traduz na mera intenção de ser honesto, ou seja, de não causar dano a outro.

Procuradoria
Jurídica
Fls. 106
ato da
Rubrica

Diante disso, entendemos que o usuário anterior extra-registral, no ato da impugnação perante o INPI, deve apresentar documentação que comprove de forma objetiva o efetivo uso da sua marca, objeto do litígio, juntando, por exemplo: notas fiscais, publicações publicitárias ou qualquer outro documento expedido em data anterior ao depósito do pedido de registro de marca realizado pelo impugnado, e que seja capaz de formar juízo de convicção do uso anterior da marca em litígio, que, por analogia ao instituto da caducidade, deve ser similar aos meios de provas apresentados pelos titulares de registros de marcas em investigação de uso de marca registrada, tanto no que diz respeito à forma documental quanto ao período de uso efetivo, já que a lei ainda exige que a marca esteja em efetivo uso, no mínimo, seis meses antes da data do depósito do pedido de registro a ser impugnado.

Deve também o impugnador requerer, junto ao INPI, o pedido de registro da sua marca já utilizada; tal requisito não é previsto em lei, mas sim em normatização administrativa, por meio da Resolução N° 051/97 em seu item 1.1.7.5, alínea "b", a qual instituiu as "Diretrizes de Provisórias de Análise de Marcas".

Essa exigência do depósito da marca por parte do utente, a exemplo do que dispõe o art. 158, §2° da LPI, nos casos fundamentados no art. 124, inciso XXIII e/ou no art. 126 do mesmo diploma legal, se justifica pelo princípio da razoabilidade, pois não seria plausível que o depositante e/ou titular do registro, que primeiro se atentou para a necessidade de seguir o que a lei determina no sentido de registrar sua marca a fim de obter a segurança oferecida pelo sistema atributivo de direito à propriedade, tivesse esse "direito" retirado com base no art. 129, §1° da LPI sem



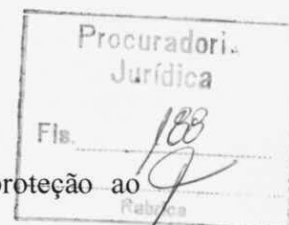
que o usuário anterior extra-registral despertasse o seu interesse em registrar sua marca, a fim de ter garantido e convalidado o seu direito de precedência e, por conseguinte, a sua exclusividade marcária, mediante o direito atributivo.

No mesmo sentido, entendemos ser razoável que, quando reconhecido pela autoridade administrativa competente o direito de precedência reivindicado, deve ser o exame em curso suspenso até que seja finalizado/decidido o pedido de registro em nome do utente, para que somente, então, haja a aplicação do direito de precedência no processo impugnado. Assim, deve a decisão quanto ao referido instituto ser condicionada à concessão do registro de marca do, até então, usuário extra-registral.

Devemos, ainda, consignar que a análise do litígio deve ser pautada na distintividade dos sinais e no requisito da afinidade existente entre os produtos/serviços produzidos/prestados pelas sociedades litigantes; isto significa dizer que, no presente caso, aplicar-se-á as mesmas regras de exame dos casos em que são invocados os incisos XIX e XXIII, do art. 124, da LPI, haja vista, o princípio da distintividade e o interesse do legislador em vedar a concorrência desleal, protegendo os setores da economia e, também, o consumidor devido a sua hiposuficiência técnica.

Quanto ao ponto nodal em discussão, ou seja, **em qual momento deve ser argüido o "direito de precedência"**, temos de fato que a Lei da Propriedade Industrial não o expressa com clareza, cabendo aos aplicadores da lei interpretá-la da forma mais

A handwritten signature in black ink, followed by the number "9" written below it.

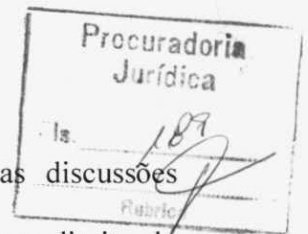


benéfica aos administrados sem que seja abandonado o ideal de proteção ao consumidor e tendo como objetivo principal o interesse público. Digamos, o art. 129, § 1º, da LPI não é um dispositivo isolado na legislação que regula o direito da propriedade industrial, ao contrário, ele é uma **exceção** ao sistema atributivo de direito, no qual os direitos do usuário registral prevalecem diante dos direitos do usuário extra-registral, e, portanto, por ser uma exceção deve o agente público interpretar tal norma à luz da sistemática em que a mesma está incluída, ponderando sempre os interesses discutidos no caso concreto.

Deve, ainda, o examinador lembrar-se que, no Brasil, não há uma conscientização da importância do registro de uma marca. A realidade nacional é revelada em números e, como exemplo, temos o estado de Pernambuco que contribui apenas com aproximadamente 1,28% dos pedidos de marca em todo o país, segundo o que informa o estudo realizado pela Associação Nordestina de Propriedade Intelectual e Marcas – ANEPI¹.

Assim, sabendo-se que o ordenamento jurídico é criado para atender a realidade social, resta clara a importância da inclusão do instituto aqui discorrido na atual legislação especial, que disciplina os direitos relativos à propriedade industrial, e a seriedade do ponto acima abordado, que deve ser levado em consideração no momento do exame acerca do uso anterior de boa fé e na aplicabilidade da inteligência do que dispõe o art. 129, § 1º da LPI.

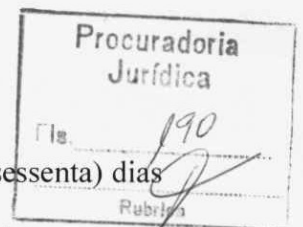
¹ DUARTE, Mônica de Arruda Lustosa. **Marca**: um patrimônio a ser protegido. Disponível em: <<http://www.anepi.org.br/artigos.htm>>. Acesso em 05 set. 2007.



A ausência de clareza da lei tornou-se fato gerador de diversas discussões doutrinárias acerca do momento processual em que se deve invocar o direito do usuário anterior. Sendo o texto legal obscuro, há quem defenda que o momento mais adequado para aplicação deste instituto seria em grau de oposição administrativa, estando vedada a sua aplicabilidade em processo administrativo de nulidade, tendo em vista que neste momento processual já ocorre configuração do direito de propriedade que foi atribuído pelo registro concedido pelo INPI.

De forma contrária à corrente supramencionada, mais uma vez, o INPI, por intermédio da Divisão de Recursos Administrativos - DIRAD, vem manifestar seu entendimento acerca da matéria e ratifica, analisando todas as circunstâncias e direitos envolvidos, que a forma de interpretação mais adequada é que a “precedência ao registro” se refere ao impugnador, ou seja, o usuário anterior, de boa-fé, teria assegurado o direito de ter sua marca registrada antes de qualquer outra pessoa, mesmo que esta já tenha depositado ou registrado marca idêntica ou semelhante, e não a interpretação de que o direito do usuário anterior extra-registral é encerrado no momento em que há a conversão do pedido de marca anterior em registro requerido por terceiros. Esta última corrente defendida por alguns doutrinadores entende que o direito de precedência deve ser argüido somente por via de oposição, a fim de impedir o deferimento do pedido de registro da marca.

Nesse ponto, o INPI, até a presente data, diverge, em parte, da doutrina, pois defende que a argüição e a aplicabilidade do direito de precedência é perfeitamente



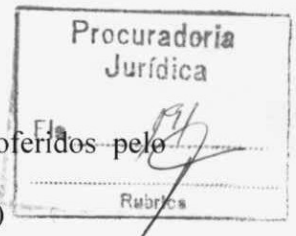
possível, administrativamente, em oposição, ou seja, no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação do pedido de registro de marca, e, também, por via de processo administrativo de nulidade, cuja instauração deve ser requerida no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de expedição do certificado de registro.

Tal entendimento vem sendo aplicado regularmente pelo INPI desde a entrada em vigor da Lei 9279/96 - LPI, que ocorreu em 14 de maio de 1997, ficando, assim, pacificada a questão em âmbito administrativo, tendo em vista o reconhecimento do direito do usuário anterior extra-registral em processos administrativos de nulidade e na defesa deste entendimento em ações judiciais de nulidade de registros.

Alertamos, nesse passo, frente ao questionamento constante no parecer técnico da DIRMA/COTREMA, que a existência de eventual manifestação, por parte do INPI, acerca desse assunto, em contrário ao entendimento aqui exposto, caracterizar-se-á como fato isolado, não refletindo o entendimento institucional sobre a matéria.

Para atestar, verificamos que, nos últimos 10 (dez) anos, com base em levantamento de dados constantes do sistema interno do *e-inpi*, dentre os inúmeros registros declarados nulos, por intermédio de processos administrativos de nulidade instaurados, apenas, aproximadamente, 26 (vinte e seis) registros de marcas tiveram suas nulidades fundamentadas no art. 129, § 1º da LPI, já que atendidos os requisitos necessários para sua aplicação, não constando, todavia, no referido sistema a existência de qualquer informação acerca de eventuais ajuizamento de

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.



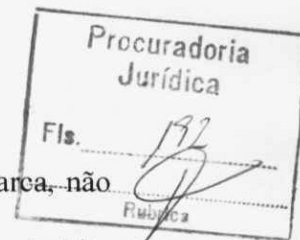
ações judiciais objetivando a nulidade dos atos administrativos proferidos pelo Presidente do INPI nos respectivos processos administrativos. (anexo I)

Desse levantamento, constatamos ainda que a primeira decisão publicada em grau de nulidade administrativa, versando sobre a aludida matéria, seguiu orientação contida no parecer exarado pelo extinto Grupo Especial de Trabalho – GET da Procuradoria do INPI, no sentido de tornar nulo um registro de marca com fundamentação no direito de precedência, tendo sido esta datada de 22/12/1998, tendo sido objeto de impugnação o registro n.º 812875648, referente à marca FINEZZA, cujo ato administrativo, a exemplo dos demais casos identificados, não foi impugnado na esfera judicial.

Os dados supracitados ratificam o posicionamento do INPI quanto ao(s) momento(s) em que se deve invocar o instituto discutido ao longo deste estudo.

Salientamos, ainda, que o entendimento aqui exposto já foi defendido em seminários e pareceres anteriormente exarados pela Procuradoria sob o argumento constitucional de que não será permitida a exclusão de qualquer lesão ou ameaça ao direito da apreciação pelo Poder Judiciário (art. 5º, inciso XXXV, CRFB).

Entende esta Procuradoria que, se o direito de precedência pode ser argüido pelo impugnador, por via de ação de nulidade de registro de marca, em razão do não provimento pela Diretoria de Marcas, do dispositivo constante do art. 129, §1º da LPI, quando pleiteado administrativamente, em via de oposição, gerando por



conseqüência, o ato indevido da concessão de determinado registro de marca, não há motivo para inadmissão da aplicação do referido dispositivo, ainda no âmbito administrativo, por via do competente processo administrativo de nulidade. Tal aplicabilidade foi defendida no “XXI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual” no ano de 2001, pelo então Procurador-Geral do INPI, em representação oficial deste Instituto².

Ressalte-se que o dispositivo do enunciado nº 473 da súmula do STF permite que a Administração Pública anule seus atos no caso de serem eivados de vícios que os tornem ilegais, além de ratificar o texto constitucional, ao prever que em todos os casos, respeitados os direitos adquiridos, está ressalvada a apreciação judicial.

O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, no qual o Supremo se inspirou ao formular a parte final do predito enunciado, foi consagrado na CRFB de 1946 e hoje está expresso no art. 5º, inciso XXXV da CRFB de 1988.

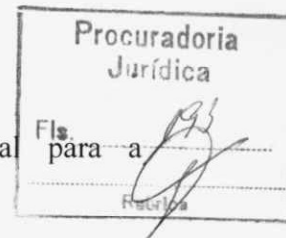
“Art. 5º (...)

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

O sistema judiciário, de controle judicial, ou também chamado de jurisdição única, cuja origem se deu na Inglaterra, se opõe ao sistema do contencioso administrativo criado na França, no fim do século XVIII, em que os juízes não podem interferir nas

² SICHEL, Ricardo Luiz. **Direito de Precedência**. Anais do XXI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2001.

funções administrativas, existindo, assim, uma jurisdição especial para a Administração.



Como podemos depreender da leitura de nossa Carta Magna, o Brasil, por ser um Estado Moderno, adota o sistema de jurisdição única, em que o Estado no desempenho da função Judiciária tem poder para corrigir atos administrativos ilegais ou ilegítimos praticados por qualquer departamento do Poder Público.

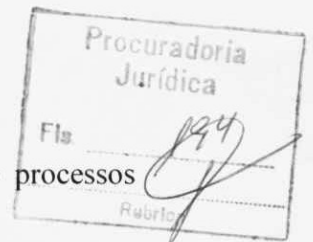
Salientamos, ainda, que o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional garante o acesso à Justiça e essa garantia, por sua topografia, é fundamental, constituindo, assim, uma cláusula pétrea³.

Diante disso, somente o próprio Poder Constituinte poderá excepcionar tal garantia e, dessa forma, o fez no art. 5º, LXXII, o qual deve ser combinado com o art. 8º, parágrafo único da Lei 9.507/97, e no art. 217, § 1º, ambos da CRFB. Isto significa dizer que uma simples lei ordinária não poderá excepcionar a referida garantia de acordo com o sistema constitucional.

Quanto às informações já apontadas, no sentido de que os questionamentos dos atos administrativos baseados na aplicação do direito de precedência não foram impugnados judicialmente, nos parece ser um sinalizador de que as decisões em sede administrativa estão sendo capazes de solucionar litígios, contribuindo com o

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a flourish.

³ CRFB, art. 60, §4º – Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir (...) IV – os direitos e garantias fundamentais.



Poder Judiciário, visto que este possui uma demanda considerável de processos responsáveis por gerar a demora da decisão do Estado-Juiz.

Assim sendo, diante da complexidade do instituto do “direito de precedência”, deve o agente público, no momento do exame do pleito, atentar-se aos requisitos legais e, principalmente, ao primeiro já relatado, a existência de boa-fé do usuário extra-registral, que, neste contexto, enquadra-se o utente que jamais compareceu ao INPI para registrar a marca objeto do litígio. Isto significa dizer que aquele usuário que teve seu pedido ou registro arquivado, declarado caduco, extinto e/ou não finalizado por algum descaso burocrático, como, por exemplo, falta de pagamento de retribuição relativa à prorrogação da vigência do registro, não deve ser considerado usuário de boa-fé que, conseqüentemente, não logrará sucesso ao invocar o seu suposto direito de precedência, pois já obteve possibilidade de garantir seu registro e a perdeu por negligência ou falta de interesse em ver o seu direito devidamente protegido pelo Estado, por meio do competente registro marcário.

Por todo o exposto, chegamos à conclusão da perfeita pertinência de reivindicação do direito de precedência, de trata o artigo 129, § 1º, da LPI, por meio do instituto de processo administrativo de nulidade e a sua admissibilidade, caso estejam presentes os pressupostos legais necessários para a sua aplicação, podendo, ainda, se argüido em sede judicial por meio de ação de nulidade, visto que, de acordo com o sistema da jurisdição única, a esfera judicial é uma opção da parte que, supostamente, possua seu direito lesionado ou ameaçado.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. de T.", written over the end of the text.

DO CASO EM ANÁLISE



Quanto ao procedimento instaurado a requerimento da sociedade “Sanofi-Synthelabo”, que foi baseado na infringência do art. 124, incisos VI e XIX, da LPI, concluímos, em conformidade com parecer técnico da Diretoria de Marcas, às fls. 117 e 118, pela sua improcedência, visto que “HISTAMIN” não é considerado sinal de caráter genérico para os produtos reivindicados, além de ser suficientemente distinto em relação à marca “MISTAMINE”, apontada como suposta anterioridade impeditiva.

Contudo, no que se refere às argumentações apresentadas no requerimento do “Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda”, fundamentadas no art. 129, § 1º, da LPI, entendemos serem as mesmas procedentes já que o requerente preencheu todos os pressupostos legais já expostos ao longo deste parecer, apresentando documentação satisfatória capaz de comprovar o uso anterior da marca “HISTAMIN”, de forma idêntica à registrada e para identificar produtos similares, conforme verificado pela Diretoria de Marcas em sua instrução técnica, o que lhe garante o direito de precedência ao registro da referida marca, obtendo a exclusividade de seu uso em todo o território nacional, mediante a convalidação e concessão do seu registro já depositado no INPI.


Desta forma, opinamos pelo não provimento da nulidade requerida pela empresa “Sanofi-Synthelabo”, nos termos já expostos nos presente autos, e o provimento da nulidade requerida pelo “Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda”.


A handwritten signature in black ink, followed by the number '17'.

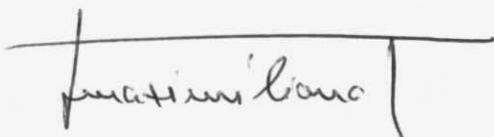
com a conseqüente declaração de nulidade do registro em epígrafe, nos termos do artigo 165, da LPI, por infringência a norma contida no artigo 129, § 1º, da LPI.

Todavia, antes de ser proferida a decisão do Senhor Presidente do INPI nos procedimentos ora em exame, entendemos conveniente a harmonização da matéria em estudo no âmbito da Instituição, por meio de orientação normativa. Para tanto, sugerimos a remessa dos presentes autos à Coordenação Jurídica de Consultoria - CJCONS, para ciência da opinião aqui arrazoada e manifestação quanto à matéria a fim de que seja harmonizado o entendimento sobre a forma e o momento de reconhecimento para a aplicação do direito de precedência na esfera administrativa e judicial.

É o parecer, que submetemos a sua apreciação.


GERSON DA COSTA CORRÊA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449359
Chefe de Divisão Port. 149/05


Gilberto Lameira Vieira
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449359

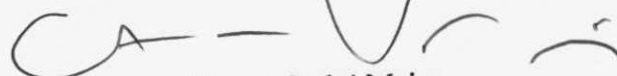

JOÃO ROBERTO MAXIMILIANO
Procurador Federal
Mat. 0449678


Ubiraci Da Silva
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449297

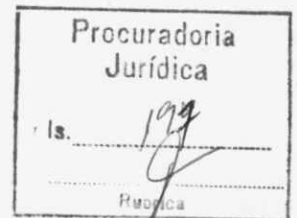
DE ACORDO.

À CJCONS PARA EXAME
E MANIFESTAÇÃO.

Em 04.08.08



Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe



PARECER /INPI/ PROC / DIRAD / Nº 23 / 07

ANEXO I

Tabela dos registros considerados nulos por força do artigo 129,
parágrafo primeiro, da Lei da Propriedade Industrial – LPI.

Tabela dos registros considerados nulos por força do artigo 129, § 1º, da LPI.

Nº do processo	Marca	Base legal	Publicado na RPI	Data da Publicação	Situação atual
812875648	FINEZZA	ARTIGO 129, § 1º, DA LPI.	1459	22/08/1998	EXTINTO
817354328	QUIMICAL	ARTIGO 129, § 1º, DA LPI.	1462	12/01/1999	EXTINTO
818687592	REFRIGERANTE DEVITO	ARTIGO 124, INCISO V, E ARTIGO 129, § 1º, DA LPI.	1499	28/09/1999	EXTINTO
818925620	OXIMATIC	ARTIGO 129, § 1º, DA LPI.	1529	25/04/2000	EXTINTO
819052817	MICROCRISTAL	ARTIGO 124, INCISO XIX, ARTIGO 129, § 1º, DA LPI.	1532	16/05/2000	EXTINTO
815870507	PRAIA DO FORTE	ARTIGO 124, INCISO XVII E ARTIGO 129, § 1º, DA LPI	1569	30/01/2001	EXTINTO
818807377	INFORMA JURÍDICO	ARTIGO 129, § 1º, DA LPI.	1585	22/05/2001	EXTINTO
818490276	NÚCLEO INFANTIL ERA UMA VEZ	ARTIGO 124, INCISO XXIII E ARTIGO 129, § 1º, DA LPI.	1586	29/05/2001	EXTINTO
818861754	MELANI	ARTIGO 124, INCISO V, E ARTIGO 129, § 1º, DA LPI.	1609	06/11/2001	EXTINTO
819135526	UBERABÃO	ARTIGO 129, § 1º, DA LPI.	1609	06/11/2001	EXTINTO
819120588	CERÂMICA POFFO	ARTIGO 124, INCISO XXIII, ARTIGO 129, § 1º, DA LPI.	1614	11/12/2001	EXTINTO
819432490	MOVÉIS BENATO	ARTIGO 124, INCISO XXIII, ARTIGO 129, § 1º, DA LPI.	1622	05/02/2002	EXTINTO
819281530	MULTIPLEX	ARTIGO 129, § 1º, DA LPI.	1634	30/04/2002	EXTINTO
819965022	RAIO RADIODIAGNOSTICO INTEGRADO EM ODONTOLOGIA	ARTIGO 124, INCISO XXIII, E ARTIGO 129, § 1º, DA LPI.	1639	04/06/2002	EXTINTO
819373354	COLÉGIO FARROUPILHA	ARTIGO 129, § 1º, DA LPI.	1726	03/02/2004	EXTINTO
819340898	ARAPUAN FM	ARTIGO 129, § 1º, DA LPI.	1751	27/07/2004	EXTINTO
818806010	EXEC	ARTIGO 124, INCISO V E ARTIGO 129 § 1º, DA LPI	1752	03/08/2004	EXTINTO
818901675	VISOGRAF	ARTIGO 124, INCISO XXIII E ARTIGO 129, § 1º, DA LPI	1752	03/08/2004	EXTINTO
816423601	ASSEPLIM	ARTIGO 124, INCISO V E ARTIGO 129, § 1º, DA LPI	1758	14/09/2004	EXTINTO
819759562	FESTA DE SAN GENNARO	ARTIGO 124 INCISO XXIII E ARTIGO 129, § 1º, DA LPI	1758	14/09/2004	EXTINTO
819849111	MARIMÓVEIS	ARTIGO 124 INCISO XXIII E ARTIGO 129, § 1º, DA LPI	1758	14/09/2004	EXTINTO
819876410	COROADOS	ARTIGO 124, INCISO XXIII E ARTIGO 129, § 1º, DA LPI	1758	14/09/2004	EXTINTO
819720526	AA OLÉOS VEGETAIS	ARTIGO 124, INCISO XXIII E ARTIGO 129, § 1º, DA LPI	1773	28/12/2004	EXTINTO
819997226	ABSOLUTA	ARTIGO 124, INCISO XXIII E ARTIGO 129, § 1º, DA LPI	1773	28/12/2004	EXTINTO
820061824	STERN TURISMO	ARTIGO 124, INCISO XXIII E ARTIGO 129, § 1º, DA LPI	1773	28/12/2004	EXTINTO
820029963	GRUPO CAMBICHOS	ARTIGO 124, INCISO XXIII E ARTIGO 129, § 1º, DA LPI	1774	04/01/2005	EXTINTO



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria



Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 819852341.

Em 08.08.2008.

Ao Dr. Ricardo Sichel, Chefe da Divisão de Orientação Jurídica, para exame e manifestação, de modo a subsidiar as decisões do INPI no âmbito administrativo, bem como o posicionamento da Autarquia no orbe das ações interpostas junto ao Poder Judiciário.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA



PARECER/PROC/CJCONS Nº 22/08

PROCESSO Nº 819852341

MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. ARTIGO 129 §§1º e 2º DA LEI Nº 9279/96. MOMENTO DE ARGUIÇÃO

Questiona-se, através do presente, a abrangência do direito de precedência de um registro marcário, em especial no que se refere ao momento em que o mesmo pode ser invocado, de forma a tutelar a pretensão de utente. O ponto nodal se situa na aplicação do do artigo 129 da Lei nº 9279/96, que determina:

Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Parágrafo 1º.- Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Parágrafo 2º.- O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Da leitura do texto legal, verifica-se que o mesmo é silente no tocante ao momento em que o mesmo possa vir a ser argüido, bem como não exige a Lei que o utente providencie, junto ao INPI, qualquer depósito de marca. Entretanto, para a melhor compreensão da questão jurídica faz-se necessário que se socorra da interpretação histórica, levando em conta não somente o direito de precedência propriamente dito, como também o fundamento jurídico para o cancelamento, a nível administrativo, de um registro marcário concedido. Nesse

X



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

diapásão faço abaixo um quadro comparativo das regras insculpidas Decreto-lei nº 1005/69, Lei nº 5772/71 e Lei nº 9279/96:

Histórico	Decreto-Lei nº 1005/69	Lei nº 5772/71	Lei nº 9279/96
Direito de Precedência	Art. 78. Não será ainda registrada a marca que constituir reprodução ou imitação de marca de terceiro, ainda não registrada, mas em uso comprovado no Brasil, desde que o respectivo utente ofereça impugnação válida, nos termos do artigo 104 deste Código.	Não há previsão legal.	Art. 129..... Parágrafo 1º.- Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
Nulidade Administrativa		Art. 101. A concessão do registro poderá ser revista administrativamente quando tenha infringido o disposto nos artigos 62, 64, 65, 66 e 76.	Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

Da leitura dos textos legais acima, verifica-se que, quando da vigência do Decreto-lei nº 1005/69 impunha a norma legal que o direito de precedência fosse exercitado no momento da impugnação do pedido de registro. Já na vigência da Lei nº 5772/71 não havia a previsão legal do referido direito, sendo certo que o artigo 101 fixava a base legal para a apresentação da revisão administrativa. Já na lei atual, tem-se que inexistente norma, estipulando o momento em que possa ser argüido o direito de precedência, como a norma, que rege o cancelamento administrativo, não possui a limitação da legislação anterior.

✍



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
 PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
 PROCURADORIA FEDERAL - INPI
 DIVISÃO DE CONSULTORIA**

Analisando a questão, perante o Tribunal Regional Federal, que se reconhece não se encontra pacificada, vale trazer a colação acórdão proferido na Apelação Cível nº 2002.51.01.500564-7, em que foi Relatora a Juíza Márcia Helena Nunes (DJU 17.03.2006):

ADMINISTRATIVO. MARCA. USO DE BOA FÉ. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. REGISTRO DE MÁ FÉ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. ART. 6º BIS, 3, DA CUP. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE, RESSALVADA A COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA PRÓPRIA PARA APRECIAR O ATENDIMENTO DE OUTRAS EVENTUAIS EXIGÊNCIAS. - Se não há prescrição para a ação de nulidade de registro de marca cujo depósito foi procedido de má fé (segundo o artigo 6º bis, 3, da CUP), não pode o intérprete admitir o afastamento do direito de precedência, ao argumento do prazo, se reconhece que o depósito da marca também foi procedido de má fé. A teleologia da norma se inclina no sentido de combater a má fé, não havendo, portanto, nenhuma razão de o intérprete distinguir as hipóteses de seu combate – se nas de nulidade ou se nas de precedência, desde que ambas contenham traços claros de má fé. - A Lei de Propriedade Industrial não estabeleceu um procedimento específico para a hipótese do § 1º, do art. 129. Enunciou o direito, mas não discriminou pormenores procedimentais sobre como tal direito poderia ser exercido. Segundo a Lei de Introdução ao Código Civil, apesar de não vir escrito na lei, não pode o juiz deixar de dar a solução ao caso concreto. Assim, perfeitamente possível a adjudicação da marca, sobretudo se o próprio INPI, em contestação, admitiu provado o seu uso pela primeira autora, na forma do § 1º, do art. 129, da LPI. - Entretanto, como ao juiz também não é lícito substituir-se ao administrador público, a adjudicação deve ser condicionada a que a primeira autora comprove, perante o INPI, o cumprimento de todas as demais exigências administrativas relativas ao registro marcário. - Apelo a que se dá parcial provimento.

Igualmente, merece transcrição parte do voto em comento:

Cabe aqui, também, explicitar que a Lei de Propriedade Industrial não estabeleceu um procedimento específico para a hipótese do § 1º, do art. 129. Enunciou o direito, mas não discriminou pormenores procedimentais sobre como tal direito poderia ser exercido.

X



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

Sendo assim, caberia a pergunta: na hipótese de uma oponente pretender exercer seu direito de precedência pelo uso de boa fé de uma marca, o que deveria ela pleitear perante a Administração Pública? O cancelamento da marca impugnada ou a adjudicação a seu favor, uma vez comprovado o uso na forma daquele dispositivo legal?

Isso não vem escrito e, segundo a Lei de Introdução ao Código Civil, apesar de não vir escrito na lei, não pode o juiz deixar de dar a solução ao caso concreto.

Exatamente em função desse silêncio legal, não pode ser ignorado o pretexto constitucional inscrito no inciso II do artigo 5º que reza:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

*.....
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;*

Do texto constitucional decorre o preceito que ao administrado somente pode vir a ser exigido um determinado comportamento se este estiver previamente fixado e determinado no ordenamento jurídico, sob pena de violação de um dos mais basilares direitos individuais. Acerca desta questão, já se pronunciou o Excelso Supremo Tribunal Federal:

A reserva de lei em sentido formal qualifica-se como instrumento constitucional de preservação da integridade de direitos e garantias fundamentais. O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal. O abuso de poder regulamentar, especialmente nos casos em que o Estado atua contra legem ou praeter legem, não só expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, mas viabiliza, até mesmo, tal a



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**



gravidade desse comportamento governamental, o exercício, pelo Congresso Nacional, da competência extraordinária que lhe confere o art. 49, inciso V, da Constituição da República e que lhe permite 'sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar (...)'. Doutrina. Precedentes (RE 318.873-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, v.g.). Plausibilidade jurídica da pretensão cautelar deduzida pelo Estado do Rio Grande do Sul. Reconhecimento de situação configuradora do periculum in mora. Medida cautelar deferida. (ACO 1.048-QO, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 30-8-07, DJ de 31-10-07)

O princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação ao exercício das atividades administrativas e jurisdicionais do Estado. A reserva de lei — analisada sob tal perspectiva — constitui postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não-legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na autoridade da Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a necessária submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do legislador. Não cabe, ao Poder Executivo, em tema regido pelo postulado da reserva de lei, atuar na anômala (e inconstitucional) condição de legislador, para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder Executivo passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes. (ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 7-2-01, DJ de 27-6-03)

Vale a pena observar o que estatui o Relator Ministro Celso de Mello em seu voto:

Não custa enfatizar — até mesmo porque a análise desse aspecto da questão se torna inafastável — que o princípio da reserva da lei ao postulado constitucional da reserva de lei, vedando-se em conseqüência, notadamente



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

quando se tratar de imposições restritivas ou de fixação de limitações quantitativas, a intervenção de outros atos estatais revestidos de menor positividade jurídica, emanados de fontes normativas que se revelem estranhas, quanto à sua origem institucional, ao âmbito de atuação do Poder Legislativo.

Desta forma, evidencia-se que não cabe ao INPI fixar aquilo que não foi efetuado pela Lei, razão pela qual entendo que não há que se falar em limitação do direito ao exercício do aludido direito, podendo o mesmo ser exercido em qualquer fase da instância administrativa ou perante o Poder Judiciário.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2008.

Ricardo Luiz Sichel
Chefe da Divisão de Orientação Jurídica
SIAPE 449644

Gu 13/04/09

*Deixo de acordar com o
fórum parecer, tendo em vista
o entendimento vazado no meu
despacho n.º 08/2009, de 25/03/09*

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI
Rua Mayrink Veiga, 9, 22º andar, Centro-Rio de Janeiro
Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br

Processo nº 52400.002296/2007 e 52400.000842/22

Em 25/03/2009

Despacho nº 08/2009 do Procurador-Chefe

A questão submetida pela Coordenadoria Jurídica de Contencioso desta Procuradoria, busca o estabelecimento da melhor interpretação, e, conseqüentemente, o melhor posicionamento do INPI em sede judicial, nos casos em que se discutir a aplicação do artigo 129, §§ 1º e 2º, da Lei 9.279/96.

Referido dispositivo legal refere-se ao instituto do direito de precedência ao registro para aquele que, de boa-fé, “na data da prioridade ou depósito, usava no país, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim”.

O ponto controverso relativo à aplicação desse instituto se refere ao limite temporal em que deve ser admitida a sua argüição em sede administrativa, porquanto para uma corrente, o direito de precedência ao registro só poderá ser suscitado até a fase de oposição fixada no artigo 158 da Lei 9.279/96, enquanto que, para uma segunda corrente, esse poderá se dar mesmo após a concessão do registro, ou seja, pela via do processo administrativo de nulidade ou mesmo em sede judicial, na forma de ação de nulidade.

A Coordenadoria Jurídica de Contencioso, nos autos do processo nº 52400.00842/2002, e nos termos do documento constante às fls. 52/54, manifesta-se em sentido alinhado à primeira corrente, e requer, desta chefia, posicionamento que deve orientar esta Procuradoria.

O artigo 129 da Lei 9.279/96 dispõe que:

“Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.



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

Rua Mayrink Veiga, 9, 22º andar, Centro-Rio de Janeiro

Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206

procuradoria@inpi.gov.br

Parágrafo 1o.- Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Parágrafo 2o.- O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento”.

É fato que o sistema de propriedade industrial no país é orientado pelo princípio atributivo, o que significa dizer que a propriedade de uma marca deve ser atribuída preferencialmente àquele que primeiro solicitar seu registro.

Com efeito, significa dizer que o direito de precedência seria um instituto excepcional, ou, buscando o ensinamento de Denis Borges Barbosa¹ ao citar Gama Cerqueira, “é uma chance que a lei, sob condições estritas, oferece aos possuidores de marcas não registradas, para que defendam os seus interesses contra os prejuízos de sua própria negligência”.

Ora, conferir uma leitura extensiva ao instituto do direito de precedência, admitindo que esse possa ser argüido mesmo após a concessão do registro, irá, além de privilegiar e favorecer pessoas a partir de suas próprias torpezas, produzir um ambiente de insegurança jurídica e temeridade a qualquer negócio sustentado naquela marca registrada, porquanto essa estará sujeita a questionamentos judiciais até o 5º ano após a sua concessão.

Ocorre que a segurança jurídica é o maior objetivo de uma legislação.

É verdade que a Lei 9.279/96 não estabeleceu os procedimentos para sua aplicação, razão da controvérsia instalada sobre o tema.

Contudo, entendo que a opção legal deve repousar sobre a interpretação que resultar no resultado mais razoável e adequado na espécie.

¹ In Proteção das Marcas, Lúmen Júris, 2008, pág. 389.



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

Rua Mayrink Veiga, 9, 22º andar, Centro-Rio de Janeiro
Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br

Logo, estou em que o instituto do direito de precedência deve ser entendido e aplicado de forma restritiva, porquanto se trata de uma exceção à regra estabelecida pelo princípio atributivo.

Negar tal entendimento seria o mesmo que negar a existência do referido princípio, seria o mesmo que negar a eficácia e relevância do registro de uma marca.

Vale aqui observar que a hipótese em exame em nada deve ser confundida com aquela fixada na inteligência do artigo 6bis, 3 da Convenção da União de Paris, porquanto estamos, aqui, partindo da premissa da inexistência da má-fé, daí porque falar-se em regra do artigo 129 da Lei 9.279/96.

Em sendo assim, posiciono-me no sentido de orientar e estabelecer no âmbito desta Procuradoria, o entendimento de que o direito de precedência fixado no artigo 129 da Lei 9.279/96 só poderá ser argüido dentro da fase administrativa que anteceda a concessão do registro, notadamente aquela estabelecida no artigo 158 da mesma lei, qual seja, em sede de oposição ao pedido de registro, não devendo, pois, ser admitida sob a moldura de processo administrativo de nulidade (artigo 168) e ação de nulidade (artigo 173).

Diante do exposto, dê-se ciência do presente despacho à CJCONS, CJCONT e DIRAD para cumprimento, bem como à Diretoria de Marcas e Presidência.

ORIGINAL ASSINADO.

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Processo nº 819852341

1 - Acolho os termos do Despacho nº 08/2009, de 23 de março de 2009, juntado por cópia as fls. 206/209, cujo original encontra-se nos autos dos Processos nsº 52400.002296/2007 e 52400.000842/2002, para conhecer dos Processos de Nulidade Administrativa, instaurados por Sanofi-Synthelabo e Laboratório Neo Química Comércio e Indústria Ltda e no mérito negar-lhes provimento, mantendo em consequência a concessão do registro.

2 - Preliminarmente, à CGREC, para as providências quanto à publicação desta decisão e em seguida encaminhe-se o presente processo ao Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Análise de Marcas – CPAPD, para introduzir a matéria em comento no âmbito das Diretrizes de Análise de Marcas, com vistas à sua ampla divulgação e harmonização da aplicação do disposto no § 1º, artigo 129, Lei nº 9.279/1996.

Presidência, em 22 de agosto de 2012

Jorge de Paula Costa Avila

Presidente

[Handwritten signature]

Nº da RPI : 2174 Data de Publicação : 04/09/2012

Despacho : 823 Situação : Aprovado

Feito em : 23/08/2012

Processo : 819852341 Situação : 60

Marca : HISTAMIN

Titular : 33051491000159 - DARROW LABORATORIOS S/A

Texto Despacho : CONHEÇO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE NULIDADE, INSTAURADOS POR SANOFI-SYNTHELABO E POR LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA E NO MÉRITO NEGO-LHES PROVIMENTO, MANTENDO EM CONSEQUÊNCIA A CONCESSÃO DO REGISTRO.

Texto Interno : ENCAMINHADO AO COMITÊ PERMANENTE DE APRIMORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS, COM VISTAS A DAR AMPLA DIVULGAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DA APLICAÇÃO AO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 129 DA LPI..

Digitador :

Técnico :

Aprovador :

toni

toni

toni

ANTONIO CARLOS DA ROCHA MAGALHAES

ANTONIO CARLOS DA ROCHA MAGALHAES

ANTONIO CARLOS DA ROCHA MAGALHAES

Antônio Carlos da Rocha Magalhães
Chefe de
PROGREDAREC
Matr. 00149303