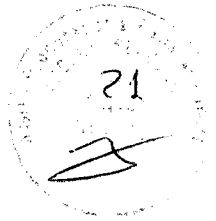




**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Rua Mayrink Veiga, 9 – 22º andar-Centro-Rio de Janeiro -CEP 20.090-910.
Tel: (21) 2139-3000 – Fax: (21) 2139-3206



NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 226/08

Em, 14/07/08

Ref.: Proc. 000151/05 – DEINPI/MG

**EMENTA: PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. MARCA. PEDIDO
DE REGISTRO COM
EXIGÊNCIA FORMAL.
USUÁRIO NOTIFICADO
SOMENTE APÓS 3 (TRÊS)
ANOS. DEVE SER
INSTAURADO, DE IMEDIATO,
PROCEDIMENTO
DISCIPLINAR PARA
APURAÇÃO DEVIDA.**

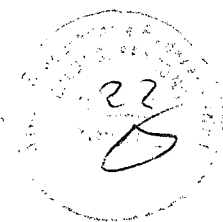
Sra. Coordenadora da CJCONS.

O Sr. Coordenador Administrativo de Marcas solicita a esta Procuradoria orientação acerca da possibilidade de o Pedido de Registro que não atender formalmente ao disposto no art. 155, nos termos do artigo 157, ter a respectiva exigência formulada por intermédio da RPI, ao invés de serem os pertinentes protocolos devolvidos aos Estados (Divisões Regionais e Representações), para a devida notificação ao usuário, vez que tal ato não tem sido praticado em tempo hábil.

O *caput* do sobredito artigo 157, da Lei da Propriedade Industrial dispõe, *in verbis*:

“Art. 157 – O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL



depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente."

A propósito do tema comenta Dannemann Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, *in Propriedade Intelectual no Brasil*, que:

"Caso não sejam satisfeitos os requisitos exigidos em lei, a saber, o correto preenchimento do requerimento e apresentação dos documentos necessários à instrução do pedido, o INPI proferirá exigência, que deverá ser cumprida pelo requerente em 5 (cinco) dias. Caso a exigência não seja cumprida de forma tempestiva ou a contento, o pedido de registro será desconsiderado".

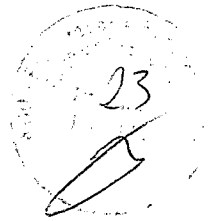
Extrai-se, pois, da compilação supra, que a lei não cuidou de determinar a forma de proceder à notificação do interessado que se enquadre em tal circunstância, logo, é forçoso concluir-se que nada impede que a mesma seja promovida por intermédio da RPI, apesar de o inciso II, do artigo 226, prever a correspondente ciência nos autos ou via postal em alguns procedimentos administrativos, sem que haja necessidade de publicação.

A regular instrução do feito depende do suprimento de eventuais falhas, e para tanto, deverá o INPI publicá-las para oportunizar ao usuário a sua correção.

Contudo, insta consignar, que deverá preceder a opção pelo procedimento de notificação a ser seguido, o esclarecimento devido acerca de certas questões verificadas ao ensejo do exame do processado que, a meu ver, deveriam ter sido elucidadas ou, minimamente, documentadas habilmente antes da consulta encaminhada, tais como as abaixo relacionadas:

- Fls. 01, verso: Protocolo DEINPI-MG nº 000048, de 14/04/2008 – PA – Juiz de Fora;
- Fls. 03: Protocolo DEINPI/MG nº 000151, de 09/08/2005 – PA – Juiz de Fora;
- Fls. 17 – Formulário de Exigência Formal Preliminar datado de 15/09/2005 e, apenas, em 11/04/2008 o interessado tomou ciência

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL



Em resumo: existem 2 (dois) protocolos para marcas aparentemente semelhantes - o *designer* é um pouco diferente - porém, depositadas pelo mesmo requerente; a exigência incidiu sobre a de protocolo nº 000151; qual o motivo dos dois pedidos de registros integrarem o mesmo feito? Consta a fl. 05 uma única GRU, no valor de R\$ 260,00 (Duzentos e Sessenta Reais). Há algum registro sobre a data em que o usuário deveria retornar para tomar conhecimento do resultado do exame formal? Ou, ainda, qualquer documento utilizado pela Divisão Regional que possa comprovar ou justificar tal lapso de tempo? Por que este tipo de situação vêm ocorrendo?

Ante todo o exposto, deve a DIRMA providenciar a elucidação necessária, remetendo o dossiê em apreço à DEINPI/MG.

Sub censura.

Márcia Afonso Moura
Procuradora Federal
Mat. SIAPE - 449717
OAB - RJ 64.091



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



Ref.: Processo/INPI/Pet./MG/nº 0151/2005.

Em 16.07.2008.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 226/2008, recomendando o retorno dos autos a esta Procuradoria após os esclarecimentos que vierem a ser prestados pela DIREG/MG, a fim de que esta Procuradoria possa orientar a Administração quanto às providências que, desde logo, já se presumem pertinentes.

Por fim, informo que o presente segue sem a ratificação formal do Senhor Procurador-Chefe, por se encontrar este em gozo de férias.

À DIRMA.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora