



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

Coordenação Jurídica de Consultoria

Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 2139-3731/2139-3208 - Fax.: (21) 2139-3206

NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 270/09

Em, 06/11/2009

PROCESSO Nº 007246528

EMENTA: Propriedade Industrial. Marcas. Caducidade. Titular do registro possui lojas sediadas apenas no exterior. Venda direta efetuada pelo consumidor no Brasil, através de "mail orders" e pela internet, sem importador nacional. Ausência de guias de exportação em virtude de a lei americana obrigar a guarda por apenas 7 (sete) anos. A prova de uso da marca se deu por meio de relação dos clientes e encomendas efetuadas junto à empresa estrangeira, declaração sob juramento do seu vice-presidente, e reprodução do sitio da empresa, no período investigado, revelando eventualmente o perfume *RAPTURE*.

Senhora Coordenadora Substituta da CJCONS,

Vem ter a esta Procuradoria, consulta submetida pela Diretoria de Marcas, encaminhada em 23/10/2002, conforme doc. de fls. 529, solicitando orientação quanto às provas de uso apresentadas pela empresa VICTORIA'S SECRET STORES, INC., sediada nos Estados Unidos, visando ilidir o procedimento de caducidade requerido pela empresa CLX Indústria e Comércio Ltda., nos autos do registro envolvendo a marca *RAPTURE*, que assinala "perfumes, colônia, loção para o corpo, sabonete para o corpo, gel para banho de banheira, banho de espuma, sache e 'pot-pourri'", e cujo período de investigação é de 09/09/1993 a 09/09/1998.

2. Tal pedido se justifica, em vista de que a empresa realizava no Brasil um tipo de comércio feito diretamente com o consumidor, efetuando suas vendas através de "mails order" (requisição feita por meio de catálogo), pela internet (no próprio sitio), que se vendo impossibilitada de apresentar as notas fiscais, porquanto a legislação americana prevê a necessidade de manutenção desses documentos por apenas 7 (sete) anos, trouxe como prova de uso um relatório extraído de sua contabilidade, indicando o nome do cliente, endereço, ano e mês de emissão da fatura e o valor da venda.

3. Ocorre que, não tendo sido localizado no setor para onde havia sido movimentado em outubro de 2002 (fls. 532), tampouco nos demais setores da Diretoria de Marcas, e da Procuradoria (fls. 28/47¹), em vista de seu extravio, e depois de cumpridos os procedimentos de praxe, veio o processo a ser restaurado de ofício em 18/01/2006.

¹ Processo restaurado

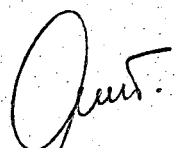


**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**



4. Aliás, segundo se depreende do teor do despacho de fls. 531, os autos do processo em questão, ao que tudo indica, estavam efetivamente localizados na Procuradoria, equivocadamente pensados a outro sem nenhuma vinculação, motivando o não atendimento à consulta formulada, e por desconhecer o questionamento existente no processo original, a decisão de caducidade pela DIRMA, em 10/08/2008, no sentido de que a relação dos clientes e suas encomendas efetuadas junto à empresa estrangeira, a declaração sob juramento do seu vice-presidente, e a reprodução do sitio da empresa no período investigado, divulgando eventualmente o perfume *RAPTURE*, se prestavam a comprovar a sua comercialização no Brasil (fls. 1103²).
5. Ademais, entendeu a Diretoria de Marcas que não se pode desconhecer que centenas de empresas vendem os seus produtos por meio da internet, emitindo notas fiscais, no entanto, devido ao longo período havido até que se formulasse a exigência requerendo a apresentação dos documentos fiscais emitidos, não mais se poderia exigir que a empresa estrangeira as mantivesse em seus arquivos.
6. Registre-se, ainda, que o titular trouxe como precedente, uma situação análoga ocorrida no processo 003540111, envolvendo a marca *JERGENS*, o qual o INPI considerou como documento probatório de uso de marca, um *affidavit* assinado pelo vice-presidente da empresa (fls. 172)³.
7. Assim, comungo do entendimento da DIRMA de que, pelo tempo transcorrido, não poderia o titular sofrer qualquer tipo de penalidade, até porque, a matéria não mais suscitava dúvidas por parte da Diretoria de Marcas, esvaziando por completo o objeto do questionamento que nos foi encaminhado, portanto, s.m.j., correta foi a decisão de manutenção do registro da marca *RAPTURE*.
8. Outrossim, parece-nos oportuno rogar escusas àquela Diretoria pelo fato de terem sido impelidos a restaurar os autos do registro 007246528, haja vista, à época, não ter sido o processo localizado nesta Procuradoria.
9. Finalmente, forçoso é concluir que localizado o processo extraviado, deverá o setor competente da DIRMA promover a sua instrução, desentranhando do processo restaurado os documentos que lhe foram acostados, tomando as providências cabíveis no que se refere às peças duplicadas.

Era o que cabia informar. **Sub-censura.**


Maria Elizabeth Broxado
Procuradora Federal
Mat. SIAPE 0449256
OAB 65.222

² Processo restaurado

³ PARECER/INPI/PROC/DICONS/PI/Nº 04/92



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




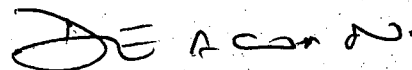
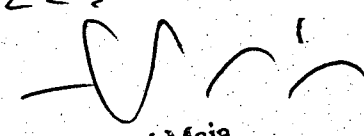
Ref.: Processo nº 007246528

Em 09.11.2009.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 270/2009.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARCIA AFFONSO MOURA
Coordenadoria Jurídica de Consultoria
Coordenadora Substituta


A
22.12.09

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe