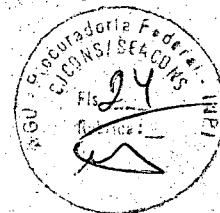




ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

Praça Mauá, 7 – 13º andar-Centro-Rio de Janeiro-CEP 20.081-240  
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206



NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 210/09

Em, 14/08/09

Ref.: Proc. INPI nº 52400.003556/09

**EMENTA: PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL. MARCAS.  
INTERPRETAÇÃO DO INCISO  
XXIII DO ARTIGO 124 DA LPI.**

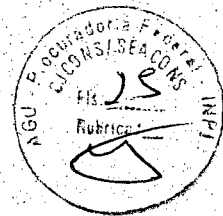
Sra. Coordenadora da CJCONS.

Retorna o processo em epígrafe a esta Procuradoria para pronunciamento acerca do expediente de fls. 11/13.

No que tange a compreensão da consulente, de que a condição prevista no inciso XXIII do artigo 124 da LPI, qual seja, de que o titular seja sediado ou domiciliado no Brasil ou, em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, *constitui "letra morta" para o estrangeiro, na medida em que não há conhecimento de que tenha sido atendida por qualquer ordenamento jurídico internacional*, não pode prosperar, porquanto não tem o condão de alterar a determinação legal ali insculpida, somente, por meio de uma reforma legislativa.

A outra questão se refere à possibilidade de aplicar-se o inciso XXIII do predito dispositivo nos seguintes casos: *quando restar comprovada a conduta maliciosa do nacional pretendente ao registro, por ser pessoa do ramo do negócio* e quando não couber a alegação de pré-uso, devido a não

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

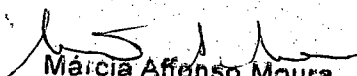


demonstração desta condição pelo período mínimo de 6 (seis) meses, nos termos exigidos no parágrafo primeiro do artigo 129 da LPI.

Vislumbro da situação posta, que o objetivo da hipótese aventada é aproveitar o pedido depositado, independentemente, da base legal argüida, isto é, seja no inciso XXIII do artigo 124, seja pelo parágrafo primeiro do sobredito artigo 129 da LPI, o que a meu ver, é descabido, pois o enquadramento legal de um pedido tem natureza vinculativa e não discricionária, mesmo que em nome e em homenagem ao artigo 220 da LPI, que disponibiliza ao INPI tal prática.

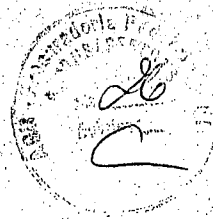
No que concerne à conjectura de que a *suspensão do exame da impugnação, irá gerar cadeias fechadas de sobrestamento <...> e o Pedido posterior requerido pelo titular da marca para a qual se requer a proteção do inciso XXIII, nunca alcançarão uma solução, pois não será possível identificar qual pedido deverá ser examinado em primeiro lugar, uma vez que todos estarão sobrestados uns pelos outros, mesmo que indiretamente, nada há a observar, pois trata-se de uma consequência prática da aplicabilidade dos indigitados dispositivos legais, cuja solução deve ser buscada junto ao Poder Legislativo, sugerindo-se a alteração da LPI.*

*Sub censura.*

  
Márcia Affonso Moura  
Procuradora Federal  
Mat. SIAPE - 449717  
CAB - RJ 64.091



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

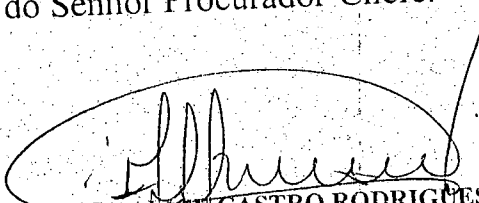


Ref.: Processo/INPI/nº 3556/2004.

Em 14.08.2009.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 210/2009.

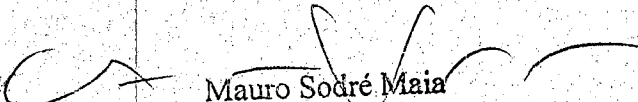
À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

  
MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES  
Coordenação Jurídica de Consultoria  
Coordenadora

DE ACORDO

A DIANA

Em 31/08/09

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe