



**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 292/09**

Em, 10/12/2009

**REF. PROCESSO Nº 812238729**

**EMENTA:** Propriedade Industrial. Marcas. Caducidade. Provas de uso da marca em país do Mercosul (Argentina). Argumento com base no art. 16, do "Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem". Impossibilidade.

Senhora Coordenadora da CJCONS,

Veio o presente processo a esta Coordenação Jurídica de Consultoria, encaminhado pelo Senhor Chefe da Divisão de Recursos Administrativos - DIRAD, no sentido de que seja atualizada a orientação contida no parecer da DICONS, datado de 26/04/99 e juntado aos autos às fls. 199, que declarou não ser o Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem aplicável no Brasil.

2. Tal pleito se justifica, porquanto na expectativa de ilidir o pedido de caducidade interposto, o titular fundamentou as suas razões no art. 16, daquele Protocolo de Harmonização, que preceitua o seguinte:

*"Artigo 16 Uso da Marca*

1) .....

2) *O uso da marca em qualquer dos Estados Partes será suficiente para impedir a caducidade do registro que tenha sido solicitada em algum deles."*

3. Necessário é lembrar, preliminarmente, que os países membros do Mercosul assinaram, em 1995, o precitado Protocolo, tendo por finalidade harmonizar normas e procedimentos para a proteção de marcas, indicações de procedência e denominações de origem onde, embora o Brasil, a princípio, o tenha levado ao Congresso para aprovação, veio anos depois a retirá-lo de pauta.

4. A discussão do Protocolo foi, então, retomada no ano de 2004, desta feita focada no tema "marcas", por meio de um subgrupo de trabalho subordinado ao Grupo Mercado Comum do Mercosul, buscando flexibilizar as formalidades burocráticas que dificultam o registro, visando torná-lo mais ágil, assim como superar as diferenças de cunho procedimental e conceitual existentes entre os países envolvidos, no entanto, não chegou igualmente a ser ratificado pelo Brasil.



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

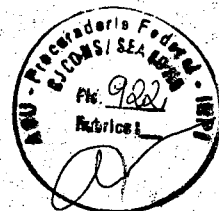


5. Impende, além disso, frisar que a ratificação de um *tratado internacional* é um ato discricionário a ser exercido pelos seus signatários, em que as partes contratantes decidem livremente sobre a sua conveniência e oportunidade.

6. Em vista de o Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem, ter sido ratificado tão-somente pelo Paraguai e Uruguai, resta forçoso concluir, s.m.j., que não é aplicável no Brasil, portanto, há que ser ratificado o que diz o Parecer da DICONS, datado de 26/04/99.

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

**Maria Elizabeth Broxado  
Procuradora Federal  
Mat. SIAPE 0449256  
OAB 65.222**



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

Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 812238729.

Em 10.12.2009.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 292/2009.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

**MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES**  
Coordenação Jurídica de Consultoria  
Coordenadora

*DO ACORDO  
À Sd. d.*

*11.12.09*

**Mauro Sodré Maia**  
Procurador-Chefe