



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria
Jurídica
Fis. 263
Rubrica

PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 2/10

Em 27.07.10

Ref.: Registro nº 002270668

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIRAD. CADUCIDADE DE REGISTRO DE MARCA. DESISTÊNCIA DO PEDIDO APÓS EXAME. HIPÓTESES DE ACEITAÇÃO. MUDANÇAS LEGISLATIVAS. DIVERGÊNCIA ENTRE NORMATIVOS INTERNOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO ENTENDIMENTO. DESISTÊNCIA ADMISSÍVEL SOMENTE ANTES DO EXAME DO REQUERIMENTO.

1. Cuida-se de manifestação exarada em sede da DIRAD desta PROC e que tem por tema a questão, relevante, do processo de caducidade de registro de marca, e particularmente a questão relativa à possibilidade de aceitação, ou não, do pedido de desistência formulado pelo requerente da

X



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria
Jurídica
Fls. 264
Assinado

caducidade, e, em se o aceitando, até que momento processual se faria admissível sobredita desistência.

2. A matéria está, de fato, a exigir definição.

3. Na manifestação de fls. 258/261, *retro*, observa o ilustre Procurador Federal Gerson Corrêa, hoje Chefe da DIRAD, a existência de divergência entre entendimentos e normativos internos deste Instituto no que diz respeito à possibilidade de se aceitar pedido de desistência de requerimento de caducidade de registro de marca, em níveis de parecer no âmbito da antiga DICONs desta PROC, de Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas e de Resolução baixada pela Presidência do INPI, cada um fixando uma orientação diferente a propósito do tema, e que a seguir resumo:

- impossibilidade de aceitação da desistência, a qualquer tempo (Parecer nº 80-A/89, desta PROC);

- aceitação se requerida antes de proferida decisão no processo de caducidade (Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas, Resolução nº 051/97, item 4.3);

- aceitação a qualquer tempo (Resolução nº 083/01, item 7.4.6).

4. Parece-me oportuno destacar, e o faço desde logo, a diferença entre os institutos da caducidade e da



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria
Jurídica
Fls. 265
Rubrica

nulidade de um registro de marca, este último reconhecendo a existência de vício que macula a concessão desde a origem, operando, assim, efeitos *ex tunc*, e o primeiro declarando a circunstância, de fato, de não se ter iniciado ou ter sido interrompido o uso do sinal objeto da proteção em/por prazo superior ao limite fixado em Lei - *in casu*, a Lei de Propriedade Industrial-LPI, Lei nº 9.279/96, que disciplina a matéria nos arts. 143 e seguintes -, deixando, destarte, de subsistir a condição para a manutenção do registro, operando, portanto, efeitos *ex nunc*.

5. No caso da nulidade, não há que tergiversar. Uma vez trazidas ao conhecimento da Administração razões que demonstram estar viciada a concessão do registro, por quaisquer das hipóteses previstas em Lei, o processo há de ser obrigatoriamente impulsionado até o fim, até a desconstituição daquele direito outorgado, pois que nulo e inábil a produzir consequências no mundo jurídico (lembrando, ao ensejo, que no caso de violação de direito pessoal de terceiro a possibilidade alternativa da adjudicação, ao invés da decretação da nulidade, está adstrita à apreciação judicial, *ex vi legis*).

6. Tal foi, por sinal, objeto de parecer recente desta DIORJ, referindo-me eu aqui ao PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 4/09, de 13.11.09, que, embora exarado a propósito de questão envolvendo patente - onde a dúvida sequer deve ter lugar -, aproveita igualmente a discussões envolvendo registros de marca, pela impossibilidade, repito, de se manter como válido algo que se estabeleceu ser



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria
Jurídica
Fls. 266
Rubrica

nulo, *ab ovo*, não se admitindo fique a decisão administrativa final adstrita ao alvedrio do particular, que, por motivos de sua só conveniência, comercial ou outra, resolva, de moto próprio, não mais manifestar interesse na desconstituição, que ele mesmo requerera, de um determinado privilégio, patentário ou marcário.

7. Em se tratando de caducidade de registro de marca, entretanto, a questão não deve ser analisada necessariamente da mesma forma.

8. Aliás, rendendo naturalmente homenagem aos que eventualmente pensem diferente, não vejo, assim como ponderei ao me debruçar sobre aquela questão atinente à desistência em processos de nulidade de patente, grande complexidade na análise da matéria agora *sub examen* e respeitante à possibilidade da desistência - e, se possível esta, até quando - de pedido de caducidade de registro de marca.

9. A questão, na verdade, se me afigura, num certo sentido, até simples, porque não vejo, *s.m.j.*, senão uma forma de equacioná-la adequadamente.

10. Deveras, três, como tive a oportunidade de elencar mais atrás, são os entendimentos fixados no que concerne à desistência do pedido de caducidade, em nível consultivo e normativo, a saber: não aceitação, aceitação até um determinado momento e aceitação em qualquer fase processual.

X



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria
Jurídica
Fls. 267
Rubrica

11. O mais antigo, externado no Parecer nº 80-A desta PROC, de 1989, dizia da impossibilidade da admissão da desistência, convindo realçar que aquela manifestação se deu ao ensejo da apreciação de um processo de nulidade de patente – então chamado de cancelamento, e, para registros de marca, de revisão administrativa – (v. fls. 254/257), sendo a menção aos casos de caducidade, ali, de certa forma incidental à questão principal abordada, concernente à desistência em processos de nulidade (cancelamento da patente/revisão administrativa da concessão do registro de marca).

12. Impende, no entanto, destacar, como bem apontado pelo atual Sr. Chefe da DIRAD, que as duas condicionantes primordiais que conduziram ao entendimento ali firmado já não mais subsistem, seja o Ato Normativo INPI nº 67/83, de há muito revogado, seja o próprio Código da Propriedade Industrial vigente à época (Lei nº 5.772/71), que contemplava a possibilidade da instauração *ex officio* do processo de caducidade, revestindo a matéria da conotação de um interesse público que a nova Lei que o substituiu (LPI/96) já não mais agasalha, não mais se cogitando de tal procedimento de ofício.

13. Afastando, assim, tal linha de interpretação, afasto, outrossim, aquela fixada no item 7.4.6 da Resolução nº 83/01, que estabelecia que a desistência do pedido de caducidade seria homologada em qualquer fase processual, e, quando mais não o seja, por uma simples razão: é que aquela

X



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria
Jurídica
Fls. 268
Subscreve

Resolução se acha expressamente revogada, por força do que disposto no art. 4º da Resolução nº 128/06.

14. Não é esse, no entanto, o único motivo pelo qual vejo deva ser superado aquele entendimento, e que me leva a dizer, desde logo, que penso ser aquela estipulação prevista nas Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas baixadas com a Resolução nº 051/97, ainda, a melhor maneira de equacionar a questão pertinente à desistência de pedidos de caducidade: sim, são eles passíveis de aceitação, à condição, entretanto, de que apresentados anteriormente à decisão proferida no processo administrativo onde reconhecido o não uso da marca (por não iniciado ou interrompido em prazos superiores aos limites fixados em Lei), conduzente à consequente extinção do registro.

15. Diferentemente do pedido de declaração da nulidade de um registro de marca, o pedido de declaração de caducidade não se acha emoldurado pelos mesmos contornos que definem e caracterizam aquele, de vinculação muito mais estreita para o administrador, que, diante de denúncia da aplicação da Lei em dissonância dos parâmetros estatuídos pelo legislador, seja por errônea interpretação do examinador, seja pela demonstração, pelo suscitante, da ocorrência de violação de outros direitos de natureza comercial/industrial/intelectual (geralmente insuscetíveis de serem detectados sem provocação externa), viciando o registro já na sua origem e afetando a validade do direito constituído, não pode, como visto, abdicar do seu dever de declarar a nulidade



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

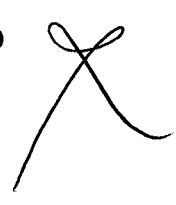
Procuradoria
Jurídica
Fls. 267

daquilo que, em realidade, já era nulo desde o nascedouro, e incapaz de produzir quaisquer efeitos.

16. Já a caducidade se reveste de natureza diversa, a começar pela constatação de que a discussão, na espécie, se cinge não às condições da constituição do direito em si (que é o de excluir terceiros do uso da marca), mas da sua manutenção, se inobservada a condição erigida pelo legislador como para tanto imprescindível, e que reside no uso do sinal.

17. O registro é, portanto - ao menos por princípio, naturalmente -, válido. O que há é a denúncia de que a marca dele objeto não estaria sendo usada, fato a ser investigado mediante o competente processo apuratório (e que implica, inclusive, excepcionalmente, a inversão do ônus da prova, atribuída ao titular do registro), sabendo-se que tal denúncia é, no mais das vezes, apresentada por interessados na utilização do signo, que, não usado, não está cumprindo a sua função e nem justificando a proteção conferida pelo Estado.

18. Mas esse exame, diversamente, repita-se, do que ocorre no processo de nulidade, que, como já se disse, há sempre de chegar a termo final, pode, no caso da caducidade, não se concluir, se dele abdicar quem levou à sua instauração, e que é, afinal, não há como não reconhecê-lo, o grande interessado no resultado da investigação, que pode tornar a marca *res nullius*, e assim passível de reapropriação, sabendo-se igualmente o quão frequente é a prática de requerente da caducidade e titular do





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

Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria
Jurídica
Fls. 270
Rubrica

registro caducando acabarem se compondo na esfera comercial, geralmente pela transação envolvendo o registro; e sobrelevando ainda enfatizar, como bem ponderou o atual Chefe da DIRAD, a mudança ocorrida no texto da Lei, com a superveniência da nova LPI de 1996, que desrevestiu, por assim dizer, o instituto em comento daquela conotação de matéria de interesse público, ao suprimir a possibilidade da instauração *ex officio* de tal procedimento presente no Código anterior de 1971.

19. Mas essa faculdade, a de desistir do processo de caducidade instaurado, há de encontrar, também ela, limitação, limite este que, na hipótese em apreciação, encontra, em minha opinião, um marco definido: a desistência é, deveras, admissível, mas apenas se requerida antes de promovido pela Administração o exame do pleito e proferida decisão reconhecendo a ocorrência do não uso ou do desuso.

20. E assim entendo porque, o que se me afigura cristalino, uma vez proferida a decisão reconhecendo o não uso ou o desuso do signo e declarando a caducidade do respectivo registro, materializa-se, naquele ato, expressa e formalmente, a existência de causa extintiva do registro concedido, com o perecimento do direito ao mesmo inerente, conduzindo forçosa e imediatamente à incidência, na espécie, da norma estatuída no inc. III do art. 142 da LPI, que determina que o registro da marca se extingue pela caducidade, ao que está vinculada a Administração por força da sua própria decisão.



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria
Jurídica
Fls. 271
Rubrica

21. Não há, pois, assim o vejo, como cogitar da possibilidade de desistência em momento posterior, já na esfera recursal, após prolatada a decisão, porque já formalmente estabelecida pela autoridade administrativa que examinou o processo a inexistência de condição válida para a persistência do registro, impassível de ser suprida pela vontade do particular.

22. Dessarte, afastando, portanto, por tudo quanto me permiti explicar atrás, aquele entendimento, antigo, pelo qual se equivaliam os processos de nulidade e de caducidade para inadmitir, em ambas as situações, a desistência do pedido, a qualquer tempo; e afastando, outrossim, a norma prevista na Resolução nº 083/01 - revogada -, pela qual admitida, nos processos de caducidade, a desistência em qualquer momento, mesmo em superior instância administrativa, entendendo deva prevalecer o entendimento, exposto nas Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas baixadas com a Resolução nº 51/97, de admissibilidade da desistência em processo de caducidade de registro de marca exclusivamente se requerida anteriormente à prolação da decisão pela autoridade julgadora.

23. No caso vertente, pois, não deve ser homologada a desistência requerida pela empresa INTEL CORPORATION cf. fls. 231 e segs.

24. É o parecer, *sub censura* da Sr^a Coordenadora da CJCONS, a quem me permito sugerir, na hipótese de acolhê-lo, que se faça constar a orientação nas novas



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria
Jurídica
Fls. 272
Rubrica

Diretrizes de Análise de Marcas em fase de consecução e, de outro lado, que se confira ao mesmo caráter de orientação normativa.

ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ
Procurador Federal
Chefe da DIORJ/CJCONS



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

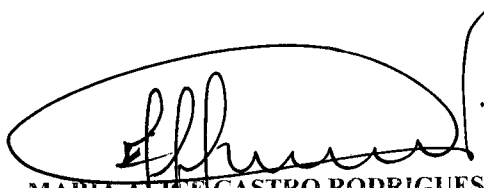
Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 002270668.

Em 13.08.2010.

Acordo com o irretocável PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 002/2010.

Nesse lastro, em assentindo, igualmente, Vossa Senhoria, com o entendimento sustentado no ilustrado PARECER, recomendo, tal como proposto pelo seu subscritor, seja ele fixado como orientação normativa, a ser uniformemente seguida no âmbito desta Procuradoria Federal no INPI, dando-se ciência aos demais Procuradores Federais que aqui têm exercício, sugerindo, ainda, que seja o PARECER submetido à apreciação do Senhor Presidente do INPI, com a proposta de que lhe seja atribuído caráter normativo por aquela autoridade, introduzindo-se tal entendimento nas futuras Diretrizes de Análise de Marcas.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

Nº da RPI : 2089

Data de Publicação : 18/01/2011

Despacho : 872

Situação : Aguardando Aprovação

Feito em : 11/01/2011

Processo : 002270668

Situação : 72

Marca : CELERON

Titular : 33047655000174 - EMPRESA QUÍMICA INDUSTRIAL DE LAMINADOS LTDA.

Texto Despacho : NÃO HOMOLOGO A DESISTÊNCIA REQUERIDA ATRAVÉS DA PETIÇÃO(BR/SP) 005796, DE 21/02/2003 E, EM CONSEQUÊNCIA DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DO EXAME DO RECURSO ORA INTERPOSTO.

Texto Interno :

Digitador :

Técnico :

Aprovação
Antonio Carlos da Rocha Magalhães
Técnico em Propriedade Industrial
Matrícula: 0449303

toni

toni

toni

ANTONIO CARLOS DA ROCHA MAGALHAES

ANTONIO CARLOS DA ROCHA MAGALHAES

ANTONIO CARLOS DA ROCHA MAGALHAES



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

Coordenação Jurídica de Consultoria

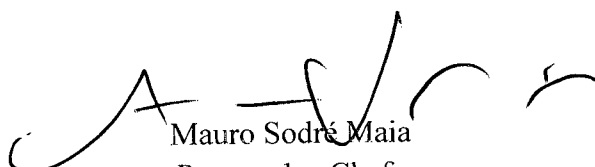
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 2139-3731/2139-3208 - Fax.: (21) 2139-3206

Despacho nº 21/2010 do Procurador-Chefe

REFERÊNCIA: Processo Nº. 002270668

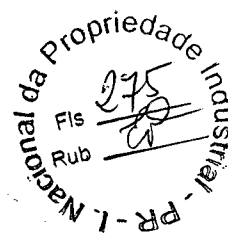
1. Acordo com o Parecer INPI/PROC/CJCONS/nº 002/2010.
2. A ele confiro efeitos normativos no âmbito desta Procuradoria Federal.
3. Na forma recomendada pela Senhora Coordenadora Jurídica de Consultoria desta Procuradoria, decido pelo seu encaminhamento ao Senhor Presidente do INPI, com a proposta de que seja igualmente atribuído ao referido Parecer, efeito normativo no âmbito desta autarquia.
4. Inicialmente à Divisão de Recursos Administrativos desta Procuradoria para conhecer.
5. Após, à Presidência.

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2010 .


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe

Proc/Dire, em 23/08/10
Ciente, ao Senhor Presidente do INPI
para sua apreciação.


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



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

Registro nº 002270668

Acolho o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 02/2011, constante de fls. 263/272, do processo de referência.

Conheço do recurso interposto pela Petição nº SP 031082, de 07/08/2000, contra a declaração da caducidade do registro em tela, não homologo a desistência requerida por meio da Petição nº SP 005796, de 21/02/2003 e, em consequência, determino o prosseguimento do exame do recurso.

Dê-se caráter normativo ao referido Parecer, promovendo a ampla divulgação do entendimento exarado no documento em questão, com a publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

Presidência, em 18 de outubro de 2010

Jorge de Paula Costa Avila
Presidente

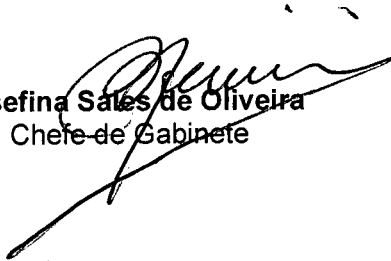


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Registro nº 002270668

Tendo em vista que a publicação dos documentos de fls. 263/275 ocorreu na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial nº 2091, de 01 de fevereiro de 2011, encaminhem-se os presentes autos à Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, para as providências cabíveis.

Presidência, em 03 de fevereiro de 2011


Josefina Sales de Oliveira
Chefe de Gabinete