



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206



Nota N° 0286-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

PROCESSO N° ~~52450~~.821854-1755

INTERESSADO: Diretoria de Marcas

ASSUNTO: Desistência parcial da parte figurativa de marca

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Trata-se consulta formulada pela DIRMA a respeito da desistência parcial da parte figurativa de marca (fls. 170). A presente nota técnica tem como finalidade sugerir o procedimento cabível no caso de requerimento de desistência parcial da parte figurativa.
2. O processo encontra-se na fase de conclusão, nesta Procuradoria, com nota técnica (fls. 172/176) pendente de aprovação.
3. A nota técnica examina o caso à luz de outras manifestações da Procuradoria sobre situações similares, particularmente, o Parecer/INPI/PROC/CJCONS/N° 2/10, ao qual foi atribuído efeito normativo mediante publicação da RPI 2091, de 01 de fevereiro de 2011. Antes do exame jurídico do caso, cumpre relatar os fatos.
3. Houve o pedido de registro da marca CANAL (fls. 1/5), apresentado pela empresa Raio X Arte em Confecções Ltda. A oposição a esse pedido foi oposta pela empresa CANALI SPA, detentora da marca CANALI (fls. 6/147). A oposição não tem como objeto a parcela figurativa da marca CANAL, mas sim o elemento nominativo.
4. Posteriormente, a empresa requerente da marca, ora parte oposta, apresentou pedido de desistência parcial do pedido de registro de marca (fls. 148/154), em razão de um acordo extrajudicial firmado com a empresa Morgan. Esse acordo extrajudicial não foi juntado aos autos. De acordo com as informações contidas às fls. 148/154, ele diz respeito à desistência do elemento figurativo da marca CANAL.
5. Às fls. 170, a Diretoria de Marcas encaminhou à Procuradoria o processo administrativo para orientação quanto ao procedimento a ser aplicado no presente caso. Observa-

se que o cerne da questão refere-se ao procedimento administrativo a ser adotado na hipótese de desistência parcial do pedido de registro de marca.

6. Esta procuradoria manifestou-se a respeito do tema às fls. 172/176 concluindo pela impossibilidade de se conhecer do pedido de desistência parcial da parte figurativa da marca. A nota INPI/PROC/DICON/nº 180/05 concluiu, ainda, “[...] que a manutenção do pedido de alteração da marca objeto de pedido de registro será conhecida como um novo pedido de registro [...]”. Isso implicaria submeter esse pedido aos procedimentos previstos no art. 158 da Lei 9.279/96.

7. Cabe uma nova análise dos autos para fins de torná-lo conclusivo ao Procurador-Chefe da PFE-INPI.

8. Esse é o relato dos fatos.

#### A. PREVISÃO NORMATIVA

9. Primeiramente, verifica-se o que diz Lei 9.279/96 a respeito do exame do pedido de registro de marca.

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.



10. Pela leitura da Lei 9.279/96 conclui-se pela inexistência de previsão normativa a respeito do pedido de desistência parcial de registro de marca.

#### B. PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS

11. Há dois precedentes administrativos juntados aos autos. O primeiro precedente (fls. 160/164) trata de um processo administrativo sobre nulidade de registro da marca Pneus 27. Na ocasião, a conclusão da Procuradoria foi no sentido de que a exclusão do elemento figurativo da marca torna possível a declaração parcial do registro. Assim, manteve-se a parte nominativa da marca.

12. O segundo precedente (fls. 166/169) referente ao pedido de alteração de marca, apresentado no curso de um processo de registro de marca. A requerente requereu o registro da marca Star Sol Motor's. Após a publicação do pedido de registro, a requerente pediu a alteração da marca para Galáxia Motocenter. Na ocasião, esta Procuradoria concluiu pelo indeferimento do pedido de alteração de marca, em razão da falta de amparo legal. Essa conclusão decorreu do entendimento de que um pedido sem amparo legal representa um pedido juridicamente impossível.

#### C. PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 02/10

13. O PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 02/10 analisou a admissibilidade do pedido de desistência formulado pelo requerente da caducidade de registro de marca. Em outros termos, o requerente requer a caducidade do registro da marca, e posteriormente, apresenta a desistência desse requerimento. A admissibilidade ou não dessa desistência foi abordada no parecer normativo.

14. O instituto da caducidade remete a duas situações, a saber: a) quando o uso da marca não foi iniciado; b) quando houve interrupção do uso da marca, em período superior ao previsto na LPI. Essas situações ensejam a caducidade do registro, com efeitos *ex nunc*. A apuração fática do uso do sinal confere, ou não, a manutenção da marca, no processo relativo à caducidade.

15. De acordo com o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 02/10, a desistência do processo de caducidade é admissível quando requerida antes do exame do pleito pela Administração.

16. O caso em exame nesta nota técnica não se refere à caducidade de marca, mas sim à desistência da parcela figurativa do pedido de registro. Não obstante, é possível subtrair da leitura do parecer normativo, o entendimento desta Procuradoria consistente no reconhecimento da desistência de um requerimento, quando este é efetuado antes do julgamento administrativo.

17. Desse modo, a aplicação analógica do entendimento exarado no PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 02/10 possibilita, a princípio, a desistência parcial do pedido de registro.

#### D. POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DE REGISTRO

18. O caso em tela refere-se a um pedido de desistência parcial do pedido de registro de marca. O cerne da questão pode ser resumido em duas perguntas:

1ª A desistência parcial do pedido de registro de marca representa o equivalente a um pedido de alteração de marca? Nessa hipótese, cabível o indeferimento do pedido de desistência parcial da marca sob o argumento de inexistência de previsão legal.

2ª A desistência parcial do pedido de registro de marca é cabível em razão de uma interpretação extensiva do art. 142, II da Lei nº 9.279/96?

19. O pedido de desistência parcial, o qual retirou o elemento figurativo da marca CANAL, *não a alterou substancialmente*. Assim, não parece admissível equiparar o pedido de desistência parcial do pedido de registro de marca a um pedido de alteração da marca.

20. A desistência parcial do pedido de registro de marca pode equivaler a um pedido de alteração quando ocorre uma modificação substancial do registro. Nessa hipótese, cabível o indeferimento do pedido, em razão de inexistência de previsão legal, em observância ao precedente exarado na NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 354/2004 (fls. 169).

21. De fato, não existe previsão normativa para se admitir o pedido de desistência parcial. Entretanto, razoável a aplicação analógica do art. 142, II da Lei 9.279/96, cujo dispositivo é transcrito a seguir:

Art. 142. O registro da marca extingue-se:

II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;



22. Se o requerente do registro da marca pode renunciar totalmente ou parcialmente o registro da patente, quando este já foi concedido, não parece haver óbice para que essa renúncia ocorra no curso de um procedimento de oposição, como no presente caso.

23. Ainda, nos termos do parágrafo único do art. 165 da Lei nº 9.279/96, é possível a nulidade parcial do registro de uma marca. Nesse diapasão, seria admissível o pedido de desistência parcial de uma marca. Vale reproduzir o dispositivo legal em comento.

Art. 165.

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável.

24. Conclui-se, preliminarmente, pela possibilidade de desistência parcial do pedido de registro de marca, quando este não implica a modificação substancial da marca. No caso em tela, não houve alteração substancial da marca.

25. Uma vez admitida a desistência parcial do pedido de registro de marca, cumpre abordar o procedimento administrativo a ser adotado.

#### E. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

26. Como o pedido de desistência parcial do pedido de registro da marca não diz respeito ao objeto da oposição apresentada às fls. 6/147, desnecessária qualquer comunicação à parte opoente. A oposição apresentada pela detentora da marca CANALI permanece na íntegra, cabendo o exame da matéria, nos termos do art. 159 da Lei nº 9.279/96.

27. Também desnecessário repetir o procedimento previsto no art. 158 da Lei nº 9.279/96 pelos seguintes motivos: a) ele já foi cumprido; b) não existe vício no procedimento adotado, inclusive, nenhuma das partes do processo administrativo cogitou algo nesse sentido. Ainda, repetir o procedimento do art. 158 ensejará a oportunidade para uma nova oposição a respeito da parcela nominativa da marca.

28. Nesse entendimento, uma empresa que não apresentou oposição, no momento oportuno, poderia, agora, apresentar oposição, posto que a abertura de prazo do art. 158 da LPI seria para todos os interessados. Nesse sentido, torna-se dispensável a repetição do procedimento previsto do art. 158.

#### CONCLUSÃO



29. Diante do exposto, o pedido de desistência de parcela figurativa da marca não constitui uma violação da Lei nº 9.729/96. O silêncio normativo sobre esse tema não enseja o seu indeferimento liminar, quando não ocorre a modificação substancial da marca.

30. Sugere-se à Diretoria de Marcas o exame de mérito do pedido de desistência de parcela figurativa, bem como prosseguir no exame da oposição, conforme os arts. 159 e 160 da Lei nº 9.729/96, sem determinar a repetição do procedimento previsto no art. 158.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 9 de agosto de 2012.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador



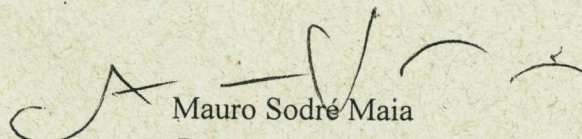
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

**Despacho Nº 0457/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo Nº. 821854755

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0286/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.
2. À DIRMA.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2012.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe