



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 Nº 0280-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.1
PROCESSO Nº 830625038
INTERESSADO: DIRMA
ASSUNTO: duplicidade de pedido de registro sobre a mesma marca

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-se de processo encaminhado pela DIRMA para orientação quanto ao procedimento a ser adotado diante da constatação de duplicidade de pedido sobre a mesma marca.
2. Esclarece a DIRMA às fls. 23/24 que foi feito um pedido de registro de marca em 20/03/2009, o qual, contudo, não foi inserido no sistema eletrônico do INPI em virtude da demora na conciliação do pagamento da retribuição correlata. Relata, ainda, que o mesmo titular depositou novo pedido de registro com os mesmos moldes em data posterior, registro 830625038, o qual foi concedido em 30/06/2015.
3. De fato, o problema verificado *in casu* encontra causa na demora na conciliação do pagamento efetuado quando do primeiro depósito do pedido de registro de marca. A solução, entretanto, parece adequadamente desenhada pela DIRMA, cuja viabilidade jurídica se afigura corroborada pela ausência de prejuízo a terceiros.
4. Em primeiro lugar, cuida registrar que não se nota qualquer indício de má-fé nos autos. Ao revés, a confusão administrativa ora detectada se deve à demora do INPI em confirmar o pagamento da retribuição relativa ao pedido de registro de marca, cuja verificação deve ser feita no momento do exame formal, conforme previsão contida nos arts. 155/157 da LPI.
5. Recentemente, alguns casos envolvendo este problema foram submetidos à Procuradoria, o que revela a importância de um fino alinhamento entre a Divisão de exame formal e o setor de verificação do pagamento das retribuições devidas ao INPI. Não se pode admitir uma demora tão grande na confirmação do pagamento. O pagamento da retribuição deve ser visto no primeiro momento, porquanto condição para o prosseguimento do exame.



6. Parece, todavia, que isso não é mais um problema hodiernamente, os casos são de época remota, mas fica a ressalva em atenção ao princípio da eficiência e da economia processual.
7. Deduz-se das informações constantes dos autos, notadamente da manifestação de fls. 23/24 da DIRMA, que o primeiro pedido depositado no INPI, protocolizado sob o nº 014090001361, não chegou a ser devidamente inserido no sistema eletrônico do INPI. Aliás, não ficou claro se a DIRMA procedeu à inserção ou não no sistema, pois não há conclusão acerca da manifestação de fls. 14/15.
8. Não obstante, ocorre que, de fato, tal como ponderado pela DIRMA às fls. 23/24, não há como tisanar de ilegalidade a concessão do registro marcário nº 830625038, mesmo que este pedido tenha sido depositado após o depósito acima referido. No momento do exame do registro 830625038, o INPI não tinha como identificar um pedido anterior colidente, justamente porque este pedido anterior jamais foi inserido no sistema eletrônico de marcas.
9. Ora, sendo assim, não há como invocar a proibição constante do art. 124, XX da LPI para efeito de tornar ilegal a concessão do registro 830625038, pois tal avaliação deve ser contemporânea ao exame. À época da concessão não havia como identificar a anterioridade.
10. Por certo, caso houvesse prejuízo a terceiro, a situação ganharia mais complexidade. Mas, no caso em tela, ambos os pedidos de registro são de titularidade de uma mesma pessoa, o que facilita sobremaneira a solução que deve ser empregada na espécie.
11. Nada impede, nesta linha de raciocínio, a solução aventada pela DIRMA às fls. 23/24, adotando-se como primeiro pedido, para efeito de anterioridade, aquele depositado em segundo lugar, o qual deu ensejo ao registro 830625038. Afinal, o “desrespeito” à anterioridade verificada *in casu* atinge o próprio titular do registro concedido, traduzindo uma confusão de posições jurídicas numa mesma pessoa.
12. Revela-se inverossímil a hipótese de o titular do primeiro pedido de registro vir ao INPI reclamar o desrespeito à anterioridade, já que ele é o titular do registro marcário que materializa o referido desrespeito. Afinal, não se consegue imaginar uma só utilidade com um comportamento como esse.
13. Não faz sentido prosseguir no exame do pedido feito em primeiro lugar, pois, como visto, não se admite a dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, na forma do art. 124, XX da LPI. O titular deste pedido não teria qualquer interesse em efetuar o pagamento de retribuições sabendo que o indeferimento é *ex lege*.
14. Com efeito, decorre do princípio da eficiência uma solução que viabilize a economia processual. Não é razoável, outrossim, por mero preciosismo, indicar uma solução

for



que, atingindo o mesmo objetivo, determine uma série de atos administrativos, mormente se considerado o atual cenário de backlog que aflige o INPI.

15. Assim sendo, com arrimo na eficiência e economia processual, cuida recomendar a manutenção da vigência do registro 830625038, procedendo-se ao arquivamento do pedido de registro protocolizado sob o nº 014090001361.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2017.

Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal






AGU - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
 SAPIENS - Sistema de Inteligência Jurídica
 Usuário: ALESSANDRA DOS SANTOS RAMOS DE SOUSA
 Data: 25-10-2017 11:01

GUIA DE TRAMITAÇÃO

MODALIDADE: INTERNA

SETOR ORIGEM: SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO (PFE-INPI)
 SETOR DESTINO: GABINETE (PFE-INPI)
 USUÁRIO DESTINO: LORIS BAENA CUNHA NETO

----- PROCESSO -----		
NUP: 00848.000832/2017-11 (SERAD/PFE-INPI)	Remessa: 25-10-2017 11:01	Urgente: NÃO
		
* 0 0 8 4 8 0 0 8 3 2 2 0 1 7 1 1 *		

RECEBIDO POR:

Loris Baena Cunha Neto

DATA: 25/10/2017

ASSINATURA: _____

HORA: ____:____



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 0623/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 830625038
Processo Nº (SAPIENS): 00848.000832/2017-11.

1. Estou de acordo com a Nota Nº 0280-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.1, da lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador Geral Jurídico de Propriedade Intelectual.
2. À DIRMA.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

LORIS BAENA
CUNHA
NETO:005097
96982

Assinado de forma digital por LORIS
BAENA CUNHA NETO:00509796982
DN: c=BR, ou=Procurador
ou=Secretaria de Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=ARCOBREDO,
ou=RFB-e-CPF, aj, o=LORIS BAENA
CUNHA NETO:00509796982
Data: 2017.10.25 18:59:36 -0200'