

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 0328-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.1

PROCESSO Nº 52400.167161-2017-20

INTERESSADO: DIRMA

ASSUNTO: comunicação de proibição de registro feita de forma inadequada

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-se de Memorando encaminhado pela DIRMA solicitando orientações da PFE/INPI a respeito de petição veiculada por suposto titular de direito autoral que dá notícia de fato impeditivo de concessão do registro marcário nº 913141607.
2. À toda evidência, não se identifica uma dúvida jurídica a ser dirimida pela PFE/INPI, apenas solicitação de orientação quanto às providências que podem ser adotadas pelo INPI a respeito da petição veiculada pelo Sr. William dos Santos, notadamente em razão da notícia de que teria sido feita comunicação de crime perante autoridade policial.
3. Com efeito, a Lei 9279/96 estabelece, com suficiente clareza, o procedimento para impugnação de um pedido de registro marcário. Não há justificativa para a não adoção do rito estabelecido em lei, nem mesmo a alegação de que é titular de um direito autoral preexistente se presta para tanto.
4. Aliás, relevante ponderar que a oposição prevista no art. 158 da LPI é justamente o instrumento adequado para que o titular de um direito de propriedade intelectual se insurja caso seu direito seja eventualmente afetado pelo pedido de registro de marca. Por óbvio, o ônus para o exercício do direito é o pagamento de uma retribuição, já que se trata de um serviço disponibilizado pelo INPI.
5. De fato, há proibição expressa no art. 124, XVII da Lei 9279/96 para o registro como marca de sinal que reproduza criação protegida como direito autoral, ressalvados os casos em que haja autorização do titular, o que não parece ser hipótese cogitada na espécie. A alegação do Sr. Willian de Souza é de que o pedido de registro nº 913141607 afronta sua propriedade intelectual, sendo certo, portanto, que deveria se manifestar neste sentido através de oposição, nos moldes do art. 158 c/c art. 124, XVII da LPI.



6. Revela-se absolutamente descabida, afinal, a alegação de que não tem o dever de pagar a retribuição exigida em razão da oposição por ser o efetivo titular do direito intelectual ofendido pelo pedido de registro marcário acima referido. Data vênua, não há qualquer disposição legal que autorize a isenção por ele advogada.

7. Deveras, todos os titulares de direito de propriedade intelectual se sujeitam às mesmas regras previstas na Lei 9279/96 no que tange à proteção de seus direitos, com arrimo na isonomia garantida pelo art. 5º, II da CRFB/88, de sorte que conferir ao Sr. Willian de Souza tratamento diferente traduziria inequívoca violação do princípio da igualdade.

8. Demais disso, o INPI não conta com um banco de dados que reúna todos os títulos de propriedade intelectual vigentes no Brasil, de modo que é ônus do proprietário zelar pela efetiva proteção do seu direito, manejando os instrumentos legalmente previstos para tanto. Não se pode perder de vista que o registro de obra literária, musical, etc é meramente facultativo, de modo que se revela desproporcional interpretação que exija prévio conhecimento do INPI.

9. Portanto, informar ao peticionante o procedimento legal para impugnação de um pedido de registro marcário parece uma medida preliminar adequada, cabendo a ele a opção pelo manejo do instrumento cabível. Caso já tenha expirado o prazo para oposição, cabe a ele avaliar a adoção do processo de nulidade do registro, caso este seja deferido, com base no art. 168 da LPI, e, por fim, da ação judicial prevista no art. 173 da mesma Lei.

10. Quanto à notícia de comunicação criminal à autoridade policial, não parece necessária qualquer ação do INPI a esse respeito, pelo menos não por ora. Trata-se, a rigor, de um direito do Sr. Willian de Souza comunicar à autoridade competente a ocorrência de um fato que lhe parece ofensivo e que encontre tipificação penal. Se for instado pela autoridade policial em algum momento, caberá ao INPI prestar as informações de sua alçada.

11. De igual modo, em relação à notícia de ajuizamento de ação judicial, sugere-se que a DIRMA aguarde eventual citação formal do INPI para participar do suposto processo, ocasião em que os devidos esclarecimentos poderão ser feitos.

12. Ante o exposto, conclui-se que eventual impugnação a um pedido de registro marcário deve ser feita por meio dos instrumentos previstos na LPI, e que deve o INPI aguardar notificação formal advinda da autoridade competente para adoção de qualquer outra providência.

À consideração superior.

DANIEL
JUNQUEIRA DE
SOUZA
TOSTES:089067
17709

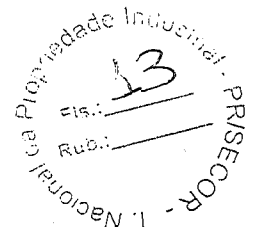
Assinado de forma
digital por DANIEL
JUNQUEIRA DE
SOUZA
TOSTES:08906717709
Dados: 2017.12.12
16:08:43 -02'00'

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2017.

Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador Federal



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
GABINETE



DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00021/2017/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.167161/2017-20

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS

1. Estou de acordo com a Nota nº 0328/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.1., do Coordenador Jurídico de Propriedade Industrial, Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes.

2. Restitua-se à DIRMA.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2017.

ANTONIO CAVALIERE GOMES
Procurador-Chefe Substituto

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400167161201720 e da chave de acesso 2baf4063

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CAVALIERE GOMES, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 97946524 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ANTONIO CAVALIERE GOMES. Data e Hora: 13-12-2017 13:23. Número de Série: 1287491901604768425. Emissor: AC SOLUTI Multipla.