



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Presidência
Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade

PARECER TÉCNICO – PR/CGREC

Rio de Janeiro, em 27 de setembro de 2011.

Ref.: Processo n.º 828176027

EMENTA: Propriedade Industrial - Marcas.
Identificação de nova base legal indeferitória diversa da inicialmente apontada. Necessidade de notificação do requerente para fim de apresentação do contraditório e garantia da ampla defesa. Procedimento adotado nos termos do PARECER NORMATIVO/INPI/PROC/CJCONS/N.º 02/08.

Sr. Coordenador Geral,

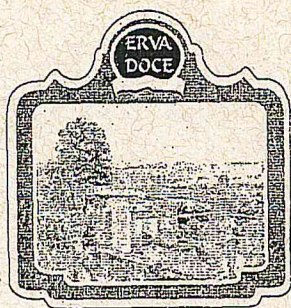
Trata-se de recurso dirigido ao Senhor Presidente do INPI, cuja tempestividade foi devidamente verificada nos moldes do art. 212 da Lei n.º 9279/96 – Lei da Propriedade Industrial - LPI.

Preliminarmente cabe observar que a presente instrução esta sendo realizada em conjunto com a instrução do recurso que consta nos autos do processo n.º 828176019 para fins de harmonização da matéria.

O pedido de registro de marca em exame foi indeferido pela Diretoria de Marcas, por entender aquela autoridade administrativa que o sinal requerido, conforme pleiteado, infringe o art. 124, IX, da Lei n.º 9279/96 – Lei da Propriedade Industrial – LPI, nos termos do Decreto 4.062 de 20/12/2001.

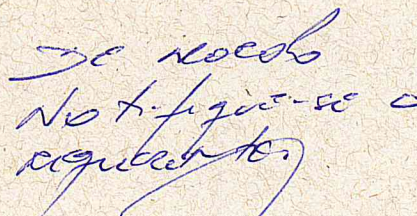
Não se vislumbra a formulação de exigência solicitando a retirada do termo “CACHAÇA” e a apresentação de novo jogo de etiquetas na forma da apresentação originalmente requerida, nos termos previstos no parecer normativo n.º 048/203 já que o cumprimento da exigência não seria suficiente para prosseguir no curso da análise do processo, devido a nova infringência encontrada constatada, a exemplo do ocorrido no processo 828176019.

Em pesquisa no sistema de marcas pode-se verificar a existência do registro n.º 821703013, da marca mista “ERVA DOCE” para a mesma classe do pedido requerido, e de titularidade da empresa “J.P COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AGUARDENTE DE CANA LTDA”, pode-se notar que além da parte nominativa ser idêntica, ERVA DOCE x ERVA DOCE, embora irregistrável a título exclusivo, a parte gráfica em seu conjunto se assemelha no mesmo sentido, podendo-se concluir que o pedido em questão não passa de imitação de marca anteriormente registrada, conforme se verifica:



Assim sendo, amparados pela inteligência do parecer normativo 02/08 que diz: “...Trata-se de um erro no sobredito julgamento, de ordem substancial, no qual restou caracterizado um vício material na emissão da indigitada decisão de primeiro grau, que não esgotou a análise da matéria *sub examine*, ao não apontar os outros óbices legais que maculavam o indeferimento. Em consequência, caberá ao órgão superior promover o saneamento do libelo, lavrando novo Parecer, cujo suporte técnico subsidiará nova decisão, pontuando, desta feita, as questões afloradas a *posteriori*. Ato contínuo, intime-se a parte recorrente de seu inteiro teor, em estrita observância aos princípios constitucionais do processo, a fim de oportunizar-lhe o oferecimento do contraditório e da ampla defesa.”...., informamos novo impedimento ao registro da marca, art. 124, inciso XIX da Lei n.º 9279/96 – Lei da Propriedade Industrial – LPI, visto que a marca em exame imita sinal anteriormente registrado, ERVA DOCE, sob apresentação mista registro n.º 821703013 que identifica produtos do mesmo segmento mercadológico.


Laila Silva Campos
Tecnologista Propriedade Industrial
Matrícula 1285042


Notifique-se o
recorrente.

Gerson da Costa Correia
Coordenador - Geral
PR/CGREC
Matr. 0449359