



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
DIVISÃO DE CONSULTORIA  
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO  
(Port. 051/2003)

Rio de Janeiro, em 02/08/2004

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 012/04

Ref. Processo n.º 820044245

**EMENTA:** Propriedade Industrial - Marcas - Recurso interposto contra decisão de 1ª instância que indeferiu parcialmente o pedido em epígrafe. Possibilidade de interposição de recurso contra o indeferimento parcial. O recurso interposto antes da Resolução INPI nº 089/2001, desacompanhado do recolhimento de retribuição relativa à proteção da decênio a expedição de certificado, deverá ser recebido, analisado e decidido pelo Sr. Presidente do INPI. Após a decisão, se mantido o seu deferimento, deverá ser o requerente chamado para o recolhimento da retribuição federal, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro.

Senhor Procurador Jurídico,




O pedido de registro de marca, em exame, foi defendido pela Diretoria de Marcas com a exclusão do sub-item 54, da Antiga Classe Nacional 37.

Com a finalidade de modificar esta decisão, foi interposto Recurso ao Senhor Presidente do INPI, cuja instrução técnica encontra-se devidamente exarada nos autos, nos termos da Resolução INPI 089/2003.

DOS FATOS

Em 30/04/1997, o requerente depositou o pedido de registro da marca "GRP-Gramaplan", objeto do presente recurso.

Em 11/05/1999, foi publicado na RPI 1479 o código de despacho "351", cuja complementação é: DEFERIDO O PEDIDO DE REGISTRO, COM BASE NO ART 122 DA LPI INICIA-SE, NESTA DATA, O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O REQUERENTE COMPROVE, JUNTO AO INPI, O RECOLHIMENTO DAS RETRIBUIÇÕES RELATIVAS À PROTEÇÃO DECENAL E À EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, com o texto de despacho "excluído o sub-item 54"



Confiado, o depositante não conformado com a restrição imposta ao seu pedido interpôs em 18/08/1999 recurso contra tal decisão, sem, entretanto, efetuar o pagamento da retribuição a que se refere o código de despacho "351".

Em 25/08/1999, o extinto Grupo Especial de Trabalho solicitou orientação à Procuradoria deste Instituto acerca de qual procedimento deveria ser adotado no presente caso e em casos análogos.

Em 01/02/2001 por meio do PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 004/2001, ficou consignada a possibilidade de admissão de recursos, observados os prazos legais, contra as decisões de 1ª instância que no ato de deferimento de um pedido de registro, o faz com restrições, por entender esta Procuradoria que aquele ato deve ser considerado como um indeferimento parcial do pedido, e como tal o pleito de revisão deve ser analisado pela instância superior.

### DO MÉRITO

Com o advento da Lei nº 9279/98 - Lei da Propriedade Industrial, os recursos contra os deferimentos de pedidos de marca passaram a não ser mais admitidos pelo INPI.

Entretanto, o Ato Normativo nº 154/1999, em seu item 2, trazia uma observação considerando como indeferimento parcial, o deferimento de um pedido de registro de marca com restrições, cabendo nestes casos a interposição de recurso, desde que fosse observado o prazo legal.

O mesmo posicionamento foi mantido pela Resolução nº 083/2001, que inovou em seu item 6.2.2 ao exigir a comprovação do pagamento da retribuição do certificado de registro e a proteção do 1º decênio no momento da interposição do recurso contra o indeferimento parcial, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro.

Assim sendo, é forçoso concluir que, uma vez que não havia, até então, disposições sobre a necessidade de recolhimento da retribuição relativa à expedição de certificado de registro e à proteção ao 1º decênio, e passou-se a aceitar a interposição de tais recursos, deve o INPI formular as exigências cabíveis para que sejam recolhidas tais retribuições, não acarretando, desta forma, prejuízos ao usuário em sua expectativa de direito.

Nesses casos os recursos terão efeitos suspensivos e devolutivos plenos, de acordo com o que dispõe o artigo 212, § 1º, da LPI, devendo o requerente ser chamado para pagar as devidas retribuições, após a publicação da decisão do recurso, por parte da Presidência deste Instituto.

Por outro lado, os recursos interpostos após a publicação da Resolução nº 083/2001, que normatizou a matéria em questão devem vir acompanhados



obrigatoriamente da comprovação do recolhimento do pagamento da retribuição relativa à expedição de certificado de registro e à proteção ao 1º decênio, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro, de acordo com o que dispõe o artigo 162, § único, da LPI, sem análise do pleito recursal

#### DA CONCLUSÃO

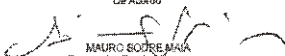
Isto posto, no presente caso, tendo em vista que o recurso foi interposto em 16/06/1999, ou seja, antes da publicação da Resolução nº 083/2001, sugerimos ao Senhor Presidente do INPI o conhecimento do recurso, nos termos da orientação contida no PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 004/2001, configurando-se o efeito suspensivo concedido pela legislação marcária em vigor e pelo fato de que não exista nenhuma disposição normativa acerca da possibilidade do recebimento do recurso e também da necessidade do recolhimento paralelo das taxas finais

Desta forma, em conformidade com a orientação do parecer técnico exarado pela Diretoria de Marcas, sugerimos o provimento do recurso para que seja mantido o deferimento do pedido de registro, com a inclusão do sub-item 54, da Antiga Classe Nacional 37. Devendo, após a publicação da decisão do Senhor Presidente do INPI, ser o requerente chamado para o pagamento das retribuições federais devidas, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro, de acordo com o que determina as normas legais vigentes sobre a matéria


Por último, recomendamos a comunicação desta orientação à Diretoria de Marcas, para que proceda de igual forma em todos os casos em que o recurso contra o indeferimento parcial tiver sido interposto antes da publicação da Resolução nº 083/2001 e desacompanhado da petição relativa à comprovação do pagamento da retribuição relativa à expedição de certificado de registro e à proteção ao 1º decênio

  
GERSON DA COSTA CORRÊA  
Procurador Federal  
MAT. SIAPE 0449889

De Acordo

  
MAURO SODRE MAIA  
Procurador Geral, em exercício  
MAT. SIAPE 449601

De-se caráter normativo

  
Jorge de Paula Costa Avelar  
Vice-Presidente  
MAT. SIAPE nº 1457111