



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 26/08

Rio de Janeiro, em 07 de novembro de 2008.

Ref.: Registro n.º 818798939

EMENTA: Propriedade Industrial - Marcas. Processos Administrativos de Nulidade instaurados contra decisão de 1ª instância que concedeu o registro em epígrafe. Desistência de Nulidade por parte de uma das sociedades requerentes. Antes de verificação da possibilidade de homologação da desistência requerida, deve ser observada a procedência da denúncia apresentada. Sugerimos o reencaminhamento dos autos à COTREMA, para pronunciamento técnico acerca do Processo Administrativo de Nulidade para o qual foi protocolado o pedido de desistência.

Senhor Procurador Chefe,

Com a finalidade de declarar, administrativamente, a nulidade do registro de marca em exame, foram requeridos Processos Administrativos de Nulidade, cuja tempestividade e regularidade dos respectivos requerimentos, no que tange ao recolhimento da retribuição correspondente, foram verificadas nos moldes do Art. 169 da LPI, pela Diretoria de Marcas.

Dos Fatos

Argumentam os Requerentes, resumidamente, que o registro em questão foi concedido com infringência ao disposto no art. 124, inciso XIX, da Lei da Propriedade Industrial.

A titular do presente registro não apresentou manifestação aos procedimentos instaurados, conforme se verifica à fl. 81.

Entretanto, a sociedade SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A, requerente do Processo Administrativo de Nulidade protocolado sob petição nº (SP) 037119/00, apresentou desistência do referido processo, por meio da petição nº (SP) 024462, de 16 de julho de 2004 (fls. 74/78).

Em sua petição, afirmou que a desistência estava fundada em um suposto acordo de convivência de marcas, firmado entre ela e a titular do registro em análise. Todavia, não foi juntado aos autos instrumento comprobatório do referido acordo.

A COTREMA, em Parecer Técnico exarado à folha 86, se pronunciou somente acerca das alegações do requerente COMPANHIA IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL, negando provimento em seu mérito, e opinando pela manutenção do registro.

Por outro lado, não foram analisadas as alegações da sociedade SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A, tendo em vista a desistência de nulidade protocolada, homologada por aquela Diretoria.

Do Mérito

A questão de desistência de processo administrativo de nulidade foi tratada no PARECER/INPI/PROC/DICONS nº 020/00 (fls. 88/91), o qual restou consignado o entendimento de que dado o seu caráter de denúncia, não há de ser homologado acordo firmado entre titular e o interessado do pedido de desistência do processo administrativo de nulidade, vez que, caso seja apontado vício na sua concessão, deve ser este apurado.

Assim, ao analisarmos o caso em tela, concluímos que apesar de ter sido protocolada desistência de nulidade por uma das sociedades requerentes, deve sim, o INPI se pronunciar acerca das alegações constantes dos dois Processos Administrativos de Nulidade, uma vez que instaurado o referido Processo, deve o INPI verificar se foram trazidos aos autos, elementos probatórios de que não houve a melhor técnica marcária na concessão do registro impugnado.

O INPI, autarquia federal responsável pelo registro de marcas, tem como escopo de sua atuação, não só a proteção do mercado, impedindo a concessão de marcas que possam causar prejuízos aos demais titulares de sinais similares no mesmo ramo de atuação, como também o resguardo do público consumidor.

Desse modo, embora tenha havido um acordo entre as sociedades titulares das marcas passíveis de causar conflito, deve ser analisado o Processo Administrativo de Nulidade instaurado, ainda que tendo sido requerido o pedido de desistência, tendo em vista o interesse público na proteção dos consumidores, impedindo que haja confusão por parte deste, no momento de consumir produtos, ou usufruir serviços.

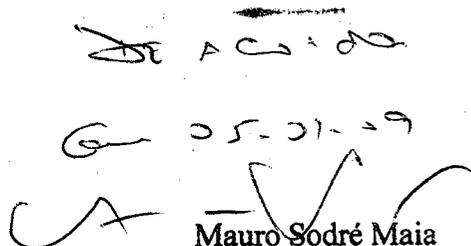
O INPI, na sua função protetiva, é o interessado imediato na não concessão de marcas que possam causar confusão ou desestabilizar o mercado, gerando uma possível concorrência desleal, sendo os titulares dos registros, interessados mediatos.

Portanto, partindo da premissa de que o interesse público é preponderante em relação ao privado, mesmo com o pedido de desistência do requerente do Processo Administrativo de Nulidade, deve ser analisada a possibilidade do convívio entre as marcas causar ou não confusão por parte do público usuário.

Diante disto, sugerimos o reencaminhamento dos autos à COTREMA, para que aquela Diretoria se pronuncie acerca das argumentações apresentadas no Processo Administrativo de Nulidade instaurado, requerido pela sociedade SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A, para então, nos pronunciarmos juridicamente acerca dos dois procedimentos instaurados e posterior encaminhamento ao Senhor Presidente do INPI para a emissão de sua decisão.

É o relatório, que submetemos a sua consideração.


GERSON DA COSTA CORRÊA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449359
Chefe de Divisão Port. 14905


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe