



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Proc. INPI nº 820044245

PROC/DICONS, 01/02/01

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 004/2001.

Ementa:

Propriedade Industrial. Marcas. Recurso contra supressão pela DIRMA de subclasse requerida pelo interessado. Compete a DIRMA formular exigências de esclarecimentos e, se for o caso, divulgar a supressão do(s) item(ns) supostamente ilegal(is). No caso, deve ser apreciado por instância hierárquica superior, o recurso ora intentado, pois que a decisão de deferimento com apostila ou com supressão de um item requerido, situa-se na posição de indeferimento parcial do pedido tal como formulado.

Sr. Chefe da Divisão de Consultoria:

I - RELATÓRIO

1. Trata-se de indagação do GET, às fls. 20, dos autos do proc. em epígrafe, diante do fato de que a DIRMA limitou o pedido da requerente, excluindo-lhe o subitem 54, da classe 37, que no seu entender, não comportava os serviços reivindicados.

2. Observa, ainda, aquele Grupo que o pedido em exame foi concedido e que o art. 212, § 2º da LPI, estabelece que não cabe recurso contra o deferimento do pedido de registro, ainda, que no caso presente ocorreu a figura do indeferimento tácito.



27

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

II - CONSIDERAÇÕES SOBRE A APOSTILA

3. Antes de adentrarmos no mérito da questão, sentimos a obrigação de delimitar o conceito do que venha a ser, sob o ponto de vista jurídico, a conceituação de "apostila".

4. Segundo o Vocabulário Jurídico - De Plácido e Silva, apostila ou apostilha é:

Expressão que se usa para indicar a nota ou o aditamento feito à margem de qualquer documento, ou papel público, para lhe acrescentar alguma coisa que lhe faltava no texto, seja para o ilustrar, ou comentar, ou para o interpretar.

Quando a apostila é feita para completar ou interpretar o texto do documento ou do escrito, fica fazendo parte dele.

Também expressa o ato pelo qual o documento, ou o instrumento de um ato, a fim de que possa valer o que nele se contém, após ser registrado ou averbado no local competentes, é devidamente anotado. E assim se apostila o diploma ou o título de nomeação: registra-se para que a pessoa diplomada, ou nomeada, venha a exercer sua profissão ou cargo. (Ed. Forense, ano 1989, págs. 172 e 173).

5. No Brasil tem sido atribuído, à apostila do registro de marcas, caráter limitador, restritivo do alcance da concessão do registro. Sob tal prisma a apostila não é de caráter orientador e se traduz, na realidade, em uma restrição, um delimitador fronteiriço da concessão, quando a apostila reduz e restringe a validade do pedido inicial.



28

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

III - SOBRE O RECURSO CONTRA A SUPRESSÃO DA SUBCLASSE

6. A boa técnica de exame, exige a formulação de diligência à parte requerente para manifestar-se pela razão da solicitação daquele subitem, formulando-se exigência para comprovação da atividade na subclasse reivindicada.

7. Nesse rumo, em se convencendo o ilustre examinador da impropriedade na subclasse pretendida, então poderia efetuar a apostila, e àquele o direito de recorrer contra uma restrição parcial à concessão pretendida, como efetivamente o fez.

8. Tal posição não seria nova, pois o antigo Departamento Nacional da Propriedade Industrial - DNPI, previa, através do **DECRETO-LEI Nº 1005 – DE 21 DE OUTUBRO DE 1969** (em sua *TABELA DISCRIMINATIVA DAS TAXAS DE SERVIÇOS FEDERAIS*, a possibilidade de pedir o cancelamento da anotação ou da apostila:

.....

28. Pedido de cancelamento de anotações e de apostilas NCr\$ 20,00

9. O aprimoramento dos atos de limitação, seja por via de apostila, seja por outra decisão regulamentar mereciam um estudo aprofundado; seria oportuno que a DIRMA encaminhasse ao Sr. Presidente do INPI, um projeto de Resolução que normalizasse as condições de apostila e restrição de direitos, prevendo, inclusive a criação da possibilidade de recurso e código específicos para suas alterações.

IV - DO CASO *IN SPECIE*

10. Deve-se frisar que as decisões administrativas, neste caso do INPI, não comportam a figura da decisão indeferitória tácita, devendo sempre este Instituto pautar-se por decisões objetivas, claras e passíveis de impugnações ou recursos.



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

11. Ora, sendo certo que o interessado do pedido possuiu o registro nº 812618530, que agora encontra-se extinto, não há o que se falar de possível extensão de direito.

12. Oportuno dizer que não se estende direito de concessão de registro quando houver ilegalidades, pois o ato ilegal é nulo e a nulidade não gera o direito adquirido.

13. Dessarte, tem-se, pois, que o ato de exclusão é verdadeira supressão, indeferindo-se, parcialmente o pedido de registro.

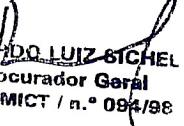
14. Para a hipótese, que se considera, a petição de recurso inserta neste processo deve ser considerada como recurso contra o indeferimento parcial do pedido e como tal analisada por instância hierárquica superior, pois que não existe atualmente a figura do pedido de cancelamento da apostila.

É o relatório. ***Sub Censura.***



Júlio Cesar da Silva Corrêa.
Advogado

De acordo
Ao BET
06.02.01


 RICARDO LUIZ SICHEL
 Procurador Geral
 Port./MICT / n.º 084/98


ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA
COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO
(PorL 051/2003)

Rio de Janeiro, em 02/08/2004

PARECER/INPI/PROC/DICONS/N° 012/04

Ref Processo n.º 820044245

EMENTA: Propriedade Industrial Marcas Recurso interposto contra decisão de 1^a 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 de decênio e 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,

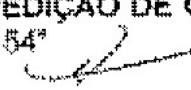
O pedido de registro de marca, em exame, foi defendido pela Diretoria de Marcas com a exclusão do sub-item 54, da Antiga Classe Nacional 37.

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".



Contudo, o depositante não conformado com a restrição imposta ao seu pedido interpôs em 16/06/1999 recurso contra tal decisão, sem, entretanto, efetuar o pagamento da retribuição a que se refere o código de despacho "361".

Em 25/08/1999, o extinto Grupo Especial de Trabalho solicitou orientação à Procuradora 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/PROO/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 Procuradora 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 9279/96 – 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

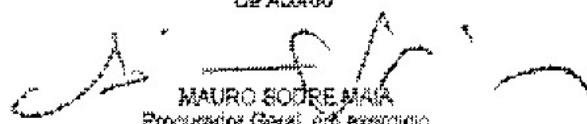
Isto posto, no presente caso, tendo em vista que o recurso foi interposto em 16/06/1999, ou seja, antes da publicação da Resolução nº 083/2001, sugerimos ao Senhor Presidente do INPI o conhecimento do recurso, nos termos da orientação contida no PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 004/2001, configurando-se o efeito suspensivo concedido pela legislação mercânia em vigor e pelo fato de que não existia 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.

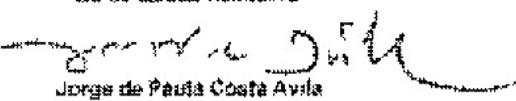
Por último, recomendamos a comunicação desta orientação à Diretoria de Marcas, para que proceda de igual forma em todos os casos em que o recurso contra o indeferimento parcial tiver sido interposto antes da publicação da Resolução nº 083/2001 e desacompanhado da petição relativa à comprovação do pagamento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


GERSON DA COSTA CORRÊA
Procurador Federal
MAT. SIAPE 044969

De Acordo


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

De-se caráter normativo


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