



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 29 de agosto de 2011.

Ref.: Processo n.º 828176019

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 o Processo Administrativo de Nulidade instaurado de ofício que consta nos autos do processo n.º 827073828 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.

Por intermédio da petição n.º 018110013448 o recorrente cumpriu a exigência publicada na RPI 2010, qual seja, solicitar a retirada do termo “CACHAÇA” e apresentar novo jogo de etiquetas na forma da apresentação originalmente requerida, manifestando assim seu desejo em prosseguir com o exame do presente pedido de registro com a exclusão da expressão considerada irregistrável.

Todavia, por mais que a apresentação do novo jogo de etiquetas constando a exclusão do termo irregistrável tenha sido suficiente para prosseguir no curso da análise do processo, fato é que nova infringência ao deferimento do pedido foi constatada.

Em pesquisa 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”,

conforme consta às fls. 40 e 41, pode-se notar que além da parte nominativa idêntica, haja vista 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.”...., opinamos pela notificação de novo impedimento, qual seja, 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.

É o parecer que submetemos à sua consideração.


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