



Petição de Marca

Manifestação (Em Processo de Registro)

Número da Petição: 850230123218

Número do Processo: 928003299

Dados Gerais

Nome: ÉLIDA JULIANO DEOLINDO

CPF/CNPJ/Número INPI: 02335230816

Endereço: RUA BOM PASTOR, 2072

Cidade: São Paulo

Estado: SP

CEP: 04203002

Pais: Brasil

Natureza Jurídica: Pessoa Física

e-mail: toni@toniadvogados.com.br

Dados do Procurador/Escritório

Procurador:

Nome: Anderson Toni

CPF: 39000856841

e-mail: toni@toniadvogados.com.br

Nº API:

Nº OAB: 395336

UF: SP

Assunto da Petição

MANIFESTAÇÃO A OPOSIÇÃO

Texto da Petição

RAZÕES EM ANEXO.

RAZÕES EM ANEXO.

Anexos

Descrição	Nome do Arquivo
Procuração	PROC, ELIDA, 2019.pdf
Razões	MANIFESTACAO A OPOSICAO.pdf

☒ Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.

Obrigado por acessar o e-Marcas.

A partir de agora, o número 850230123218 identificará a sua petição junto ao INPI. Portanto guarde-o, a fim de que você possa acompanhar na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI (disponível em formato .pdf no portal www.inpi.gov.br) o andamento da sua petição. Contudo, tratando-se de serviço pago, a aceitação da petição está condicionada à confirmação do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento da União), que deverá ter sido efetuado previamente ao envio deste




Esta petição foi enviado pelo sistema e-Marcas (Verso 4) em 20/03/2023 às 09:41

Procuração ad negotia

ELIDA JULIANO DEOLINDO, brasileira, solteira, empresária e advogada, inscrita na OAB/SP sob o n. 111882, portadora da cédula de identidade do tipo RG, n. 12.542.965-4, SSP/SP, inscrita no CPF do MF sob o n. 023.352.308-16, domiciliada nesta Capital,

nomeia(m) e constitui(em) seu procurador perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Ministério da Justiça, Escola de Belas Artes, Biblioteca Nacional, Escola Nacional de Música, o dr. ANDERSON TONI, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/SP n. 395336, domiciliado na Av. Regente Feijó, n. 944, sala 408, São Paulo, SP, e a sra. LUCIMAR APARECIDA ROQUE, brasileira, casada, agente da propriedade industrial, API n. 1827, residente e domiciliada na Rua Boa Sorte, n. 49, São Paulo, SP, a quem confere(m) plenos e amplos poderes para a prática de todos os atos a fim de constituir, manter e administrar direitos de propriedade intelectual, como marcas, patentes, software e desenho industrial, podendo, para tanto, requerer registros, apresentar ou contestar, em via escrita ou oral, pedidos de desistência ou renúncia a registro, oposições, manifestações, pedidos de nulidade, pedidos de caducidade, recursos, requerer anotações de transferência de titularidade, de alteração de dados, de licença de uso de marcas, patentes, software e desenho industrial, recolher taxas e anuidades, juntar e retirar documentos e provas, obter vista de processos, prorrogar registros de qualquer natureza, cumprir exigências, notificar eventuais infratores e receber notificações e, enfim, praticar todos os atos previstos na Lei 9.279/96 e demais atos normativos pertinentes ao tema para o bom cumprimento deste mandato, que poderá substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes, independentemente de outras autorizações do(s) outorgante(s), inclusive ratificando atos eventualmente já praticados.

São Paulo, 05 de dezembro de 2019.



ÉLIDA JULIANO DEOLINDO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ILUSTRE EXAMINADOR DO INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ELIDA JULIANO DEOLINDO, já qualificada na folha de rosto desta petição,
representada por seu procurador, devidamente constituído, como prova o
incluso instrumento de mandato, apresenta, com fulcro no art. 158, 1º da
lei 9279/96,

MANIFESTAÇÃO À OPOSIÇÃO

oposta contra o registro das marcas "ECOFILT", pelos fatos e fundamentos
que passa a relatar:

SÚMULA DA MANIFESTAÇÃO

ARGUMENTOS DE OPOSIÇÃO.: Preliminar pautada no art. 128 da LPI. No mérito, alega reprodução da marca "ECOFILT" utilizada pela Opoente no estrangeiro desde 1985. Indicação dos art. 2º, V e 129, §1º da LPI.

FATOS: Preliminar que não se sustenta. Ausência de obrigação da parte em iniciar o uso da marca antes da concessão do registro. Ato que perfaria conduta temerosa. Dever de cautela. Manifestante que discute a registrabilidade do sinal em direito e que postergará o efetivo início da atividade para após o aval do INPI. No mérito, alegações não encontram melhor sorte. Afirmações vazias de uso anterior. Ausência de provas do efetivo uso da marca em questão para essa atividade. Meras capturas de tela que exibem uma assinatura de email, com pouca ou nenhuma confiabilidade jurídica. Ausência de provas do uso efetivo do sinal desde 1985 no exterior. Direito de precedência é exceção à regra do sistema atributivo e demanda provas contundentes no sentido de que a parte de fato utiliza a marca para a atividade em questão. Ausência de registro anterior em outro país signatário da CUP. Alegações que não se sustentam. Anterioridade processual pertence à Manifestante.

DIREITO: Lei da Propriedade Industrial, arts. 129, caput e §1º.

PEDIDOS: Deferimento do pedido de registro da Manifestante.

I - SÚMULA DA OPOSIÇÃO

Preliminar de irregistralidade do sinal pela depositante, hora Oposta. Indica o art. 128 da LPI. No mérito, alegada reprodução marcária e impossibilidade de convívio das marcas da Opoente e da Manifestante. Indica o art. 2º, V e o art. 129 da LPI.

II - A PRELIMINAR DA OPOENTE E O ARTIGO 128 DA LPI

Antes de qualquer outra consideração, é imprescindível asseverar que a Opoente, para tentar dar ares de veracidade às suas alegações preliminares, assevera:

Ocorre que a atividade requerida pela Oposta é uma atividade de primeiro setor exercida pela indústria de bens de consumo, onde o simples pedido de registro como pessoa física, sem qualquer anexo de documentos como certificados, registro de profissão ou uma empresa cujo as atividades comprovem o exercício da fabricação desses produtos, não são aceitáveis como modo efetivo e lícito, requisitos do artigo anteriormente mencionado.

Oposição, página 14 de 14

Em suma, a Opoente assevera que a Manifestante não atua, sob o nome "ECOFILT", com os produtos e serviços assinalados em seus pedidos de registro.

Ora, a legislação não exige prévia atuação do requerente do registro na atividade para a qual efetuou o pedido da marca - e nem poderia fazê-lo, eis que, pelo dever de cautela, a Manifestante optou por postergar o início das atividades com a marca "ECOFILT" para após a apreciação do pedido de registro por parte do INPI.

Para além disso, se o Douto Examinador porventura julgar conveniente solicitar esclarecimentos quanto à atividade da Manifestante, bastará lançar exigência com para esse fim, não se justificando, a priori, o indeferimento do pedido de registro com esse fundamento.

A objeção da Opoente é, portanto, infundada, e deve ser prontamente superada.

II - FATOS

I.I - O REGIME ATRIBUTIVO DE DIREITO MARCÁRIO

Antes de qualquer outra consideração, é imprescindível fazer notar que o regime de direito marcário adotado pelo legislador é o *atributivo*.

Assim, o direito sobre a marca se adquire pelo **registro**. É essa a redação do caput do art. 129 da LPI:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

É claro que a própria legislação flexibiliza essa regra, por meio da exceção do usuário anterior inscrita no §1º deste mesmo artigo. Isso, contudo, é uma exceção, permanecendo a regra geral o sistema atributivo.

I.II - A AUSÊNCIA DE PROVAS DE USO ANTERIOR PELA OPOENTE

A Opoente se limita a alegar atuar sob o nome "ECOFILT" desde 1985. Não apresenta sequer uma prova de uso efetivo da marca para as atividades aqui assinaladas.

O mais próximo que logra fazer é juntar uma captura de tela da assinatura de um email - o que, além de gozar de baixíssima verossimilhança, não prova a efetiva atuação e nem as atividades que se desenvolveria sob o nome em questão.

Assim, inviável, com base nessa documentação, afastar a regra geral do sistema atributivo e conceder a prioridade ao registro à Opoente.

I.II - A AUSÊNCIA DE REGISTROS MARCÁRIOS EM PAÍSES SIGNATÁRIOS DA CUP

Em dado momento, a Opoente alega utilizar a marca "ECOFILT" no exterior desde 1985.

E nada mais faz além de alegar.

A Opoente não junta sequer um processo de registro do nome como marca no exterior. Há uma miríade de países signatários da CUP, por meio dos quais poderia legalmente fazer valer sua pretensão de usurpar a anterioridade da Manifestante - se, é claro, de fato fosse a titular da alegada anterioridade para registro da marca.

I.III - A NATUREZA DA MARCA "ECOFILT"

Feitas essas considerações, convém tecer alguns comentários acerca da natureza da marca "ECOFILT".

A Manifestante, lembre-se, atua com produtos e serviços de filtração.

O termo ECOFILT é, nesse cenário, limítrofe entre a marca evocativa e a marca simplesmente descritiva.

Não se espera, por meio do registro, monopolizar o uso do elemento nominativo - que pertence ao vernáculo.

O direito que se espera obter é para o conjunto dos sinais.

Nesse cenário, termo de baixa distintividade e de baixo labor intelectual que é, o uso da marca ECOFILT dificilmente poderá ser franqueado a um único titular.

I.IV - O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E SUA RELAÇÃO COM O ART. 129 DA LPI

Além disso, retoma-se tópico abordado nas páginas vencidas: não basta à Opoente alegar que utiliza a marca desde tal ou qual data.

É necessário fazer prova do efetivo uso do sinal para que se viabilize a flexibilização da regra geral do regime atributivo de direito marcário.

Portanto, para além de não juntar provas confiáveis do uso ou da criação da marca ECOFILT em data anterior à data de depósito da marca pela Manifestante, a Opoente simplesmente parece incapaz de provar o efetivo uso do sinal para os produtos e serviços assinalados nos pedidos de registro de marca da Manifestante.

III - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após todo o exposto, separados, entre as profusas afirmações da Opoente, os dispositivos e argumentos minimamente relevantes a esta demanda, e rechaçado o seu teor, finaliza-se as presentes alegações com a exposição e breve análise do comando inscrito no artigo 122 desta mesmíssima lei:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Sendo o sinal da Manifestante visualmente perceptível e afastadas as proibições legais, conclui-se, portanto, com respaldo fático e jurídico, por sua mais perfeita registrabilidade.

Todo o exposto corrobora com a tese aqui levantada, cuja conclusão é inequívoca e se vê refletida no derradeiro tópico destas razões:

IV - PEDIDOS

Ante o exposto, e com arrimo na legislação, na boa lógica jurídica, nas diretrizes de análise deste INPI e confiante nos supedâneos jurídicos e na maestria que caracterizam os Ilustres Examinadores deste Egrégio Instituto, pede seja a presente manifestação ACOLHIDA em seu teor, para, por fim, DEFERIR-SE o pedido de registro das marcas da Manifestante, por ser esta a mais clara medida do Direito.

São Paulo, 13 de março de 2023.

Nestes termos,

pede deferimento.

ANDERSON TONI
OAB/SP n. 395336