



115

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

Ref. Processo n.º 814033822

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2000

Vem a esta Divisão para competente exame e parecer, consulta que trata da oportunidade e viabilidade jurídica de análise da petição de n.º 052053, de 24.09.1999 (INPI/RJ).

Predita petição, que tem como requerente terceiro interessado, atenta para a existência de erro material nas publicações dos despachos de concessão e prorrogação da marca "COMFORT INN", em vista da omissão da ressalva "sem direito ao uso exclusivo da palavra "COMFORT", sendo incongruência sanável a qualquer tempo, conforme razões de fls. 100.

De fato, a legislação outorga à Administração a constante possibilidade de revisão dos atos proferidos, para controle da finalidade, forma, competência, objeto, oportunidade e conveniência, objetivando a garantia de plena satisfação do interesse público a que se destina.

Portanto, primeira interpretação que aponta pela imprescritibilidade da revisão dos atos administrativos, é, todavia, errônea. Isso porque, a partir do momento que a estabilidade jurídica consolida as relações entre o particular e a Administração, não mais é possível a revisão, sendo que referida decisão se torna definitiva no âmbito administrativo.

Acrescenta-se ao caso ora analisado a incidência da preclusão administrativa, em vista da necessidade de estabilização das relações jurídicas instauradas, pois que exauridos os meios de impugnação administrativamente estabelecidos, sendo irretratável a decisão proferida nestes autos.

Referida prescrição acima mencionada tem suporte em lei específica, vigente a época do ocorrido. Como dispõe o antigo Código de Propriedade Industrial (lei n.º 5.772/71), em seu art. 101, § 1º, em 6 (seis) meses prescreve o processo de revisão, contado da data da concessão do registro.

A petição em tela tem data de 24.09.1999, cerca de 9 (nove) anos depois da publicação da concessão de registro (16.01.1990). Logo, prescrito se encontra o direito de revisão administrativa de concessão, estando, da mesma maneira, prescrita ação de nulidade (art. 98, § único).

Por todo o exposto, opinamos pelo indeferimento da petição em foco, com base nos dispositivos acima descritos, correspondentes aos arts. 169 e 174, respectivamente, da atual Lei de Propriedade Industrial (lei n.º 9.279/96).

É o relatório, que fica submetido ao crivo dessa Chefia.


Magda Santos Barison
Estagiária da DICONS
98.822- E-OAB/RJ

116

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA

Processo- 814033822

PROC/DICONS em, 07.06.2000

O dirime da questão submetida à análise desta Procuradoria, requer a compreensão dos conceitos da coisa julgada administrativa e o da preclusão.

Opera-se a coisa julgada administrativa quando, em homenagem à segurança jurídica, as decisões administrativas tornam-se imutáveis, imodificáveis, porquanto exauridos os meios de impugnação por parte da Administração.

Em sede de Propriedade Industrial, a coisa julgada administrativa ocorre quando se tem superados os prazos e os meios de revisão do ato constituidor de direito emanado pela entidade autárquica, no caso, o INPI.

A lei 9279/96, fez prever as diversas hipóteses do INPI vir a promover, administrativamente, a revisão de seus atos outorgantes de um registro, ou seja, de um direito como se disse.

A predita Lei, em seus artigos 51, 113 § 1º e 169, dispôs sobre os Processos Administrativos de Nulidade, fixando para cada uma das espécies de direito constituído, os prazos limites para que o INPI possa vir a promover, no âmbito interno, a anulação dos atos cuja a legalidade se questione.

Os precitados artigos fixaram, em nome da referida segurança jurídica, os lapsos temporais para que a anulação se opere, e dele se decorra o encerramento da instância administrativa do processo, estabelecendo, a saber:

- 1) Patente- artigo 51, da Lei 9279. Prazo: 6 meses, contados da concessão;
 - 2) Desenho Industrial- artigo 113, § 1º, da Lei 9279. Prazo: 5 anos, contados da concessão;
- ✓ 1

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA

3) Marca- artigo 169, da Lei 9279. Prazo: 180 dias, contados da concessão.

Logo, se superados esses prazos, sem que interessado ou mesmo o INPI venham provocar a anulação do ato concessório, operar-se-á o encerramento da instância administrativa, o que significa dizer que, apenas por meio da via judicial poderá se dar o questionamento da legalidade de um ato administrativo, com vista à sua anulação.

A questão relativa a anulação de registro de marca é a que imediatamente nos aproveita.

Pois bem, no caso de concessão de registro de marca, objeto da presente consulta, fixou o Legislador, na inteligência do artigo 174, da Lei 9279, o prazo de 5 anos para que aquele que detenha legítimo interesse venha intentar ação de nulidade de ato administrativo concessório.

E se é assim, e trazendo a predita inteligência para o caso sub-exame, verifica-se que, preclusos estão tanto os prazos administrativos como também o judicial para que o INPI possa promover a anulação de atos administrativos concessórios, porquanto da outorga do direito marcário, ocorrida em 16/01/1990, tem-se superado mais de 5 anos.

Destarte, concluímos no sentido de que, frente ao ordenamento jurídico vigente, não há como prosperar a pretensão revisional arrazoada na petição RJ nº 52053.

É o que tínhamos a opinar no momento.

À consideração do senhor procurador-geral.


Mauro Sodré Maia
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo

2 Dirlma

8/6/00

