

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 036/01

Em, 03/10/01

Ref.: Proc. INPI nº 003436/01  
Int.: DEINPI/SP

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 155, 156 E 157 DA LPI.

Mesmo que a instrução de um pedido de registro de marca não atenda aos requisitos consubstanciados no artigo 155, a lei não prevê a sua recusa, ao contrário, prevê o seu recebimento provisório, mediante a entrega de recibo datado ao depositante, que providenciará a sua complementação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Sr. Chefe da DICONS.

Trata-se de consulta formulada pelo Sr. Delegado de São Paulo, onde solicita orientação quanto à interpretação que deve ser dada aos artigos 155, 156 e 157 da Lei nº 9.279/96, no que tange à obrigatoriedade de apresentação da guia de recolhimento, no ato da entrega ao protocolo de pedidos de registro de marcas.

O que, em resumo, se visa esclarecer é o seguinte: qual a documentação mínima necessária para que um pedido de registro de marca seja recebido provisoriamente pela recepção do Órgão, até que a mesma seja complementada, após formulação de exigência nos termos do artigo 157 da LPI.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

que:

O ordenamento jurídico apontado estabelece

*"Art. 155 - O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:*

*I - requerimento;*

*II - etiquetas, quando for o caso; e*

*III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.*

*Parágrafo único - O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento.*

*Art. 156 - Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.*

*Art. 157 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.*

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

6  
B

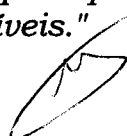
*Parágrafo único - Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido."*

Os artigos supracitados, em suma, estabelecem que:

- (155) devem acompanhar o pedido de registro: requerimento (Modelo I AN 153/99); etiquetas, quando a marca for figurativa ou mista ; além, do comprovante do pagamento da retribuição correspondente ao depósito;
- (156) após a entrega do pedido, será o mesmo submetido a exame formal preliminar, que consistirá na verificação do preenchimento do formulário e da instrução do pedido, ou seja, se atendeu a determinação do artigo 155;
- (157) caso, o pedido não atenda a qualquer das condições fixadas no artigo 155, mas que contenha dados mínimos do depositante, marca desejada e a respectiva classe, poderá ser aceito, resguardando a data do depósito, mediante recibo datado, para garantir a retroatividade daquela data para fins de protocolo, se sanadas em 5 (cinco) dias as falhas objeto da formulação de exigência.

Resta, a meu ver, suficientemente claro que o comando legal em questão faculta a entrega posterior da documentação faltante na ocasião da apresentação do depósito, incluindo-se aí, obviamente, o comprovante de retribuição. Significa dizer que a instrução insatisfatória do pedido não enseja a sua recusa, devendo-se, sim, proceder a adequação necessária, através de exigência, até porque, esta é a máxima adotada pela LPI, como se pode ver, do artigo 220, que transcrevo abaixo, o qual determina o aproveitamento do ato das partes, desde que o vício existente possa ser saneado:

*"Art. 220 - O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis."*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

4  
B

Tanto assim, e não poderia ser diferente, que o Ato Normativo nº 154/99, que instituiu o "Manual do Usuário", em seu item 1.2, que trata do Exame Formal, dispõe, igualmente, acerca da questão.

Impende dizer, ainda, que a apresentação da guia de retribuição devidamente paga, constitui um dos requisitos de admissibilidade do pedido de registro de marca, entretanto, a lei prevê que o mesmo pode ser recebido, em caráter provisório, até que, no prazo de 5 (cinco) dias, seja o aludido comprovante de pagamento apresentado para obtenção do protocolo definitivo. Caso a exigência não seja cumprida tempestivamente ou a contento, o pedido de registro será desconsiderado. Entendimento diverso, seria negar a vigência do artigo 157da LPI.

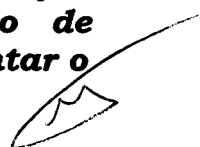
Por esta razão, penso ser totalmente impertinente e descabido fazer-se qualquer alusão aos artigos 218 e 219 do citado Diploma Legal, como pretexto para a recusa do requerimento inicial de marcas, pois esses dispositivos são aplicáveis, no exame do pedido de registro efetuado pela DIRMA, em um segundo momento do trâmite regular do processo, tal como deflui textualmente do item 2, do Ato Normativo nº 154.

Ao ensejo, impõe trazer à colação a lei nº 9.784, de 29/01/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, que estabelece no parágrafo único do artigo 6º, o que segue:

*"Art. 6º - O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:*

.....

**Parágrafo único - É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o**



8  
B

**interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas."**

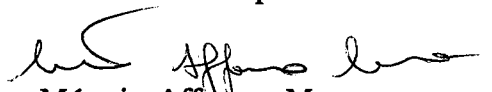
Daí, ser correto o recebimento do pedido na recepção, sem a devida instrução, para sua complementação posterior, no prazo que a legislação faculta ao interessado.

Convém registrar, que em sede administrativa, mais especificamente na DIRPA, já vem sendo adotado o entendimento aqui expressado, eis que em clara harmonia com os artigos 155, 156 e 157, essa Diretoria, amparada nos artigos 19, 20 e 21 da LPI, concede o prazo de 30 (trinta) dias para implementação dos documentos elencados no artigo 19, desde que presentes as condições mínimas estabelecidas no artigo 21, incluindo-se aí, os pedidos de patentes efetuados via postal.

Aliás, cabe frizar, o seguinte brocardo jurídico - "*Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*" - **Onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir**". Na lição de Carlos Maximiliano, in "Hermenêutica e Aplicação do Direito", Ed. Forense, Rio de Janeiro, 12<sup>a</sup> edição, 1992, pág. 246/247; significa dizer: "não tente distinguir entre as circunstâncias da questão e as outras; cumpra a norma tal qual é, sem acrescentar condições novas, nem dispensar nenhuma das expressas".

Finalizando, é oportuno anexar como subsídio da presente interpretação, o PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 022/01, da lavra do Dr. Ricardo José de Souza e Serpa, ratificado pelo Sr. Chefe da Divisão de Consultoria e Sr. Procurador-Geral.

Este é o meu parecer.

  
Márcia Affonso Moura.

PARECER INPI/PROC/DICONS/ Nº 22 /2001

Ref: Proc. nº 2765/2001

Dep: QUALCOMM INCORPORATED.

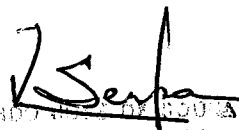
Ementa: Pedido de depósito via PCT;  
Início da Fase Nacional;  
Inteligência do art. 21 da LPI;  
O documento faltante poderá ser exigido posteriormente;  
O subitem 4.3 do AN nº 127 de 05/03/97 é reprodução total do supracitado art. 21.  
Inexiste base legal para recusa do depósito, que deverá ser efetivado mediante recibo.

1. Veio o presente processo a esta PROC/DICONS, por iniciativa do Sr. Chefe da NUREPE, solicitando pronunciamento a respeito da admissibilidade de depósito de pedido de privilégio desacompanhado do comprovante de pagamento de taxa de depósito.
2. A matéria suscita a verificação do adequado entendimento do disposto no art. 21 da Lei 9.297/1996.
3. Com efeito, trata-se de dispositivo legal dos mais claros, no sentido de que até mesmo estabelece a forma operacional a ser obedecida.
4. Decorre do texto legal que a falta de documentação não pode ser causa de recusa do depósito desejado, eis que, em outro dispositivo da mesma lei, está estatuído que à Administração cabe aproveitar, maximamente, todos os atos das partes, desde que não maculados por irregularidade absolutamente insanável.
5. Assim, com tal escopo, a lei determina - e o Ato Normativo 127/97 repete tal postulado - que o depósito seja admitido mediante recibo, em que se fixará a data a ser atribuída ao pedido para efeito de sua avaliação de novidade, perante o estado da técnica então vigente.
6. Então, respondendo objetivamente ao que se indaga, temos a esclarecer que **não é, realmente, de ser recusado o pedido que já traga os elementos essenciais à sua identificação mínima.**

10

7. Bastará que se efetue o seu depósito mediante recibo, o qual virá a ser, por assim dizer, "confirmado" após a apresentação dos documentos trazidos em cumprimento de exigência formulada pelo setor técnico do INPI.

É o parecer, s.m.j.

  
RICARDO GONCALVES DE SOUZA STEFF  
CNPJ nº 07.22840  
Registro INAPI 00449842

2 31

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA

Processo- 52400.002765/01

Procuradoria em, 28.08.2001

Acordo com o parecer INPI/PROC/DICONS/Nº 22/01

À consideração do senhor procurador-geral.



Mauro Sodré Maia  
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo  
A LAD

30/8/01



RICARDO LUIZ SICHEL  
Procurador Geral  
Port./MICT / n.º 094/98