



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Procuradoria-Geral
Divisão de Consultoria

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 128/02

Ref.: Processo n.º 816.238.987

Em 07/08 /2002

EMENTA: ADMINISTRATIVO

Duplicidade de registros da marca
GEOPLAN para dois titulares diversos;
Desatenção do INPI para a possibilidade de
desarquivamento – que veio a ocorrer - do
pedido prioritariamente depositado;
Impossibilidade da reforma do deferimento
do pedido posterior face à prescrição do ato.
Ressalva da via judicial para o necessário
reparo da falha administrativa.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria :

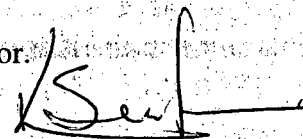
1. Vejo o presente processo a esta PROC/DICONS, por solicitação da DIRMA, para que seja prestada orientação quanto ao procedimento a adotar em caso que, por inadvertência daquela DIRETORIA, veio a ocorrer o incidente de duplicidade de um registro de marca idêntica – GEOPLAN – para os mesmos serviços, no mesmo âmbito de GEOLOGIA, PROSPECÇÃO, etc., em nome de dois titulares distintos.
2. Efetivamente, o INPI se descuidou, no caso, por não atentar para o fato de que o desarquivamento do processo primeiramente depositado – sob o n.º 814.797.334 – ainda poderia vir a ocorrer, como de fato aconteceu, gerando duplicidade, no mercado, de duas marcas registradas idênticas, sendo a outra decorrente do registro de n.º 816.238.987, depositada posteriormente e deferida sem maiores obstáculos.
3. Claro está, e aí não cabe discussão, que às partes não pode ser atribuída qualquer colaboração para o malfadado evento, eis que competia ao INPI sustar o exame daquele processo secundário enquanto não se esvaísse totalmente o prazo para um possível desarquivamento do primitivo depósito.
4. Observa-se, contudo, que, no caso, a informação da Diretoria, referida no item 2 do arrazoado de fls. 34/35, subscrito pelo ilustre procurador da GEOPLAN – GEOLOGIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO LTDA. é absolutamente

AA
V...

pertinente e indiscutível, na medida em que espelha a plena realidade dos fatos no momento.

5. Efetivamente, atualmente estão totalmente fora do alcance do INPI quaisquer providências administrativas que possam reparar o erro de cuja responsabilidade esta autarquia não se furta a reconhecer, uma vez que já se esgotaram os prazos em que lhe seria facultado promover o reparo pertinente.
6. Nessas condições, o que cabe ser informado à requerente é que somente por via judicial poderá o INPI ver-se legitimamente autorizado a promover qualquer intervenção na vigência do registro posteriormente concedido e que, vale repetir, está em vigor de forma irregular à luz da legislação específica.
7. Assim, em resposta objetiva à presente consulta, esta PROC/DICONS tem a informar, apenas, que a parte deve ser informada de que, na forma do presente pronunciamento, somente a ela cabe a iniciativa de acionar o Poder Judiciário para ver corrigida a situação que, lamentavelmente, veio a lhe causar lesão nos seus legítimos direitos de titular da dita marca GEOPLAN.
8. Instaurado o pertinente procedimento judicial, estará o INPI em condições de reiterar as presentes informações em Juízo, para que venha a ser restaurada a adequada realidade dos fatos, após a confissão de responsabilidade do órgão pelo infausto acontecimento aqui comentado.

É o entendimento que submeto à consideração superior.



Ricardo J. S. Serpa
Procurador Federal
Mat. SIAPE - 0449642
OAB/RJ - 22.840



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Procuradoria-Geral
Divisão de Consultoria

Ref.: Processo nº 816238987

Em 09/08/2002

Vem a esta chefia para conhecimento e manifestação a NOTA/
INPI/PROC/DICONS/nº 128/2002.

Visto, passo a me pronunciar.

A instrução processual aqui verificada sugere ter havido, efetivamente, impertinência legal do ato concessório do presente registro, porquanto se operou em flagrante desrespeito à legislação correspondente.

Refiro-me, aqui, a inobservância da pré-existência do signo marcário relativo ao registro nº 814797334.

A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial é função Estatal, de interesse social.

Compete ao INPI, por força de Lei 5648/70, lei esta que o criou, executar no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial.

Tem a entidade autárquica, portanto, a função Estatal de proteção e fiscalização dos direitos relativos à propriedade industrial.

Se vier de agir revessamente ao que dispõe a Lei, por óbvio estará desatendendo ao interesse público, cuja proteção constitui a razão de ser da ordem legal em causa.

A ação de nulidade é forma e meio do INPI exercer sua fiscalização, quando já superado o prazo revisional administrativo.

A hipótese de superação do prazo revisional administrativo é o caso em exame.



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Procuradoria-Geral
Divisão de Consultoria

A NOTA em comento assina entendimento no sentido de asseverar caber somente à titular do registro nº 814797334, a iniciativa de impulsionar medida judicial anulatória do presente registro, desconsiderando, assim, a legitimidade da autarquia de também fazê-lo de ofício.

Não comungo com tal referido entendimento.

É poder-dever do administrador público rever os seus atos praticados ao arrepio da lei, seja pela via administrativa, seja se socorrendo do Poder Judiciário.

Em homenagem à segurança jurídica, o legislador fez fixar os limites temporais para que os procedimentos revisionais viessem de ser promovidos.

No caso em comento, como disse, verifica-se ultrapassado o prazo relativo à revisão no âmbito administrativo.

Por outro lado, resta ainda não decaído, o prazo estabelecido para que se faça a revisão do ato através de remédio judicial, ou seja, por meio da ação de nulidade de que trata o artigo 173, da Lei 9279, para o que se conferiu legitimidade ao INPI.

Até onde me foi dado apreender, a Diretoria de Marcas admite ter incorrido em erro na promoção do ato concessório do presente registro. E se é assim, à sua vez deve o INPI, através do órgão regimentalmente competente, qual seja, a Divisão de Contencioso da Procuradoria-Geral, prover no sentido do desfazimento da situação ilegal presentemente instalada, buscando junto ao Judiciário, por meio da devida ação de nulidade, a revisão do ato concessório em questão.

Em outros termos, apenas está-se aqui a recomendar o cumprimento da lei, ainda que avistada a demora no fazer valer de medida preconizada de há muito no nosso ordenamento jurídico, ensejando, desta forma, antes tarde do que nunca, o rigoroso acatamento da *voluntas legis*.



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Procuradoria-Geral
Divisão de Consultoria

Nesse passo, deixo de acordar com o entendimento fixado na
NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 128/2002.

A. consideração do senhor procurador-geral.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a horizontal line, ending in a small flourish.

Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria