



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

NOTA/INPI/PROC/DICONS/N.º 134/02

Em, 15/07/2002

Ref.: Processo: 818076070 e 818076062

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL-MARCAS. O ato administrativo eivado de vício, verificado no decorrer dos primeiros 5 anos de sua efetivação, deverá ser anulado pela administração. Passado os 5 anos o ato fica convalidado. Inteligência dos artigos. 53 e 54 da Lei 9.784/99.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria,

1. Consulta a Diretoria de Marcas sobre a possibilidade de serem anulados todos os despachos relativos ao processo n.º 818076070, visando o seu saneamento em face dos esclarecimentos prestados pela DIMFAG, às fls. 66 dos referidos autos.
2. Preliminarmente, gostaria de salientar que ao reexaminar o processamento do referido registro, relativo a marca "Assur Rinse", sob a apresentação nominativa, detectei na folha de busca a existência do registro n.º 818076062, depositado na mesma época e relativo a marca "A Assur Rinse", sob a apresentação mista, o qual avoquei para análise em conjunto.

DOS FATOS

3. A empresa Rhone - Poulenc INC, em 04/11/1994, protocolou na Delegacia do INPI em São Paulo os depósitos dos seus pedidos de registro de marca "Assur Rinse", sob a apresentação nominativa e "A Assur Rinse", sob a apresentação mista, lhes tendo sido conferido a numeração 818076070 e 818076062, respectivamente, tendo sido, em ambos os processos, reivindicado prioridade unionista do seu depósito



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

inicial efetuado nos Estados Unidos, sob o n.º 74500771, marca "A Assur Rinse", sob a apresentação mista.

4. No decorrer do exame do processo n.º 818076070 foi observado a divergência existente entre a data de prioridade declarada no depósito nacional e a data constante do documento comprobatório do depósito no país de origem.
5. Devidamente esclarecido pela requerente que a data de depósito no país de origem era na verdade 16/03/1994 e não 16/05/1994, portanto fora do prazo de 6 (seis) meses estabelecido pela Convenção da União de Paris para a reivindicação de prioridade em um depósito ocorrido no Brasil em 04/11/1994, a Diretoria de Marcas, provavelmente por falha em seu exame formal, além de não observar que a marca não se revestia sob a mesma forma de apresentação da marca depositada no exterior, o que por si só já era o suficiente para não ser aceita a prioridade reivindicada, retificou a publicação de viabilidade do pedido conferindo a prioridade de depósito com data de 16/03/1994, quase 8 (oito) meses após o depósito no país de origem. Tendo sido definitivamente concedido o registro de marca em 30/09/1997.
6. Quanto ao processo n.º 818076062, o qual estaria, se respeitado o prazo estipulado pela CUP, de acordo com as especificações da marca depositada no país de origem, verificamos que foi processado e concedido com data de 16/05/1994 como sendo a data de prioridade no país de origem, sem contudo, em nenhuma fase processual, ter os técnicos da Diretoria apercebido que se tratava de data divergente da constante do certificado de registro de origem.

DO MÉRITO

7. A Lei da Propriedade Industrial, Lei 9.279/96, em seu art. 127, dentro do capítulo de que trata sobre a "Prioridade" na data do depósito, assim estabelece:

"Art. 127 - Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o



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

depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º - A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§ 2º - A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º - Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade. " (grifos nossos)

8. No presente caso, é importante ressaltar que, o depósito efetuado no Brasil veio devidamente acompanhado da reivindicação de prioridade, nos termos do art. 127 da Lei 9279/96, entretanto tal reivindicação não obedeceu o disposto no art. 4º - C (1) da CUP, posto que o depósito no Brasil foi solicitado quase 8 (oito) meses após a data do depósito nos Estados Unidos, quando o prazo estabelecido pela Convenção é de 6 (seis) meses para as marcas de fábrica ou de comércio.
9. Assim sendo, verifica-se que em ambos os casos o preenchimento do campo relativo a data de prioridade unionista com data 2 (dois) meses a frente do depósito original, ou seja declarando como sendo 16/05/1994 a data do depósito no país de origem e não 16/03/1994 data efetiva do requerimento do pedido nos Estados Unidos, levou os examinadores de marca a incorrer em erro formal, gerando ao final um ato de concessão eivado de vício, posto que os registros foram concedidos gozando do privilégio de data de depósito com prioridade unionista que não poderiam reivindicar.
10. Desta forma, tendo em vista o vício de legalidade verificado nos processos, nos reportamos ao entendimento exarado no Parecer desta Procuradoria de n.º 006/02, que tratou de caso similar ao presente, quando verificou a concessão de determinado registro de marca sem o cumprimento de fase anterior, ensejando a sua nulidade por erro material.



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

72

11. No referido Parecer é invocado as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, que assim especifica:

"346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

473 - A Administração pode anular seus próprios atos eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

12. Para enfatizar a possibilidade da Administração rever seus próprios atos passamos a transcrever algumas considerações constantes do referido parecer que entendemos pertinentes ao presente caso:

" O direito da Administração de anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos encontra-se capitulada no artigo 53 da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Já o artigo 54 do citado diploma, estipula o prazo de 05 (cinco) anos para a Administração exercer o seu direito de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, salvo se comprovada má-fé. É norma garantidora de direitos do administrado, prevendo prazo decadencial para a Administração exercer a auto-tutela.

Em síntese: "é o período de tempo que a Administração dispõe para anular o ato administrativo anterior viciado, com boa-fé do favorecido. Ultrapassados os 05 anos, o ato se convalida, pois nem mesmo a via judicial poderá mais ser utilizada, pois a ação para declarar a nulidade do registro, contados da sua concessão, prescreve em 05 anos, consoante se infere do artigo 174 da LPI".



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

CONCLUSÃO

10. Por todo o exposto, podemos chegar a seguinte conclusão:

1- Quanto ao registro n.º 818076070: Considerando que o ato de concessão foi proferido em 30 de setembro de 1997, portanto ainda dentro dos 5 (cinco) anos que a Administração Pública dispõe para anular seus atos administrativos eivados de vício de legalidade, sugiro a anulação do ato de concessão de registro publicado na RPI n.º 1400, de 30/09/1997, por erro material, tornando sem efeito todos os atos anteriores proferidos, uma vez que geradores do ato eivado de vício, retornando o processo n.º 818076070 a situação anterior de pedido depositado em 04 de novembro de 1994, sem o direito a data de prioridade reivindicada, cabendo, a partir da correção cadastral do processo no que se refere ao código de situação e exclusão da data de prioridade, a publicação do pedido com o código de despacho "003" constante da tabela de despachos da DIRMA, abrindo-se então o prazo estabelecido no art. 158 da Lei 9.279/96, para a interposição de oposição de terceiros e prosseguimento normal do pedido.

Ressaltamos que, tendo em vista os anos já transcorridos desde a data do depósito nacional e objetivando precaver os direitos do depositante da perda de prazos ocasionados pelo não acompanhamento das publicações futuras, recomendo seja, em paralelo a anulação do ato administrativo, convocado pela Diretoria de Marcas o Agente da Propriedade Industrial "Monsen Leonardos & CIA", atuais procuradores da empresa cessionária, para a devida ciência das providências que serão iniciadas, observando-se evidentemente o prazo exíguo para anulação do ato administrativo.

Por último, é mister frisar que as taxas relativas a expedição de certificado e concessão de registro deverão ser aproveitadas à época da nova concessão de registro; e

2 - No que se refere ao registro n.º 818076062, entendo que, por ter sido concedido em 15 de abril de 1997, ou seja a mais de 5 (cinco) anos, encontra-se esgotado o prazo estabelecido por Lei para que a

74



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

Administração possa anular seus atos eivados de vício, ficando desta forma convalidado o ato administrativo de concessão de registro.

É o relatório, que submetemos à apreciação e à consideração de V.Sa.


Gerson da Costa Cetrêa
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449359

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 006/02

Em, 20/02/02

Interessada: DIRMA
Ref.: Proc. nº 818650346

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. A duplicidade de publicação, sob códigos distintos, ocorrentes na mesma RPI, enseja a sua nulidade por erro material. Constitui vício de legalidade, na medida em que resultou na concessão da marca, sem o cumprimento de fase anterior, qual seja, a complementação de retribuição da proteção decenal.

Sr. Chefe da DICONS.

Trata-se de consulta formulada pela DIRMA, em que é solicitada orientação quanto ao procedimento a ser adotado, face às circunstâncias que envolveram o presente processo, após a publicação do deferimento da marca mista "TUTTO BUONO RESTAURANTE E PIZZARIA", depositada em 21/07/95, na classe 38.60.

A situação descrita pela Sra. Diretora de Marcas, às fls. 31, é a seguinte:

- O pedido da marca em apreço foi deferido em 03/06/97, conforme publicação da RPI nº 1383;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

34
D
X
S

- Em 30/07/97, a interessada protocolou sob o n° 028.495 a petição de Expedição de Certificado do Registro e Proteção ao 1° Decênio (fls. 21/24), anexando aos autos guia no valor de R\$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais), quando o correto seria R\$ 239,50 (Duzentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos), deixando, portanto, de recolher R\$ 164,50 (Cento e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos), valor correspondente à Proteção do 1° Decênio;

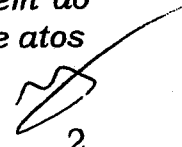
Em razão disso, foi formulada exigência sob o código 25, na RPI n° 1401, de 07/10/97, para que fosse complementada a referida retribuição, como se vê às fls. 28;

Na mesma RPI, exatamente abaixo da publicação supracitada, foi notificada a concessão do registro em tela, sem constar dos autos a folha de despacho interna correspondente.

Pelo que se depreende do sucinto expediente, o motivo ensejador da consulta foi a duplicidade de publicação sob códigos distintos - 025 e 400 - ocorrentes na mesma RPI, resultando na concessão ilegal da marca em apreço.

Sobre a matéria estabelece a LPI, em seus artigos 161 e 162, que a concessão do registro se efetivará após o deferimento do pedido e comprovação do pagamento das retribuições correspondentes, quais sejam, as relativas à expedição do certificado e proteção ao primeiro decênio de sua vigência.

Como se vê, trata-se de norma de procedimento de ordem legal a ser perquerida para a obtenção de um resultado. A este respeito, ensina o sábio jurista Celso Ribeiro Bastos, que ao abordar o Procedimento Administrativo narra que: "o que dá origem ao procedimento administrativo não é o mero existir de um conjunto de atos



30
10
X
L

administrativos, mas a verificação de um nexó lógico que os une, tornando cada um deles uma peça necessária para o atingimento do ato final".

Vemos, portanto, que, como conseqüência de um simples raciocínio lógico, que o pressuposto para a concessão do registro é que, o pedido seja deferido, e em seguida, seja dentro do prazo ordinário, de 60 dias, ou no extraordinário de 30 (§ único do art. 162) sejam pagas e comprovadas as respectivas retribuições. Ao final, será, então, comunicada a aludida concessão, através de publicação na RPI, sob o código 400, fixando-se a data desta Revista para o início de sua vigência.

Extraí-se do exposto, portanto, que devem concorrer dois requisitos legais para a concessão do registro se efetivar: O que não ocorreu na espécie, haja vista que a retribuição paga carecia de complementação, razão pela qual foi objeto de exigência, cuja formulação foi noticiada concomitantemente à concessão do indigitado registro, evidenciando, assim, o vício do ato administrativo praticado.

Vale, por oportuno, trazer à colação, as definições de vício de forma e ilegalidade do ato administrativo, nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 4.717/65 (Ação Popular), *in litteris*:

- a) *O vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;*
- b) *A ilegalidade do objeto decorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, decreto ou regulamento.*

Logo, o ato inquinado de ilegalidade manifesta (nulidade patente, vício de fácil verificação), que é justamente o que se observa no caso em foco, deve ser anulado pela própria Administração, que providenciará seu desfazimento, em obediência aos artigos 165 e 168 da LPI, que prescrevem:

"Art. 165 - É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta lei.

Parágrafo único - A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável.

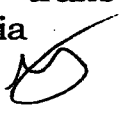
Art. 168 - A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta lei."

O direito da Administração de anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos encontra-se capitulada no artigo 53 da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Já o artigo 54 do citado diploma, estipula o prazo de 05 (cinco) anos para a Administração exercer o seu direito de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, salvo se comprovada má-fé. É norma garantidora de direitos do administrado, prevendo prazo decadencial para a Administração exercer a auto-tutela.

Em síntese: "é o período de tempo que a Administração dispõe para anular o ato administrativo anterior viciado, com boa-fé do favorecido. Ultrapassados os 05 anos, o ato se convalida, pois nem mesmo a via judicial poderá mais ser utilizada, pois a ação para declarar a nulidade do registro, contados da sua concessão, prescreve em 05 anos, consoante se infere do artigo 174 da LPI".

Em decorrência dos fatos expostos, com a indispensável objetividade, concluo no sentido de que a Administração deva anular as duas publicações constantes da RPI nº 1401, de 07/10/97, invocando para tanto as Súmulas 346 e 473 do STF, a seguir transcritas, promovendo, outrossim, a republicação da exigência



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

formulada para a complementação da retribuição referente à proteção decenal (cód. 025):

"346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

473 - A Administração pode anular seus próprios atos eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

Para finalizar, recomendo que a Diretoria de Marcas atente para o fato de que, em 07/10/2002, decai o direito de a Administração anular as indigitadas publicações, vez que se consumará o prazo de 05 anos previsto para o seu exercício.

Era o que cabia informar.


Márcia Afonso Moura.



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

Ref.: processo nº 818650346

Procuradoria, em 19.04.2002

DESPACHO DECISÓRIO

O parecer INPI/PROC/DICONS/Nº 006/2002, submetido à análise desta chefia, suporta sua tese, dentre outros, na inteligência do artigo 53, da Lei 9784/99, lei essa que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública.

Ocorre que, por se tratar de assunto disciplinado por Lei específica, entendo que o saneamento do ato viciado deve se pautar sobre o que nela restar estabelecido.

É, pois, a Lei 9279/96, e não a Lei 9784/99, o instituto pertinente a ser aplicado à espécie em comento.

Assim, no mister da buscar a nulidade do ato aqui questionado, estou em que devemos seguir os procedimentos fixados na Lei 9279/96, quais sejam, o processo administrativo de nulidade ou, após a superação desse, a busca da fórmula de anulação do ato por via judicial.

A primeira hipótese revisional administrativa já se tem por precluída, restando aquela relativa a via judicial na iminência de decair.

Por tais razões, deixo de acordar com os termos do parecer INPI/PROC/DICONS/Nº 006/2002.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria



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

Ref.: Processo nº 818076070

Em 18/07/2002

Nos termos do meu despacho constante de fl. 80, assinado nos autos do processo nº 818650346, deixo de acordar com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 134/2002, razão de não comungar com o entendimento que sugere a aplicação da Lei 9784/99, havendo lei específica, no caso a Lei 9279/96, regulamentando a espécie em exame.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo com
o entendimento
de fl. 81

19/7/02

RICARDO LUIZ SICHRA
Procurador
Port./MICT / n.º 094/98