



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

NOTA/INPI/PROC/DICONS/N.º 158/02

Em, 12/08/2002

Ref.: Processo: 819654817

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. Conforme descrito em nosso despacho de fls. 124 a consulta formulada pela Diretoria de Marcas faz referência quanto ao procedimento que deve ser adotado no presente pedido de registro, face as decisões proferidas terem sido publicadas constando como data de depósito o dia 22/11/96, quando o correto seria 14/11/96.

DOS FATOS

2. Ao analisar o requerimento do pedido de registro de marca observa-se no campo relativo ao protocolo do INPI o carimbo do Núcleo de Recepção protocolando o documento sob o n.º 000004 com data de 14/11/96 e no verso de tal requerimento consta, no campo referente as anotações do INPI, outro carimbo do NUREPE sob o n.º 000007, datado de 22/11/96, data que aparece no Cadastro de Marcas como sendo a data do depósito do pedido.
3. Consultado o NUREPE sobre qual a data efetiva do depósito do pedido e qual a razão de constar dois n.ºs de protocolo para o presente pedido de registro de marca nos foi respondido que o segundo protocolo se deu em virtude do cumprimento da exigência formulada às fls. 10, porém o que deveria constar como data de depósito do pedido seria a data de 14/11/1996, nos termos do manual do usuário de marcas, instituído pelo Ato Normativo n.º 094/88.



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

DO MÉRITO

4. Quando ocorre na Administração Pública a caracterização de vício formal em seus atos processuais aplica-se a orientação constante das 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."

5. Enfatizando a possibilidade da Administração rever seus próprios atos passamos a transcrever algumas considerações constantes do parecer desta Procuradoria de n.º 006/02, que tratou com bastante propriedade caso similar ao presente, em que se verificou a concessão de determinado registro de marca sem o cumprimento de fase anterior, ensejando a sua nulidade por erro material:

" 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".

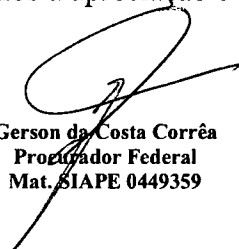


Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Procuradoria-Geral
Divisão de Consultoria

CONCLUSÃO

6. Por todo o exposto, caracterizado o vício formal existente no Sistema de Marcas, provocando erro em todas as publicações oficiais da Diretoria de Marcas, visto que conferida ao depositante uma data de prioridade de depósito sobre a marca "BISSEL", na classe 09.50, 08 (oito) dias após o seu real requerimento, fato este que poderá gerar prejuízo futuro ao depositante, bem como a terceiros interessados, entendemos que deverá a Diretoria de Marcas proceder a anulação de todos os atos administrativos anteriores eivados de vício, **em caráter de urgência face ao exíguo prazo existente para a efetivação da anulação do ato administrativo, que se esgota no próximo dia 08/09/2002**, para que seja republicado a comunicação do pedido ocorrida na RPI 1397, de 09/09/97, a partir da correção cadastral do processo no que se refere a data do depósito, utilizando-se do código de despacho "004" constante da tabela de despachos da DIRMA, reabrindo-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, inclusive no que se refere ao exame da transferência interposta às fls. 117.
7. Alertamos que, objetivando precaver os direitos do depositante da perda de prazos ocasionados pelo não acompanhamento das publicações futuras, recomendo seja, em paralelo a anulação dos atos administrativos, convocado pela Diretoria de Marcas o Agente da Propriedade Industrial "Daniel & CIA", atuais procuradores da empresa cessionária para a devida ciência das providências que serão iniciadas.
8. Por último, é mister frisar que caberá ao requerente o aproveitamento das taxas relativas ao recurso interposto e a expedição de certificado e concessão de registro nos procedimentos futuros a serem praticados pela parte.

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


Gerson da Costa Corrêa
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449359



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

Ref.: processo nº 819654817

Procuradoria, em 14.08.2002

A NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 158/2002, submetida à análise desta chefia, suporta sua tese de possibilidade jurídica de se promover ato administrativo anulatório, dentre outras, 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 exame nos presentes autos.

Assim, no mister da buscar a nulidade do ato aqui questionado, estou em que devemos seguir não os procedimentos fixados na Lei 9784/99, mas sim aquele inserido nos artigos 173, e seguintes, da Lei 9279/96, no caso, a via judicial, porquanto encontra-se decaída a possibilidade de se promover na via administrativa, a vista da estrapolação do prazo definido no artigo 169 daquela última referida lei.

Por tais razões, deixo de acordar com os termos da NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 158/2002.

À consideração do senhor procurador-geral.


Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria