

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

33
5

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 006/02

Em, 20/02/02

Interessada: DIRMA
Ref.: Proc. nº 818650346

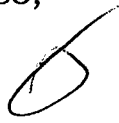
EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. A duplicidade de publicação, sob códigos distintos, ocorrentes na mesma RPI, enseja a sua nulidade por erro material. Constitui vício de legalidade, na medida em que resultou na concessão da marca, sem o cumprimento de fase anterior, qual seja, a complementação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

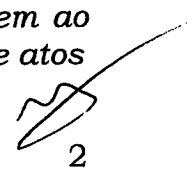
34
D

- Em 30/07/97, a interessada protocolou sob o nº 028.495 a petição de Expedição de Certificado do Registro e Proteção ao 1º 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 Cinqüenta Centavos), deixando, portanto, de recolher R\$ 164,50 (Cento e Sessenta e Quatro Reais e Cinqüenta Centavos), valor correspondente à Proteção do 1º Decênio;
- Em razão disso, foi formulada exigência sob o código 25, na RPI nº 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 juriconsulto 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



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

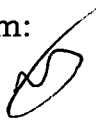
Vemos, portanto, que, como conseqüência de um simples raciocínio lógico, que o pressuposto para a concessão do registro é que, o pedido seja deferido, e em seguida, seja dentro do prazo ordinário, de 60 dias, ou no extraordinário de 30 (§ único do art. 162) sejam pagas e comprovadas as respectivas retribuições. 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.

Extrai-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:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

36
B

"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

31
0

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 Maja
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo com o entendimento
de pes. 33/37.

A DIRMA

19/4/02


RICARDO LUIZ SICHEL
Procurador Geral
Port./MCT/In.º 094/98