

18

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 008/02

Em, 21/02/02

Ref.: Proc. nº 364/02  
Interessado - Presidência

EMENTA: Por não se tratar de ilegalidade, nem conveniência administrativa, não cabe aplicação da Súmula 473 do STF contra decisão de 1ª. instância, quando o interessado interpõe recurso, tempestivamente, para apreciação do mérito, com fulcro no parágrafo 2º do artigo 212 da LPI.

Sr. Chefe da DICONS.

O Sr. Presidente do INPI pede opinamento a esta Procuradoria sobre o questionamento trazido à lume pela Sra. Diretora de Marcas, que resumo abaixo:

Reporta-se a ilustre Diretora a um fax datado de 12 de dezembro de 2001, solicitando preferência na análise de recurso interposto no processo nº 820.332.712, referente a marca mista "Galeto's" para assinalar serviços de "alimentação", que foi indeferido pela Diretoria de Marcas, por ter entendido o examinador, tratar-se de sinal de caráter genérico, ou seja, com fulcro no inciso VI do art. 124 da Lei da Propriedade Industrial (RPI nº 1541, de 18-07-2000).

À decisão acima foi interposto recurso que ainda não chegou a ser notificado.

Acrescenta ao relato, a informação de que a empresa depositou nos EEUU, com base no depósito efetuado no Brasil, idêntico sinal

19

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

cuja concessão depende da apresentação do certificado de registro no Brasil, cujo termo final para a satisfação desta exigência expirará em três meses, razão pela qual o escritório Zilveti e Sanden Advogados Associados solicitou a urgência na decisão do pleito.

O Sr. Gerente do GET, propôs, então, por não "haver tempo hábil para notificar e decidir o recurso", que fosse anulado o referido indeferimento, por entender que o pedido é uma mera extensão de um direito adquirido, o que, segundo seu entendimento pode ser feito com base na Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal e no art. 53 da L nº 9.784, de 29-10-1999, que regula o processo administrativo, no âmbito da Administração Pública Federal.

Finalmente, acrescenta a Sra. Diretora que constatou em pesquisa realizada nos pareceres emitidos pela Procuradoria, não haver consenso sobre a matéria, razão pela qual solicita que tal "problemática" seja dirimida definitivamente através de parecer normativo.

### MÉRITO

Preliminarmente, quero registrar o fato de que, veio, em apenso à consulta, o processo nº 820.332.712, o qual, após uma leitura perfunctória, verifiquei dele não constar a petição do recurso mencionada no fax de 12-12-2001, protocolada na DEINPI-SP sob o nº 033951 em 25-08-2000 (lista de petições em anexo), bem como sua notificação na RPI.

Da mesma maneira, não constam dos autos os pareceres conflitantes mencionados na consulta.

Quanto ao questionamento em si, tenho a dizer o que se segue:

O ato administrativo é uma das espécies do ato jurídico e como bem conceitua a jurista Maria Sylvia de Zanella di Pietro é "a declaração do Estado ou de quem o representa que produz efeitos jurídicos imediatos".

20

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

com observância da lei, sob o regime do direito público e sujeito ao controle do Judiciário.

O registro de marca é um ato jurídico administrativo constitutivo, pois cria uma nova situação jurídica individual para seus destinatários, em relação a Administração.

Este não comporta recurso administrativo face determinação expressa no parágrafo segundo do art . 212 da LPI "in verbis":

*Art. 212- Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta lei, cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.*

§ 1º.....

*§ 2º - Não cabe recurso de decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente ou de **certificado de adição ou de registro de marca.***

No caso em tela, o pedido de registro, foi indeferido e publicado o despacho na RPI nº 1541, de 18-07-2000, tendo sido interposto pelo interessado, tempestivamente, recurso contra esta decisão do INPI, através de petição protocolada na DEINPI -SP em 25-08-2000.

O recurso neste caso, previsto na RPI, é decorrente do princípio da recorribilidade das decisões, faculdade esta, ínsita, no duplo grau de jurisdição, já que o recurso é um meio de postulação a um órgão superior visando à reforma de decisão contrária ao interesse da parte.

Respeitado deve ser, portanto, o princípio geral de Direito Administrativo, oriundo da própria Constituição Federal, pelo qual o administrado tem direito subjetivo à contestação de qualquer ato contrário a sua pretensão.

21

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

Cabe, portanto, à autoridade competente, decidir o recurso interposto, tornando assim a decisão final e irrecorrível, transformando-a em coisa julgada administrativamente.

Ora, o procedimento administrativo se constitui de atos intermediários preparatórios e autônomos, mas sempre interligados que se conjugam para dar conteúdo e forma ao ato principal e ao final colimado ao poder público.

As operações intermediárias que se realizam sem a oposição dos interessados tornam-se definitivas para a Administração e Administrados, porque ocorre a preclusão dos meios invalidatórios para que se passe a fase seguinte com a certeza da eficácia dos atos anteriores.

Dispiciendo dizer, que o parágrafo 2º do art. 212 da LPI prevê o recurso contra indeferimento do pedido de registro de marca.

O que o interessado deseja, usando de uma prerrogativa estabelecida em lei, é um reexame do mérito da questão em que se acha prejudicado.

E tal análise não pode ser negada, pois qualquer erro em decisão é passível de revisão, através de recursos, de plena aplicação no processo administrativo. Trata-se exatamente da razão de ser do sistema recursal, avaliar e reformar decisões proferidas em erro de fato e de direito.

A Lei nº 9.784, de 29-01-99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece em suas disposições finais, art. 69, que *os processos administrativos específicos*, continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se subsidiariamente os preceitos desta Lei.

22

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

A Lei nº 9.279, de 10-05-1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, é uma lei que tem procedimento administrativo específico.

A preterição de atos preparatórios ou sua realização em desconformidade com o rito processual administrativo nela disposto, poderá acarretar a nulidade do ato final, se não forem satisfeitas as operações essenciais à sua consecução ou obedecidos os requisitos de legalidade do ato principal.

Como o procedimento administrativo é o encadeamento de operações que propiciam um ato final, um procedimento irregular, como a supressão de uma fase processual, como aquele de não analisar o recurso interposto pelo interessado legal, tempestivo e de acordo com os requisitos previstos na LPI, acarretará a invalidade do ato, face a ausência do procedimento legal exigido para obtenção do ato principal.

Não se trata aqui de uma ilegalidade, mas de um reexame de mérito, claramente previsto na Lei de Propriedade Industrial.

A sugestão de aplicação da Súmula 473, do STF, ao caso vertente, sob a alegação de "não haver tempo hábil para notificar o recurso e por ser o pedido mera extensão de um direito já adquirido, não pode prosperar, vez que, não vislumbro ilegalidade na decisão de primeira instância, mas simplesmente uso da competência discricionária da autoridade legal do INPI, ao analisar o mérito do referido pedido de registro de marca.

E tanto é assim, que, coube recurso daquela decisão à autoridade superior, no caso ao Presidente do INPI, para o devido reexame da matéria, como aliás o fez, acertadamente o recorrente.

Tal recurso foi interposto, tempestivamente, em 25-8-2000, sem que, sequer fosse noticiada na RPI, que a petição havia sido protocolada, fato esse que não pode ser ignorado e sanado, simplesmente, mediante a supressão de uma fase processual aplicando-se a Súmula 473, do STF.

23

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

A Sra. Diretora de Marcas solicita a emissão de um parecer normativo sobre a aplicação da Súmula em apreço, para casos análogos ao que ora se apresenta, sob alegação de que os pareceres emitidos por esta Procuradoria sobre a matéria divergem no entendimento.

Como não foram anexados aos autos os mencionados pareceres, não posso aferir a identidade da matéria, para fins de uniformização, já que, a avaliação jurídica em tais casos, deverá ser pautada, em conteúdo e fundamentos idênticos e não meramente análogos.

Ora, dois são os fundamentos para a aplicação da Súmula 473, do STF, **ilegalidade e conveniência administrativa**, o primeiro acarretando a  **nulidade** e o segundo, a  **revogação**.

A revogação não pode ser feita quando já se exauriu a competência relativamente ao objeto do ato, como no caso de o interessado recorrer de um ato administrativo e que este esteja sob a apreciação de uma autoridade superior, porque a autoridade que praticou o ato, deixou de ser competente para revogá-lo.

Deve-se atentar para o fato de que a competência seja mantida no momento em que se editar o ato com força revogatória. Ora, o ato de indeferimento foi da Diretora de Marcas, mas ao ser interposto o recurso a competência para decidir deslocou-se para o Presidente do INPI, não estando mais disponível para o julgador da primeira instância, nem para anular, nem para revogar.

Aliás, o jurista Celso Antonio Bandeira de Mello, resume a situação magistralmente, em sua obra Curso de Direito Administrativo, 5ª ed., Editora Malheiros, pág. 220, dizendo que " ... o poder de revogar assenta-se na disponibilidade atual sobre o objeto, por envolver competência exaurida".

Da mesma forma, o poder de revogar fica condicionado ao fato de que à competência administrativa para dispor sobre certa relação não se tenha exaurida com relação a ela ser anteriormente executada.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

A decisão de primeira instância, no caso, não é um ato já exaurido, na medida em que comporta recurso.

Da mesma maneira, o recurso é um ato que integra um procedimento, que deve ser expedido em uma ocasião determinada, pois com o advento do ato sucessivo, opera-se a preclusão.

Os procedimentos recursais ou revisionais, são aqueles internos que se desenrolam na intimidade da administração. Celso Antonio Bandeira de Mello, in Curso de Direito Administrativo, 5ª ed., Ed. Malheiros, pag. 253, cita o exemplo "do procedimento de registro de marcas e concessão de patentes onde a Administração intervém, através de procedimentos recursais e revisionais para resguardar interesses de terceiros em consideração à boa ordem administrativa".

Se o interessado provocar manifestação administrativa seja antes ou depois de algum ato expedido pela Administração, em instância inicial ou para solicitar revisão do que nela se decidiu, é obrigatório o desdobramento de seqüência procedimental correspondente (*ibidem* obra cit. pág. 263).

Assim, a Administração ao praticar atos processuais deve agir sob a instauração de processo administrativo, cujo andamento deve respeitar as formalidades e seqüências previstas em lei, ou seja, seguir determinado procedimento, com a estrita observância do princípio do contraditório, não lhe sendo lícito, portanto, supressão de nenhuma de suas fases.

Por último, concludo, pelas razões acima expostas, não ter aplicação no caso, a Súmula 473, do STF, por não se tratar de ilegalidade ou conveniência administrativa, mas reapreciação da matéria quanto ao mérito, pela autoridade superior, que deve fazê-lo de acordo com o rito processual estabelecido na Lei da Propriedade Industrial, que implica dizer que a decisão da matéria será, do Presidente do INPI.

*Maria Dulce Marques Villas Boas*  
Maria Dulce Marques Villas Boas.

Maria Dulce Marques Villas Boas  
ESP. NS - ADVOGADA  
OAB - 23704 - Mat. SIAPE 443535

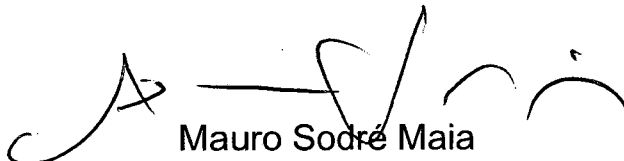
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA

Processo- 52400.000384/02

Procuradoria em, 06.03.2002


Acordo com o parecer jurídico INPI/PROC/DICONS/Nº  
008/02.

À consideração do senhor procurador-geral.

  
Mauro Sodré Maia  
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo  
do Sr. Presidente

6/3/02

  
RICARDO LUIZ SICHEL  
Procurador Geral  
Port./MCT / n.º 094/99