



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Praça Mauá, 7 – 13º andar-Centro-Rio de Janeiro-CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

26
15

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 052/03

Em, 13/03/03

Ref.: Proc. nº 52400.003588/03

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. FORMULAÇÃO DE EXIGÊNCIA. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. ADEQUAÇÃO DE PEDIDOS DE REGISTRO AO NOVO ATO NORMATIVO Nº 150/99.

Sr. Chefe da Divisão de Consultoria.

Consulta a DIRMA sobre a legalidade das exigências formuladas nos pedidos de registros, no total de 5 (cinco), no sentido de adaptá-los à nova Classificação Internacional de Produtos e Serviços, tendo em vista a edição do Ato Normativo nº 150/99.

O interessado, inconformado com o teor das aludidas exigências, encaminhou expediente ao Sr. Presidente do INPI, requerendo "a suspensão" das mesmas, bem como a devolução das respectivas retribuições pagas pelo cumprimento destas, uma vez que os sobreditos pedidos foram protocolados antes da entrada em vigor do mencionado Ato Normativo – 03/01/00.

Baseado nisso, aduz o suplicante que "o INPI está ferindo o Princípio da Irretroatividade da Lei, que significa que uma lei não pode retroagir aos processos protocolizados anteriormente à criação da mesma, tornando-se desta forma, um ato ilegal e um enriquecimento ilícito do INPI."

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

J#
8

O questionamento se apresenta de forma simples e como tal será respondido.

O Ato Normativo nº 150/99, que revogou expressamente o Ato Normativo nº 051/81, permitiu ao INPI se adaptar a nova realidade econômica mundial decorrente da globalização, adotando a classificação de registro de marca praticada internacionalmente.

Ocorre que, quando da entrada em vigor do dito Ato Normativo, existiam fatos pendentes, que viriam, obviamente, a se operar já no seu império, embora o fenômeno jurídico que os originou se tenha iniciado na vigência do Ato Normativo nº 051/81, repita-se, já revogado.

Como regra geral, o nosso ordenamento jurídico adota o princípio de que a lei posterior revoga a anterior, quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (art. 2º, § 1º da Lei de Introdução ao Código Civil).

Impõe esclarecer, entretanto, que a revogação de uma norma pela superveniência de outra que regê idêntica matéria, pode causar repercussão na antiga lei, pois poderá afetar fatos ocorridos sob a sua égide, os efeitos pretéritos produzidos ou incidir sobre os efeitos presente e futuros de situações passadas, havidas na vigência da norma revogada, respeitados o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido, consagrados no art. 5º, XXXVI, da CF/**.

Os problemas relacionados com a eficácia da lei nova e da lei antiga, constituem típico conflito de leis no tempo, que deve ser solucionado à luz do denominado Direito Intertemporal, cuja regra geral pode ser traduzida da seguinte forma: "o fato rege-se pela lei em vigor na data de sua ocorrência", isto porque, a lei, ao integrar-se na ordem jurídica, tem eficácia imediata e geral, face ao seu caráter coercitivo.

Pois bem. Feitas estas ilações preambulares, há que se adentrar na questão em análise, centrando-nos, especificamente, na distinção entre os fatos posteriores à data da entrada em vigor do AN nº 150/99 daqueles anteriores a sua vigência.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

28
B

Os primeiros (*facta futura*) são normalmente abrangidos pelo efeito imediato do AN, que se assenta em sua aplicação no presente. Portanto, se o fato ocorreu na sua vigência, ganhou imediatamente a significação jurídica que este lhe atribuiu, podendo, por conseguinte, incidir também o novo Ato Normativo sobre os denominados *facta pendentia*, que é o foco de nosso estudo, ou seja, são aqueles ainda não encerrados, mas já em curso, antes da entrada em vigor do novo Ato Normativo.

A edição de um novo ato geral, ato-regra, não alcança, nem pode alcançar situações jurídicas anteriores. Com efeito, o alcance normal das regras novas é apanhar apenas o que está em curso e o que virá a surgir. Em suma: o que ocorreu no tempo transacto está a salvo de sua incidência, porque visa reger aquilo que ora existe ou que ainda vai existir, não atinge o que já sucedeu. Respeita fatos e situações que se criaram no passado e cujos efeitos nele se esgotaram ou simplesmente se perfizeram juridicamente. Com isto em nada se afeta aquilo que já se passou e se acomodou na poeira dos tempos, ressalvada uma possível retroação benéfica. Esta é a simples aplicação da teoria da irretroatividade dos comandos normativos gerais e abstratos.

Por todo o exposto, entendo que as exigências formuladas pela DIRMA estão em perfeita consonância com a legalidade, eis que os pedidos de registro de marcas em andamento devem ser adaptados à nova Classificação Internacional, de forma a unificar o procedimento internacionalmente instituído. É dizer: hipótese de retroação benéfica.

Tanto assim, que o item 3 do referido AN nº 150/99, determina que "os pedidos deferidos, por ocasião da comprovação do pagamento das retribuições correspondentes, bem como, as prorrogações dos registros de marca, deverão observar, no que couber, o estabelecido no item 2, observado o limite da proteção conferida".

O supracitado item 2, por sua vez, preconiza que "cada pedido de registro deverá assinalar uma única classe e conter, obrigatoriamente, a especificação dos produtos e serviços identificados pela Classificação Internacional de Produtos e Serviços."

Era o que cabia informar.



Marcia Affonso Moura
Procuradora Federal
Mat. SIAPE - 449717
OAB-RJ 64.091