



**Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal-INPI
Divisão de Consultoria**

Praça Mauá, 7, 13º andar-Centro-Rio de Janeiro-CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 2206-3206

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 166/03

Ref.: Processo 52400.001207/03

Em, 25.6.03

EMENTA: Exame da juridicidade de providência adotada, no que tange à examinação de recursos no âmbito do 'Grupo Especial de Trabalho da Procuradoria – GET'. Art. 226 fixa o termo em que tem início a produção de efeitos jurídicos, a saber, a publicação no respectivo órgão judicial. Entendimento de que a ordem de análise precisa de observar a ordem cronológica das publicações dos atos e não a dos depósitos.

A solicitação vertente reporta-se, se é que bem entendemos, à juridicidade da providência levada a cabo no âmbito do revigorado 'Grupo Especial de Trabalho da Procuradoria – GET', consistente em 'priorizar o exame dos recursos interpostos nos processos com data de depósito mais antiga, deixando-se assim de seguir, momentaneamente, a ordem cronológica de publicação das notificações dos recursos nas Revistas de Propriedade Industrial – RPIs'.

2. No seu despacho de encaminhamento, determina o Sr. Procurador Geral, Dr. Ricardo Luiz Sichel, se examine a questão, que é mencionada modificação procedimental, à luz de norma 'que determine a observância da ordem cronológica das notificações publicadas na RPI'.

3. No nosso sentir, indo diretamente ao assunto, a examinação dos apelos deve conformar-se à regra estabelecida no art. 226 da Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, porquanto nela fica estabelecido que,

Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial <...>.

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

2
A

4. Isto quer dizer que, publicada a notificação pertinente aos recursos começam a correr os prazos elencados nas RPI's, de natureza decadencial, portanto, fatais, assim para os recorrentes e contra-arrazoadores, como para os agentes públicos autárquicos vinculados ao impulsionamento do rito no âmbito da entidade.

5. Quer dizer, uma vez praticado o ato decisório (art. 212) começa a correr o lapso recursal dos 60 (sessenta) dias de que trata a remissão parentética.

6. Ainda, no que tange às contra-razões possíveis de serem formuladas por eventuais interessados há que se observar o prazo, também, de 60 (sessenta) dias estipulado no art. 213 da supracitada lei.

7. Ao recorrente, outorga-se mais 60 (sessenta) dias para fins de complementação de suas razões recursais, após o que obriga-se a autarquia a praticar o ato decisório. Como não há, na referida lei, um prazo para prolatar-se a decisão prefalada, aplica-se no ponto a regra do art. 224 que estatui:

'Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias'.

8. Razão pela qual se não observa neste sítio a regra do art. 59 da Lei do Processo Administrativo Federal, no que ora mais de perto interessa, a 'verba legis' do § 1º, assim estampado:

'Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente'.

9. Temos, portanto, que a ordem cronológica das publicações das notificações não são de ser superadas por decisões internas, por mais bem intencionadas que elas possam ser, como no caso em apreço, uma vez que os efeitos passam a surdir no âmbito jurídico a partir do termo inicial a que se refere o retrotranscrito art. 226, com todas conseqüências advindas dos prazos postos, cujo cumprimento não pode ser esquivado com base em pretexto algum - está-se, pois, ante procedimento vinculado, o que impede se conceda discricção, no particular, ao GET.

À consideração superior.

Eduardo Antonio Segui Sibert
Eduardo Antonio Segui Sibert
Procurador Federal

Mat. SIAPE - 0449464

OAB RJ - 36325



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) 22063208 – Fax.: (21) 22063206

87

Processo nº 52400.001207/03

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2003.

Senhor Presidente,

Examinado o presente procedimento observo o que segue.

Os atos administrativos, nos termos da Constituição da República, em seu artigo 37 devem se pautar pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e publicidade.

Nesse ponto, observo que compete ao INPI exarar os atos administrativos relativos a pedidos marcários. Somente após uma decisão é que esta se sujeita ao crivo do Poder Judiciário, para fins de exame de legalidade. Desta forma, parece-me que a falta de decisão é muito mais grave que uma decisão equivocada, na medida em que neste último caso tem a parte interessada a possibilidade de recorrer na instância administrativa ou na judicial.

Por outro lado, adota a Dirma, no caso do exame, critério que não me parece respaldado em lei, na medida em que fundada na data da publicação do processo na RPI, sem levar em conta a data de depósito, levando em conta o segmento de mercado em que esta se insere. Ocorre que o impedimento que a lei estabelece é para marcas idênticas ou semelhantes inseridas em segmentos de mercados idênticos ou afins. Assim, tenho para mim que a questão relativa a ordem cronológica dos depósitos deveria ser compartimentada pelos diversos seguimentos de mercados e somente no âmbito de cada um é que deve ser seguido esse princípio. Exemplificando, inexistente óbice legal para o exame de um pedido de registro marcário depositado em data posterior a um outro, desde que em setores de mercado totalmente distintos. Entender de forma diferente é estabelecer preceito não estatuído em lei,

No caso em tela, propõe o CAJ dessa Presidência seja utilizada a data de depósito como critério para o exame de recurso. No

8



**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) 22063208 – Fax.: (21) 22063206

caso específico não vislumbro problema legal para a adoção desse critério, desde que se observe tratar-se de um pedido de registro ou de um registro concedido, sendo que em relação a este último deve prevalecer a data de interposição do recurso.

Deve, quando da decisão, atentar o CAJ para a existência de signos marcários, inseridos no seguimento de mercado idêntico ou afim, semelhantes ou iguais a marca em cotejo, para evitar qualquer prejuízo a direito de terceiros.

Por esse motivo, não acolho o teor da Nota nº 166/03.


Ricardo Luiz Sichel
Procurador-Geral