



**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) 22063206

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 212/03

Ref.: Processo **821313789**

Em, 17/06/2003

EMENTA: MARCA.
IRREGULARIDADE DO REGISTRO. O processo administrativo para declarar a nulidade do registro pode ser instaurado antes da expedição do certificado de registro da marca.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de consulta encaminhada a esta Procuradoria, pela Diretoria de Marcas, solicitando orientação acerca de concessão do registro da marca ÔMEGA CONTABILIDADE E IMOBILIÁRIA, diante da verificação de ilegalidade ulterior ao deferimento do pedido de registro, publicado na RPI nº 1649, de 13/08/2002.

02. Com o intuito de melhor expor os pressupostos que subsidiaram a formação do conhecimento desta Procuradoria, passo ao exame dos fatos a seguir narrados.

II – DOS FATOS

03. Em pedido de registro de marca, de fls.01/02, o Sr. Renato Peghim requereu que fosse feito o registro da marca ÔMEGA CONTABILIDADE E IMOBILIÁRIA, indicando, para tanto, a classe 40, e os códigos de produtos 10 e 33, sendo este último ocultado através da aplicação de líquido corretivo. Contudo, a publicação do depósito

31

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL**

deste pedido, na RPI 1486, de 29/06/1999, fez referência à classe 40 bem como aos subitens 10 e 33 que, respectivamente, abrangem “serviços de administração, locação e auxiliares ao comércio de bens imóveis” e “serviços de auditoria contábil, contabilidade e despachante e geral”, não obstante constar o registro da marca ÔMEGA CONTÁBIL, no item 40.33, cujo depósito foi realizado em 03/11/1994 (fl. 09).

04. Vigente a Classificação Internacional de Nice, o interessado apresentou as petições SP 040344 e 040343, em 09/10/02, para a obtenção de certificado e proteção decenal, declinando, na primeira, a NCL 35, cuja especificação corresponde a “Contabilidade Declarações de impostos (Preparação de -) Guarda-livro [contabilidade]”, e na segunda, a NCL 36, cuja especificação corresponde a “Administração de imóveis Agências imobiliárias Aluguel de apartamentos Aluguel de apartamentos Corretagem * Corretores imobiliários Imobiliária (Avaliação -) Imobiliárias (Agências -) Imobiliários (Corretores -) Imóveis (Administração de -) Locação de apartamentos (Agências imobiliárias de -)”.

05. Constatando a incongruência entre o pedido de registro inicial e o conteúdo das publicações efetuadas na RPI, por ocasião do recebimento das petições SP 040344 e 040343, a DIRMA/DIMCOL indaga “se é possível promover a nulidade do registro da marca para a classe NCL (8) 35, cujos serviços são idênticos àqueles assinalados pelo registro impeditivo”.

II – DO DIREITO

06. Verificada a prévia existência do registro da marca ÔMEGA CONTÁBIL, na classe 40, subitem 33, há colidência com o pedido para o registro da marca ÔMEGA CONTABILIDADE E IMOBILIÁRIA, em iguais classe e subitem, impedindo, portanto, que seja expedido o certificado de registro requerido (art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96).

07. Ao tratar do processo administrativo de nulidade, o art. 169, da Lei nº 9.279/96, dispõe que este poderá ser instaurado de ofício “no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de expedição de certificado de registro”. Do exame deste

32

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL**

processo, verifica-se não ter sido ainda expedido o certificado de registro, embora já tenha sido deferido o pleito para o seu registro (RPI 1649, de 13/08/2002). Tal situação jurídica não confirma o direito de propriedade da marca, eis que este somente se adquire pelo registro validamente expedido (art. 129, caput, da Lei nº 9.279/96) instrumentalizado pelo certificado de registro. Neste sentido, trago à colação passagem do voto proferido pelo Min. Pedro Aciole, adotado pelo Rel. Min. Nilson Naves ao apreciar a AR 208-RJ (STJ, 2ª Seção, j. 11.03.1992, DJ 13.04.1992):

“Portanto, deferido o pedido de concessão de registro e publicado este ato no órgão oficial e transcorrido o prazo sem qualquer recurso ou impugnação, lavrar-se-á o correspondente Certificado de Registro, onde fica consignado a data de sua assinatura, que no caso foi em 25.02.77 – fls. 68 e 99 – art. 83 do CPI, e a partir desse ato é que é conferido ao requerente o direito de propriedade da marca, a partir daí que o requerente adquire o domínio da propriedade da marca e sobre esta questão já se pronunciou o Plenário do STF nos ERE 46.597 – RTJ 18/276, Rel. Min. A. Buzaid, bem assim a sua Egrégia 2ª Turma no AGA 80.060-SP, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 101/637 e RTJ 20/270.”

08. No entanto, a nulidade do registro não poderá ser declarada unilateralmente pelo INPI, pois ainda que o direito de propriedade da marca não esteja integrado ao patrimônio do requerente, não há apenas expectativa de direito, uma vez que é assegurado, ao depositante do pedido de registro da marca, o direito de : “I – ceder seu registro ou pedido de registro; II – licenciar seu uso; III – zelar pela sua integridade material ou reputação”. O cunho patrimonial que reveste tais prerrogativas impede que elas sejam extraídas do conjunto de bens do depositante independentemente da instauração do regular processo administrativo sob a égide do contraditório e da ampla defesa (cf., ao propósito, TRF 2ª Região, AC 900.21.31.666, 5ª Turma, Rel. Juiz Guilherme Calmon Nogueira da Gama, DJU 30.01.2003, p. 150), devendo-se adotar, para tanto, os preceitos da Lei nº 9.784/99, norma geral disciplinadora do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

III – CONCLUSÃO

33

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL**

09. Isto posto, não é necessário que seja expedido o certificado de concessão de registro da marca ÔMEGA CONTABILIDADE E IMOBILIÁRIO, na NCL (8) 35, para que seja instaurado o processo administrativo de nulidade, seguindo-se os preceitos da Lei nº 9.784/99, podendo este ser iniciado desde o momento em que se apura a irregularidade registrária.

À superior consideração.

Fábio Cesar dos Santos Oliveira
FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 1.380.374



**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

Ref.: Processo 821313789

Em 21/07/2003

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 212/2003.

Releva salientar que a inteligência da predita NOTA reporta-se a duas situações, quais sejam: a anulação de ato administrativo com observância aos preceitos inseridos na Lei nº 9784/99, nos casos em que o ato ilegal tenha se dado em data anterior à concessão do registro; e, na hipótese em que se verificar a concessão da propriedade através do registro, quando a regra anulatória será aquela contida nos artigos 168 e seguintes da Lei 9279/96.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria



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

Processo nº 821.313.789

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2003.

Senhora Diretora de Marcas,

Examinando os termos da nota nº 212/03 (fls. 30/33), passo a me pronunciar sobre o presente caso.

O processo de concessão de registro marcário encontra-se regulamentado pela Lei nº 9279/96, que disciplina as fases de seu processamento. Nesse sentido, observo que os artigos 160 e 161 estabelecem, de forma explícita, o comportamento a ser adotado pelo INPI. Uma vez concluído o exame, segundo os termos do artigo 160, deverá o INPI proceder ao exame do pedido, deferindo ou indeferindo o pleito formulado. Nesse diapasão, sobreleva enfatizar que somente em face de um indeferimento é possível a apresentação de recurso. Uma vez deferido o pedido de registro de marcas e comprovado o recolhimento da retribuição para expedição do certificado de registro, este **será concedido**. Fiz questão de grifar a expressão “será concedido”, pois se trata da regra inculpada no artigo 161 da LPI. Dessarte, entendo que o INPI, uma vez comprovado o recolhimento do valor relativo à retribuição, é obrigado a concedê-lo. Ademais, somente com a publicação da concessão do registro é que terá início a contagem do prazo para a interposição pelo INPI ou por terceiro do processo administrativo de nulidade, a teor do preceito do art. 169 da LPI..

Por outro lado, entendo ser aplicável ao caso vertente o teor da parte “in fine” da Súmula nº 473 do STF, uma vez que existem direitos de terceiros a ser preservados.

“A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PROPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE VICIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGALOS, POR MOTIVO DE CONVENIENCIA OU OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS, A APRECIACÃO JUDICIAL.”

O depositante, ao ter o seu pedido deferido e tendo recolhido a retribuição relativa ao certificado de registro, obteve o direito para sua obtenção. A eventual nulidade apontada não decorre de vício formal do processo, mas falha de exame e esta somente pode ser reconhecida através do devido processo legal, em respeito ao princípio constitucional do contraditório.

9

30
X



**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


Outra questão que merece ser abordada refere-se a norma legal a ser aplicada, se aquela contida na Lei nº 9279/96 ou aquela constante da Lei nº 9784/99.

Para Maria Helena Diniz, o critério da especialidade (*lex specialis derogat legi generali*) “visa a consideração da matéria normada, com o recurso aos meios interpretativos. Entre a *lex specialis* e a *lex generalis* há um *quid specie* ou uma *genus au speci*. Uma norma é especial se possuir em sua definição legal todos os elementos típicos da norma geral e mais alguns de natureza objetiva ou subjetiva, denominados especializantes. A norma especial acresce um elemento próprio à descrição legal do tipo previsto na norma geral, tendo prevalência sobre esta, afastando-se assim o *bis in idem*, pois o comportamento só se enquadrará na norma especial, embora também esteja previsto na geral (RJTJSP, 29:303). O tipo geral está contido no tipo especial. A norma geral só não se aplica ante a maior relevância jurídica dos elementos contidos na norma especial, que a tornam mais suscetível de atendibilidade do que a norma genérica” (Conflito de normas, p. 39).

No caso em tela, entendo prevalecer os preceitos da LPI e não os contidos na Lei nº 9784/99, dado ao caráter específico da primeira norma.

Por fim, uma questão não pode passar a despercebida por esta Procuradoria. Refere-se a colocação de película corretiva na petição inicial. O ponto nodal a ser perquirido refere-se ao momento de inserção desta película; se anterior ao depósito ou posterior a este, sendo que nesse último caso, ter-se-ia que indagar que após a mencionada película. Nesse ponto, sugiro a Diretoria de Marcas promova exigência no sentido de que o depositante informe se este procedeu a colocação da predita película, de forma a anular a menção ao subitem 33.

Por esses motivos, deixo de acolher o teor da nota nº 212/03


Ricardo Luiz Sichel
Procurador-Geral