



**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) 2206-3207 – Fax.: (21) 2206-3206

**NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº248/03**

Ref.: Processo: **821800469**

Em, 25-08-2003

**EMENTA- PROPRIEDADE INDUSTRIAL-  
MARCA-** Deferimento de marca em processo  
eivado de vícios deve ser anulado, saneado o  
processo desde do depósito e aproveitadas as  
retribuições recolhidas aos atos  
correspondentes.

Senhor Chefe da DICONS

O Sr. Chefe da DIMSERV solicita a esta Procuradoria que se manifeste sobre se cabe à Diretoria de Marcas anular despacho de deferimento com vistas ao saneamento do presente processo, vez que há erro em fases anteriores ao deferimento.

Conforme a própria Administração reconhece, este processo está eivado de vícios, desde de sua origem, razão pela qual deve a DIRMA anular o despacho do deferimento, sanear todos os atos praticados após o depósito, continuar com o exame, ressaltando-se, que todas as retribuições já recolhidas pela titular deverão ser aproveitadas nos atos correspondentes.

**Maria Dulce Marques Villas Boas  
Procuradora Federal  
Mat. SIAPE 449535  
OAB-RJ 23784**



**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 821800469

Em 25/08/2003

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 248/2003.

Aduzo que esta Procuradoria, nos termos do Parecer INPI/PROC/DICONS/nº 057/02, e da NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 025/2003, manifestou-se sobre a hipótese relativa aos atos anulatórios, razão pela qual a eles me reporto naquilo que aproveitar ao caso em exame.

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 821.800469.

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2003.

Senhora Diretora de Marcas,

O presente processo teve seu trâmite iniciado com o ato de depósito, perante a Delegacia do INPI no Estado da Bahia, em 21 de junho de 1999.

Consoante se verifica do disposto na Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996 (LPI), o depósito de um pedido de registro marcário, atenderá aos seguintes dispositivos legais:

*Art. 155 - O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:*

- I - requerimento;*
- II - etiquetas, quando for o caso; e*
- III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.*

*Parágrafo único - O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento.*



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

*Art. 156 - Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.*

*Art. 157 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.*

Assim, dirigiu-se o depositante ao protocolo do INPI, no Estado da Bahia, efetuou o seu depósito em **21 de junho de 1999**. Mencionado pedido foi aceito pelo INPI que efetivou a sua comunicação, nos termos do artigo 158, *in verbis*:

*Art. 158 - Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.*

Ultrapassado o prazo acima fixado, constada a inexistência de oposição, foi procedido ao exame do pedido, sendo o mesmo deferido em **05 de março de 2003**, nos exatos termos dos artigos 159 e 160 da LPI, que determinam:

*Art. 159 - Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.*



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

*Parágrafo 1o.- Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.*

*Parágrafo 2o.- Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.*

*Art. 160 - Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.*

Constam, indevidamente anexados a contra-capa do processo, petições do depositante, que deveriam, em todo o caso ter sido autuadas e decididas. Entre estas petições verifica-se uma relativa ao pagamento da retribuição referente à expedição do certificado de registro e primeira proteção decenal, protocolada em 14 de março de 2003. De forma a garantir a melhor praxe processual e administrativa, procedi a juntada desses documentos ao presente processo, sugerindo-se que a Dirma os processe na forma como determinado em lei.

Finalizado o exame, pelo menos sob a ótica do administrado, vem a Diretoria de Marcas em expediente datado em 11 de agosto de 2003, aproximadamente 5 meses após o deferimento do presente pedido, a constatar uma série de impropriedades no processamento do pedido. Nesse diapasão pode-se questionar há quem cabe esta responsabilidade. Indubitavelmente não me parece esta recair sobre o administrado, que obteve um direito e este decorreu de processamento, sob ponto de vista adjetivo, impróprio pela Diretoria competente.

A LPI é omissa no que se refere à anulação de atos administrativos praticados pelo INPI. Entretanto, a lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, determina em seu artigo 53:



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

*Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.*

Em uma primeira análise poder-se-ia concluir pela possibilidade de anulação dos atos de deferimento e concessão praticados pelo INPI. Entendo que esse, no presente momento, é inviável, na medida em que a norma legal acima determina o respeito a direitos adquiridos. Este direito, o da titularidade de um registro, adquire-se após o deferimento e com o conseqüente pagamento da retribuição. Anular o presente processo implica em reconhecimento de erro praticado pelo INPI, não podendo ser descartada a imposição eventual de reparação de danos, caso pleiteado pelo titular da marca.

Nesse sentido, impõe-se a transcrição de algumas decisões de nossos Tribunais:

116014721 – ANISTIA – LEI Nº 8.878/94 –  
SERVIDORES DA PORTOBRÁS – PORTARIA  
Nº121/00 – ANULAÇÃO – PORTARIA 121/2000 –  
IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A DIREITO  
SUBJETIVO – 1. De acordo com o art. 54, da Lei nº  
9.784/99 "O direito da Administração de anular os  
atos administrativos de que decorram efeitos  
favoráveis para os destinatários decai em cinco anos,  
contados da data em que foram praticados, salvo  
comprovada má-fé" o que impõe o reconhecimento  
da decadência do direito de a Administração anular o  
ato concessivo de anistia. 2. Conferida ao impetrante  
a anistia por meio de ato administrativo legalmente  
constituído, produzindo reflexos patrimoniais, exsurge  
a inviabilidade de anular tal ato, sem a instauração de  
procedimento administrativo com a aplicação do  
devido processo legal, e amplo direito de defesa. 2. O  
Supremo Tribunal Federal assentou premissa



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

*calcada nas cláusulas pétreas constitucionais do contraditório e do devido processo legal que a anulação dos atos administrativos cuja formalização haja repercutido no âmbito dos interesses individuais deve ser precedida de ampla defesa. (RE 158.543/RS, DJ 06.10.95.). Em conseqüência, não é absoluto o poder do administrador, conforme insinua a Súmula 473. 3. Precedentes. O Superior Tribunal de Justiça, no trato da questão, ao apreciar o ROMS nº 737/90/RJ, 2ª Turma, relatado pelo eminente Ministro Pádua Ribeiro, assentou que: "Servidor Público. Ato Administrativo. Ilegalidade. I – O poder de a administração pública anular seus próprios atos não é absoluto, porquanto há de observar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. II – Recurso ordinário provido." (ROMS nº 737/90, 2ª Turma, DJU de 06.12.93) Mandado de segurança concedido." (MS 5283/DF, Rel. Min. José DELGADO, DJ de 08/03/2000)" 4. Segurança concedida. (STJ – MS 7841 – DF – 1ª S. – Rel. Min. Luiz Fux – DJU 23.09.2002)*

**ADMINISTRATIVO – ATO DA ADMINISTRAÇÃO – NULIDADE DE NOMEAÇÃO DE SERVIDORES CONCURSADOS – DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – Embora seja admitido ao administrador público rever os seus atos quando eivados de ilegalidade, aplicando-se o pensamento constante da súmula 473 do STF, em se tratando de concurso público, cujo trâmite formal aparente se deu em conformidade com os princípios jurídicos aplicáveis, não se tem por viável tal disciplina. É essencial que a autoridade, ao anular ato administrativo, demonstre, no devido processo legal, a nulidade ensejadora da**



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

anulação. A declaração de nulidade de ato de nomeação de servidor, provido mediante a realização de concurso público, devidamente homologado pela autoridade competente, impõe a formalização de procedimento administrativo em que sejam assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda que o servidor esteja em fase de estágio probatório. (TJMG – AC 000.266.761-6/00 – 7ª C.Cív. – Rel. Des. Wander Marotta – J. 16.09.2002)

Origem: TRF - PRIMEIRA REGIÃO

Classe: REO - REMESSA EX-OFFICIO -  
01000053827

Processo: 200001000053827 UF: DF Órgão

Julgador: PRIMEIRA TURMA

Data da decisão: 25/04/2000 Documento:  
TRF100095950

Fonte DJ DATA: 15/05/2000 PAGINA: 87

Relator(a) JUIZ LUCIANO TOLENTINO AMARAL

Decisão NEGAR proviemento à remessa oficial, por unanimidade.

*Ementa*

ADMINISTRATIVO - ENSINO SUPERIOR -  
REPROVAÇÃO POR INFREQÜÊNCIA DETECTADA  
SOMENTE NO MOMENTO DA EXPEDIÇÃO DA  
"DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO" -  
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE -  
SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA  
CONFIRMADA.

1 - Em sendo a lógica do direito a lógica do bom senso, não se pode sacrificar um direito conquistado ou uma liberdade do indivíduo, sem qualquer benefício para o interesse público; ou sem que haja



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

*uma necessidade ou interesse público iminente a atender.*

*2 - A Administração Pública "pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais" (Súmula nº 473/STF), devendo agir com eficiência, obedecendo ao princípio da legalidade, sem esquecer-se, porém, de outro princípio, qual seja, o da razoabilidade.*

*3 - In casu, houve violação ao princípio da razoabilidade, não se justificando declarar o aluno reprovado, por ter faltado às aulas uma vez além do limite permitido, somente no momento em que ele requereu a "Declaração de Conclusão do Curso" para colar grau, pois ele já tinha sido considerado aprovado na disciplina há dois anos.*

*4 - Remessa Oficial não provida.*

*5 - Peças liberadas pelo Relator aos 04/05/2000 para a publicação do acórdão.*

*Data Publicação 15/05/2000*

Portanto, não é crível que o depositante seja penalizado por um erro do INPI, em especial se observado o longo tempo do processamento do presente pedido, onde não consta a apresentação de uma oposição.

O intérprete da norma legal não deve se ater à letra fria da lei, mas igualmente vislumbrar o seu espírito. A LPI objetiva a celeridade do exame de pedidos marcários, tendo suprimido, em relação a lei anterior (Lei nº 5772/71) fases do processamento e possibilidades de recurso. Entretanto, os ditames previstos em lei não encontram eco na praxe administrativa, como se verifica no presente caso.

Uma vez deferido o pedido de registro, paga a retribuição devida para a expedição do certificado, encerra-se, para o INPI, o



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

procedimento administrativo, que somente pode ser reaberto nos limites do processo administrativo de nulidade.

Admitir a simples declaração de nulidade e a formulação de exigências relativas ao pagamento da retribuição inicial e falta de preenchimento de um campo da petição inicial de depósito de marca, implicaria em impor ao depositante pelo menos 3 (três) anos a mais de espera na concessão de um direito. Somente a mera expectativa desse embaraço implicaria, em meu entender, em um desmedido e desproporcional transtorno para o depositante. Por outro lado, não se pode deixar de aventar das conseqüências de uma eventual perda de prazo ou falha no cumprimento de exigência, com o conseqüente arquivamento de um pedido de registro, cujo pagamento da retribuição final já ocorreu.

Trata-se, portanto, de no mínimo uma série de equívocos que merecem o pronto saneamento por parte da Administração do INPI, razão pela qual estou extraindo cópia de inteiro teor do presente processo, remetendo cópia desse entendimento à Presidência do INPI, com a sugestão de encaminhamento à Auditoria Interna, em face de suas competências regimentais.

Assim, concluo pela impossibilidade legal da anulação pretendida, cabendo, quando muito, a expedição de exigência para que o depositante apresente comprovação de que é microempresário. A eventual falta de comprovação implicará no reconhecimento de lesão ao erário por quem responsável pelo controle das retribuições, não cabendo, nesta fase processual, qualquer outro procedimento em face do depositante.

Por esses motivos, não acordo com o teor da Nota INPI/PROC/DICONS Nº 248/03.

  
Ricardo Luiz Sichel  
Procurador-Geral