



**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/Nº 12/04

Ref.: Processo: 5240000 821493191

Em , 08-01-04

**EMENTA-PROPRIEDADE
INDUSTRIAL- MARCA**

Deferimento de pedido de registro de marca eivado de vícios, reconhecidos pela Administração deve ser anulado. Contudo, face o concurso da Administração para a situação, deve ser devolvida a retribuição paga pela expedição do Certificado de Registro.

Sr. Chefe da DICONs.

O Sr. Chefe da DIMSERV solicita a esta Procuradoria orientação sobre a pertinência da Diretoria de Marcas de Anular despacho de deferimento com vistas a reexame de transferência de marca e se tal entendimento poderá ser aplicado a casos análogos.

Examinando os autos verifico que o pedido de registro da marca "QUALITY CLEANERS" foi formulado por KANAN IMPORT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, para serviços de lavanderia e tinturaria, sendo depositado em 14-07-99.

Na declaração de atividade, apesar de extremamente diversificada, não consta a de serviços de lavanderia e tinturaria.

67

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Em 18 de fevereiro de 2000, a empresa "QUALITY CLEANERS", pede a anotação de transferência da marca em tela para o seu nome anexando nas fls. 9, documento e Cessão e Transferência, datado de 7-10-1999.

Anexa aos autos, nas fls. 14, o Contrato Social da empresa "QUALITY CLEANERS.", datado de 22-06-99, cujo objeto é prestação de serviços de lavanderia e tinturaria.

Em primeiro lugar quero alertar, que estender entendimentos a casos análogos, nem sempre é maneira correta de procedimento jurídico ou administrativo, pois nem sempre o que é parecido é igual.

No caso vertente, o pedido de registro da marca "QUALITY CLEANERS!", formulado pela empresa KANAM Import Comercio Importação e Exportação Ltda, deveria ter sido rejeitado de plano pela DIRMA, em virtude de contrariar frontalmente o parágrafo primeiro do art.128 da LPI que diz textualmente:

"Art. 128 – Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º - As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo" *à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.*"

Ora, o objeto social da empresa nas fls.12/13, já, inclusive alterado, apresenta uma abrangência de 30 atividades diversas, das quais não consta aquela para qual a marca foi requerida.

Portanto ato administrativo está eivado de vício, desde de sua origem, devendo, portanto a DIRMA, indeferir o pedido, conseqüentemente anular todos os despachos publicados com relação a este pedido, ficando, portanto prejudicado todo o processo.

Por essa razão não também que se falar em transferência de pedido de registro de marca concedido contrario a lei atual vigente, já que é nulo, não gerando nenhum efeito contra terceiros.

63

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Aliás, o mesmo procurador e titular depositaram o pedido nº 822017016 de registro da marca QUALITY CLEANERS, em 23-02-2000, sendo que este novo pedido, consta na declaração de atividade, que a sociedade terá por objetivo a prestação de serviços de lavanderia e tinturaria (fls. 02 proc. 822017016).

Observo que, nas fls. 14, antes portanto, do depósito do pedido de registro objeto desta consulta, foi anexado aos autos, o contrato social da empresa CLEANERS LTDA., firmado em 22-06 - 1999, cujo objetivo estabelecido na cláusula quarta, era a prestação de serviços de lavanderia e tinturaria., o próprio titular, VICTOR HUGO CANAN era um dos sócios, com poder para representar a sociedade.

Não há esclarecimento, do por quê, de não ter constado na declaração de atividade, bem como não ter sido anexado na época, o documento hábil, que comprovava a compatibilidade entre a marca pedida e seu efetividade de seu exercício.

Da mesma maneira causa-me estranheza, que o processo em épocas contemporâneas tenha tido seguimento normal, com interposição de petições, quando já havia sido, novo pedido de registro da mesma marca depositado, pelo titular anterior e seu procurador, principalmente, porque me parece latente que ambos, ao depositar novamente a marca reconhecem implicitamente, que o depósito anterior não era lícito.

Não se trata aqui de um ato administrativo anulável e sim *nulo*, conforme doutrina de diversos juristas, dentre outros Oswaldo Bandeira de Mello, in "Princípios Gerais de Direito Administrativo" Ed. Forense, Vol, I, 1ª ed., 1969, p. 576/579, que traz importantes esclarecimentos no que concerne a diferenciação entre atos administrativos nulos e anuláveis, nos comentários que tece acerca das invalidades que podem contaminar os atos administrativos:

"A invalidade decorre sempre da violação de uma norma jurídica, que faz acarretar essa consequência. Pressupõe a prática de ato administrativo contrário à lei, tendo em vista fatos contemporâneos a sua emanção e então, os seus efeitos ficam perturbados, ante essa normalidade.....

Será nulo quanto à capacidade da pessoa se praticado o ato por pessoa jurídica sem atribuição, por órgão absolutamente incompetente, ou por agente usurpador da função. **Será nulo** quanto ao objeto, se ilícito ou impossível por ofensa frontal à lei, ou nele se verifique o exercício de direito de modo abusivo...

Ao contrário, será simplesmente **anulável**, quanto a capacidade da pessoa, se praticado por agente incompetente, dentro do mesmo órgão especializado, uma vez o ato caiba, na hierarquia, ao superior. Outrossim, será tão-somente anulável o que padeça de vício de vontade decorrente de erro, dolo, coação moral ou simulação.

69

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Assim, completando tal pensamento a eminente Jurista Maria Silvia di Pietro , in "Direito Administrativo", 5ª edição, 1995, Ed. Atlas, p.201/205, diante da análise acima, explicita quando um ato administrativo deve ser reputado nulo ou anulável, de acordo com a possibilidade de ser ou não convalidado:

".... o critério decisivo para distinguir os tipos de invalidade reside na possibilidde ou impossibilidade de convalidar-se o vício do ato. Os atos nulos são os que não podem ser convalidados e entram nessa categoria:

- a) os atos que lei assim declare;
- b) os atos em que e materialmente impossível a convalidação, pois se o mesmo conteúdo fosse novamente produzido seria reproduzida a invalidade anterior; é o que ocorre com os vícios relativos ao objeto, á finalidade , ao motivo , á causa.

São anuláveis:

- a) os que a lei assim declare;
- b) os que podem ser praticados sem vícios; é o caso dos atos praticados por sujeito incompetente, com vício de vontade, com defeito de formalidade.....

Quando o vício seja sanável ou convalidável, caracteriza-se de nulidade relativa; caso contrário, **a nulidade é absoluta.** (grifos nossos).

Tal é a posição sustentada por Régis Fernandes de Oliveira, in "Ato Administrativo" São Paulo, RT, 1978, a saber: ao administrador sempre cabe reconhecer a nulidade de algum ato, desde que praticado com vício, bem como decretar-lhe a nulidade , já que qualquer deles é incompatível com a indisponibilidade do interesse público."

È verdade que o examinador da DIRMA cometeu um erro crasso ao deferir o pedido da marca aqui aventada, mas também é verdade que o procurador do titular , não poderia deixar de conhecer a regra contida no parágrafo primeiro do art. 128 da Lei da Propriedade Industrial, ou seja, a compatibilidade da marca requerida com atividade exercida pelo requerente.

Ocorre que muito embora tenha sido acionada a máquina administrativa , a Autarquia não poderia ter concedido a aludida marca , via de consequência , publicado despacho para expedição do Certificado de Expedição e Proteção ao 1º decênio, razão pela qual entendo que a retribuição já paga pela sua expedição, fls.56/57, deve ser devolvida ao usuário, pois do contrário, a Administração estará incorrendo em locupletação ilícita.

7

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

Contudo, para tanto, deve a DIRMA, observar o disposto no Parecer/INPI/PROC/DICONS/Nº 006/98, cujo inteiro teor anexo ao presente segundo o qual é requisito essencial para conferir poderes ao procurador que pleitear devolução de restituição paga, que conste do instrumento de mandato poderes específicos para receber e dar quitação.

Era o que tinha a dizer sobre o questionamento aqui aventado.

Maria Dulce Marques Villas Boas

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

71 12
①

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº006/98

Da: Proc/Dicons
Para: Cofin/Serfin

Em, 31/08/98

Ementa: É requisito essencial para conferir poderes ao procurador que pleitear devolução de restituição paga, que conste do instrumento de mandato poderes específicos para receber e dar quitação.

Ref.: Proc. nº 000603/98
(815169728)

Em razão do contido no MEMO/INPI/DAG/COFIN/SERFIN/Nº 058/98, tem-se a esclarecer o que se segue:

Após examinar a presente questão, verifica-se de plano que deve ser formulada exigência para que o interessado substitua a procuração constante dos autos (fls. 08), uma vez que da referida peça não constam, dentre os poderes ali conferidos, os exigidos legalmente para tal fim, considerando-se que o objeto do pedido a ser analisado é a devolução de retribuição paga.

Tal exigência tem em vista o contido no § 1º e “caput” do art. 1295 do Código Civil, que preceitua: “o mandato em termos gerais só confere

MS

poderes de administração e, para a prática de quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos”.

Aplica-se, ainda que analogicamente, em prol desta assertiva o estatuído na lei adjetiva civil, no art. 38, que dispõe: “ a procuração geral para o foro, conferida por instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, salvo para receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o que se funda a ação, receber e dar quitação e firmar compromisso”.

Outrossim, há que se exigir também, que conste do referido instrumento a firma reconhecida, por ser condição essencial a sua validade em relação a terceiros, previsão esta estabelecida pelo § 3º, do art. 1.289 do Código Civil ou, em se tratando de cópia-xerox, que seja devidamente autenticada.

Por derradeiro, vislumbra-se uma outra alternativa, que é a possibilidade de o interessado apresentar ao servidor do INPI o original da procuração acompanhada da referida cópia, pois o mesmo poderá autenticá-la por estar investido de fé-pública, nos moldes do Memo/INPI/Proc. nº 074, de 03 de agosto de 1993.

Face ao exposto, sugiro que tão logo seja cumprida satisfatoriamente a exigência a ser formulada pela Diretoria de Marcas, no sentido de que seja aperfeiçoado o instrumento procuratório, deve o processo em apreço retornar à Procuradoria para que, finalmente, seja exarada a decisão de mérito.

Handwritten mark

À consideração superior.

Marcia Affonso Moura
Márcia Affonso Moura

De acordo
Assinatura
Em, 01/09/98

MAURO SODRÉ MAIA
Diretor de Defesa do Consumidor



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 821493191

Em 08/04/2004

Vem a esta chefia a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 012/2004.

Cuida-se de NOTA produzida no mister de dar resposta à consulta formulada pela Diretoria de Marcas à fl. 65, posta em termos onde se indagou sobre a pertinência jurídica de se promover a anulação do deferimento da marca em questão para reexame da anotação de transferência de titularidade antes verificada, porquanto cedida por cessionário que não demonstrou possuir a atividade lícita e compatível com os serviços pelo signo distinguido.

Vistos, passo a me pronunciar em manifestação decisória no âmbito desta Consultoria.

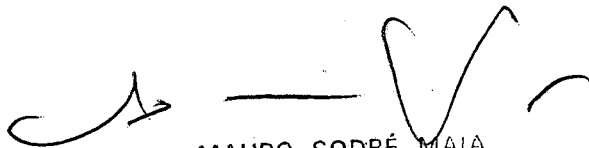
Comungo com o entendimento assinado na referida Nota, relacionado aos efeitos do ato administrativo nulo.

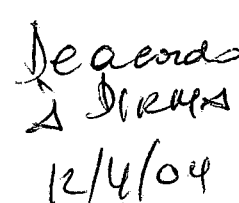
Todavia, no presente caso, onde um pedido de marca já veio de ser deferido pela autarquia e operou-se o chamamento do interessado para pagamento de preço público corresponde à expedição de certificado de registro da marca, não me parece que tal entendimento possa aqui ser aplicado com distanciamento do procedimento administrativo específico, no caso, aquele fixado no artigo 168, e seguintes da Lei 9.279/96.

Assim, parece-me que melhor caminhará a administração se, com obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, promovesse, dentro do pertinente processo administrativo de nulidade, a discussão relativa à legalidade da marca em questão.

Por tal motivo, acordo em parte com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 012/2004.

À consideração do senhor procurador-geral.


MAURO SODRÉ MAIA
Chefe da Divisão de Consultoria
PROC/DICONS


12/4/04
RICARDO LUIZ STICHEL
Procurador-Geral
Port./MCI / n.º 094/08