



**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/Nº28/04

Ref.: Processo 52400.002620/03

Em, 15/01/04

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESCUMPRIMENTO DE DESPACHO DA PRESIDÊNCIA ADOTADO COM BASE EM NOTA DA PROCURADORIA. A DEINPI/SP QUESTIONA ENTENDIMENTO EXPOSTO NAS NOTAS Nº 351 E Nº 300. PELA RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA NOTA Nº 351 E PELO IMEDIATO CUMPRIMENTO DO DESPACHO DA PRESIDÊNCIA.

Senhor chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de consulta formulada pela DEINPI/SP sobre o procedimento a ser adotado em face dos posicionamentos exarados nas NOTAS/INPI/PROC/DICONS/Nº 351 e 300/03.

A empresa Múltipla Marcas e Patentes S/C LTDA enviou correspondência ao INPI informando que petições apresentadas em processo de registro de marca teriam sido devolvidas, fazendo-se ainda a exigência de que fossem apresentadas em três vias.

103

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

Ao analisar o processo, o entendimento adotado pela Procuradoria foi no sentido de que, desde que as petições fossem apresentadas em três vias, elas deveriam ser recebidas como tempestivas.

A Presidência do INPI enviou o processo à DEINPI/SP para cumprir o que fora sugerido pela Procuradoria Federal – INPI. Entretanto, a DEINPI/SP questionou o entendimento adotado pela Procuradoria, aduzindo, em síntese, que o art. 158, § 1º, da LPI não se aplicaria ao caso, que a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº300/03 se refere a outro assunto, que teria apenas cumprido o Manual de Usuário.

Feito o breve relatório, passo a opinar.

Cabe anotar, inicialmente, que o processo, depois de examinado pela Procuradoria Federal – INPI, retornou à DEINPI/SP com despacho da Presidência no sentido de que fosse cumprido o entendimento exposto nas Notas desta Procuradoria. Em sendo assim, não seria cabível qualquer outro questionamento sobre os mesmos fatos, mas tão-somente o cumprimento do despacho.

No caso, ratifico o entendimento apresentado na NOTA nº 351. Com efeito, ao devolver as petições apresentadas nos autos de oposição, tendo por base a ausência de três vias, a DEINPI/SP adotou procedimento irregular, pois muito embora as petições devam ser realmente apresentadas em três vias, o art. 220 da LPI dispõe que **“o INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis”**. Dessa

104

forma, as petições poderiam ter sido protocoladas, fazendo-se exigência de que fossem apresentadas as vias que faltavam, no prazo previsto no art. 158, § 1º, visto que, ao ser interposto oposição a pedido de registro de marca, o depositante tem o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar manifestação. Em sendo assim, o § 1º do art. 158 da LPI é plenamente aplicável ao caso sub examine.


Quando à alegação de que a DEINPI/SP não teria competência para publicar exigência nem notificar o usuário, esta questão deve ser resolvida no âmbito administrativo: se a DEINPI/SP não tem competência para publicar exigência ou enviar notificações, deverá solicitar à Diretoria de Marcas e Indicações Geográficas que pratique tais atos. Note-se, entretanto, que a publicação de exigência para apresentar a 3ª via de manifestação à oposição ou mesmo a simples notificação do usuário são atos que se encontram dentro do conceito de **exame formal preliminar**, podendo muito bem ser praticados pela DEINPI/SP. Melhor dizendo: são poderes implícitos à competência conferida à DEINPI/SP. Se à DEINPI/SP foi conferida tal competência, obviamente, aquela Delegacia possui os poderes necessários ao seu exercício, inclusive o de fazer as exigências necessárias quando do exame formal preliminar dos pedidos de registro de marcas, oposições etc...

Finalmente, percebe-se que o procedimento da DEINPI/SP foi de tal forma irregular que nem ao menos possui meios de provar a seguinte alegação: *“Outrossim vimos esclarecer que a devolução foi feita não em último dia de prazo, mas sim, com folga suficiente para que o usuário*

Serviço Público Federal
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

pudesse fazer as devidas correções" (fls. 100), uma vez que a exigência foi, de forma inusitada, manuscrita no alto das petições e ainda sem qualquer identificação do servidor que praticou tal ato.

À vista do exposto, opino no sentido de que a Procuradoria ratifique o entendimento exposto na NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº351/03 e que a Presidência determine o imediato cumprimento do despacho de fls. 98.


ERASMO LOPES DE SOUZA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 1051086

De acordo.

À Sr. Procurador-geral.

Em 22.09.2004



MAURO SODRÉ MAIA
Chefe da Divisão de Consultoria
PROC/DICONS

*De acordo
À DE INPI/JP*

26/1/04