



**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

Procuradoria Jurídica
Fls. _____

Rubrica

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 300/04

Ref.: Processo **819753408**

Em, 19/07/2004

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. GUIA DE RECOLHIMENTO BANCÁRIO EM QUE FOI FEITA ERRÔNEA INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA RESTRIBUIÇÃO PAGA.

A nulidade do depósito do pedido de 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, nos termos do art. 130, da Lei nº 9.279/96, 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 extirpadas do conjunto de bens do depositante independentemente da instauração do regular processo administrativo sob a égide do contraditório e da ampla defesa, devendo-se adotar, para tanto, seguindo orientação fixada pelo Sr. Procurador-Geral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial ao apreciar a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 212/03, os dispositivos veiculados pela Lei nº 9.279/96 aplicáveis, pois, para declarar a nulidade dos atos administrativos praticados antes e depois da concessão do registro

Senhora Chefe Substituta da Divisão de Consultoria:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Procuradoria Jurídica
Fls. _____
Rubrica _____

Vem a esta Procuradoria Federal, órgão vinculado à Advocacia-Geral da União, nos termos dos arts. 9º, *caput*, e 10, da Lei nº 10.480/02, consulta, de fl. 85, formulada pela Diretoria de Marcas, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, mediante a qual indaga se a declaração de nulidade do registro nº 819753408 da marca WELL MATE ocorreu de forma regular, destacando as informações, de fls. 78/79, prestadas por Cavalcanti e Cavalcanti Advogados, representantes do titular da marca.

02. Para um melhor deslinde da questão, faz-se preciso traçar breve relatório dos atos anteriores à presente consulta.

03. De início, cumpre registrar que a DIRMA/DIRING, à fl. 47, elaborou consulta dirigida à COFIN para que fosse confirmado o recolhimento das quantias referentes às guias de recolhimento, de fls. 03, 12, 17, 33, em proveito do INPI. A Sra. Chefe do SERCONT, à fl. 48, constatou que não fora identificado o pagamento da guia de recolhimento, acostada à fl. 03, no Sistema de Arrecadação-SINPI e no Extrato Bancário em anexo.

04. Solicitada, pela DIRMA/DIMSER, nova pesquisa junto ao banco arrecadador, a Coordenação de Finanças, à fl. 71, retificando as informações anteriores, atestou que as quantias relativas às guias de depósito bancário nº 30.020.335.896-0 (fl. 03), 30.020.005.697-1 (fl. 17) e 30.021.111.499-4 (fl. 33) foram devidamente recolhidas, não havendo contudo prova do crédito, em favor do INPI, indicado pela guia de recolhimento nº 92.299.724.105-3 (fl. 12), na qual aponta-se como beneficiário a sociedade A W ROSSI & CIA LTDA .

05. Juntado, à fl. 74, espelho do despacho publicado em 06.01.2004, na RPI nº 1722, o qual assevera que o deferimento do registro de marca foi declarado nulo “tendo em vista a declaração, pela COFIN, de que o valor da guia de depósito foi recolhido à conta de terceiros e não à do INPI.”, apontando como fundamento jurídico o art. 155, III, c/c art. 219, III, da Lei nº 9.279/96.

06. Em mensagem enviada por fax à Diretoria de Marcas, cuja cópia foi juntada às fls. 78/79, Cavalcanti e Cavalcanti Advogados afirmam que:

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

Procuradoria Jurídica
F's. _____
Rubrica _____

“A marca em referência foi depositada perante o DEINPI/SP, em 31 de março de 1997, tendo naquele momento como procurador, a empresa Goldstar Patentes e Marcas S/C Ltda., tendo sido outorgado poderes a este procurador no ano de 1999, momento no qual pagamos as taxas finais para a concessão da marca.

Conforme informação que nos foi passada pela própria Goldstar, o INPI, no ano de 1997, emitiu uma série de guias de recolhimento, que foram vendidas na Delegacia de São Paulo, onde em lugar de constar como “cedente” o INPI, constava a empresa “A W Rossi & Cia. Ltda.”, com o respectivo número de conta corrente.

Em função disto, todas as retribuições que forma pagas utilizando-se estas guias de recolhimento (fornecidas pelo INPI), não tiveram o crédito na conta corrente desta Autarquia, o que neste momento está ocasionando o arquivamento de nossa marca por falta de pagamento da taxa de depósito, sem nenhuma culpa do titular da marca, pois utilizou-se a guia fornecida pelo INPI.”

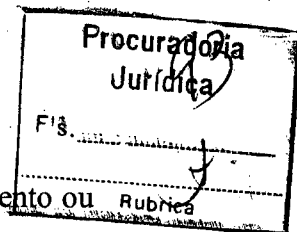
07. Em resposta ao pedido de esclarecimentos pedidos pela Sra. Diretora de Marcas, a Delegada Substituta do DEINPI/SP elaborou memorando, de fl. 86, no qual informa que:

“Com referência ao MEMO/Nº 187/04 da DIRMA, esclarecemos a V.Sa. que apesar do pedido de registro nº 819.753.408 ter sido protocolado em São Paulo; infelizmente, não temos argumentos paupáveis para garantir que a guia de recolhimento em questão foi entregue por esta Delegacia de São Paulo; apesar que, houve uma época que o Banco do Brasil, nos enviou misturadas com as do INPI algumas guias em nome desta empresa, W. ROSSI.”

I – DO DIREITO

08. A Diretoria de Marcas, ao tentar definir quais deveriam ser as providências cabíveis no âmbito administrativo, procurou adotar o opinamento exarado por essa Procuradoria Federal na NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 91/2003 e na NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 94/2003. Observo, no entanto, que tais pareceres

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL



foram emitidos em hipóteses nas quais apurou-se que houve suposto aproveitamento ou falsidade de guia bancária de recolhimento de valor em benefício do INPI, o que, s.m.j, não retrata a questão versada nesses autos.

09. Do exame dos documentos reunidos, não exsurge alegação de suposta falsidade da guia de recolhimento juntada à fl. 12, contudo é debatido se o depositante incorreu em erro por descuido próprio ou se algum agente da autarquia colaborou para que houvesse o equívoco argüido pelo particular, o qual alega que foram os servidores do INPI que entregaram ao depositante guia com a errada identificação do beneficiário da retribuição.

10. Primeiramente, impende de observação o fato de que, no presente processo, houve o depósito do pedido de registro, não havendo ainda a sua concessão. Tal situação jurídica não confere ao depositário 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 respectivo certificado. 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.”

11. No entanto, a nulidade do registro do pedido de depósito 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,

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

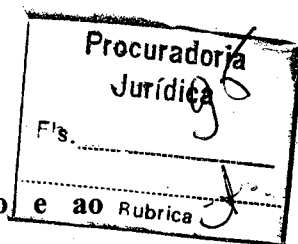
Procuradoria Jurídica
Fis.
Rubrica

uma vez que é assegurado, ao depositante do pedido de registro da marca, nos termos do art. 130, da Lei nº 9.279/96, 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 extirpadas 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, seguindo orientação fixada pelo Sr. Procurador-Geral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial ao apreciar a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 212/03, os dispositivos veiculados pela Lei nº 9.279/96 aplicáveis, pois, para declarar a nulidade dos atos administrativos praticados antes e depois da concessão do registro.

12. Ademais, os incisos LIV e LV, do artigo 5º, da Constituição da República de 1988, impedem que o dever de declarar a nulidade de atos administrativos inválidos seja cumprido pela Administração Pública sem que se obedeça ao balizamentos impostos pelos princípios do devido processo legal e do contraditório, comandos constitucionais cuja aplicação não se submete ao alvitre do agente do Poder Público. Decerto, tais diretrizes são especialmente inafastáveis frente aos atos ampliativos "que aumentam a esfera de ação jurídica do destinatário"¹ e tocam, de forma mais próxima, o âmbito da segurança jurídica do administrado que empreendeu uma série de relações, fundadas na confiança advinda da declaração veiculada por aquele ato administrativo capaz de estender a sua órbita patrimonial, que não podem ser defenestradas antes de lhe ser oportunizado o exercício de seu direito de defesa.

13. Neste sentido, cumpre registrar orientação assente no Supremo Tribunal Federal a qual assinala que: "**Tratando-se da anulação de ato administrativo cuja formalização haja repercutido no campo de interesses individuais, a anulação não prescinde da observância do contraditório, ou seja, da instauração de processo administrativo que enseje a audição daqueles que terão modificada situação já alcançada. Presunção de legitimidade do ato administrativo praticado, que não**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL



pode ser afastada unilateralmente, porque comum à Administração particular" (RE 158543/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 06.10.95, p. 33135).

14. Outrossim, sobressai do exame dos autos ponto importante que não pode ser ignorado na análise a ser empreendida quanto à manutenção do ato guerreado. De fato, o representante do depositário do pedido de registro da marca sustenta que o recolhimento do valor devido ao INPI não ocorreu de modo escorreito porque servidores da autarquia teriam entregue a usuários guias de recolhimento em que era indicada, como beneficiária das retribuições a serem pagas, pessoa jurídica de direito privado não integrante da Administração Pública. Conquanto tais informações não sejam expressamente acatadas pela Delegacia do INPI no Estado de São Paulo, restou confirmado que o Banco do Brasil S.A teria repassado àquela Delegacia guias de recolhimento em que havia sido impresso, no campo destinado à indicação do beneficiário do depósito, o nome da sociedade "A W ROSSI & CIA LTDA". A eventual veracidade de tais fatos demanda especial cautela dessa autarquia federal ao proceder ao exame de nulidade dos atos referentes a depósitos de pedidos de registro de marcas que sejam tidos como inválidos por não ter ocorrido o pagamento das retribuições devidas, porquanto, além da instauração do processo administrativo, sob a égide do devido processo legal e do contraditório, deverá ser apurado se o particular detinha adequado conhecimento para reconhecer a irregularidade formal das guias de recolhimento ou se, tendo suficiente experiência, obteve proveito com os equívocos cometidos pelo servidores da autarquia, o que, decerto, exigirá que tal julgamento esteja inspirado pelo princípio da boa fé.

15. Embora reconheça-se que uma dos aspectos da boa-fé objetiva esteja associado ao brocardo latino "*nemo potest venire contra factum proprium*", deve-se, igualmente, acentuar que tal princípio está intrinsecamente voltado, no Direito Privado, aos contratos comutativos, sendo açodado o seu simples traslado para o complexo sistema de sujeições e prerrogativas do Direito Administrativo. Neste campo, "segundo os cânones da lealdade e da boa-fé, a Administração haverá de proceder em relação aos administrados com sinceridade e lhanza, sendo-lhe interdito qualquer comportamento

¹ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17ª edição. Malheiros Editores:

Handwritten initials or a signature in the bottom right corner of the page.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

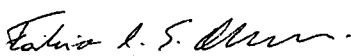
Procuradoria Jurídica
F/s. _____
Rubrica _____

astucioso, eivado de malícia, produzido de maneira a confundir, dificultar ou minimizar o exercício de direitos por parte dos cidadãos.”² Destarte, cabe a essa Procuradoria recomendar ao administrador especial dever de cautela ao apreciar eventual nulidade do depósito, sendo aconselhável franquear ao destinatário do ato, dentro dos limites legais, todas as possibilidades para que o ato administrativo seja convalidado antes da sua retirada.

II – CONCLUSÃO

16. Ante o exposto, opino que seja revista a decisão que declarou a nulidade do depósito do pedido de registro da marca “WELL MATE” a fim de que, primeiramente, nos termos do art. 157, *caput*, da Lei nº 9.279/96, o INPI estabeleça as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em cinco dias, sob pena de ser considerado inexistente o pedido. Caso, no quinquídio assinalado, o depositante conteste a exigência formulada pelo INPI, opino, seguindo, neste ponto, a orientação fixada pelo Sr. Procurador-Geral do INPI por ocasião do exame da NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 212/03, que seja instaurado processo administrativo de nulidade, nos termos dos arts. 168 a 172, da Lei nº 9.279/96.

À superior consideração.


FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 1.380.374

São Paulo, 2004, p. 390.

² MELLO, Celso Antônio Bandeira de Mello. *op. cit.*, p. 109.

Procuradoria
Jurídica
F's. 9
Rubrica



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Divisão de Consultoria

Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 819753408.

Em 26.07.2004.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 300/2004.

À consideração do Senhor Procurador-Geral.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

DE ACORDO
D. DIRMA
Em 21.03.2005

Mauro Sodré Maia
Procurador-Geral em exercício
Mat. SIAPE 449801