



**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 Is 64 Rubrica
--

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 331/04

Ref.: Processo **819851159**

Em, 09/08/2004

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OPOSIÇÃO TEMPESTIVA. EQUÍVOCO ADMINISTRATIVO NA FORMAÇÃO DOS AUTOS. DIREITO DO PARTICULAR DE TER A SUA PRETENSÃO APRECIADA.

Senhora Chefe da Divisão de Consultoria:

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. 59, formulada pela Diretoria de Marcas, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, mediante a qual indaga se é aplicável, à hipótese versada nos autos, a orientação firmada na NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 035/89 ou se a concessão do registro de marca e o seu deferimento devem ser declarados nulos para que seja refeita a republicação da notificação de oposição, uma vez que a Petição 051299, de 03/12/1997, foi juntada após a concessão do registro da marca.

I – DO DIREITO

01. O pedido para concessão do registro da marca MATTINALAT, formulado por Laticínios Matinal LTDA., teve a comunicação de seu depósito publicada na RPI 1403, de 21 de outubro de 1997. Em 03 de dezembro do mesmo ano, Itamaraty Indústria e

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Procuradoria
Jurídica
65
Rubrica

Comércio S/A ofereceu oposição, de fls. 55/58, que, no entanto, restou inapreciada, tendo sido somente juntada aos autos após a concessão do registro da marca MATTINALT (fl. 50).

02. Verifica-se, portanto, que a apresentação do pedido de oposição foi tempestivo (art. 158, *caput*, da Lei nº 9.279/96), uma vez que entre a publicação da sua comunicação e o oferecimento do respectivo protesto transcorreu lapso temporal inferior a 60 (sessenta) dias, inviabilizando, portanto, a aplicação do posicionamento adotado na NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 035/89. Destarte, ante a impossibilidade de penalizar o direito de o particular ter sua oposição apreciada por equívoco administrativo na formação dos autos do processo, faz-se mister, como consectário do direito de defesa assegurado pela Lei Maior (art. 5, LV) e pelo art. 2º, parágrafo único, VIII, da Lei nº 9.784/99, garantir que Administração analise a procedência de seus argumentos e ao final decida quanto à sua pertinência. Para melhor ilustrar o ponto, transcrevo excerto do voto vencedor proferido pelo Min. Gilmar Ferreira Mendes em julgamento do MS 24268 (Informativo do STF 343):

"Assinale-se, por outro lado, que há muito vem a doutrina constitucional enfatizando que o direito de defesa não se resume a um simples direito de manifestação no processo. Efetivamente, o que o constituinte pretende assegurar - como bem anota Pontes de Miranda - é uma pretensão à tutela jurídica (Comentários à Constituição de 1967/69, tomo V, p. 234). Observe-se que não se cuida aqui, sequer, de uma inovação doutrinária ou jurisprudencial. (...) Não é outra a avaliação do tema no direito constitucional comparado. Apreciando o chamado "Anspruch auf rechtliches Gehör" (pretensão à tutela jurídica) no direito alemão, assinala o Bundesverfassungsgericht que essa pretensão envolve não só o direito de manifestação e o direito de informação sobre o objeto do processo, mas também o direito de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão incumbido de julgar (Cf. Decisão da Corte Constitucional alemã -- BVerfGE 70, 288-293; sobre o assunto, ver, também, Pieroth e Schlink, Grundrechte - Staatsrecht II, Heidelberg, 1988, p. 281; Battis, Ulrich, Gusy, Christoph, Einführung in das Staatsrecht, 3a. edição, Heidelberg, 1991, p. 363-364). Daí

afirmar-se, correntemente, que a pretensão à tutela jurídica, que corresponde exatamente à garantia consagrada no art. 5º LV, da Constituição, contém os seguintes direitos: 1) direito de informação (Recht auf Information), que obriga o órgão julgador a informar à parte contrária dos atos praticados no processo e sobre os elementos dele constantes; 2) direito de manifestação (Recht auf Äusserung), que assegura ao defendente a possibilidade de manifestar-se oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes do processo; 3) direito de ver seus argumentos considerados (Recht auf Berücksichtigung), que exige do julgador capacidade, apreensão e isenção de ânimo (Aufnahmefähigkeit und Aufnahmebereitschaft) para contemplar as razões apresentadas (Cf. Pieroth e Schlink, Grundrechte - Staatsrecht II, Heidelberg, 1988, p. 281; Battis e Gusy, Einführung in das Staatsrecht, Heidelberg, 1991, p. 363-364; Ver, também, Dürig/Assmann, in: Maunz-Dürig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 103, vol IV, no 85-99). Sobre o direito de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão julgador (Recht auf Berücksichtigung), que corresponde, obviamente, ao dever do juiz ou da Administração de a eles conferir atenção (Beachtenspflicht), pode-se afirmar que envolve não só o dever de tomar conhecimento (Kenntnisnahmepflicht), como também o de considerar, séria e detidamente, as razões apresentadas (Erwägungspflicht) (Cf. Dürig/Assmann, in: Maunz-Dürig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 103, vol. IV, no 97).” (grifos meus).

03. Contudo, para que o titular da marca, cujo registro já foi concedido (MATTINALAT), não seja prejudicado pelo equívoco administrativo, sugiro que seja inicialmente apreciada a oposição apresentada – antecedida pela sua correspondente publicação - e, somente se acatada a argumentação nela expendida, seja declarado nulo o registro deferido.



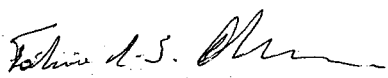
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Procuradoria Jurídica Is: 67 Rubrica

II - CONCLUSÃO

04. Ante o exposto, opino que seja apreciada a procedência da oposição apresentada por Itamaraty Indústria e Comércio S/A e, caso julgada procedente, seja, nos termos da Lei nº 9.279/96, declarado nulo o registro da marca MATTINALAT.

À superior consideração.


FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 1.380.374



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

Procuradoria Jurídica
Fls. <u>68</u>
Rubrica

Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 819851159.

Em 05.09.2005.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 331/2004, não obstante entender que o entendimento lançado na NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 035/89 também seja perfeitamente aplicável à espécie, ainda que em tese.

Assim sendo, deverá o INPI, se for o caso, postular a desconstituição do ato concessório do registro de marca em sede própria, nos termos da Lei nº 9.279/96.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

Procuradoria Jurídica
Fls. _____
Rubrica



**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) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br

Processo nº 819851159

Em 18/07/2006

Vistos, acordo em parte com a Nota/INPI/PROC/DICONS/nº331/2004, bem como o despacho de fl. 68, uma vez que, se em tese também comungo com o entendimento ali assentado, qual seja, a da pertinência de se examinar o mérito trazido em peça de oposição tempestiva não considerada, por outro lado entendo que, na prática, a desconstituição do ato concessório do registro da marca só deverá operar se compreendido haver prejuízo ao oponente.

Quero com isso dizer que, se a Diretoria de Marcas, diante de análise preliminar, não vislumbrar efetiva procedência nos termos postos na peça de oposição, não há que se falar em reprimenda de atos administrativos, à vista da ausência de qualquer efeito modificativo de mérito.

Em outras palavras, a Diretoria de Marcas deverá promover o exame dos termos da oposição, devendo, caso entenda haver inequívoca pertinência, propor pela via cabível a reversão do ato concessório da marca, que, no caso específico seria a via judicial através da ação de nulidade.

Na hipótese de não se vislumbrar a procedência de mérito, cumprirá àquela Diretoria, dizer motivadamente as razões que levaram à manutenção da concessão do registro em causa, prejudicando a petição de oposição.

À DIRMA.

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe em exercício