



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

Procuradoria
Jurídica
Fls: 51
Rubrica

Rio de Janeiro, em 13 de agosto de 2007.

PARECER/INPI/PROC/CJCONS/N.º 009/07

Ref.: Processo n.º 821282379

**EMENTA:** Propriedade Industrial. Marcas. Arquivamento definitivo gerado por orientação normativa que infringe o devido processo legal. Necessidade de regularização processual com a anulação do ato eivado de vício. Devem ser observados os Princípios da Legalidade estrita e do Devido Processo Legal, a fim de garantir a proteção aos administrados.

Senhora Coordenadora,

Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas, a fim de saber se o procedimento levado a termo por aquela Diretoria no presente processo estaria ou não correto.

Preliminarmente, cumpre-nos informar que a presente matéria nos foi encaminhada ainda na qualidade de membro da Divisão de Consultoria e que a demora em responder a consulta solicitada deu-se pela necessidade de se aguardar a harmonização de aplicabilidade de diversos pontos da legislação que ficaram pendentes de definições nas Diretrizes de Análise de Marcas.

Considerando que até o momento não foi possível implementar em definitivo as referidas Diretrizes, em razão de diversos entraves administrativos, estando ainda em vigor as Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas, instituídas pela Resolução n.º 051/97, procederemos a seguir um estudo acerca da matéria, definindo os parâmetros que entendemos pertinente ao caso.



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL – INPI**

Procuradoria Jurídica
Fl. 52
Rubrica

**DOS FATOS**

Em 16/12/1998, a empresa Microjuris Inc. depositou o pedido de registro da marca "Microjuris", para assinalar os serviços enquadrados na Antiga Classe Nacional 38.10, contendo a seguinte especificação: "serviços de informações legais que incluem, mas não se limitam às publicações digitais de leis, regulamentos, jurisprudências e textos legais".

O presente processo seguiu todos os tramites legais, o que culminou com a publicação do deferimento do pedido de registro, na RPI nº 1606, de 16/10/2001, com o seguinte texto interno: "Os serviços de informações na NCL (7) acompanham a atividade e o requerente não se limita as informações apresentadas na especificação".

Em 14/12/2001, por meio da petição nº (RJ) 055101, a requerente comprovou o recolhimento da retribuição necessária à Expedição de Certificado de Registro e Proteção ao 1º Decênio, contendo a mesma especificação dos seus serviços inicialmente requerida.

Na RPI 1638, de 28/05/2002, a Diretoria de Marcas formulou uma exigência ao depositante no sentido de que este reapresentasse as especificações dos seus serviços, tendo em vista que a especificação apresentada na petição de Expedição de Certificado de Registro e Proteção ao 1º decênio encontrava-se de forma genérica.

Após o término do prazo legal para o cumprimento da exigência, sem que esta tivesse sido cumprida, a Diretoria de Marcas arquivou definitivamente o pedido de



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL – INPI**

Procuradoria
Jurídica
Fla. 53
Rubrica

registro, na RPI 1674, de 04/02/2003, tendo como base o artigo 159, § 1º, da Lei da Propriedade Industrial – LPI.

Ocorre que, em 10/06/2003 foi enviada, pelo escritório Vieira de Mello Advogados, procurador do depositante, uma carta para a Senhora Diretora de Marcas informando que o requerente decidiu não incorrer em despesas adicionais, por acreditar que os serviços especificados anteriormente eram suficientes para a obtenção do registro, razão pela qual não cumpriu a exigência.

Questiona, ainda, o fato de que a Lei da Propriedade Industrial após o pagamento das retribuições finais para a Expedição do Certificado e de Proteção ao 1º Decênio não prevê outro despacho, que não seja o de Concessão do Registro. Dessa forma, pede a anulação do despacho que arquivou o pedido de registro, com a conseqüente publicação da concessão do registro.

A Procuradoria do INPI foi chamada para ser ouvida no presente caso, levando-se em consideração que os atos questionados tiveram como base o Parecer exarado em 16/08/2000, à luz das regras do Ato Normativo nº 154/1999 e seguiu o disposto no MEMO/INPI/DIRMA/nº 383/2000 de 03/01/2000.

**DO MÉRITO**

A Lei 9.279/96 prevê, em seu art. 158 e seguintes, a seqüência de atos que devem e podem ser praticados pela Administração Pública no que diz respeito ao exame de um pedido de registro de marca e à expedição do certificado de registro.



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

Procuradoria
Jurídica
Fic. 54
Rubrica

Assim sendo, extraindo das normas contidas nesses dispositivos legais, no que tange ao PODER-DEVER da Administração Pública, em especial as previstas nos arts 159 e 160 da LPI, verificamos que esta autarquia federal tem permissão para formular exigências de mérito no decorrer do exame do pedido de registro de marca.

Com a finalização desta etapa processual, deverá o INPI proferir decisão deferindo ou indeferindo o pedido de registro de marca em análise, conforme os dispositivos legais transcritos abaixo:

*"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.*

*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."***

(grifo nosso)

O ato administrativo que decide pelo deferimento ou indeferimento encerra a fase de exame de mérito previsto nos arts. 158 a 160 da LPI, podendo, a partir desta fase, ocorrer os seguintes atos administrativos:



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

Procuradoria Jurídica
Fls. 55
Pública

- 1- Arquivamento do pedido, após a devida publicação da decisão de indeferimento e inexistência de interposição de recurso;
- 2- Concessão do registro com a expedição do certificado de registro de marca, condicionada à comprovação de pagamento da retribuição relativa à expedição do certificado e ao primeiro decêndio de sua vigência, a qual deve ocorrer após a publicação da decisão de deferimento.

No presente caso, a decisão de deferimento do pedido de registro de marca foi publicada na RPI nº 1606, de 16/10/2001, finalizando o ciclo do exame de mérito e abrindo assim o prazo para o pagamento da retribuição correspondente, a qual foi comprovada junto ao INPI por meio da petição (RJ) 055101, de 14/12/2001.

Dessa forma, o único despacho legalmente possível seria a concessão e expedição do certificado de registro da marca, estando vedada qualquer formulação de exigência de mérito.

Todavia, o Ato Normativo 150/99, que dispõe sobre a adoção da Classificação Internacional de produtos e serviços, determinava à época, especificamente em seus itens 3 (três), 4 (quatro) e seus sub-itens, que após o deferimento, para o pedido de registro que não assinalasse uma única classe e não contivesse especificação dos produtos e serviços, obrigatoriamente, fosse formulada exigência a fim de ser atendida tal imposição normativa, sob pena de arquivamento definitivo que encerraria a instância administrativa.



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL – INPI**

Procuradoria
Jurídica
Fl. 56
Públicas

No que concerne ao item 3 deste ato normativo, que estabelecia que os pedidos deferidos, por ocasião da comprovação de pagamento das retribuições correspondentes, deveriam adequar-se a Classificação Internacional de produtos e serviços, assinalando uma única classe e contendo a especificação dos produtos e serviços reivindicados, ressaltamos que com a Resolução Nº 122/05, de 24/11/2005, o Presidente do INPI suspende, temporariamente, a sua eficácia e aplicação e, ainda, determina em seu art. 2º que os pedidos de registro de marca depositados até 31/12/1999 deverão ser concedidos nos termos da classificação nacional anteriormente em vigor.

Com isso, verificamos que o procedimento adotado pela Diretoria de Marcas, em 28/05/2002, qual seja, formulação e publicação de exigência no sentido de que a titular rerepresentasse a especificação que se encontrava de forma genérica, após a finalização da fase de exame de mérito, foi proferida em consonância com a disposição do AN n.º 150/99, contudo, tal disposição não encontra respaldo na Lei 9.279/96 como visto anteriormente.

Tal ato eivado de vício, para a surpresa do titular do pedido, culminou com um despacho descabido e agressivo ao devido processo legal, qual seja, o arquivamento definitivo do processo com base no art. 159, § 1º da LPI, cuja publicação ocorreu em 04/02/2003.

Verificamos que, apesar da orientação contida naquele dispositivo normativo, a aplicação do dispositivo legal supracitado no presente caso é equivocada, posto, como já visto, o arquivamento definitivo de um pedido de registro de marca com fundamentação no §1º, do art. 159 somente poderá ocorrer na hipótese prevista



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL – INPI

Procuradoria
Jurídica
Fls. 57
Rubrica

no caput do mesmo artigo, ou seja, durante o exame de mérito e nos casos de não-cumprimento de exigência formulada.

Enfatizamos que, com base no art. 220 da LPI, o INPI poderá fazer exigências, sempre que possível, objetivando aproveitar os atos das partes, e, ainda, que à luz da Lei 9784/99, art. 39, parágrafo único, que norteia subsidiariamente a lei específica, mesmo que a parte não atenda uma solicitação, a Administração Pública não poderá se eximir de proferir uma decisão, conforme podemos verificar abaixo:

*“Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.*

*Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão.”*

Diante de todo o exposto, ao longo deste estudo, constatamos que a exigência formulada à época, objetivando a adequação do processo à nova classificação adotada, era perfeitamente pertinente, contudo, o arquivamento definitivo do processo fere os princípios da legalidade e do devido processo legal, o que provoca sentimento de incerteza no administrado.

~~Alertamos que a Administração Pública deve respeitar o Princípio da Legalidade estrita ao qual enuncia a subordinação do ente público à lei, isto significa dizer que~~



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

Procuradoria
Jurídica
Fls. 58
Rubrica

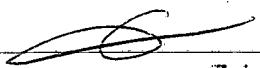
toda atividade administrativa deve ser autorizada por lei. O referido princípio, que objetiva dar garantia aos direitos das pessoas em face do poder estatal, possui previsão expressa na Constituição da República Federativa do Brasil, art. 37, caput.

O Princípio do Devido Processo Legal, também contemplado na Lei Maior, complementa o princípio acima mencionado, já que impõe limites ao Poder exercido pelo Estado ao determinar a seqüência de atos administrativos em lei.

Assim sendo, em interpretação a contrario sensu, a inobservância da seqüência de atos previstos na legislação pátria leva a insegurança jurídica e agride a própria ordem jurídica brasileira a qual todos, inclusive a Administração Pública, estão subordinados.

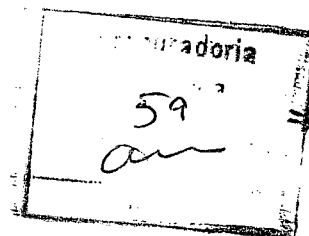
Perante a exibição dos argumentos legais aqui expressados, com a finalidade de zelar pela segurança dos administrados e da presente autarquia federal, de respeitar os princípios constitucionais supracitados e com base na súmula 473 do STF, sugiro em nome desta Procuradoria a anulação do ato administrativo, praticado por esta autarquia, que arquivou o pedido de registro e, em razão da suspensão da eficácia do item 3 do AN 159/99, que seja concedido e expedido o certificado de registro da marca "MICROJURIS" nos termos da Resolução 122/05, a fim de regularizar o trâmite processual, cabendo ao INPI "de ofício" especificar os serviços a serem assinalados na classe 38.10.

É o parecer.

  
Gilberto Lameira Vieira  
Procurador Federal  
Mat. SIAPE 0410200



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
Coordenação Jurídica de Consultoria




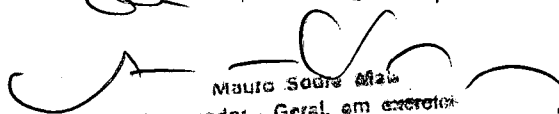
Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 821282379.

Em 08.11.2007.

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 009/2007.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

  
MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES  
Coordenação Jurídica de Consultoria  
Coordenadora

DE ACORDO  
A DITAMA.  
Em 12.12.07  
  
MAURO SOARES AFONSO  
Procurador - Geral, em exercício  
Mat. SIAPE 443601