



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

NOTA/PROC/CJCONS Nº 026/08

Processo 52400.000553/03

Em 17/02/09.

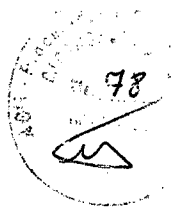
Ementa: Consulta sobre a possibilidade de prosseguimento de 2 pedidos de registro de marca. Exigências cumpridas fora do prazo. Pela inexistência dos pedidos e anulação dos atos que formularam novas exigências. Apuração das irregularidades verificadas nos termos do art 143 de Lei 8.112/90.

À Sra. Coordenadora da PROC/JCONS .

I – RELATÓRIO:

1. Trata-se de consulta formulada a esta Procuradoria pelo Coordenador de Administrativo de Marcas para orientação quanto ao procedimento a ser adotado com relação aos pedidos de registro de marca nºs 529 e 603 uma vez que, embora o NUREPE tenha invalidado os pedidos pelo cumprimento extemporâneo da exigência (fls.24 e 42), a exigência foi formulada novamente pela servidora chefe do Seform (fls 04 e 28) possibilitando o seu cumprimento no prazo legal estabelecido.

2. Instada a se manifestar sobre as razões que a fizeram a agir desta forma, ao invés de orientar a procuradora do interessado a entrar com novo pedido, a servidora informa textualmente no documento de fls. 46/49 que *“Consternada com aquela situação e sensibilizada com os apelas daquela senhora de idade, a única solução que me pareceu viável para sanar o problema seria reformular a exigência, o que para mim, era razoável e legal, primeiro porque a usuária perdeu o prazo por um só dia e depois porque a usuária insistia em alegar e afirmar que podia comprovar que foi por um motivo de força maior que deixou de comparecer ao INPI no dia aprazado para o cumprimento das referidas exigências formais.”* E aduz ainda que o protocolo dos dois pedidos de registro ainda se encontravam válidos, ou seja, ainda não havia



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

sido cancelado, o que permitiria fosse reformulada qualquer exigência formal e que, acaso os pedidos de registro houvessem sido cancelados, haveria de constar no verso dos mesmo um novo protocolo com nova data de entrada dos pedidos junto ao INPI.

3. Vejamos o que dispõe a LPI sobre o pedido de registro de marcas e seus prazos:

Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - etiquetas, quando for o caso; e

III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subseqüentes, sob pena de não ser considerado o documento.

Art. 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art.155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.(grifos nossos).

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

4. Por sua vez, no capítulo que trata dos prazos, o art. 221 em seu caput e no § 1º dispõe que :

Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.(grifos nossos).

§ 1º Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.



79
D

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

§ 2º Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI.

5. Segundo de Plácido e Silva, JUSTA CAUSA exprime, em sentido amplo, toda a razão que possa ser avocada, para que se justifique qualquer coisa, mostrando-se sua legitimidade ou procedência. É assim o motivo que pode ser alegado, porque está amparado em lei ou procede de fato justo. Mas, a rigor, segundo o sentido de JUSTA, que significa o que convém ou o que é de direito, CAUSA, motivo, razão, origem, é necessário que o que se alega ou se avoca, para mostrar a justa causa, seja realmente amparado na lei ou no direito, ou, não contraindo a este, se funde na razão e na equidade.

6. Já a Resolução 116/04, que disciplina os procedimentos de devolução de prazo no âmbito do INPI, estabelece em seu art. 2º § único que o pedido de devolução de prazo deverá ser apresentado ao INPI na vigência do prazo previsto na LPI para a prática do ato ou em até cinco dias após a cessação da justa causa, sob pena de preclusão. (grifos nossos)

7. Ocorre que, no caso em tela, a justa causa foi apenas alegada pela interessada que, conforme transcrito acima, insistia em afirmar que podia comprovar que foi por um motivo de força maior que deixou de comparecer no INPI no dia aprazado, mas em momento algum provou o alegado. Tão pouco requereu a devolução do prazo como facultado pela Resolução, até porque o prazo já havia se esgotado.

8. Quanto à afirmativa da servidora de que as vias de protocolo dos pedidos ainda não haviam sido canceladas, o que permitiria a reformulação da exigência, não é o que se conclui do exame dos documentos de fls. 24 e 42 onde, no canto superior direito, consta o carimbo de CANCELADO FORA DO PRAZO Em 12/02/2003. Também não teria como constar no verso dos mesmos um novo protocolo com nova data de entrada dos pedidos junto ao INPI, conforme alegado, uma vez que o prazo de cumprimento da exigência se esgotara na véspera, não havendo tempo hábil para tal.

9. Também não compartilhamos do entendimento da servidora de que deste ato, formulação de nova exigência com prazo que possibilitou o seu cumprimento pela procuradora, não decorreu prejuízo nenhum. Ora, ao abrir tal precedente ficaram prejudicados, sim, todos os demais requerentes que, ao longo destes anos todos, perderam prazos para cumprimento de exigências e não foram alvo de semelhante benesse, tendo que dar entrada em novo pedido com o pagamento de nova taxa. Isto sem se falar na anterioridade de que se beneficiará o titular das marcas em questão.

10. Outrossim, com relação aos atos praticados pela administração, dispõe o art. 53 da Lei 9.784 de 29/01/1999 que o ente administrativo deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e poderá revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade respeitados os direitos adquiridos.



80

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

11. Já o art. 54 da mesma lei dispõe, *verbis*:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

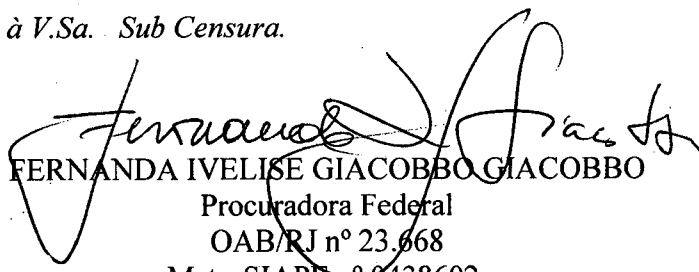
§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. (grifos nossos)

12. Assim, embora decorridos mais de cinco anos da prática do ato, entendemos que o documento de fls 03/04, do qual decorreu a abertura do processo objeto de análise, interrompeu a referida decadência, uma vez que se constitui em medida que importa impugnação à validade do ato, conforme dispõe o parágrafo segundo supra transcrito. Além do que o artigo 54 faz a ressalva "salvo se comprovada a má-fé". Destarte, os atos que concederam novos prazos ao interessado deverão ser anulados pela administração, do que decorrerá a inexistência dos pedidos.

13. Isto posto, somos da opinião que os pedidos devem ser considerados inexistentes, sem prejuízo da apuração das irregularidades verificadas nos termos do art 143 de Lei 8.112/90.

Esse o nosso entendimento, S.M.J.

É o relatório que submetemos à V.Sa. Sub Censura.


FERNANDA IVELISE GIACOBBO GIACOBBO
Procuradora Federal
OAB/RJ nº 23.668
Matr. SIAPE nº 0438602.



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

Ref.: Processo/INPI/nº 0553/2003.
(Em apenso, Processo/INPI/nº 0415/2007 e
Processo/INPI/nº 0416/2007)

Em 19.02.2009.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 026/2008.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI
Rua Mayrink Veiga, 9, 22º andar, Centro-Rio de Janeiro
Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br

Processo nº 52400.000553/03

Em 20/02/2009

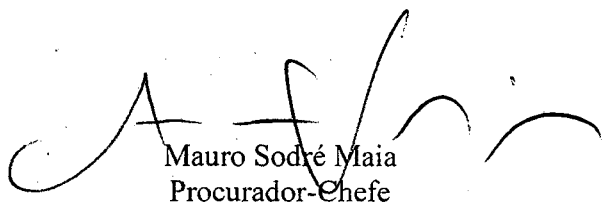
Acordo com a NOTA/PROC/CJCONS/nº 026/2009.

Como de fato, a instrução processual informa ocorrência de inobservâncias a preceitos estabelecidos na Lei 9.279/96.

A conduta funcional aqui relatada e confirmada pela própria agente do ato questionado, desbordou de princípios que norteiam a Administração Pública, a exemplo do princípio da legalidade e da isonomia.

Registre-se também o fato da manifestação requisitada à fl. 45, verso, ter levado mais de três anos para ser produzida, o que sugere ter-se atribuído, impropriamente ao episódio, uma relevância menor de suas conseqüências.

Nesse passo, à DIRMA.



Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe