



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Manual de Marcas do INPI

2^a Edição
1^a Revisão

7 Recursos e processos administrativos de nulidade

Instituído pela Resolução INPI/PR nº 177/2017
Versão Julho de 2017

Sumário

7	Recursos e processos administrativos de nulidade	2
7.1	Disposições gerais.....	2
7.2	Recursos.....	2
7.2.1	Tipos de recursos	2
7.2.2	Recurso contra o indeferimento parcial do pedido de registro	2
7.3	Processo administrativo de nulidade	3
7.3.1	Desistência do processo administrativo de nulidade	3
7.4	Recurso e processo administrativo de nulidade parcial.....	3
7.5	Exame substantivo de recursos e nulidades administrativas.....	3
7.5.1	Normas aplicáveis à instrução processual	3
7.5.2	Princípios aplicáveis à instrução processual.....	4
7.5.3	Exigências durante a instrução recursal	4
7.5.4	Fundamentação legal	4
7.5.5	Acesso aos pareceres técnicos	4
	Histórico de alterações.....	5

7 Recursos e processos administrativos de nulidade

7.1 Disposições gerais

A decisão dos recursos e dos processos administrativos de nulidade é de competência exclusiva do Presidente do INPI e encerra a instância administrativa, conforme dispõe os arts. 171 e 212 da LPI:

“Art. 171 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.”

“Art. 212 (...)

§ 3º - Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.”

A Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (COREM) é o setor da Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC), responsável pelo exame e instrução técnica dos recursos e processos administrativos de nulidade de registros de marcas, interpostos na forma da legislação vigente e pela emissão de pareceres sobre a matéria técnica suscitada, com vistas a fornecer os subsídios necessários para a decisão do Presidente do INPI.

A COREM atua ainda na elaboração de pareceres técnicos para subsidiar a Procuradoria Federal do INPI nas instruções de ações judiciais.

7.2 Recursos

Nos termos do artigo 212 da LPI, salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata a LPI cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 dias contado da publicação do ato impugnado na RPI.

Os recursos são recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, e sua decisão é de competência exclusiva do Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Por força do efeito devolutivo pleno, durante a sua instrução aplicam-se todos os dispositivos pertinentes ao exame da primeira instância administrativa, podendo inclusive ser apontada nova base indeferitória.

7.2.1 Tipos de recursos

- Recurso contra o indeferimento do pedido de registro de marca;
- Recurso contra o deferimento ou indeferimento do pedido de caducidade;
- Recurso contra anotação de transferência de titularidade;
- Recurso contra o arquivamento/cancelamento de ofício (art. 135, da LPI);
- Recurso contra o deferimento/indeferimento do pedido de prorrogação; e
- Recurso contra denegação de qualquer outro requerimento.

7.2.2 Recurso contra o indeferimento parcial do pedido de registro

Conforme estabelecido pelo Parecer Normativo INPI/PROC/DIRAD nº 04/2001, é possível que a decisão de deferimento com apostila ou com a supressão de algum item da especificação possa ser contestada pelo titular por meio de recurso contra o indeferimento parcial.

7.3 Processo administrativo de nulidade

A nulidade de um registro de marca poderá ser declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência aos dispositivos da Lei da Propriedade Industrial - LPI, nos termos e condições previstas no artigo 168 da LPI.

O processo administrativo de nulidade (PAN) poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da data da expedição do certificado de registro (data de publicação da concessão do registro na RPI).

A decisão do processo administrativo de nulidade é de competência exclusiva do Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Por força do que disciplina o art. 172 da LPI, o processo administrativo de nulidade instaurado deverá ser prosseguido ainda que extinto o registro, mesmo que por meio de renúncia ao registro por parte de seu titular.

7.3.1 Desistência do processo administrativo de nulidade

A desistência de um processo administrativo de nulidade fica condicionada à verificação da procedência da eventual denúncia de irregularidade do ato de concessão de registro constante do seu requerimento. Conforme entendimento exarado no Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 26/2008, deve ocorrer o exame dos vícios apontados no requerimento de nulidade antes de ser homologada a desistência, uma vez que a possível infringência à legislação marcária não atinge somente os interesses do requerente do processo administrativo de nulidade e do titular da marca atacada.

Primeiro, deverão ser analisadas as questões apontadas na petição do processo administrativo de nulidade, e somente após essa análise, e se não restar caracterizada a infringência às disposições legais no ato impugnado, é que será homologada a desistência do procedimento instaurado. Sendo identificada a procedência das razões, será dado prosseguimento à instrução do PAN.

7.4 Recurso e processo administrativo de nulidade parcial

Os recursos administrativos, assim como os processos administrativos de nulidade (PAN) podem ser apresentados no INPI visando a reversão parcial do ato impugnado, ou seja, objetivando apenas a modificação de um deferimento do pedido de registro de marca ou da sua concessão, expedidos com ressalvas quanto a extensão do direito requerido inicialmente (apostilas conferidas/restrições na especificação).

7.5 Exame substantivo de recursos e nulidades administrativas

7.5.1 Normas aplicáveis à instrução processual

Além da legislação específica e dos tratados internacionais, as orientações normativas expedidas pelo INPI norteiam o exame da matéria:

- Resoluções, Portarias e Pareceres, com caráter normativo conferido pelo Presidente do INPI.
- Pareceres orientadores expedidos pela Procuradoria do INPI.
- Jurisprudência administrativa firmada pela segunda instância administrativa do INPI.

7.5.2 Princípios aplicáveis à instrução processual

O exame técnico deve ser pautado nos princípios que regem o processo administrativo na Administração Pública Federal, obedecendo, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Dos pareceres técnicos que pautam as decisões proferidas pelo Presidente do INPI, espera-se previsibilidade, acerto técnico e legal e motivação enunciada, em linguagem clara e o mais simples possível, de maneira a ser entendida por qualquer usuário do INPI, seja o próprio usuário ou seu representante legal.

Deve ser também atendida a Teoria da Substanciação e o Princípio da Fungibilidade:

A aplicação da Teoria da Substanciação está apoiada no parecer consultivo INPI/PROC/DIRAD Nº 16/2008:

(...) “Consequentemente, cabe ao Administrador, quando investido na função decisória, dar o enquadramento jurídico apropriado à situação fática apresentada pelo requerente”. (...) “Assim, frise-se, deve ser acolhido o pedido daquele, mesmo que sustente seu direito em norma jurídica diversa daquela que seria mais apropriada”.

O Princípio da Fungibilidade pode ser encontrado no parecer consultivo INPI/PROC/DIRAD/ Nº 02/2008, no qual ficou consignada a possibilidade de aproveitamento do ato da parte, quando de forma equivocada, protocolos requerimento diverso, do previsto em Lei, para o ato impugnado, todavia, estando presente os requisitos da dúvida objetiva, da tempestividade e da inocorrência de erro grosseiro por parte do requerente, no ato praticado:

“Com relação ao Princípio da Fungibilidade, o qual integra o ordenamento jurídico pátrio, verificamos que é o princípio pelo qual o julgador proporciona adequada solução para situações em que não seria possível a continuidade do litígio caso fosse mantido o apego extremo à forma. Sem este princípio, estaria o julgador, em alguns casos, deixando de conhecer o conflito na sua plenitude e negando a garantia constitucional do acesso à justiça”.

7.5.3 Exigências durante a instrução recursal

Conforme disposto no artigo 214 da LPI, durante a instrução do recurso, poderão ser formuladas exigências para fins de complementação das razões apresentadas. Respondidas ou não as exigências, o recurso será decidido pelo Presidente do INPI.

7.5.4 Fundamentação legal

Quando o recurso ou o processo administrativo de nulidade vier desacompanhado de razões que fundamentem sua apresentação, a petição relativa ao requerimento não será conhecida por falta de fundamentação legal, conforme previsto no artigo 219, inciso II, da LPI. Todavia, havendo apresentação de razões, mesmo que não elencada a base legal, deverá ser verificada a possibilidade de aplicação da teoria da substanciação, quando, por meio dos fatos narrados, seja possível a identificação do direito reivindicado, aplicando-se assim a norma legal cabível ao caso.

7.5.5 Acesso aos pareceres técnicos

Nos termos da Resolução nº 91/2013, editada no INPI em atendimento ao Decreto 7.724/2012, que regulamenta a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), de 18/11/2011, o acesso aos pareceres técnicos elaborados pela

equipe da CGREC ou as informações neles contidas, emitidos como subsídios técnicos à decisão do Presidente do INPI, somente será assegurado a partir da sua decisão final.

Histórico de alterações

1ª revisão (11/07/2017)

Item	Descrição
7.1	Substituída a denominação do setor "Divisão Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas" e sua sigla "DIREM" por "Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas" e "COREM", respectivamente, em vista das alterações promovidas pelo Regimento Interno do INPI (Portaria MDIC nº 11/2017).

