



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI



PARECER n. 00004/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.011963/2018-67

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: ATIVIDADE FIM

- I. Não se identifica óbice jurídico à unificação das publicações previstas no art. 4º, parágrafo único, e art. 8º, §1º, ambos da Resolução INPI/PR nº 194, de 2017;
- II. A publicação conjunta dos atos, tal como pretendida pela DIRMA, constitui-se medida de eficiência, porquanto acelera o processo administrativo, particularmente quando se sabe que os documentos desaparecidos não se encontram perdidos em algum setor da autarquia, posto que o extravio se deu no âmbito da execução do contrato de guarda e digitalização;
- III. Verificada a impossibilidade de restauração/reconstituição de documentos, o arquivamento previsto no art. 10, I, da Resolução INPI/PR nº 194, de 2017, é medida que se impõe somente quando os autos não tiverem informações aptas ao prosseguimento do feito;
- IV. O arquivamento do processo ocorre quando preenchidos dois requisitos cumulativos, nos termos do art. 10, I, da Resolução INPI/PR nº 194, de 2017: (i) impossibilidade de restauração/reconstituição; (ii) inexistência de elementos suficientes para o processo retomar a tramitação regular.
- V. O arquivamento do processo incidente (oposição), com fulcro no art. 10, I, da Resolução INPI/PR nº 194, de 2017, não enseja igual providência ao processo principal (pedido de registro).

Sr. Diretor de Marcas,

1. RELATÓRIO

1. Trata-se de consulta sobre o fluxo de procedimentos a ser adotado pela DIRMA à luz da Resolução INPI/PR nº 194, de 8 de junho de 2017, que trata de reconstituição e restauração de autos administrativos.
2. A Resolução INPI/PR nº 194, de 2017, foi objeto de exame prévio por parte da Procuradoria, por meio das seguintes manifestações:
 1. Parecer nº 0005-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-EMS-1.0, de lavra do Procurador Federal Eduardo Marcelo de Lima Sales, aprovado pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0168/2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-3.2.3;
 2. Despacho nº 22/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-EMS-3.2.2, de autoria do Procurador Federal Eduardo Marcelo de Lima Sales, aprovado pelo Procurador-Chefe, por meio do Despacho nº 0023/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-3.2.3.

3. Ainda no ano de 2017, instaurou-se outra dúvida sobre restauração/reconstituição. Perguntou-se à Procuradoria sobre a restauração de autos promovida pelo usuário, por iniciativa deste, em data anterior à entrada em vigor da Resolução INPI/PR nº 194, de 2017. Como se sabe, usuários foram orientados pela Administração a protocolar a íntegra dos processos administrativos extraviados. A orientação foi adotada por usuários, que permaneceram sem o exame dos pedidos.

4. A consulta sobre a restauração de autos, realizada por iniciativa dos usuários, em data anterior à vigência da Resolução INPI/PR nº 194, de 2017, foi objeto da Nota nº 0029-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.1, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, aprovada pelo Procurador-Chefe, conforme Despacho nº 0037/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.

5. A presente consulta foi objeto da Nota Técnica nº 0002/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, de autoria da Assessora Barbara Almeida de Araujo, aprovada pelo Procurador-Chefe, consoante o Despacho nº 00024/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

6. A entrada em vigor da Resolução INPI/PR nº 194, de 2017, não ensejou a operacionalização das atividades pertinentes à restauração/reconstituição. Tampouco a Administração deu prosseguimento ao exame dos pedidos que foram restaurados em data anterior ao ato normativo. Pelo que o órgão consulente explica nos autos, há dúvidas sobre o fluxo de procedimentos, o que obstaculizou a conclusão, ou o início, dos trabalhos.

7. Pois bem, as dúvidas encontram-se expostas no parágrafo 5º do memorando de fls. 02, a seguir transcritas:

“5. Viemos, por meio desta, indagar sobre procedimentos regulamentados na Resolução em referência: a) A conveniência de unificação das publicações na RPI, constantes no parágrafo único do art. 4º e parágrafo 1º do art. 8º eb) Com arrimo no princípio da razoabilidade, aventamos a possibilidade de retomada à tramitação regular do processo administrativo em andamento, em virtude da impossibilidade de restauração de peça protocolizada por terceiro (Oposição e Procedimento Administrativo de Nulidade – PAN), dispositivo contrário ao preconizado no art. 10, inciso I, que determina a emissão de termo próprio e arquivamento.”

8. A princípio, não se identifica uma dúvida jurídica na consulta em tela, porquanto cabe à Administração a definição e juízo de conveniência dos procedimentos aventados, o que implica análise prévia das implicações trazidas por uma ou outra opção.

9. A Procuradoria efetua o exame jurídico dos procedimentos consultados, pronunciando-se sobre o que fere ou não a legislação. O exame de legalidade dos procedimentos não se confunde com o estudo e as definições que a Administração precisa promover.

10. No caso concreto, há dúvidas por parte do órgão consulente sobre quais opções administrativas são mais convenientes. A redação da primeira dúvida utiliza o termo “conveniência”, enquanto que a questão seguinte invoca o princípio da razoabilidade. Ora, se a dúvida envolve conveniência, mister reconhecer que não se trata de uma questão jurídica propriamente dita.

11. Ainda assim, a Procuradoria pronuncia-se sobre as questões trazidas pela Administração, posto que o fluxo de procedimento para implementação da Resolução INPI/PR nº 194, de 2017, é medida de caráter urgente. É urgente posto que há pedidos de registro marcário, que foram depositados há mais de 14 anos. Ou seja, ainda que eles sejam restaurados e examinados, neste primeiro semestre de 2018, forçoso reconhecer que eles tiveram um tempo de tramitação superior ao que se leva para a conclusão de um pedido de patente.

12. Reconhece-se que a DIRMA não é responsável pelo extravio dos pedidos de registro, posto que a origem desse problema institucional reside na execução dos contratos de guarda e digitalização dos processos. Portanto, o órgão consulente não deu causa ao problema ao qual a Resolução INPI/PR nº 194, de 2017, tenta minimizar.

13. Reconhece-se também que todas as medidas cabíveis foram tomadas pela DIRMA para sanear os processos administrativos extraviados e acelerar o tempo de conclusão de exame.

3. Ainda no ano de 2017, instaurou-se outra dúvida sobre restauração/reconstituição. Perguntou-se à Procuradoria sobre a restauração de autos promovida pelo usuário, por iniciativa deste, em data anterior à entrada em vigor da Resolução INPI/PR nº 194, de 2017. Como se sabe, usuários foram orientados pela Administração a protocolar a íntegra dos processos administrativos extraviados. A orientação foi adotada por usuários, que permaneceram sem o exame dos pedidos.

4. A consulta sobre a restauração de autos, realizada por iniciativa dos usuários, em data anterior à vigência da Resolução INPI/PR nº 194, de 2017, foi objeto da Nota nº 0029-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.1, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, aprovada pelo Procurador-Chefe, conforme Despacho nº 0037/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.

5. A presente consulta foi objeto da Nota Técnica nº 0002/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, de autoria da Assessora Barbara Almeida de Araujo, aprovada pelo Procurador-Chefe, consoante o Despacho nº 00024/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

6. A entrada em vigor da Resolução INPI/PR nº 194, de 2017, não ensejou a operacionalização das atividades pertinentes à restauração/reconstituição. Tampouco a Administração deu prosseguimento ao exame dos pedidos que foram restaurados em data anterior ao ato normativo. Pelo que o órgão consulente explica nos autos, há dúvidas sobre o fluxo de procedimentos, o que obstaculizou a conclusão, ou o início, dos trabalhos.

7. Pois bem, as dúvidas encontram-se expostas no parágrafo 5º do memorando de fls. 02, a seguir transcritas:

“5. Vimos, por meio desta, indagar sobre procedimentos regulamentados na Resolução em referência: a) A conveniência de unificação das publicações na RPI, constantes no parágrafo único do art. 4º e parágrafo 1º do art. 8º eb) Com arrimo no princípio da razoabilidade, aventamos a possibilidade de retomada à tramitação regular do processo administrativo em andamento, em virtude da impossibilidade de restauração de peça protocolizada por terceiro (Oposição e Procedimento Administrativo de Nulidade – PAN), dispositivo contrário ao preconizado no art. 10, inciso I, que determina a emissão de termo próprio e arquivamento.”

8. A princípio, não se identifica uma dúvida jurídica na consulta em tela, porquanto cabe à Administração a definição e juízo de conveniência dos procedimentos aventados, o que implica análise prévia das implicações trazidas por uma ou outra opção.

9. A Procuradoria efetua o exame jurídico dos procedimentos consultados, pronunciando-se sobre o que fere ou não a legislação. O exame de legalidade dos procedimentos não se confunde com o estudo e as definições que a Administração precisa promover.

10. No caso concreto, há dúvidas por parte do órgão consulente sobre quais opções administrativas são mais convenientes. A redação da primeira dúvida utiliza o termo “conveniência”, enquanto que a questão seguinte invoca o princípio da razoabilidade. Ora, se a dúvida envolve conveniência, mister reconhecer que não se trata de uma questão jurídica propriamente dita.

11. Ainda assim, a Procuradoria pronuncia-se sobre as questões trazidas pela Administração, posto que o fluxo de procedimento para implementação da Resolução INPI/PR nº 194, de 2017, é medida de caráter urgente. É urgente posto que há pedidos de registro marcário, que foram depositados há mais de 14 anos. Ou seja, ainda que eles sejam restaurados e examinados, neste primeiro semestre de 2018, forçoso reconhecer que eles tiveram um tempo de tramitação superior ao que se leva para a conclusão de um pedido de patente.

12. Reconhece-se que a DIRMA não é responsável pelo extravio dos pedidos de registro, posto que a origem desse problema institucional reside na execução dos contratos de guarda e digitalização dos processos. Portanto, o órgão consulente não deu causa ao problema ao qual a Resolução INPI/PR nº 194, de 2017, tenta minimizar.

13. Reconhece-se também que todas as medidas cabíveis foram tomadas pela DIRMA para sanear os processos administrativos extraviados e acelerar o tempo de conclusão de exame.

14. Não passa despercebido o fato de que a Resolução INPI/PR nº 194, de 2017, foi elaborada considerando os processos extraviados no contexto da fracassada execução do contrato de guarda e digitalização.

15. É o relatório.



2. MÉRITO

16. A primeira dúvida diz respeito à unificação das publicações previstas no parágrafo único do art. 4º e no § 1º do art. 8º da Resolução INPI/PR nº 194, de 2017 (doravante, Resolução).

17. O art. 4º da Resolução estabelece a autoridade responsável para instaurar o procedimento de restauração ou reconstituição, no caso, o Presidente e os Diretores. O ato de instauração pode ocorrer de ofício ou por iniciativa de algum setor da autarquia. A parte final do art. 4º, II, da Resolução, prevê que a parte interessada (não necessariamente, o depositante) pode solicitar a instauração do procedimento.

18. O parágrafo único do art. 4º da Resolução prevê que a instauração da restauração ou reconstituição dos autos será objeto de publicação na RPI, *in verbis*:

Art. 4º [...] Parágrafo único. A instauração dos procedimentos previstos no art. 2º, incisos II e III se dará mediante despacho publicado na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial – RPI, sem prejuízo de outros meios utilizados pelo INPI, com a indicação do número e natureza dos autos desaparecidos, extraviados ou destruídos, da síntese do seu objeto e do nome das partes interessadas, ressalvados os casos de sigilo.

19. Do dispositivo acima, vale destacar a possibilidade de se utilizar outros veículos de publicação, além da RPI. Além da publicação da RPI, pode-se publicar os despachos, ou uma nota informativa de teor correspondente, no sítio eletrônico da autarquia, por exemplo. Essas medidas são pertinentes, posto que ampliam a publicidade do ato.

20. Inclusive, a autarquia pode publicar comunicados na RPI e no sítio eletrônico informando a data em que se publicará os atos de restauração. Pode-se publicar, inclusive, as listas de processos que serão objeto de processo de restauração/reconstituição.

21. A publicação instituída pelo parágrafo único do art. 4º da Resolução é a que inaugura o procedimento. Em contraposição, a publicação do art. 8º diz respeito a diligências externas, que serão realizadas “conforme o caso” (expressão contida no caput). O §1º do art. 8º prevê a notificação aos usuários externos, por meio de publicação na RPI, para apresentação de cópias dos documentos.

Art. 8º O Presidente, Diretor ou autoridade designada, conforme o caso, determinará as diligências externas que entender necessárias junto às partes e interessados. §1º As partes e interessados serão notificados via publicação na RPI, sem prejuízo de outros meios utilizados pelo INPI, para, no prazo de 60 (sessenta) dias apresentarem as cópias dos documentos e requerimentos que constam do processo original.

22. Ciente que os documentos extraviados não se encontram perdidos na autarquia, o órgão consulente, buscando agilizar o processo de restauração/reconstituição de documentos, pretende efetuar a publicação conjunta dos despachos previstos no art. 8º, §1º e art. 4º, parágrafo único, ambos da Resolução.

23. Não existe óbice jurídico à publicação conjunta tal como pretendida, posto que a normativa não estabelece prazos de intervalo entre uma e outra publicação. Na opinião deste órgão consultivo, trata-se de medida conveniente, porquanto agilizará o processo.

24. Respondida a primeira pergunta, passa-se à análise da segunda dúvida. Salvo engano, a dúvida guarda pertinência à situação hipotética explicitada nestes termos: a peça de oposição foi extraviada. Realizada a notificação para os interessados apresentarem cópia da petição, verifica-se que não houve resposta.

25. Ao se proceder a tramitação regular do processo administrativo, posto que a petição de oposição, ou do processo administrativo, de nulidade não foram restaurados, estará o INPI descumprindo o art. 10, I, da Resolução? Primeiramente, cabe verificar o que diz o art. 10, I, da Resolução:



Art. 10 Verificada a impossibilidade de restauração ou reconstituição dos autos, serão tomadas as seguintes providências: I – Tratando-se de processo administrativo em andamento, se o responsável entender que inexistem elementos suficientes para o processo retomar a tramitação regular, determinará a emissão de Termo próprio e o seu arquivamento, cientificando as partes e interessados, além do Presidente e Diretor da área responsável;

26. De acordo com o art. 10, I, se o documento não for restaurado ou reconstituído, caberá à Administração promover: I. Prosseguimento do processo, se houver elementos suficientes para tomar uma decisão (“retomar a tramitação regular”); ou II. Arquivamento do processo, na hipótese de não existir elementos suficientes para a tomada da decisão.

27. O arquivamento do feito, no caso de impossibilidade de restauração ou reconstituição, é a ultima ratio. Ainda que o documento não seja recuperado, e havendo possibilidade de se tomar uma decisão, assim deve proceder a Administração.

28. O arquivamento do processo ocorre se não houver elementos para prosseguir a tramitação regular do pedido do usuário. O arquivamento não é uma decorrência necessária e obrigatória da mera impossibilidade de restauração ou reconstituição dos autos.

29. Em termos hipotéticos, cogita-se a seguinte situação: a Administração verifica a impossibilidade de restauração da petição de oposição, posto que as partes interessadas não responderam a notificação publicada na RPI para apresentar o documento. Ainda assim, constam nos autos informações sobre a oposição. Essas informações, se forem suficientes para que a Administração decida a oposição, obstaculizam o arquivamento e ensejam a retomada da tramitação regular do processo.

30. E se os autos administrativos não trouxerem nenhuma informação sobre a oposição? Verificada a impossibilidade de se restaurar a petição de oposição e não havendo elementos suficientes para o processo retomar a tramitação regular, caberá o arquivamento da oposição, e não do pedido de registro. O processo de oposição é um processo incidente e pode ser arquivado, sem prejudicar o andamento do processo principal (pedido de registro).

31. Em uma primeira leitura da dúvida trazida pelo órgão consultante, não parece razoável que a DIRMA archive o processo principal (pedido de registro), estando este regular com toda a documentação necessária para o exame, em virtude da não reconstituição/restauração do processo incidente (oposição).

32. As considerações acima aplicam-se mutatis mutandis ao procedimento administrativo de nulidade. Ainda que a petição de PAN não tenha sido recuperada, mas havendo nos autos elementos que possibilitem uma decisão administrativa de mérito, parece que esta deve ser adotada. O arquivamento do PAN, verificada a impossibilidade de recuperação do documento, é a medida última a ser adotada, quando constatada a ausência de informações para o prosseguimento do feito.

33. As conclusões acima mostram-se em consonância com o art. 220 da Lei nº 9.279, de 1996, que orienta o INPI a aproveitar os atos da parte, quando possível.

Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.

3. CONCLUSÃO

34. Diante do exposto, resta examinada a consulta trazida pela Diretoria de Marcas, sendo que as assertivas a seguir sintetizam a compreensão deste órgão consultivo sobre a matéria:

1. Não se identifica óbice jurídico à unificação das publicações previstas no art. 4º, parágrafo único, e art. 8º, §1º, ambos da Resolução INPI/PR nº 194, de 2017;

2. A publicação conjunta dos atos, tal como pretendida pela DIRMA, constitui-se medida de eficiência, porquanto acelera o processo administrativo, particularmente quando se sabe que os documentos desaparecidos não se encontram perdidos em algum setor da autarquia, posto que o extravio se deu no âmbito da execução do contrato de guarda e digitalização;
3. Verificada a impossibilidade de restauração/reconstituição de documentos, o arquivamento previsto no art. 10, I, da Resolução INPI/PR nº 194, de 2017, é medida que se impõe somente quando os autos não tiverem informações aptas ao prosseguimento do feito;
4. O arquivamento do processo ocorre quando preenchidos dois requisitos cumulativos, nos termos do art. 10, I, da Resolução INPI/PR nº 194, de 2017: (i) impossibilidade de restauração/reconstituição; (ii) inexistência de elementos suficientes para o processo retomar a tramitação regular. V. O arquivamento do processo incidente (oposição), com fulcro no art. 10, I, da Resolução INPI/PR nº 194, de 2017, não enseja igual providência ao processo principal (pedido de registro).

35. Antes da devolução dos autos ao órgão consulente, cabe à SAED encaminhar cópia digital desta manifestação à CGREC e DIRPA.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2018.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe



Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400011963201867 e da chave de acesso 0776bc7c

Documento assinado eletronicamente por LORIS BAENA CUNHA NETO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 105887309 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 31-01-2018 12:02. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
