

27



**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) 2206.3207 – Fax.: (21) 2206.3206

**NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 91/04**

**Ref. Proc. INPI n.º 820.293.580**

**Em 09 / 01/ 2004**

**EMENTA: ADMINISTRATIVO – Suspeição de fraude no recolhimento de valores de processos de pedido/registro de marca; Há que se ter comprovada a suspeição antes de promover-se alteração em qualquer despacho do processo administrativo envolvido. Aplicação da NOTA/INPI/PROC/N.º 91/03**

**Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:**

1. Veio o presente processo a esta PROC/DICONS, por encaminhamento da Sra. DIRETORA DE MARCAS , solicitando pronunciamento sobre a questão que apresenta.
2. Trata-se de exposição de incidentes ocorridos em 03 casos, envolvendo a não constatação de pagamento de valores correspondentes aos procedimentos administrativos e que são relativos aos processos de n.º 819.745.421, 820.293.580 e 820.495.239.
3. Faz-se mister, para melhor enquadramento dos casos, a análise do conteúdo da NOTA desta PROC/DICONS nº 91/2003, aqui citada, na própria consulta e que analisou o caso de suspeita de falsidade de guia de recolhimento de valores relativos ao pedido de registro da marca C'ORO ITAPUÁ WORLD FASHION.
4. Naquele pronunciamento foi recomendado, com total pertinência, que tais processos, de idêntica situação, fossem retornados àquela unidade financeira - COFIN – para efetivar



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) 2206.3207 – Fax.: (21) 2206.3206

a sindicacão minuciosa é adequada de cada caso quanto (1) à autenticidade das guias porventura apresentadas e que não encontram correspondência nos cofres do INPI e (2) quanto ao destino dos valores que se constate terem sido efetivamente recolhidos junto à unidade bancária de arrecadação.

5. Assim, o que resulta claro, e, ali foi criteriosamente estabelecido por esta PROC/DICONS, é que é imperioso manter-se, na COFIN, um efetivo **controle** e estabelecer-se **mecanismos de apuração** de irregularidades no âmbito do recolhimento de valores, cuja utilização deverá se dar como o primeiro passo em tais hipóteses, após o que, aí sim, poder-se-á cogitar de atuar administrativamente no andamento dos processos envolvidos, na conformidade do que se tenha logrado apurar.
6. Em outras palavras, há que se ter, **previamente**, elementos convincentes de que houve fraude da parte ou erro do banco antes que se possa alterar qualquer decisão administrativa do (s) processo (s) envolvido (s).
7. Aquele pronunciamento anterior – NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 91/2003 – foi mais além nos seus cuidados, enfatizando, zelosamente, que
  - a) a aplicação dos pareceres de nº. PROC/DICONS n.º 42/2000 e 14/ 2002 somente se tornaria admissível após a real elucidação dos fatos relativos a tais irregularidades de pagamento;
  - b) uma vez constatada a efetiva ocorrência de fraude, a DIRETORIA deveria enviar pronta comunicação a esta PROCURADORIA para que se promovesse a instauração das medidas legais cabíveis junto à POLÍCIA FEDERAL e a outros organismos de controle do ESTADO.
8. Nessas condições, parece-me lícito concluir, como resposta objetiva à presente consulta, que não existe fundamentação legal para quaisquer medidas anulatórias ou de outra natureza administrativa, em processos de pedido / registro de marca, tais como aqueles citados na consulta, sem que previamente se tenha constatado a real ocorrência de ato fraudulento da parte ou erro do estabelecimento arrecadador, devidamente apurados pela COFIN.
9. Cabe, então, por oportuno, reproduzir-se item conclusivo daquela NOTA n.º 91/03, aqui referida, onde afirma que

“ ... face à violação de direito adquirido, deverá a Diretoria de Marcas proceder, em caráter de urgência, com a anulação, por erro material, de todos os arquivamentos proferidos em pedidos de registro e/ou registros de marca que estejam na mesma situação do presente processo, ou seja,



**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) 2206.3207 - Fax.: (21) 2206.3206

**nos processos em que não houve a caracterização de fraude na  
apresentação de guia de recolhimento, retornando-os para a situação de  
origem “.**

É o entendimento que submeto à consideração superior.

*Ricardo J. S. Serpa*  
Procurador Federal  
Mat. SIAPE - 0449642  
OAB/RJ - 22.840

*De Acordo.*

*A termo.*

*Em 29.01.2004*

*[Handwritten signature]*

MAURO SODRÉ MAIA  
Procurador-Geral Substituto,  
em exercício



**Advocacia - Geral da União  
Procuradoria - Geral Federal  
Procuradoria Federal - INPI  
Divisão de Consultoria**

Handwritten initials and a circled number '65' in the top right corner.

**NOTA/INPI/PROC/DICONS/N.º 91/2003**

Em, 15/04/2003

Ref.: Proc. N.º 820164437

**EMENTA:** Administrativo. Suposto aproveitamento ou falsidade de guia bancária de recolhimento de taxa do INPI. Não identificação nos cofres do INPI do valor de recolhimento da guia apresentada. Necessidade de identificação de fraude para aplicação da orientação contida nos pareceres da Procuradoria de n.ºs PROC/DICONS n.º 42/00 e PROC/DICONS n.º 014/2001.

Sr. Chefe da Divisão de Consultoria:

Os presentes autos veio a esta Procuradoria face a necessidade de manifestação jurídica no que tangê ao processo 820164437, no sentido de avaliar e manifestar considerações acerca dos autos, conquanto aos procedimentos adotados pela Diretoria de Marcas no pedido registro de marca **C'ORO ITAPUÁ WORLD FASHION** formulado pela empresa **CALÇADOS ITAPUÁ S/A - CISA**.

**DOS FATOS**

- 1- Em data de 15 de agosto de 1997, a supracitada empresa requereu perante esta Autarquia o referido pedido de registro de marca, baseado no fundamento de que a sociedade na qual a empresa tem nome, se fulcra no objetivo à exploração do ramo de indústria e comércio, para vendas no mercado interno e externo, de calçados em geral, componentes e artefatos de couro, plástico e artigos do vestuário em geral e desportivos.
- 2- Ao proceder desse pedido, a empresa interessada apresentou guia de recolhimento no valor pecuniário de R\$ 197,00 (Cento e Noventa e Sete Reais), como dispõe das fls. 04, composto de sua autenticação datada de 15/08/1997, afim de que o serviço prestado pelo INPI fosse adimplido,

Handwritten signature in the bottom right corner.



**Advocacia - Geral da União  
Procuradoria - Geral Federal  
Procuradoria Federal - INPI  
Divisão de Consultoria**

litigando assim que se procedesse o encaminhamento normal nos procedimentos do pedido de registro de marca.

- 3- Protocolado o pedido, a Diretoria de Marcas em ocasião, promoveu processo de pesquisa inicial, afim de se verificar eventuais colidências, como dispõe-se através das fls. 23/26.
- 4- Tendo sido indeferido o pedido de registro, a empresa requerente tempestivamente recorreu da decisão proferida, da qual havia-se esta baseado no art. 124, inciso XIX da Lei de Propriedade Industrial.
- 5- Após este episódio, houve uma nova consulta - como alude as fls. 33 e 34, desta feita à COFIN acerca das guias constantes dos autos, donde essa se dispôs a informar seguramente que a quantia referente a guia de recolhimento às fls. 03 não havia sido devidamente percebidas aos cofres do INPI, uma vez que não havia sido identificado tanto no Sistema de Arrecadação, quanto, e muito menos, em Extrato Bancário, como esclarece o documento de fls. n.º 26.
- 6- Devido a esta informação, optou-se a DIRMA em arquivar o processo de registro de marca - fls. 52 e 53 - em conformidade com a orientação contida nos pareceres desta Procuradoria constante de fls. 39 a 51, identificados respectivamente de PROC/DICONS n.º 42/00 e PROC/DICONS n.º 014/2001, e da Lei de Propriedade Industrial, no seu artigo 155, inciso III, c/c o art. 219, inciso III, respaldada na justificativa de que o pedido de registro de marcas fora arquivado, tendo em vista que o recolhimento da guia de depósito do mesmo não foi confirmado pela COFIN - fls. 34 a 37 e fazendo preexistir fraude no recolhimento desta.
- 7- Por fim, diante do arquivamento do seu pedido de registro, a representante da empresa supramencionada, enviou um fax à Diretoria de Marcas, afirmando que houve um equívoco por parte desta Autarquia, onde a quantia na qual foi razão e fundamento para o arquivamento do pedido de sua marca, havia sido devidamente recolhida na data de 15/08/1997.
- 8- Em seguida, após ter conhecimento do arquivamento de tal pedido, a empresa "Interação Marcas e Patentes S/C Ltda" na qual tem o interesse em litigar o pedido de registro de marca de sua cliente, enviou à Diretoria

31  
CC  
1



Advocacia - Geral da União  
Procuradoria - Geral Federal  
Procuradoria Federal - INPI  
Divisão de Consultoria

de Marcas um comunicado, por fax, fls. 59/64, por meio do qual menciona um suposto engano por parte daquela Diretoria, de sorte que o valor recolhido foi em espécie, na data de 15/08/1997.

- 9- Isto posto, urge elucidar a argüição no que tange ao processo em questão, com base nos fundamentos que se passam a dispor.

DO MÉRITO

- 10- Preliminarmente, é de se ter conhecimento que a argüição do fato no qual está sendo discutido é a procedência da realização do depósito feito pela empresa interessada, haja vista que, como consta das folhas 34 a 36, o recolhimento do valor correspondente a guia de n.º 30.020.019.916-0 - ORDEM 1 data de entrada no INPI em 04/09/1997 - no valor de R\$ 197,00, relativo ao depósito do pedido, não foi encontrado nos registros financeiros do INPI.

- 11- A questão ora apresentada se fixa na análise da possibilidade de recebimento, pelo INPI, de documentações, relativas aos serviços prestados pela Entidade, que apesar de acompanhadas do documento original de comprovação das retribuições pertinentes, houve dúvida quanto à legitimidade da autenticação da guia de depósito apresentada.

- 12- Verifica-se, então, as orientações já apresentadas sobre a matéria:

- 13- Quanto a Norma Operacional DAG n.º 01/99, normatizadora da matéria, foram apresentadas as seguintes considerações, das quais dispõe-se, de acordo com o parecer desta Procuradoria de n.º 035/2002:

*"A Administração normatizou o procedimento para recebimento das retribuições via Ordem de Serviço de n.º 01/99 (sic), de caráter restritivo, que assim dispõem em seu subitem 3.2:*

*Toda e qualquer prestação de serviço do INPI passível de retribuição, somente será aceita quando acompanhada do respectivo documento de arrecadação original pago" (grifei)*

- 14- Dando continuidade ao estudo, e para subsidiar a orientação já contida no supracitado parecer, alertamos que a Lei Propriedade Industrial - LPI, lei



**Advocacia - Geral da União  
Procuradoria - Geral Federal  
Procuradoria Federal - INPI  
Divisão de Consultoria**

33  
↓  
ES

n.º 9279/96, em seu artigo 155, especifica as condições estabelecidas para o recebimento do depósito de um pedido de registro de marca, estando no seu inciso III, a exigência do comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

- 15- Contudo, com o objetivo de ver aproveitado os atos das partes, sempre que possível, conforme previsto no artigo 220 da LPI e precisamente, no caso da Diretoria de marcas em seu artigo 157, a lei determina que:

" 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."

- 16- Desta forma, por determinação legal, somente poderá ser efetivamente considerada depositada a marca, na data de apresentação do pedido, se atendidas todas as especificações exigidas no artigo 155, no que se refere ao devido preenchimento do requerimento, apresentação de etiquetas e, para o caso em análise, a comprovação do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

- 17- Nesse sentido, cabe ressaltar que, tanto para os depositários de marcas como os de Patentes e de Desenhos Industriais - nos termos dos artigos 155, 19 e 101 da LPI, respectivamente, é exigido por Lei, apenas, a comprovação do pagamento da retribuição relativa ao depósito, não fazendo, os artigos legais, referência sobre a forma de exteriorização de tal comprovação, ficando assim, a cargo do Instituto a formulação de normas que definissem como se daria tal comprovação.

- 18- No caso dos depósitos de pedido de Registros de Marcas, o INPI, por intermédio do seu Presidente, expediu o Ato Normativo nº 160/2001, que institui o Manual do Usuário da Diretoria de Marcas, que em seu item 1.3, de que trata das Obrigações do Requerente, assim define:

"1.3...

1.3.2. Na hipótese de haver exigências formuladas na fase do exame formal preliminar, somente será garantida a data de depósito mencionada no recebimento e Protocolado, se as exigências forem cumpridas pelo requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da sua ciência.



Advocacia - Geral da União  
Procuradoria - Geral Federal  
Procuradoria Federal - INPI  
Divisão de Consultoria

34  
C

Caso contrário, será invalidada a data da apresentação do pedido, para fins de prioridade de depósito."

- 19- Até aqui, vale lembrar, que o que foi descrito, está relacionado ao tocante da existência ou não do depósito formulado por parte do interessado.
- 20- Entretanto, vale ressaltar mais uma vez, que há na realidade outra vertente possível a se vislumbrar, senão duas. Vejamos:
- 21- Como a empresa afirmou categoricamente ter efetuado o recolhimento do valor correspondente ao depósito supracitado, abrem-se margens a erros praticados pela Autarquia, ou, quiçá, pelo próprio banco arrecadador, onde, realizou-se o pagamento.
- 22- Ou a guia apresentada é literalmente falsificada ou o Banco responsável pela arrecadação não repassou a quantia para os cofres desta Instituição
- 23- O Banco do Brasil, sendo uma sociedade de economia mista e o INPI uma Autarquia federal, ambos com controle direto e absoluto do Governo Federal, visto que por servir a sociedade, a Administração Pública, fundamentada constitucionalmente no art. 37 da Magna Carta, onde discorre-se princípios basilares como a moralidade, haja vista que o próprio Hely Lopes Meirelles, em sua obra magistral, assevera que "*a moralidade administrativa constitui pressuposto de validade de todo ato da Administração Pública (CF, art. 37, caput)*".
- 24- No mesmo plano de pensamento, explica o autor Hauriou, "*que o agente administrativo, como ser humano dotado da capacidade de atuar, deve necessariamente, distinguir o BEM do MAL, o honesto do desonesto. E, ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta.*"
- 25- Assim que a elucidação da questão apresentada é de caráter emergente e necessário, não bastando mencionar apenas que tem de ser encontrado tal valor, mas sim não podendo terceiros ficar prejudicado, seja o particular, seja a Administração Pública.
- 26- Nesse mesmo plano, às folhas 34 a COFIN cita que **NÃO FOI IDENTIFICADO** tal pagamento, bastando imaginar que se algo não foi



Advocacia - Geral da União  
Procuradoria - Geral Federal  
Procuradoria Federal - INPI  
Divisão de Consultoria

identificado este não foi encontrado. Não identificar é diferente de fraudar.

27- Sendo assim pergunta-se:

- **Porquê foi este processo foi arquivado com base nas orientações da Procuradoria ?** - Já que tal orientação é no sentido de arquivar apenas os processos em que se verifique a utilização de documento falso ou reaproveitado, conforme, atestamos:

*" .... a primeira providência que a autoridade administrativa deva efetuar, ao tomar ciência do uso de documento falso, é o de anular o ato praticado, na medida em que o mesmo é nulo, por carecer de base legal, ou seja, a petição apresentada passa a não ser conhecida e direitos, eventualmente outorgados, são anulados. ....*

*.....Este procedimento satisfaria a esfera administrativa. Entretanto, outras medidas não de ser tomadas, na medida em que a Administração Pública não pode ficar inerte em face dessa situação. Caso o procedimento seja patrocinado por Agente da Propriedade Industrial credenciado ou advogado, devidamente inscrito na Ordem dos advogados do Brasil (OAB), deve ser oficiada à Comissão de Ética e a OAB ....*

*....parece-me indicado seja oficiado ao Ministério Público do Estado competente, bem como a Procuradoria do Consumidor (Procon), na medida em que tratam de delitos apurados por ação penal pública incondicionada.*

*....deve ser oficiado à Polícia Federal, com cópia integral do procedimento onde foi utilizado documento falso. ...."*

- 28- No que dispõem ainda sobre a discussão do pagamento da taxa, como se vê, o Manual do Usuário da Diretoria de Marcas estabelece que as normas para a forma de comprovação de pagamento da retribuição devida fica a cargo da Diretoria de Administração Geral, a qual, por sua vez, ainda não a regularizou por meio de instrumento adequado, conforme já sugerido por esta Procuradoria no Parecer de n.º 039/99, encaminhando ao então Diretor de Administração Geral da época.



Advocacia - Geral da União  
Procuradoria - Geral Federal  
Procuradoria Federal - INPI  
Divisão de Consultoria

- 29- Neste sentido, é importante ressaltar, e por mais uma vez sugerir, que se crie na COFIN um mecanismo no qual se possa verificar junto ao Banco arrecadador, a veracidade de Guias apresentadas de forma que se possa identificar o destino exato dado aos valores recolhidos. Tal mecanismo não é de extrema dificuldade, pois ambas as pessoas são de Direito Público, o que facilita, como é lógico e óbvio, o trâmite de informações financeiras entre as mesmas.

CONCLUSÃO

- 30- Por todo o exposto, concluímos que em nenhum momento a COFIN afirmou ser a guia n.º 30.020.019.916-0 – folha 4 – falsificada ou reaproveitada e sim que apenas não havia sido identificado o seu recolhimento aos cofres do INPI, razão pela qual é inaplicável, ao caso em estudo, a orientação contida nos pareceres de n.º PROC/DICONS n.º 42/00 e PROC/DICONS n.º 014/2001.
- 31- Assim sendo, face a violação de direitos adquirido, deverá a Diretoria de Marcas proceder, em caráter de urgência, com a anulação, por erro material, de todos os arquivamentos proferidos em pedidos de registro e/ou registros de marca que estejam na mesma situação do presente processo, ou seja nos processos em que não houve a caracterização de fraude na apresentação de guia de recolhimento, retornando-os para a situação de origem.
- 32- Devendo, em seguida, serem todos os processos de marca encaminhados à COFIN, de forma que essa Coordenação realize uma nova pesquisa junto aos bancos arrecadadores sobre a autenticidade das guias de recolhimento, como também sobre o destino dado às quantias não identificadas, mas efetivamente recolhidas.
- 33- Ainda, não menos relevante, alertamos que deve ser mais uma vez orientado à Diretoria de Marcas que ao arquivar processos, em que se verifique efetivamente a utilização de guia falsa ou reaproveitada, deverá proceder ao segundo passo da orientação contida nos referidos Pareceres, que é o de dar notícia da fraude identificada à esta Procuradoria para que possamos dar notícia da fraude à OAB, ao Ministério Público Estadual, à Procuradoria do Consumidor – PROCON e

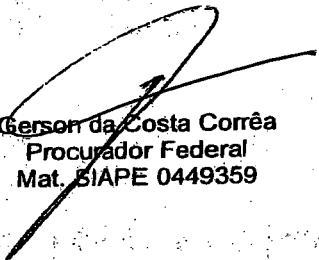


**Advocacia - Geral da União  
Procuradoria - Geral Federal  
Procuradoria Federal - INPI  
Divisão de Consultoria**

à Polícia Federal, o que é condição primordial para a repressão ao crime contra a Administração Pública.

- 34- Por último, recomendamos que a COFIN, nesses casos de investigação de autenticidade da guia apresentada, implemente um procedimento próprio de identificação dos valores atribuídos nas guias sob investigação junto aos bancos arrecadadores, de forma que não se permita a retirada dos documentos originais dos autos, nem que permita a circulação dos processos administrativos de marca ou patente para fora das dependências desta Instituição.

É o que tinha a consignar sobre a matéria.

  
Gerson da Costa Corrêa  
Procurador Federal  
Mat. SIAPE 0449359



**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) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

Sem tais mínimas providências, a mim me parece impróprio e descabido a promoção de qualquer decisão administrativa de natureza anulatória.

É o que me cabia dizer em manifestação decisória à  
NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 091/2003.

À consideração do senhor procurador-geral.

**Mauro Sodré Maia**  
Procurador Federal  
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo  
à DIRMA  
5/5/03

**ANDRÉ LUIZ FERREIRA**  
Procurador Geral  
INPI/INPI/PRO/091/03