



Procuradoria Jurídica
Fls. 109

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

Praça Mauá, 7, 13º andar, Centro- Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 157/04

Ref.: Proc. nº 817213147

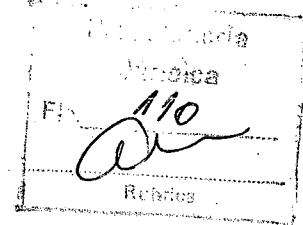
Em, 05/04/2004

**EMENTA: PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
I – DOCUMENTO FALSO.
II – INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADES NO CURSO
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
PARA CONCESSÃO DE REGISTRO
DE MARCA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE NULIDADE**

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

Vem a esta Procuradoria Federal, órgão vinculado à Advocacia-Geral da União, nos termos dos arts. 9º, *caput*, e 10, da Lei nº 10.480/02, consulta formulada pela Diretoria de Marcas e Indicações Geográficas para obter orientação sobre o tratamento que deverá ser dado aos processos de marca arquivados cujas guias foram trasladadas para a Polícia Federal, questionando se será aplicado a eles “o contido nas NOTAS INPI/PROC/DICONS 91/2003 E 94/2003, sendo feita nova consulta ao Cofin e ao banco ou devem ser mantidos os seus arquivamentos, uma vez que os originais das guias já se encontram na Polícia Federal.”

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL**



I - DO DIREITO

02. Passando-se a examinar quais são as medidas administrativas pertinentes à apuração dos indícios de ilegalidades cometidas durante o trâmite de processos administrativos para registro de marcas, cumpre registrar que tal ponto já foi examinado por essa Divisão de Consultoria, a qual definiu seu posicionamento nos PARECERES/PROC/DICONS/Nº 042/00 e 014/01 e na NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 94/03. Do exame destes pronunciamentos, parece-me que restou assente que a Diretoria de Marcas e Indicações Geográficas deve, “diante de indício de defeito de guia bancária informado por órgão financeiro do INPI, preliminarmente, formular exigência ao titular para que demonstre a autenticidade do documento e o efetivo recolhimento do preço público ao Erário”.

03. Com o término do processo administrativo apuratório seja porque ficou-se inerte o depositário ou o titular da marca, seja porque rejeitada, definitivamente, a resposta apresentada; a autoridade administrativa competente deverá declarar nulo o ato que concedeu, com base em documento falso, o seu registro. Outrossim, de acordo com os pareceres antes aludidos, “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”. Ademais, sugeriu-se que fosse “oficiado ao Ministério Público do Estado competente, bem como à Procuradoria do Consumidor (Procon), na medida em que tratam de delitos apurados por ação penal pública incondicionada ...e oficiado à Polícia Federal, com cópia integral do procedimento onde foi utilizado documento falso.”

04. Cabe ressaltar que, por tratar-se de crime a ser processado e julgado perante a Justiça Federal (art. 109, IV, da Constituição da República de 1988), a atribuição para oferecer a denúncia é do Ministério Público Federal, isto é, a cópia integral do processo administrativo em que se apurou o delito, assim como, do trabalho investigatório desenvolvido pela autarquia devem ser enviados à Chefia da Procuradoria da República localizada na unidade da federação em que o crime foi consumado. Outrossim, por ser o Ministério Público Federal o único legitimado para propor a ação penal pública (art. 129, I, da Constituição da República de 1988), não vislumbro, s.m.j, ser pertinente

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

1992
111
Fis.
Pública

enviar cópia integral de processo administrativo em que se apurou o cometimento de crime contra a Administração Pública ao PROCON.

05. Seguindo orientação fixada pelo Sr. Procurador-Geral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial ao apreciar a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 212/03, os dispositivos veiculados pela Lei nº 9.279/96 são aplicáveis para declarar a nulidade dos atos administrativos praticados antes e depois da concessão do registro. Contudo, o prazo fixado no art. 169, da Lei nº 9.279/96, em um exame possível diante da instrução processual disponível, já transcorreu. A relevância de tal questão ganha maior peso porquanto o Supremo Tribunal Federal já manifestou-se no sentido de que o ato administrativo praticado mediante falsidade ideológica ou material não pode ser declarado nulo após o transcurso do prazo quinquenal estipulado em lei. Confira-se, a propósito, a ementa do RE 99.936-RS (Segunda Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 13.05.1983, DJ 16.09.1983, p. 14.012) abaixo transcrita:

Prescrição. Alegação de falsidade (ideológica ou material) de atos de aposentadoria, os quais, ou teriam sido inseridos em folhas assinadas em branco, ou teriam suas assinaturas falsificadas. Em nosso Direito Administrativo, como decorre, inclusive, do parágrafo único do artigo 2º da Lei 4.717/65, não se faz distinção entre atos administrativos inexistentes e nulos, considerando-se ambos como nulos. Assim sendo, a falsidade ideológica ou material de ato administrativo acarreta a nulidade do ato administrativo. A prescrição quinquenária a que alude o Decreto 20.910, de 6.1.1932, incide em matéria de nulidade de ato administrativo, no que diz respeito a direitos pessoais, independentemente da natureza da ação de nulidade (se declaratória, ou se constitutiva negativa). Recurso Extraordinário conhecido e provido.

06. Conquanto a Lei nº 9.279/96, nos seus artigos 168 a 172, não ressalve a incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias nas hipóteses em que o ato for eivado de má-fé, o posicionamento, que me parece mais consentâneo com os princípios administrativos, é aquele favorável à observância da exceção positivada no art. 54, *caput*, da Lei nº 9.784/99, que dispõe, *in verbis*:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

112
11/2

Art. 54 – O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. (grifos meus)

07. Destarte, em face dos fortes indícios de que ilícitos criminais foram perpetrados para que fossem deferidos pedidos de registro de marca, revela-se a má-fé daqueles que se beneficiariam com os efeitos positivos inerentes aos registros que seriam concedidos, obstando, portanto, a ordinária observância do prazo fixado pela Lei nº 9.279/96 para que seja instaurado o processo administrativo de nulidade.

08. A informação de que o original da guia, que suscitou o processo administrativo de nulidade de registro, já ter sido encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal não prejudica a prática das demais medidas sugeridas. Portanto, ao expedir ofícios ao Ministério Público Federal, à Comissão de Ética responsável pelo zelo da conduta dos agentes da propriedade industrial e/ou à respectiva seccional da Ordem dos Advogados do Brasil onde esteja inscrito o advogado envolvido, deverá ser juntada a cópia da guia e feita referência ao fato de que o respectivo original foi entregue à Superintendência Regional da Polícia Federal, aduzindo, se possível, ao número de registro dado àquela peça.

09. Ademais, se o titular do registro ou o depositário não se manifestou no prazo de sessenta dias (art. 169, da Lei nº 9.279/96) contado da publicação da decisão que instaurou o processo administrativo de nulidade ou se apresentou defesa que não tenha impugnado a informação dada pela Coordenação de Finanças quanto à inexistência dos depósitos retributivos, não se mostra necessária uma nova consulta à Coordenação de Finanças.

II – CONCLUSÃO

10. Isto posto, sugiro que, nos processos em que o original da guia, tida como falsificada, foi enviado à Superintendência Regional da Polícia Federal, ao se expedir ofícios ao Ministério Público Federal, à Comissão de Ética responsável pelo zelo da

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL**

113
[Handwritten signature]

conduta dos agentes da propriedade industrial e/ou à respectiva seccional da Ordem dos Advogados do Brasil onde esteja inscrito o advogado envolvido, seja juntada a cópia da guia e feita referência ao fato de que o respectivo original foi entregue àquele Departamento de Polícia, aduzindo, se possível, ao número de registro dado àquela peça por ocasião de seu recebimento. Outrossim, se o titular do registro ou o depositário não se manifestou no prazo de sessenta dias (art. 169, da Lei nº 9.279/96) contado da publicação da decisão que instaurou o processo administrativo de nulidade ou se apresentou defesa que não tenha impugnado a informação dada pela Coordenação de Finanças quanto à inexistência dos depósitos retributivos, não se mostra necessária uma nova consulta à Coordenação de Finanças.

À superior consideração.

Fábio Cesar dos S. Oliveira
FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 1.380.374



**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

114
[Assinatura]

Procuradoria, em 21/06/2007.

A consulta submetida pela Diretoria de Marcas busca saber se no presente caso deve ser aplicado as recomendações lançadas nas Notas/INPI/PROC/DICONS/nº 91 e 94 de 2003, ou se deve ser mantido o arquivamento promovido em face da não comprovação do recolhimento do correspondente preço público.

Tal dúvida decorre do fato de ter sido dada notícia à Polícia Federal sobre a prática fraudulenta verificada na guia que suportou o seu pedido de depósito.

Pois bem, não estivéssemos diante de caso onde o método operandi restou conhecido pela administração através de processo disciplinar, tendo dele resultado a demissão de servidor, meu juízo caminharía no mesmo sentido daquele lançado na Nota em comento.

Todavia, conforme salientado, estamos diante de modelo de fraude conhecido pela administração, que ensejou inclusive a notícia do fato à Polícia Federal, conforme informam os autos, ou seja, o original do documento bancário foi encaminhado à Polícia Federal, uma vez que sobre ele repousa para a Administração a certeza de sua falsidade

Em sendo assim, acordo em parte com a NOTA em comento, porquanto entendo que, no presente caso, não se impunha a formulação prévia de exigência conforme recomendado nas referidas Notas 91 e 94 de 2003, significando isso dizer que não cabe a formulação de exigência e nova consulta ao órgão financeiro do INPI, tampouco a anulação do ato de arquivamento do pedido.

Por fim, considerando-se que o fato foi comunicado à Superintendência da Polícia Federal, a mim-me parece desnecessário, nesse momento, submeter a questão também ao Ministério Público Federal.



115
Or

**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

Registro que estarei determinando à Coordenadoria Jurídica de Contencioso desta Procuradoria seja verificado e acompanhado junto ao Departamento de Polícia Federal sobre os desdobramentos verificados a partir do noticiamento.

Já com relação à conduta verificada em face da agente de propriedade industrial que se aproveitou da questionada guia bancária, necessário dar conhecimento do fato à competente Comissão de Conduta Ética.

Nesse passo, inicialmente à Dirma para conhecer, solicitando que, após, faça chegar o presente processo à predita Comissão Ética dos Agentes de Propriedade Industrial idêntico conhecimento e adoção das medidas cabíveis no âmbito de suas atribuições.

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe em exercício