



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Divisão de Consultoria

NOTA/INPI/PROC/DICONS Nº 166/2004.

Ref.: MEMORANDO Nº 229/2004-INPI/DIRMA.

Em 08.04.2004.

Ementa: Administrativo. Diretoria de Marcas e Indicações Geográficas. Implantação de nova sistemática de ordem de exame e decisão de pedidos de registro e de registro de marcas, que agrega à ordem cronológica da sua publicação na RPI a observância daquela determinada pela data dos depósitos dos pedidos de registro. Possibilidade jurídica. Determinação legal. A pretensão encontra suporte legal, por força do próprio princípio da prioridade que orienta a aquisição de direitos de propriedade industrial.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria,

Solicita o Senhor Presidente do INPI o pronunciamento desta Procuradoria acerca do contido no Memorando em epígrafe.

DOS FATOS

Em breve síntese, no documento referenciado, a dirigente da DIRMA indaga quanto à possibilidade jurídica de implantar nova sistemática de ordem de exame e decisão de pedidos de registro e de registros de marca.

DO MÉRITO

Esta Procuradoria já teve a oportunidade de se manifestar sobre tema semelhante, nos termos da NOTA/INPI/PROC/DICONS Nº 171/2003, onde concluiu pela liberdade do dirigente da DIRMA, no exercício do seu poder administrativo discricionário, para implantar o *modus operandi* que julgar

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

oportuno e conveniente ao exame dos processos em trâmite naquela Diretoria, condicionado, por óbvio, à fiel aplicação da LPI, em observância ao princípio da reserva legal, ou seja, sem ferir, por certo, a estrutura técnico-jurídica do processo e a sequência dos atos procedimentais, ditadas pela LPI.


Portanto, se a intenção externada pela dirigente da DIRMA objetiva, de fato, dar seguimento ao exame e decisão dos pedidos de registro e de registros de marca com observância simultânea da ordem cronológica de sua publicidade na RPI e daquela imposta pela data de depósito dos pedidos de registro, não encontrará a modificação proposta nenhum impedimento de cunho jurídico, muito pelo contrário, é providência legal, pois vai ao encontro do próprio princípio da prioridade, consagrado na lei de regência, sendo certo, contudo, que é apenas uma de outras quantas providências pertinentes possíveis de serem implantadas por aquela Diretoria no afã de conferir celeridade ao exame dos processos de outorga de direitos marcários, na busca de sua efetividade para o usuário dos serviços do INPI.

DA CONCLUSÃO

Em princípio, se esta Procuradoria bem pode compreender a narrativa, na seara que foi posta, a pretensão da dirigente da DIRMA é providência legal, determinada pelo princípio da prioridade que orienta a aquisição de direitos de propriedade industrial.

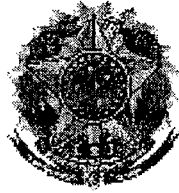
Por fim, reitera-se que remanesce no âmbito da competência da dirigente da DIRMA a avaliação quanto à conveniência e à oportunidade administrativas de outras ações visando à celeridade do exame dos processos de outorga de direitos marcários, condicionadas, por óbvio, à fiel aplicação da LPI, em observância ao princípio da reserva legal, ou seja, sem ferir, por certo, a estrutura técnico-jurídica do processo e a sequência dos atos procedimentais, ditadas pela LPI.

Sub-censura.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Procuradora Federal
Matrícula SIAPE nº 00449523

*De acordo
à Presidência*

20/4/04



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

MEMORANDO N.º 229/2004-INPI/DIRMA

Rio de Janeiro, 31 de março de 2004

DA: DIRMA

PARA: PRESIDÊNCIA

AT.: Dr. Luiz Otávio Beaklini

Senhor Presidente,

A Diretoria de Marcas e Indicações Geográficas sempre adotou como critério de análise dos pedidos de registro de marcas a ordem cronológica de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI). Todavia, em virtude do grande atraso existente e visando eliminar as distorções criadas por esse sistema, que penaliza os nossos usuários, possuímos um estudo para a adoção de um critério alternativo, mais justo, onde os processos seriam examinados pela ordem cronológica das datas de depósito das marcas no INPI.

Entretanto, considerando que tal mudança implicaria em reordenar o arquivo de petições, alterar a distribuição e juntada das mesmas, assim como uma maior complexidade no gerenciamento do sistema de retirada de processos para exame e num aumento de espaço físico e mão-de-obra, a implementação desse sistema alternativo em curto prazo, sem prejudicar o andamento dos serviços, se torna inviável.

Este novo critério, todavia, evitaria que pedidos de registro de marca que estejam tramitando há vários anos, mais tempo ainda do que aqueles que já estão em exame, tenham suas decisões adiadas em virtude da situação em que se encontram, como ocorre no sistema atual. Como exemplo, entre outros casos, podemos citar aqueles inviabilizados ainda na época do CPI ou com decisão de recurso ao indeferimento determinando o seu prosseguimento (código 267), mas que, por falhas nas retiradas para o exame, ficaram parados no arquivo e só agora serão comunicados (código 003) na RPI para eventuais manifestações de terceiros interessados. Isto os colocará no "final da fila", aguardando que alcancemos a ordem cronológica da RPI em que foram comunicados, o que, em

Unif.

face do grande volume de processos com que trabalhamos, só ocorrerá 3 ou 4 anos mais tarde, postergando ainda mais as decisões tão aguardadas pelos seus titulares.

Destarte, em virtude das muitas reclamações que recebemos sobre atrasos, e ainda que de imediato não possamos implantar esta nova metodologia, **propomos que, na medida em que nos depararmos com pedidos de registro de marca em atraso, com data de protocolo do depósito anterior à data da RPI em exame pelo critério atual, estes sejam examinados em caráter prioritário independentemente da situação atual em que se encontrem (pedido comunicado, oposição e/ou exigência) e da RPI em que tais situações (despachos) tenham sido publicadas, desde que os prazos estabelecidos nos artigos 158 e 159 da LPI já tenham expirado, não se observando.**

Além de agilizarmos decisões que já poderiam ter sido proferidas há mais tempo, este procedimento trará o benefício da sensível diminuição da cadeia de sobrestamentos.

Atenciosamente,

MARIA ELIZABETH BROXADO
Diretora de Marcas e Indicações Geográficas

01-04-04

Plenamente de acordo. Entretanto solicito seja
unida a PROC. *apreciada*

Luiz Otávio Becklini
Presidente em exercício

A Dra. Maria Alice

05/4/04

RICARDO LUIZ SICHEL
Procurador Geral
port./MCT / n.º 094/98

Foi el Protocolada
em 20/04/04



**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 167/04

Ref.: Processo 52400.000465/04

Em, 05/04/04

**EMENTA: ADMINISTRATIVO.
EXTINÇÃO DAS DELEGACIAS
REGIONAIS DA BAHIA, SANTA
CATARINA E PERNAMBUCO. AS
ÚNICAS UNIDADES
DESCENTRALIZADAS QUE FAZEM
PARTE DA ESTRUTURA DO INPI SÃO
AS DELEGACIAS REGIONAIS.
COMPETE AO PRESIDENTE DO INPI
DECIDIR SOBRE A LOCALIZAÇÃO
DAS DELEGACIAS REGIONAIS E
SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO.**

Senhor chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de consulta formulada pela PR-DELE sobre a atual situação jurídica das unidades da Bahia, Santa Catarina e Pernambuco, tendo em vista que a Portaria nº 40/04 retirou-lhes a qualificação de Delegacias Regionais.

Feito o breve relatório, passo a opinar.

Conforme o disposto no art. 17 do Anexo I do Decreto nº 4.636/03, *que aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, e dá outras providências*, caberia ao regimento interno do INPI definir o detalhamento dos órgãos integrantes da Estrutura Regimental do INPI, as competências das respectivas unidades e as áreas de "jurisdição" das Delegacias Regionais.

Nesse passo, a Portaria nº 40/04, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ao instituir o Regimento Interno do INPI, previu, no seu art. art. 2º, inciso IV, 1.1, na estrutura interna do INPI, como unidades descentralizadas, a existência tão-somente de Delegacias Regionais. Assim, não encontra respaldo legal a criação, **dentro da estrutura interna do INPI**, mediante ato do Presidente do INPI, como decorrência da desconcentração de serviços, ou na terminologia adotada pelo Decreto-lei nº 200/67, da descentralização de atividades, a criação de unidades com a denominação de representações. As únicas unidades descentralizadas constantes na estrutura interna do INPI são as Delegacias Regionais.

Cumprir informar, entretanto, que o art. 89 do Regimento Interno do INPI delegou ao Presidente do INPI a competência para definir a localização das Delegacias Regionais e suas respectivas áreas de atuação. Em sendo assim, a revogação das portarias ministeriais que reconheciam como Delegacias Regionais as unidades da Bahia, Santa Catarina e Pernambuco não impediria que o Presidente do INPI, na edição da portaria

prevista no art. 89 do Regimento Interno, voltasse a qualificar como Delegacias Regionais as referidas unidades.

Note-se que sob a égide da Portaria MJ nº 108/92, que instituiu o Regimento Interno anterior, a localização das Delegacias Regionais foi inicialmente prevista no próprio Regimento Interno, no seu art. 3º, sendo que, na ausência de norma expressa que delegasse ao Presidente do INPI a competência para determinar a localização de Delegacias Regionais, tal atribuição caberia apenas ao titular do Ministério ao qual o INPI estivesse vinculado. Assim, as portarias ministeriais ora revogadas, que criaram as Delegacias Regionais da Bahia, Santa Catarina e Pernambuco, decorreram do exercício desta competência.

Entretanto, com base no art. 89 do atual Regimento Interno do INPI, como compete ao Presidente do INPI decidir sobre a localização das Delegacias Regionais e suas áreas de atuação, denota-se que a revogação das portarias supracitadas não implica na proibição de atribuir-se novamente às unidades da Bahia, Santa Catarina e Pernambuco a qualificação de Delegacias Regionais. Em verdade, a Portaria MDIC nº 40/04, ao revogar as portarias que criaram as três Delegacias Regionais referidas e revogar obviamente a Portaria GM/MJ nº 108, repassou ao Presidente do INPI a competência para redefinir a localização de todas as Delegacias Regionais até então existentes.


Conclui-se, assim, que a partir da publicação do novo Regimento Interno do INPI, com a conseqüente revogação das Portarias GM/MJ nº

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

108, GM/MDIC nº 10, GM/MICT nº 149, GM/MDIC nº 318, foi conferido ao Presidente do INPI a competência para decidir em quais estados serão localizadas as Delegacias Regionais e qual a área de atuação de cada uma dessas unidades descentralizadas.

À vista do exposto, opino no sentido de que as unidades da Bahia, Santa Catarina e Pernambuco não poderão ser reconhecidas como representações do INPI, tendo em vista que as únicas unidades descentralizadas constantes da estrutura interna do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, segundo o art. no seu art. art. 2º, inciso IV, 1.1 do Regimento Interno do INPI, são as Delegacias Regionais, mas, no entanto, poderão readquirir o status de Delegacias Regionais, bastando apenas a edição de portaria pelo Presidente do INPI concedendo-lhes tal qualificação, com base na competência que lhe foi atribuída pelo art. 89 do Regimento Interno do INPI.

Era o que cabia informar.


ERASMO LOPES DE SOUZA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 1051086



**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

Ref.: Processo nº 52400.000465/04

Em 12/04/2004

Vem a esta chefia a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 167/2004.

Trata-se de NOTA produzida no mister de dar resposta à consulta formulada pela Presidência do INPI, vazada nos termos lançados na fl. 01, que, resumidamente, buscam saber se as então Delegacias Regionais nos Estados da Bahia, Santa Catarina, e Pernambuco, desconstituídas pela Portaria Ministerial nº 40, de 15/01/2004, que criou o Regimento Interno da autarquia, poderiam ter a condição de órgão de Representação, e, em sendo positiva a resposta, que autoridade seria competente para nomear os respectivos responsáveis pelos expedientes.

Referida Nota assinou inteligência afastando a possibilidade de criação de órgãos de Representação, que não sob a forma de Delegacias, porquanto a estrutura regimental fixada pela Portaria MDIC nº 40/04, atribui apenas àquelas últimas, a condição de órgãos descentralizados.

A mesma Nota fez assentar entendimento de que o presidente do INPI, por força do artigo 89 do regimento interno, tem a competência para definir, por meio de Portaria, a localização, assim como as áreas de atuação das Delegacias Regionais.

Vistos, passo a me pronunciar em manifestação decisória no âmbito desta Consultoria.

A mim me parece que a questão trazida a análise desta Procuradoria deve ser enfrentada e dirimida na seguinte forma.

Com relação às Representações, entendo que, inobstante o Regimento Interno não faça prevê-las como órgão da estrutura autárquica, nada estaria obstar que a administração, montada nos preceitos da delegação de competência estabelecidos pelo Decreto-Lei 200/67, constitua, como vem constituindo por meio de Acordos de Cooperação, parcerias voltadas a estabelecer “braços” da autarquia onde não se faça razoável a estruturação sob a forma de Delegacia.



**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

Já com relação à questão da competência funcional para criar as Delegacias, comungo com o entendimento lançado na Nota em comento, ou seja, de que tal competência está afeta à figura do presidente da autarquia, porquanto pode ele estabelecer, por Portaria, na forma do artigo 89 do Regimento Interno, os locais onde convém a descentralização das atividades do INPI, bem com a sua área de atuação.

Ainda sobre a questão das Delegacias, tenho a aduzir o entendimento de que a Portaria Ministerial MDIC nº 40/04, ao revogar a Portaria Ministerial GM/MJ nº 108/92, fez desconstituir todas as Delegacias então existentes, e não somente aquelas mencionadas à fl. 01.

É que o artigo 3º da referida Portaria 108/92, vigia com o texto dado pela Portaria GM/MDIC nº 10, de 28 de janeiro de 2002, que dispôs:

“Art. 2º- O art. 3º do Regimento Interno do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, aprovado pela Portaria MJ nº 108, de 28 de fevereiro de 1992, com a alteração introduzida pelo art. 3º da Portaria MDIC nº 318, de 06 de outubro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º- As Delegacias Regionais, em número de 10 (dez), serão localizadas em Brasília e nos Estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina e Pernambuco”.

Como se pode perceber, a análise respeitante à conveniência da criação das Delegacias, deverá ser tratada e decidida pela administração com vistas a uma solução maior, ou seja, com vistas ao estabelecimento não só daquelas Delegacias inicialmente tidas apenas como desconstituídas, mas para todas as então estabelecidas pela Portaria GM/MJ nº 108/92.

Diante disso, considerando-se que, para todos efeitos o INPI não dispõe, hoje, de nenhuma Delegacia formalmente constituída, recomendo que o presidente da autarquia proceda a imediatos estudos com vistas à definição e o estabelecimento das suas localidades e áreas de atuação.

Impõe-se, pois, o lançamento de Portaria fundada no artigo 89 do Regimento Interno do INPI.

F



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

Nesse contexto, entendo que a Portaria INPI nº 028/2004, que procurou atribuir áreas de atuação a Delegacias hoje inexistentes, deve ser anulada.

Com as presentes ressalvas, acordo em parte a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 167/2004.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria

*De acordo com
o entendimento de fl. 7/9.*

À PRIDELEF

15/4/04

RICARDO LUIZ SICHEL
Procurador Geral
Port./MICT / n.º 094/02