



**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

Processo 6910
5

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 304/04

Em, 22/07/04

Ref.: Proc. 819752253

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. GUIA DE RETRIBUIÇÃO REFERENTE AO DEPÓSITO DO PEDIDO NÃO IDENTIFICADA PELA COFIN. A ORIENTAÇÃO CONTIDA NOS PARECERES DA PROCURADORIA DE NºS 042/00 E 014/01, SOMENTE SERÁ APLICÁVEL MEDIANTE A CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE, DEVIDAMENTE COMPROVADA.

Sr. Chefe da Divisão de Consultoria.

Trata-se de consulta formulada pela Sra. Diretora de Marcas, sobre a possibilidade de transferir a responsabilidade do monitoramento do pagamento das guias de retribuição constantes dos processos de marcas, que apresentem dúvidas quanto ao seu recolhimento, à Coordenadoria Financeira, devendo, apenas, retornar aquela Diretoria, após o devido saneamento.

Indaga, ainda, acerca da medida cabível a ser tomada em relação ao descaso do Banco do Brasil S/A, que ao ser demandado pelo setor financeiro

do INPI, quanto ao recolhimento de determinadas guias de retribuição, a exemplo do caso em exame, onde foi enviado o Ofício/INPI/COFIN nº 017/03, reiterado pelo de nº 037/03 e, mais uma vez, pelo de nº 004/04, sem que fosse prestado qualquer esclarecimento, posto que se abstiveram de respondê-los.

DOS FATOS

Em 17/12/2002, a consulente publicou a anulação do despacho de deferimento do pedido de registro da marca "SPASSU", em foco, como também, o arquivamento do respectivo processo, com fulcro no inciso III, do art. 155 c/c o inciso III, do art. 219, da LPI, devido ao não conhecimento da petição de expedição do pertinente certificado e proteção do 1º decênio de sua vigência, amparada na orientação contida nos Pareceres PROC/DICONS nºs 042/00 e 014/01.

Em razão disso, o representante legal do titular apresentou a microfilmagem do cheque nº 002276, às fls.49, na tentativa de comprovar que as taxas processuais haviam sido pagas, e obter, assim, o desarquivamento e o prosseguimento do feito.

Ocorre que, o cheque em apreço foi submetido à avaliação da Sra. Chefe do SERCONT, que informou, às fls. 51, o seguinte: "*o microfilme do cheque em questão não se refere a guia não identificada e sim das demais as quais já foram confirmadas. Aproveitamos, enviamos ao Banco do Brasil S/A, para fornecermos maiores informações*".

Assim procedendo, a Coordenação de Finanças, objetivando a elucidação de tal fato, requereu a citada instituição bancária que confirmasse o recolhimento aos cofres do INPI, não só da guia em foco, como também, de outras tantas relacionadas no OFÍCIO/Nº 017/2003/INPI/COFIN, às fls. 52/53.

Como não lograra êxito em sua empreitada, enviou outra solicitação de esclarecimento, por meio do OFÍCIO/INPI/COFIN/Nº 037/03, e, mais uma vez, já que igualmente não fora respondido, remeteu o de nº 004/04, para o qual fora dado tratamento idêntico.

Neste meio tempo, o titular do processo em tela, ajuizou Ação Cautelar Inominada, com pedido de liminar, em face do INPI, visando anular o ato administrativo de arquivamento definitivo do seu pedido de registro com base no parágrafo único do artigo 162 da LPI.

72
10

DO MÉRITO

De início, impõe esclarecer que, o ponto nodal da questão é o pagamento do depósito do pedido de registro em comento, no valor de R\$ 197,00 (Cento e Noventa e Sete Reais), que não foi detectado nos registros financeiros da autarquia, gerando o seu arquivamento definitivo.

Embora o titular do registro tenha tentado provar o indigitado recolhimento por intermédio da microfilmagem de cheque colacionada às fls. 49/50, este só se referia ao pagamento das taxas finais, como se verifica às fls. 15/16.

Pois bem. Dessa breve análise se percebe que a orientação contida nos Pareceres que subsidiou a decisão proferida pela Dirma não aproveita o caso vertente, na medida em que, de forma cristalina, a sua incidência está condicionada à hipótese de falsidade de chancela bancária ou o duplo aproveitamento de uma mesma guia em processos distintos, **desde que inequivocamente comprovado.**

O que, a meu ver, não ocorreu na espécie, haja vista que o questionado pagamento, apenas, **não foi identificado** pela COFIN, isto é, não foi encontrado, não foi localizado, pela Coordenadoria financeira do órgão, não significando, portanto, que foi fraudado.

Tal entendimento foi firmado pela Procuradoria Federal do INPI, a propósito de caso idêntico ao ora analisado, resultando a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 094/03, cuja conclusão, resumidamente, foi a seguinte: "em nenhum momento a COFIN informou que a referida guia de retribuição era falsa ou reaproveitada, apenas, que não foi detectado o seu recolhimento aos cofres do INPI, motivo pelo qual é inaplicável à situação em estudo as orientações consubstanciadas nos Pareceres PROC/DICONS nºs 42/00 e 14/01.

Neste diapasão, releva transcrever parte do expediente promovido pelo Sr. Chefe da DICONs, à época, em razão da NOTA/nº 094/03, a saber: "... como procedimento pertinente e cauteloso, deve a Diretoria de Marcas, diante de indício de defeito de guia bancária informado pelo 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.** Sem tais mínimas providências, a mim me parece impróprio e descabido a promoção de qualquer decisão administrativa de natureza anulatória."

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Como se vê, não foi observada "in totum" a orientação delineada nos Pareceres nºs 042/00 e 014/01, ratificada na NOTA/nº 094/03 retromencionada, motivo pelo qual devem ser anuladas as decisões publicadas pela DIRMA, em 17/12/2002, quais sejam, de anulação do deferimento da marca em foco, bem como do arquivamento do respectivo processo, já que não restou provado nos autos a fraude da guia bancária em comento. Ato contínuo, deve publicar-se exigência para que o interessado comprove o efetivo recolhimento do valor em questão.

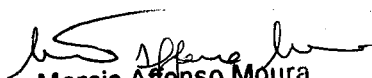
Na hipótese de a aludida exigência não ser respondida, deverá o pedido ser definitivamente arquivado, e se não for cumprida, deverá ser indeferido, nos termos do artigo 159, §§ 1º e 2º, da LPI, respectivamente.

Quanto à segunda consulta da DIRMA, sobre a possibilidade de a COFIN apenas devolver os processos envolvidos neste tipo de circunstância somente após o saneamento devido, entendo ser perfeitamente cabível, por estar ínsita tal atribuição em sua competência, como igualmente o é, diligenciar no sentido de serem cumpridas as obrigações pactuadas entre o INPI e o Banco do Brasil, mormente no que tange à confirmação de recolhimentos de valores pagos a título de retribuição que não foram identificados nos cofres do INPI.

Ressalto, ainda, que tais esclarecimentos são de vital importância para o órgão, tendo em vista tratar-se de hipótese de dano ao erário, e como tal deve ser cabalmente comprovada a existência de fraude, não podendo ser presumida ou suposta, para que sejam tomadas as medidas delineadas nos Pareceres nºs 042/00 e 014/01.

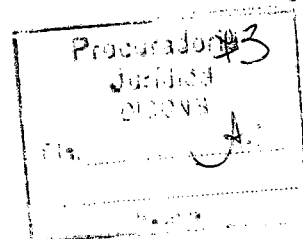
Por fim, é conveniente lembrar, que nos processos administrativos devem ser verificados, entre outros, os critérios de "adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados"; "garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e a interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio", consoante o estabelecido na Lei nº 9.784/99, em seu artigo 2º, parágrafo único, incisos IX e X.

Sub censura.


Marcia Afonso Moura
Procuradora Federal
Mat. SIAPE - 449717
OAB-RJ 64.091



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



Ref.: Processo/DIRMA/nº 819752258.

Em 01.09.2004.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 304/2004.

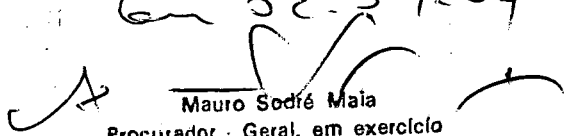
À consideração do Senhor Procurador-Geral.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

DE ACORDO

A DIZIMA

Em 22-09-04


Mauro Sodré Maia
Procurador - Geral, em exercício
Mat. SIAPE 449601