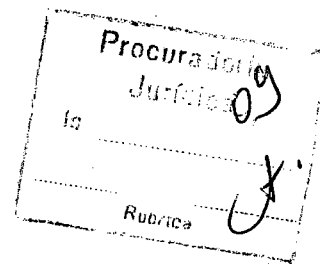




**Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal-INPI
Divisão de Consultoria**

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



NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 455/04

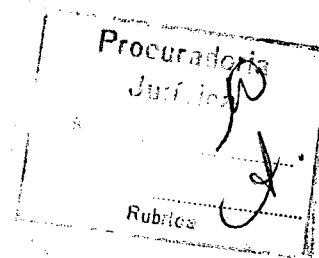
Ref.: Processo 52400.002446/04

Em, 13/10/04

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DOCUMENTOS OFICIAIS APRESENTADOS EM CD – ROM COM CERTIFICAÇÃO OFICIAL DO USPTO. CONSULTA FORMULADA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE CASO CONCRETO. OFERECIMENTO DE SUBSÍDIOS QUE VISAM EMBASAR A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO CONSULENTE. ANTECIPAÇÃO DO POSICIONAMENTO QUE PORVENTURA PODERIA SER O ADOTADO QUANDO DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE.

Senhora chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Patentes sobre os termos de correspondência encaminhada pelo escritório de advocacia PIETRO ARIBONI na qual se questiona se o “INPI aceitaria documentos



oficiais, tais como documentos de prioridade, enviados em CD, com certificação oficial do USPTO”.

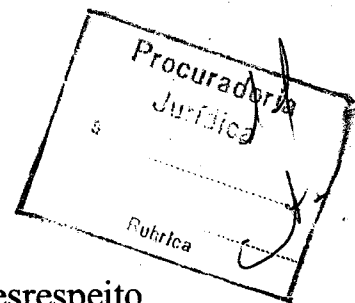
Feito o breve relatório, passo a opinar.

Compulsando-se os autos, denota-se que a emissão de parecer no caso em tela, em verdade, servirá tão-somente para dirimir dúvida surgida no exercício da atividade desempenhada por escritório de advocacia, não decorrendo assim da análise de um caso concreto, de dúvida que se apresentou em processo em andamento nesta autarquia.

Em sendo assim, deve-se entender que refoge das atribuições desta Procuradoria Federal – INPI emitir parecer no caso em foco, pois o oferecimento de subsídios jurídicos e a conseqüente antecipação do posicionamento que porventura venha a ser adotado por esta Procuradoria Federal no caso concreto não encontram respaldo na lei, podendo configurar, até mesmo, em ato de improbidade administrativa.

Ademais, cumpre acrescentar que também não encontra guarida na lei o oferecimento de resposta, pelo INPI, à questão apresentada, pois a mesma não foi suscitada no bojo de processo em andamento. Note-se que sob esta autarquia incide o dever de responder objetivamente pelos atos praticados pelos seus agentes (Art. 37, § 6º, da CF/88). Assim, ao fornecer a orientação nos moldes requeridos estaria essa autarquia arriscando-se a ter que assumir a responsabilidade pelos danos causados ao consulente no caso de se verificar a desconformidade da orientação concedida com o


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



prescrito pela legislação em vigor, além de configurar em claro desrespeito aos princípios constitucionais que emanam sobre a administração pública.

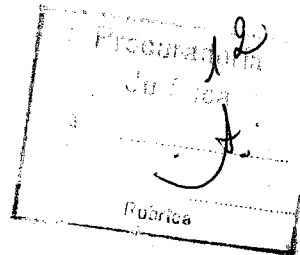
À vista do exposto, opino no sentido de que a Procuradoria Federal – INPI se abstenha de emitir parecer sobre a questão apresentada pelo escritório de advocacia PITRO ARIBONI, visto que a emissão de parecer no processo em foco não encontra guarida na legislação, pois significará o oferecimento de subsídios jurídicos para a atuação profissional de escritório de advocacia e a antecipação do posicionamento que poderá ser o adotado pela Procuradoria Federal – INPI quando da análise de caso concreto. Opino, ainda, no sentido de que o INPI se abstenha de fornecer a orientação requerida.

Era o que cabia informar.


ERASMO LOPES DE SOUZA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 1051086



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



Ref.: Processo/INPI/nº 2446/2004.

Em 29.10.2004.

Vem ter a esta Chefia Substituta a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 455/2004, da qual permito-me discordar, tão-só, na parte que conclui escapar da esfera das atribuições deste órgão jurídico manifestar-se sobre a consulta formulada por ente privado, porquanto sub-rogada pela Diretoria de Patentes, nos termos de fls. 02-verso.

Contudo, irmano-me, plenamente, com a preocupação externada na referida Nota de se antecipar pronunciamento jurídico que, *in concreto*, possa, futuramente, insurgir-se contra a ordem legal positiva.

Nessa perspectiva, qualquer pronunciamento sólido desta Procuradoria acerca da matéria demanda, por óbvio, prévia manifestação da Administração quanto à conveniência e oportunidade do recebimento, pelo INPI, de documentos relativos a processos de outorga de direitos de propriedade industrial em meio digital, obviamente, à vista da sua efetiva viabilidade, mediante a existência infra-estrutura logística e capacidade técnico-operacional disponível para a sua implementação.


Observo, ainda, que qualquer ação administrativa dessa natureza, em princípio, também deva ser previamente articulada com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, autarquia federal, vinculado à Casa Civil da Presidência da República, e, quiçá, com o próprio Comitê Gestor da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira, por força das suas competências,

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

113
J3
K-

notadamente aquelas preconizadas no art. 1º do Anexo I do Decreto nº 4.689, de 07 de maio de 2003, e no art. 4º, inciso VII, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, respectivamente.

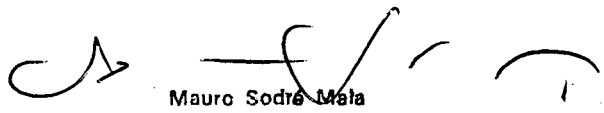
À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

DE ACORDO.

À DIGNA.

12.11.2004



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