



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO
(Port. 051/2003)**

Rio de Janeiro, em 12 de Dezembro de 2005.

NOTA/INPI/PROC/CAJ/Nº 341/2005

Refs.: Proc. INPI nº 52400.000118/05
Registro: 813695457

EMENTA: Propriedade Industrial. Marcas – Caducidade. Pedido de Devolução de Prazo para interposição de recurso contra o indeferimento do pedido de caducidade instaurado junto ao registro de marca nº 813695457, marca BIODERM. Requerimento formulado tempestivamente e por parte legitimada em razão de aquisição, mediante cessão de direitos, da propriedade do pedido de registro que fundamentou a legitimidade e o interesse da agir quando do requerimento da caducidade por parte da empresa cedente. Inteligência do artigo 9º, inciso II, da lei 9784/99. Identificação de erro formal processual por parte da Diretoria de Marcas em razão do extravio da petição original do pleito. Necessidade de anulação de todo e qualquer ato administrativo gerado, posteriormente, em decorrência de tal extravio.

Senhor Procurador Chefe,

Trata-se de verificação da tempestividade e legitimidade da empresa BRASCO FARMACÊUTICA LTDA, requerente do pedido de devolução de prazo protocolado no INPI sob nº 000858, em 10/01/2003, objetivando a concessão de prazo adicional, na forma do artigo 221 da Lei da Propriedade Intelectual, a fim de interpor recurso contra o indeferimento do pedido de caducidade instaurado no registro nº 813695457 relativo a marca BIODERM.

Gisele

- 2- Aprioristicamente à análise jurídica da legitimidade de da tempestividade do ato praticado pela parte, algumas questões de caráter preliminar impendem ser alvo de ^{análise}examinação, os quais serão expostos a seguir:

1 - DO REQUERIMENTO DA CADUCIDADE

- 3- A empresa Farmácia Central de Nova Iguaçu LTDA, por meio da petição (RJ) nº 012705, de 03/04/1997, requereu a instauração de caducidade do registro nº 813695457, marca BIODERM, objetivando que o mesmo fosse extinto nos termos do artigo 142, inciso III, da LPI, de forma, a não existir óbice ao prosseguimento de seu pedido de registro de marca nº 818636157, de igual marca BIODERM, o qual foi indeferido tendo como anterioridade aquele registro.
- 4- A titular do registro em questão, empresa Medley S/A Indústria Farmacêutica, atravessou a petição nº 022567 de contestação à caducidade em 12/06/1998, em que juntou documentos fiscais a fim de comprovar o uso da sua marca "BIODERM".
- 5- A documentação apresentada não foi satisfatória para proceder ao exame técnico e, diante deste fato, o examinador de marca formulou exigência publicada em 23/07/2002 para que a empresa titular apresentasse documentos fiscais emitidos pela mesma no período de investigação, que compreendia ao lapso temporal de 03/04/1995 a 03/04/1997.
- 6- Em 10/05/2002, a empresa BRASCO FARMACÊUTICA LTDA, por intermédio de seu procurador, Agência Alfa de Marcas e Patentes Ltda, solicitou, por meio de fax (doc fl.107), uma reunião com a Diretora de Marcas deste Instituto, a fim de que fossem esclarecidas as situações dos registros de nºs 813695457 e

814989160, frente a sua afirmação de que a, à época, foram requeridos vários pedidos de vistas, os quais não foram bem sucedidos, sob a alegação do extravio de tais processos.

- 7- A exigência supramencionada foi cumprida de forma satisfatória por meio da petição (SP) nº 038370, resultando no indeferimento do pedido de caducidade com publicação na RPI nº 1662 de 12/11/2002 (doc. fls. 127).

II – DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO

- 8- Diante de tal indeferimento, a empresa BRASCO FARMACÊUTICA LTDA protocolou, no prazo legal estipulado, sob o nº 000858/03, o pedido de devolução de prazo para a interposição de recurso junto ao presente processo, argumentando o extravio dos autos administrativos e, por conseqüência, a impossibilidade de recorrer por não ter tomado conhecimento das provas apresentadas no cumprimento de exigência.
- 9- Ocorre que, por falha administrativa, tal documento recebeu o mesmo nº de protocolo da petição de expedição de certificado do processo nº 821128310. (doc. fls. 36/39 do INPI 000118/05), tendo sido extraviado e não localizado até a presente data.
- 10- Em 30/09/2003, não-ciente da protocolização do pedido de devolução de prazo, a Diretoria de Marcas publicou, na RPI nº 1708, a manutenção do registro, em face da não interposição de recurso contra o indeferimento da caducidade. (doc. fls. 128)
- 11- Na tentativa de reverter a decisão acima citada, a empresa BRASCO FARMACÊUTICA LTDA, novamente, protocolou junto a este Instituto um novo pedido de devolução de prazo em 12/11/2003, o qual foi considerado intempestivo, conforme relatou

a Diretora de Marcas e Indicações Geográficas, à época, por meio de nota técnica (doc. fl.s. 133/134) gerada após vistas concedidas pelo Senhor Presidente do INPI aos representantes da BRASCO.

- 12- Encaminhados os autos do registro à Procuradoria, em 19/01/2004, para a manifestação acerca da argumentação apresentada pela empresa titular do registro impugnado na petição (SP) nº 038370/02, ou seja, em relação ao período em que uma empresa deve guardar seus documentos fiscais, devendo a mesma seguir as normas do Código Tributário Nacional ou da Lei da Propriedade Industrial, foi exarada a Nota/INPI/Proc/Dicons nº 423/04 (fls 137/144) com o "de acordo" do Senhor Procurador-Chefe em 25/04/2005.
- 13- Ocorre que, por falha de controle, o processo físico permaneceu no Sistema de Marcas com carga para o Gabinete da DIRMA desde 16/12/2003, tendo somente sido atualizada a sua localização em 05/11/2004 (doc. fl. 180).
- 14- Tal fato gerou a não-localização dos autos à época da solicitação de vista processual junto à Comissão de Assessoramento Jurídico – CAJ, em reunião realizada no dia 29 de setembro de 2004, com o objetivo de ver saneado o seu pedido de devolução de prazo para interposição de recurso administrativo (relato constante de fl. 02 do INPI 000118/05).

III – DO PEDIDO DE RECONSTITUIÇÃO DO PROCESSO EXTRAVIADO E DE ANULAÇÃO DO ATO DE MANUTENÇÃO DO REGISTRO

- 15- Inconformada com o extravio do processo original e da não-localização da petição relativa ao pedido de devolução de prazo, a BRASCO, por meio de seus representantes legais, objetivando

a garantia do seu direito de recorrer, protocola na Presidência do INPI, sob o nº 52400.000118/05, um requerimento esclarecendo todos os fatos ocorridos junto ao registro nº 813695457 e relata as conseqüências processuais geradas com a decisão administrativa de manutenção do registro, que provocou a manutenção do indeferimento do seu pedido de registro nº 818636157.

- 16- Neste requerimento, é solicitada a restauração do processo, a nulidade de todas as decisões administrativas prolatadas extemporaneamente, antes da decisão de seu requerimento de devolução de prazo e, por último, a revogação do ato administrativo de indeferimento do requerimento de caducidade.
- 17- Encaminhado o requerimento à Diretoria de Marcas é exarada uma Nota Técnica pela Coordenadoria – Geral de Marcas I (doc. fls 63/65 do INPI 000118/05), que, em síntese, relata e opina o que segue:

- Não ser possível a anulação do ato de manutenção do registro, por entender não ter a empresa BRASCO FARMACÊUTICA LTDA, legitimidade para o requerimento do pedido de devolução de prazo e, tampouco, para recorrer do indeferimento da caducidade; e
- Que o pedido de restauração dos autos do processo estaria prejudicado em razão do não-desaparecimento do mesmo e que, ainda, *"...todas as vezes em que seus autos foram solicitados pelo Gabinete para vista com os procuradores de empresa BRASCO FARMACÊUTICA LTDA., não tivemos dificuldade em localizá-los."*



IV – DA LEGITIMIDADE ATIVA

- 18- Iniciando no mérito da legitimidade das partes e da tempestividade do requerimento, de forma contrária ao entendimento proferido pela Coordenadora Geral de Marcas I, entendo que há elementos suficientes nos autos do processo que são capazes de comprovar a legitimidade ativa da empresa BRASCO FARMACÊUTICA LTDA tanto para requerer a devolução de prazo a fim de interpor recurso contra o indeferimento da caducidade quanto para atuar como parte em qualquer demanda que envolver a marca BIODERM pelos fatos e fundamento jurídicos que serão expostos a seguir.
- 19- Preliminarmente, cabe esclarecer que as condições do processo administrativo encontram grande similitude com as condições da ação previstas no artigo 267, inciso, VI do CPC, que são: a legitimidade da parte, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido.
- 20- Contudo, o processo administrativo possui algumas peculiaridades, visto que neste, o Estado busca determinada providência administrativa e não visa à composição de lides, conforme ocorre, em regra, no processo civil; e, por esse motivo, no processo administrativo, há a atenuação nos elementos caracterizadores da "legitimatio ad causam" e do interesse de agir.
- 21- Tal atenuação fica claramente perceptível ao analisarmos a Lei 9784/99, a qual rege o processo administrativo federal, que trata, em seu artigo 9º, caput, "legitimados como interessados", ou seja, os legitimados acabam sendo aqueles que possuem interesse na decisão do processo administrativo proferida pela Administração Pública.

22- A legitimidade da empresa BRASCO FARMACÊUTICA LTDA, que foi questionada na Nota INPI nº 000118/05, caracteriza-se pela existência de uma relação de direito material, que, neste caso, é a titularidade do direito de propriedade sobre a marca BIODERM, registro nº 814989160, em situação *sub-judice*, a qual foi adquirida por meio de cessão realizada com a empresa FARMÁCIA CENTRAL DE NOVA IGUAÇÚ LTDA, requerente do pedido de caducidade, tendo sido tal transferência devidamente anotada e publicada na RPI nº 1555, de 24/10/2000; além da sua expectativa de direito sobre o pedido de registro nº 818636157 referente à mesma marca citada, que, igualmente, foi adquirida por intermédio de contrato de cessão acordado com a mesma empresa anteriormente mencionada cuja transferência de titularidade foi publicada na RPI nº 1560, de 28/11/2000.

23- Diante das transferências de titularidades acima relatadas, resta claro que a empresa BRASCO FARMACÊUTICA LTDA possui interesse nas decisões que serão proferidas nos presentes autos pela Administração desta Autarquia, já que tais decisões repercutirão de forma direta no andamento do pedido de registro nº 818636157, que foi indeferido no exame técnico em virtude do depósito anterior da presente marca; logo, verifico que a empresa requerente do pedido de devolução de prazo é parte legítima para demandar no presente caso, de acordo com o artigo 9º, inciso II, da Lei 9784/99, que dispõe:

“art. 9º São legitimados como interessados no processo administrativo:

...

II – aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada; (grifo nosso)

...”

- 24- É fato que a ausência de quaisquer das condições/requisitos do processo administrativo, certamente, o levará ao arquivamento, o que significa dizer que o pedido não foi conhecido, entretanto, no caso em análise, como já foi exposto, estão presentes todas as condições necessárias ao conhecimento do processo administrativo e o julgamento de seu mérito.

V – DA TEMPESTIVIDADE E DA JUSTA CAUSA

- 25- A Lei da Propriedade Industrial em seu artigo 221 e parágrafos estabelece que os prazos são contínuos, extinguindo-se o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa e, nestes casos, reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI.
- 26- No caso em análise, temos um requerimento de pedido de devolução de prazo proferido dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contado a partir da publicação da RPI que noticiou o indeferimento do pedido de caducidade instaurada, fundamentando-o no seu impedimento de recorrer em tempo hábil, em face da impossibilidade de acesso aos documentos acostados nos autos do processo nº 813695457, por culpa da administração, que não disponibilizou os autos ao requerente.
- 27- A suposição de extravio, por parte da empresa BRASCO, ocorreu pela falta de atendimento do seu pedido de vista solicitado, via fax em 10/05/2002, reiterado em 13/05/2002 (fls. 107 e 108) e, ainda, pelo não-atendimento de sua solicitação de vista datada de 22/11/2002, reiterada em 13/12/2002 (doc. fls. 188 e 189).

- 28- Tal afirmativa de não-acesso ao processo encontra respaldo no fato de não existir, nos autos, qualquer consignação de vista concedida à requerente pela Diretoria de Marcas e, ainda, pela incoerência dos dados de movimentação dos autos constantes do Sistema de Marcas, quando comparado ao real andamento do processo.
- 29- No Histórico de Movimentação de folha 181, observa-se que o registro dá entrada no arquivo da DIRMA em 25/10/2002, data posterior a feitura do documento de indeferimento da caducidade, que ocorreu em 22/10/2002 (fl. 127). Incoerentemente, sem que haja movimentação de saída, o processo retorna ao arquivo em 11/02/2003. Tal falha de movimentação demonstra que o processo, no período de 25/10/2002 a 11/02/2003, estava em local incerto e não sabido, gerando a incerteza e provavelmente a não-localização do mesmo à época de sua solicitação de vista.
- 30- Quanto ao pedido de restauração do processo baseado no extravio dos autos processuais, ocorrido, à época, da solicitação de vista nesta CAJ, ênfase que a hipótese foi aludida pelos procuradores da empresa, em face da não-localização de fato do processo para o atendimento da vista. Muito embora, constasse do SINPI a informação de localização do processo no Gabinete da Dirma, não foi possível a sua localização naquele Setor, no dia 23.09.2004.
- 31- De fato, após a reunião realizada com o Presidente do INPI, Dr. Otávio Beaklini, foram os autos encaminhados à Procuradoria do INPI, em 26.12.2003, para a devida manifestação. (doc. fl. 135). Contudo, constatamos no Histórico de Movimentação que o processo não teve o seu andamento modificado, permanecendo com carga do Gabinete da Dirma, desde 16.12.2003. Com a confirmação do seu andamento, na Procuradoria do INPI,

providenciei a devida alteração do Sistema no dia 05.11.2004, passando a constar o real andamento: PROC/GAB (doc. fl. 180).

- 32- Tais fatos demonstram ter havido, de fato, a não localização dos autos processuais tanto, à época, da solicitação de devolução de prazo para interposição de recurso, quanto do pedido de vista a esta Comissão de Assessoramento Jurídico – CAJ, gerando a dúvida e a necessidade de restauração dos autos para o devido saneamento do seu requerimento.
- 33- Nesse passo, alerto, que muito embora estivesse em vigor o item 15.2 da Resolução nº 083/2001, o qual obrigava ao interessado na devolução de prazo da interposição da petição de recurso dentro do prazo legal, tal dispositivo, em razão da sua não conformidade com os dispositivos legais, foi revogado pela Resolução nº 116/04, motivo pelo qual não há que se falar na apresentação em paralelo da petição relativa ao recurso contra o indeferimento da caducidade.

VI – DA CONCLUSÃO

- 34- Diante do relato, constatada a tempestividade e a legitimidade ativa da empresa BRASCO FARMACÊUTICA LTDA no requerimento do pedido de Devolução de Prazo para interposição de recurso contra o indeferimento do pedido de caducidade instaurado junto ao registro de marca nº 813695457, marca BIODERM, e a identificação de erro formal processual, por parte da Diretoria de Marcas, em razão do extravio da petição original do pleito, recomendo o devido saneamento dos autos com a anulação de todo e qualquer ato administrativo gerado posteriormente em decorrência de tal extravio.

88

- 35- Para tanto, faz-se necessário, não apenas a anulação da manutenção do registro nº 813695457, em face da não interposição de recurso contra indeferimento da caducidade publicada na RPI nº 1708, como também a anulação das decisões proferidas pelo Senhor Presidente do INPI, junto aos processos 814989160 e 818636157, que tiveram como base a anterioridade e a regularidade do registro nº 813695457.
- 36- Recomendo, ainda, em face da ação judicial proposta junto ao registro nº 814989160, que, após a anulação da decisão relativa ao processo de nulidade administrativa e o sobrestamento dos autos em função da caducidade instaurada, seja oficiado ao Juízo da 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro das providências aqui adotadas.
- 37- Por último, sugiro que seja o presente INPI nº 52400.000118/05 apensado aos autos do registro nº 813695457 pela Diretoria de Marcas.
- 38- É o relatório que submeto a consideração de Vossa Senhoria e posterior encaminhamento à Diretoria de Marcas e ao Presidente do INPI para as devidas providências.

Gerson da Costa Corrêa
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449359

DE ACORDO.

Em 26.12.25

CAJ
P. P. S.



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