



**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

Procuradoria Jurídica
Fls. <u>13</u>
Rubrica

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 050/06

Ref.: Processo 52400.000025/06

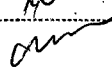
Em, 09/02/06

ADMINISTRATIVO. NÃO SE INSERE NAS ATRIBUIÇÕES DA OUVIDORIA INTERFERIR EM PROCESSOS EM CURSO NO INPI VISANDO ATENDER SOLICITAÇÃO EFETUADA POR USUÁRIO. DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS REFERENTES A MACAS OU PATENTES DEVEM SER OBJETO DE IMPUGNAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS NOS QUAIS FORAM PROFERIDAS, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PROCEDIMENTAIS APLICÁVEIS, INCLUSIVE O PAGAMENTO DA RETRIBUIÇÃO PORVENTURA CABÍVEL.

Senhora Chefa da Divisão de Consultoria:

Trata-se de consulta formulada pela Ouvidoria do INPI sobre os termos de correspondência encaminhada pelo escritório de advocacia MOMSEN LEONARDOS & Cia.

O escritório MOMSEN LEONARDOS & Cia encaminhou correspondência para a Ouvidoria do INPI solicitando que o SERFIN cumprisse orientação da Procuradoria Federal – INPI, exposta no Parecer

Procuradoria
Jurídica
Fls. 10

Rubrica

nº 032/2003, no qual restou consignado que *“a quitação da obrigação relativa ao recolhimento do preço público, ocorre quando da autenticação bancária, não cabendo à parte a obrigação de apurar a destinação dada ao montante recolhido, por se tratar de temática de competência exclusiva do INPI.”*

Feito o breve relatório, passo a opinar.

Inicialmente, denota-se que o usuário não adotou o procedimento correto para impugnar decisões proferidas em processos em curso no INPI, uma vez que o usuário deveria ter juntado sua petição aos processos referentes aos pedidos de prorrogação de marcas referidos (fls. 07), observando as normas procedimentais aplicáveis, inclusive com o recolhimento da retribuição porventura cabível.

A solicitação de interferência da Ouvidoria do INPI em casos tais não encontra respaldo legal, tendo em vista que as providências porventura adotadas pela Ouvidoria poderiam acabar por configurar na concessão de tratamento privilegiado a determinado usuário, na prestação de serviço sem o recolhimento da retribuição porventura devida, ou mesmo implicar no descumprimento das normas que regem o procedimento de registro de marca e conseqüente pedido de prorrogação, desbordando inclusive do que dispõe o art. 5º, inciso I, do Anexo I (Estrutura Regimental do INPI), do Decreto nº 5.147/04:

“Art. 5º À Ouvidoria compete:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Procuradoria Jurídica
Fls. 17
<i>am</i>
Rubrica

I - receber solicitações, informações, reclamações e sugestões; analisar, dar tratamento adequado e, quando necessário, encaminhar às áreas competentes para um posicionamento, solução ou atendimento ao pleito;"

Em sendo assim, diante da ilegitimidade do procedimento ora instaurado, deve-se concluir que a Procuradoria Federal – INPI deverá abster-se de analisar o mérito da questão, devendo a Ouvidoria do INPI informar ao usuário que a petição deverá ser apresentada nos processos nos quais supostamente teriam sido exaradas as decisões impugnadas, observando-se, obviamente, as normas procedimentais aplicáveis ao caso.


Cabe apenas aduzir que as providências adotadas pelo SERFIN (fls. 8-10) não desbordam da legalidade, pois compete à administração verificar se o valor pago pelo usuário foi efetivamente recolhido aos cofres do INPI. Note-se, ainda, que o agente financeiro responsável pela arrecadação das guias juntadas aos processos citados pelo usuário, em processo anterior, somente efetuou o repasse depois da notificação enviada pelo INPI, três anos depois de efetuado o pagamento pelo usuário (fls. 09).

À vista do exposto, opino no sentido de que, em casos semelhantes, a Ouvidoria abstenha-se de interferir nos processos referentes a marcas (ou patentes) em curso no INPI, sob pena de configurar tratamento privilegiado a determinado usuário e no descumprimento das normas procedimentais

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

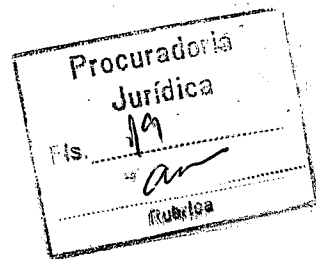
Procuradoria Jurídica
Fls. 18
<i>am</i>
Rubrica

aplicáveis, ensejando, inclusive, na prestação de serviço ao usuário sem o conseqüente recolhimento da retribuição cabível. Opino, ainda, no sentido de que a Ouvidoria informe ao escritório de advocacia MOMSEN LEONARDOS & Cia que as decisões proferidas nos processos referidos em sua petição deverão ser objeto de impugnação nos próprios autos nos quais foram exaradas, observando-se as normas procedimentais aplicáveis.


ERASMO LOPES DE SOUZA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 1051086



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

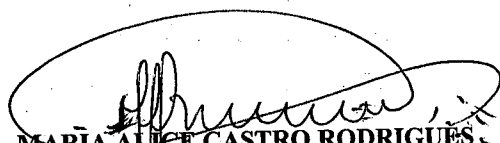


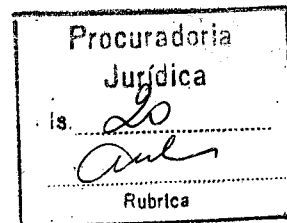
Ref.: Processo/INPI/nº 0025/2006.

Em 13.02.2006.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 050/2006.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta



**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) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br

Processo nº 52400.000025/2006

Em 07/08/2006

Acordo, com ressalvas, a Nota/INPI/PROC/DICONS/nº 050/2006.

É que não vislumbro haver extrapolação de competência da Ouvidoria ao proceder ao encaminhamento da reclamação assinada às fl. 02/03, por Momsen, Leonardos e Cia.

Cuida-se de reclamação trazida ao conhecimento daquele órgão ouvidor, relacionada à anulação das prorrogações dos registros de marcas nº 006511562 e 006511554.

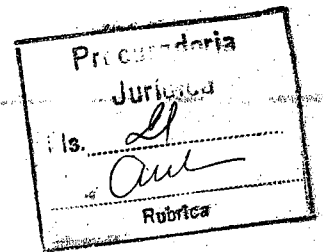
Considerando-se o lapso temporal decorrido entre o fato e a providência de reclamação levada à Ouvidoria (agosto de 2003 e dezembro de 2005, respectivamente) é razoável presumir-se que o reclamante tenha, também, nos autos daqueles processos, produzido reclamações que não tiveram respostas efetivas, sendo o encaminhamento que se faz agora, uma nova tentativa de questionar o que julga ser uma impertinência legal daqueles atos.

Vale observar que o item 5 do documento encaminhado à Ouvidoria mostra que outras solicitações teriam sido encaminhadas à autarquia e suas respostas ignoradas.

Logo, se confirmado tal sentimento, entendo que a demanda provocada à Ouvidoria está absolutamente conformada às suas atribuições regimentais, devendo, portanto, ser recebida e encaminhada em sede administrativa.

Superada essa ressalva, o mérito deve ser enfrentado.

Pois bem. A ausência de conciliação contábil das guias bancárias que suportaram os pedidos de prorrogação dos referidos registros de marcas levou o INPI a promover a anulação daqueles atos, conforme informa o reclamante à fl. 02/03.



**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) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br

Esta Procuradoria, na espécie, tem entendimento pacificado no sentido de que a autarquia somente estará autorizada a promover a anulação de atos administrativos em face de inexistência de conciliação bancária, quando se deparar com inquestionável documento ou forma de autenticação falsa.

Com efeito, reproduzo, aqui, o que restou por nós recomendado na Nota/INPI/PROC/DICONS/nº 091/2003, a saber:

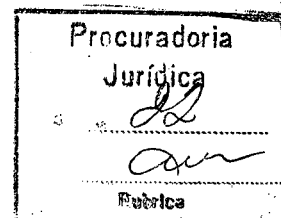
“...deve a Diretoria de Marcas, diante de indício de defeito de guia bancária informado por órgão financeiro do INPI, preliminarmente, formular exigência ao titular para que demonstre a autenticidade do documento e o efetivo recolhimento do preço público ao Erário

Sem tais mínimas providências, a mim me parece impróprio e descabido a promoção de qualquer decisão administrativa de natureza anulatória”

Portanto, considerando-se o presente caso, verifica-se que a anulação do ato que prorrogou aqueles referidos registros de marcas teria se operado com inobservância daquelas recomendações, uma vez que não se cuida de documento bancário inquestionavelmente falso ou adulterado.

Ademais, informa os autos (fl. 12) que a instituição bancária recebedora declarou a veracidade das autenticações mecânicas constantes nas guias relacionadas aos atos de prorrogação de vigência das marcas, o que, por si só, confere as condições necessárias para que a administração reprimine os seus atos anulatórios, restabelecendo os efeitos dos registros.

Não se pode deixar aqui de registrar, todavia, que do presente exame remanesce ponto que está a merecer a abertura de linha de investigação por parte da administração autárquica.



**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) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br

Vejamos: a dúvida que se pôs sobre as guias bancárias decorre de não terem sido conciliadas contabilmente pelo INPI, porquanto seus valores não ingressaram nos cofres públicos.

Declaração assinada pelo Banco de Boston (fl. 12), asseverou a integridade dos documentos por ela recebidos.


Ocorre que, segundo informa o documento de fl. 44/46, de lavra do senhor chefe do Serviço Financeiro do INPI, a mesma instituição bancária já deu causa a outras não conciliações, diga-se, provocadas pelo não repasse aos cofres públicos, dos valores por ela recebidos, fato que só veio a ser corrigido após questionamento da autarquia, o que significa dizer que, não tivesse ocorrido tal indagação, nenhum repasse teria ocorrido, e os valores continuariam indevidamente com o banco receptor.

Assim, estes autos sugerem que o Banco de Boston não está promovendo o devido controle das compensações dos valores recebidos em favor do INPI, gerando com isso uma apropriação indébita de recursos que deveriam ter ingressado nos cofres públicos.

Diante disso, recomendo que a Ouvidoria após conhecimento, encaminhe o presente processo à autoridade administrativa com a recomendação desta Procuradoria para que adote procedimento que vise identificar e conciliar as guias bancárias recebidas especificamente pelo Banco de Boston, uma vez que receio que estejamos diante de um quadro volumoso de recursos não repassados ao Erário.

Era o que me cabia dizer de momento.

À Ouvidoria.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe em exercício

29 de dezembro de 2005

2

ENDEREÇO / VISITING ADDRESS
RUA TEÓFILO OTONI 63 / 10º andar
CENTRO
20090-080 RIO DE JANEIRO - RJ
BRASIL
★
TEL.: (21) 2518-2264
FAX: (21) 2518-3152
★
E-MAIL: momsen@leonardos.com.br
http://www.leonardos.com.br
★
ENDEREÇO POSTAL / POSTAL ADDRESS
CAIXA POSTAL / P.O. BOX 21214
AGÊNCIA PRAÇA MAUÁ
20110-970 RIO DE JANEIRO - RJ
BRASIL

Ilma. Sra. Dra.
DENISE FONSECA BELÉM
Ouvidora do INPI-Instituto Nacional
da Propriedade Industrial
Praça Mauá nº 7 – 18º andar
20081-240 Rio de Janeiro, RJ

EM MÃOS

Recebido por

Em ;;...../...../.....

Tomaz Francisco Leonardos
Luiz Leonardos
Maurício Leonardos
Flávio Leonardos
Filipe da Cunha Leonardos
Gustavo Leonardos
Gabriel Francisco Leonardos
Denise Leite de Oliveira Dale
John Kaszner Fekete
José Ferreira Barbosa
★
Ana Mamede Carneiro
Carlos Ramos
Castello
Carlos Guarany
Cláudio Roberto Barbosa
Eduardo Colonna Rosman
Fernanda Burin Leonardos
João Luis d'Orey Faccó Vianna
Liz Starling
Louise Prutchi
Marcelo Canelas Leite
Marcelo de Oliveira Müller
Otto Banho Licks
Rodrigo A. de Ouro Preto Santos
Ronaldo M. Varela Gomes
Rosane Rego Tavares da Silva
Sônia de Moraes Souza
★
Adriana Loureiro José
Adriana Maria Costa Becho
Adriana Xavier de Faria
Alexandre Fragoso Machado
Alfredo Torresi
André Venturini
Angela Biltencourt
Ana Laura Nogueira Vianna
Ana Lúcia P. Roque
Ana Maria Cendon
Ana Paula Pilla de Moura
Antônio Paulo Pontes da Silva
Carlos Eduardo Aboim
Cinara Romanelli
Cianese Escorel
Cláudia de Noronha Santos
Cláudia Lúcia Pimentel
Constanza Woltzenlogel
Cristina Ninó Biscain
Daniela Lin
Daniella Soares Pifano Garcia
Diva Bueno
Dulce Maria Mattos Farias
Eduardo Paranhos Montenegro
Eduardo T. Pires Heliak
Eugênio Goldberger
Evandro Felix Ribeiro Leite
Francisco Pelsen Barreto
Francisco Muniz Pinto
A Pinheiro
Dias Guimarães
Ribeiro Glessmann
C. M. Bacalhau
Góes Picanço
Heidi Gorenstein Nigri
Jamile Rodrigues de Oliveira
Karin Serrano de A. Mauroy
Leonor M. P. Galvão de Bolton
Luciana B. Mello de Menezes
Luciana Eleonora Correa Araújo
Luciana Jansen de O. Figueiredo
Márcia Trigo de Souza
Marcelo Mello Bezerra
Marcos Antonio M. Ramos
Marcos de Souza P. Bastos
Maria Cecília de Araújo Oswald
Maria Cláudia Sabalini
Maria de Lourdes Albuquerque
Maria do Carmo G. Ghirardi
Maria Eugênia Leonardos
Maria Inês Pianco
Mariana André Dornelles
Michelle Melo da Silva
Mônica de Cássia P. da Motta
Mônica Simas Medeiros
Mônica Souza Pinto
Nair Teixeira da Costa
Nancy Saliko Calgawa
Patrícia Garcez Garbin
Patrícia Pontual Appel
Patrícia Schneider
Rafael Lacaz Amaral
Ricardo Cardoso Costa Bodin
Roberta Arantes Lopes
Roberta de Oliveira Mendes
Rodrigo de Azevedo Souto Maior
Sarmia Mary Cury Melikian
Simone Biltencourt de Menezes
Stephen Jennings
Sueli S. Mirsky
Tatiana A. Silveira de Souza
Terezinha Jane dos Santos
Theresa C. Curt Abranches
Tomaz Henrique Leonardos

RE.: **SERFIN-Processo nº 2662/05, de 18 de agosto de 2005**
Registros nºs 006511554 e 006511562 -
N/Refs.: M052989 / M026997

URGENTE

Prezada Senhora,

Fazemos referência à sua carta de 12 de setembro último (carta nº 028/2005-INPI/PR-OUVIDORIA), para requerer a observância e o cumprimento pela SERFIN do disposto no Parecer nº 032/2003, da Procuradoria Geral deste Instituto (cópia anexa), cujo teor transcrevemos parcialmente abaixo, com vistas ao pronto restabelecimento da prorrogação dos registros acima:

EMENTA: RECOLHIMENTO DO PREÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO. EFEITOS.

(...)

No caso em comento, temos que a quitação da obrigação relativa ao recolhimento do preço público, ocorre quando da autenticação bancária, não cabendo à parte a obrigação de apurar a destinação dada ao montante recolhido, por se tratar de temática de competência exclusiva do INPI, com o banco receptor do valor em comento e aquele para o qual esse valor deve ser depositado. Obrigar a parte a integrar esta relação, seria o equivalente a impor um ônus estranho à sua atribuição. (...)

Não incumbe à parte interessada demonstrar a conciliação bancária, envolvendo as contas do INPI, na medida em que se trata de procedimento interno. Cabe-lhe tão somente demonstrar a regularidade do recolhimento. Impor-lhe outra obrigação significa querer suprir as deficiências do controle da arrecadação às custas do direito da parte, impondo-lhe um sacrifício que não encontra respaldo na lei.

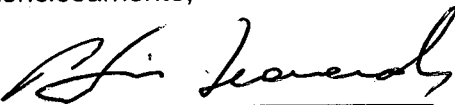
Assim, entendo que se a parte demonstrar que procedeu ao recolhimento do montante devido, deve o INPI dar prosseguimento ao processamento do feito, independentemente das medidas que eventualmente serão implementadas no âmbito da Autarquia.

Ricardo Luiz Sichel, Procurador Geral"

Cumpre-nos, assim, discordar da atitude do SERFIN de impedir o restabelecimento da prorrogação dos processos até a resposta do ofício nº 104/2005 com a prova do repasse do valor da retribuição ao Banco do Brasil, visto que o mesmo contraria frontalmente o citado e claríssimo Parecer da Procuradoria Geral deste Instituto.

Certos de suas providências para a solução deste caso, suscrevemo-nos,

Atenciosamente,



Flavio Leonardos

MOMSEN, LEONARDOS & CIA.



Luiz Leonardos

FL/RRTSilva

MOMSEN
LEONARDOS
& CIA

20 de abril de 2005

ENDEREÇO / VISITING ADDRESS
RUA TEÓFILO Otonil / 10º andar
CENTRO
20090-020 RIO DE JANEIRO - RJ
BRASIL
TEL: (21) 2518-2264
FAX: (21) 2518-3152

E-MAIL: momsen@leonardos.com.br
http://www.leonardos.com.br

ENDEREÇO POSTAL / POSTAL ADDRESS
CAIXA POSTAL / P.O. BOX 21214
AGÊNCIA PRAÇA MAUÁ
20110-970 RIO DE JANEIRO - RJ
BRASIL

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
OUVIDORIA
Praça Mauá, 7
18º andar
Centro
20081-240, Rio de Janeiro, RJ
At: Dra. Denise Belém

EM MÃOS
Recebido por:

RE.: Publicações referentes à autenticidade de pagamento de guias
Titular: PROCOSA-PRODUTOS DE BELEZA LTDA.
Marca: PROCOSA; PROCOSA
Classe: 03.10/20 (BR); 03.20 (BR)
Registro: 006511562; 006511554
Nossa Ref.: M026997; M052989

Prezada Dra. Denise,

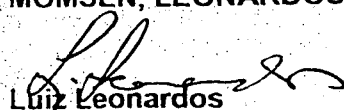
Fazemos referência às nossas correspondências de 30 de junho de 2003 e 06 de abril de 2005 e papeletas protocoladas em 3 de setembro de 2003, as quais permanecem sem resposta, e cujas cópias encontram-se em anexo, para sua pronta referência.

Vimos levar ao seu conhecimento os seguintes fatos:

- 1) através de decisão publicada em 5 de agosto de 2003, este Instituto anulou a prorrogação dos registros 006511562 e 006511554, concedida em 19 de agosto de 1997, por não verificação do repasse das taxas recolhidas, pelo departamento financeiro deste Instituto;
- 2) a vigência destes registros encontra-se em suspenso, desde aquela data, para "reexame da matéria", dependendo de consulta ao referido departamento financeiro;
- 3) a regularização da situação destes registros independe de qualquer verificação financeira, uma vez que **não cabe à parte a obrigação de apurar a destinação dada ao montante recolhido**, conforme conteúdo do parecer nº 032/2003;
- 4) não há nada que impeça o pronto restabelecimento da prorrogação dos registros em epígrafe, a exemplo do que ocorreu com o registro nº 004052625 (cópia em anexo);
- 5) nossas solicitações anteriores a este respeito vêm sendo reiteradamente ignoradas por este Instituto.

Diante do exposto, aguardamos as providências cabíveis, com vistas ao pronto restabelecimento da prorrogação dos registros em questão e subscrevemo-nos,

Atenciosamente,
MOMSEN, LEONARDOS & CIA.


Luiz Leonardos

AB5
12



BankBoston

São Paulo, 23 de junho de 2003.

À
Monsen, Leonardos & Cia.
A/C Departamento Financeiro

Prezados Senhores,

Conforme solicitado, ratificamos a veracidade das autenticações mecânicas efetuadas nos títulos apresentados por V.S.as. e abaixo discriminados, cujos pagamentos foram recebidos através desta Instituição.

Banco cedente: Banco do Brasil
Sacado: Procosa Produtos de Beleza Ltda - 33306929000100
N/Numero: 95.172.460.924-7
Cedente: INPI
Valor: R\$ 654,00
Data pagto: 09/01/1997
Agência recebedora: 002 - Rio Branco

Banco cedente: Banco do Brasil
Sacado: Procosa Produtos de Beleza Ltda - 33306929000100
N/Numero: 95.172.460.923-9
Cedente: INPI
Valor: R\$ 654,00
Data pagto: 09/01/1997
Agência recebedora: 002 - Rio Branco

Atenciosamente,

Regina Porto S. Cavallini
Qualidade - Marketing



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

65

NOTA/INPI/PROC/DICONS/N.º 91/2003

Em, 15/04/2003

Ref.: Proc. N.º 820164437

EMENTA: Administrativo. Suposto aproveitamento ou falsidade de guia bancária de recolhimento de taxa do INPI. Não identificação nos cofres do INPI do valor de recolhimento da guia apresentada. Necessidade de identificação de fraude para aplicação da orientação contida nos pareceres da Procuradoria de n.ºs PROC/DICONS n.º 42/00 e PROC/DICONS n.º 014/2001.

Sr. Chefe da Divisão de Consultoria:

Os presentes autos veio a esta Procuradoria face a necessidade de manifestação jurídica no que tange ao processo 820164437, no sentido de avaliar e manifestar considerações acerca dos autos, conquanto aos procedimentos adotados pela Diretoria de Marcas no pedido registro de marca C'ORO ITAPUÁ WORLD FASHION formulado pela empresa CALÇADOS ITAPUÁ S/A - CISA.

DOS FATOS

- 1- Em data de 15 de agosto de 1997, a supracitada empresa requereu perante esta Autarquia o referido pedido de registro de marca, baseado no fundamento de que a sociedade na qual a empresa tem nome, se fulcra no objetivo à exploração do ramo de indústria e comércio, para vendas no mercado interno e externo, de calçados em geral, componentes e artefatos de couro, plástico e artigos do vestuário em geral e desportivos.
- 2- Ao proceder desse pedido, a empresa interessada apresentou guia de recolhimento no valor pecuniário de R\$ 197,00 (Cento e Noventa e Sete Reais), como dispõe das fls. 04, composto de sua autenticação datada de 15/08/1997, afim de que o serviço prestado pelo INPI fosse adimplido,



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

litigando assim que se procedesse o encaminhamento normal nos procedimentos do pedido de registro de marca.

- 3- Protocolado o pedido, a Diretoria de Marcas em ocasião, promoveu processo de pesquisa inicial, afim de se verificar eventuais colidências, como dispõe-se através das fls. 23/26.
- 4- Tendo sido indeferido o pedido de registro, a empresa requerente tempestivamente recorreu da decisão proferida, da qual havia-se esta baseado no art. 124, inciso XIX da Lei de Propriedade Industrial.
- 5- Após este episódio, houve uma nova consulta - como alude as fls. 33 e 34, desta feita à COFIN acerca das guias constantes dos autos, donde essa se dispôs a informar seguramente que a quantia referente a guia de recolhimento às fls. 03 não havia sido devidamente percebidas aos cofres do INPI, uma vez que não havia sido identificado tanto no Sistema de Arrecadação, quanto, e muito menos, em Extrato Bancário, como esclarece o documento de fls. n.º 26.
- 6- Devido a esta informação, optou-se a DIRMA em arquivar o processo de registro de marca - fls. 52 e 53 - em conformidade com a orientação contida nos pareceres desta Procuradoria constante de fls. 39 a 51, identificados respectivamente de PROC/DICONS n.º 42/00 e PROC/DICONS n.º 014/2001, e da Lei de Propriedade Industrial, no seu artigo 155, inciso III, c/c o art. 219, inciso III, respaldada na justificativa de que o pedido de registro de marcas fora arquivado, tendo em vista que o recolhimento da guia de depósito do mesmo não foi confirmado pela COFIN - fls. 34 a 37 e fazendo preexistir fraude no recolhimento desta.
- 7- Por fim, diante do arquivamento do seu pedido de registro, a representante da empresa supramencionada, enviou um fax à Diretoria de Marcas, afirmando que houve um equívoco por parte desta Autarquia, onde a quantia na qual foi razão e fundamento para o arquivamento do pedido de sua marca, havia sido devidamente recolhida na data de 15/08/1997.
- 8- Em seguida, após ter conhecimento do arquivamento de tal pedido, a empresa "Interação Marcas e Patentes S/C Ltda" na qual tem o interesse em litigar o pedido de registro de marca de sua cliente, enviou à Diretoria

66



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

n.º 9279/96, em seu artigo 155, especifica as condições estabelecidas para o recebimento do depósito de um pedido de registro de marca, estando no seu inciso III, a exigência do comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

- 15- Contudo, com o objetivo de ver aproveitado os atos das partes, sempre que possível, conforme previsto no artigo 220 da LPI e precisamente, no caso da Diretoria de marcas em seu artigo 157, a lei determina que:

" O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente."

- 16- Desta forma, por determinação legal, somente poderá ser efetivamente considerada depositada a marca, na data de apresentação do pedido, se atendidas todas as especificações exigidas no artigo 155, no que se refere ao devido preenchimento do requerimento, apresentação de etiquetas e, para o caso em análise, a comprovação do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

- 17- Nesse sentido, cabe ressaltar que, tanto para os depositários de marcas como os de Patentes e de Desenhos Industriais - nos termos dos artigos 155, 19 e 101 da LPI, respectivamente, é exigido por Lei, apenas, a comprovação do pagamento da retribuição relativa ao depósito, não fazendo, os artigos legais, referência sobre a forma de exteriorização de tal comprovação, ficando assim, a cargo do Instituto a formulação de normas que definissem como se daria tal comprovação.

- 18- No caso dos depósitos de pedido de Registros de Marcas, o INPI, por intermédio do seu Presidente, expediu o Ato Normativo nº 160/2001, que institui o Manual do Usuário da Diretoria de Marcas, que em seu item 1.3, de que trata das Obrigações do Requerente, assim define:

"1.3...

1.3.2. Na hipótese de haver exigências formuladas na fase do exame formal preliminar, somente será garantida a data de depósito mencionada no recebimento e Protocolado, se as exigências forem cumpridas pelo requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da sua ciência.



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

Caso contrário, será invalidada a data da apresentação do pedido, para fins de prioridade de depósito."

- 19- Até aqui, vale lembrar, que o que foi descrito, está relacionado ao tocante da existência ou não do depósito formulado por parte do interessado.
- 20- Entretanto, vale ressaltar mais uma vez, que há na realidade outra vertente possível a se vislumbrar, senão duas. Vejamos:
- 21- Como a empresa afirmou categoricamente ter efetuado o recolhimento do valor correspondente ao depósito supracitado, abrem-se margens a erros praticados pela Autarquia, ou, quiçá, pelo próprio banco arrecadador, onde, realizou-se o pagamento.
- 22- Ou a guia apresentada é literalmente falsificada ou o Banco responsável pela arrecadação não repassou a quantia para os cofres desta Instituição
- 23- O Banco do Brasil, sendo uma sociedade de economia mista e o INPI uma Autarquia federal, ambos com controle direto e absoluto do Governo Federal, visto que por servir a sociedade, a Administração Pública, fundamentada constitucionalmente no art. 37 da Magna Carta, onde discorre-se princípios basilares como a moralidade, haja vista que o próprio Hely Lopes Meirelles, em sua obra magistral, assevera que "*a moralidade administrativa constitui pressuposto de validade de todo ato da Administração Pública (CF, art. 37, caput)*".
- 24- No mesmo plano de pensamento, explica o autor Hauriou, "*que o agente administrativo, como ser humano dotado da capacidade de atuar, deve necessariamente, distinguir o BEM do MAL, o honesto do desonesto. E, ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta.*"
- 25- Assim que a elucidação da questão apresentada é de caráter emergente e necessário, não bastando mencionar apenas que tem de ser encontrado tal valor, mas sim não podendo terceiros ficar prejudicado, seja o particular, seja a Administração Pública.
- 26- Nesse mesmo plano, às folhas 34 a COFIN cita que **NÃO FOI IDENTIFICADO** tal pagamento, bastando imaginar que se algo não foi



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

identificado este não foi encontrado. Não identificar é diferente de fraudar.

27- Sendo assim pergunta-se:

- **Porquê foi este processo foi arquivado com base nas orientações da Procuradoria ?** - Já que tal orientação é no sentido de arquivar apenas os processos em que se verifique a utilização de documento falso ou reaproveitado, conforme, atestamos:

" a primeira providência que a autoridade administrativa deva efetuar, ao tomar ciência do uso de documento falso, é o de anular o ato praticado, na medida em que o mesmo é nulo, por carecer de base legal, ou seja, a petição apresentada passa a não ser conhecida e direitos, eventualmente outorgados, são anulados.

.....Este procedimento satisfaria a esfera administrativa. Entretanto, outras medidas não de ser tomadas, na medida em que a Administração Pública não pode ficar inerte em face dessa situação. 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 a Comissão de Ética e a OAB

....parece-me indicado seja oficiado ao Ministério Público do Estado competente, bem como a Procuradoria do Consumidor (Procon), na medida em que tratam de delitos apurados por ação penal pública incondicionada.

....deve ser oficiado à Polícia Federal, com cópia integral do procedimento onde foi utilizado documento falso."

- 28- No que dispõem ainda sobre a discussão do pagamento da taxa, como se vê, o Manual do Usuário da Diretoria de Marcas estabelece que as normas para a forma de comprovação de pagamento da retribuição devida fica a cargo da Diretoria de Administração Geral, a qual, por sua vez, ainda não a regularizou por meio de instrumento adequado, conforme já sugerido por esta Procuradoria no Parecer de n.º 039/99, encaminhando ao então Diretor de Administração Geral da época.



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

- 29- Neste sentido, é importante ressaltar, e por mais uma vez sugerir, que se crie na COFIN um mecanismo no qual se possa verificar junto ao Banco arrecadador, a veracidade de Guias apresentadas de forma que se possa identificar o destino exato dado aos valores recolhidos. Tal mecanismo não é de extrema dificuldade, pois ambas as pessoas são de Direito Público, o que facilita, como é lógico e óbvio, o trâmite de informações financeiras entre as mesmas.

CONCLUSÃO

- 30- Por todo o exposto, concluímos que em nenhum momento a COFIN afirmou ser a guia n.º 30.020.019.916-0 – folha 4 – falsificada ou reaproveitada e sim que apenas não havia sido identificado o seu recolhimento aos cofres do INPI, razão pela qual é inaplicável, ao caso em estudo, a orientação contida nos pareceres de n.º PROC/DICONS n.º 42/00 e PROC/DICONS n.º 014/2001.
- 31- Assim sendo, face a violação de direitos adquirido, deverá a Diretoria de Marcas proceder, em caráter de urgência, com a anulação, por erro material, de todos os arquivamentos proferidos em pedidos de registro e/ou registros de marca que estejam na mesma situação do presente processo, ou seja nos processos em que não houve a caracterização de fraude na apresentação de guia de recolhimento, retornando-os para a situação de origem.
- 32- Devendo, em seguida, serem todos os processos de marca encaminhados à COFIN, de forma que essa Coordenação realize uma nova pesquisa junto aos bancos arrecadadores sobre a autenticidade das guias de recolhimento, como também sobre o destino dado às quantias não identificadas, mas efetivamente recolhidas.
- 33- Ainda, não menos relevante, alertamos que deve ser mais uma vez orientado à Diretoria de Marcas que ao arquivar processos, em que se verifique efetivamente a utilização de guia falsa ou reaproveitada, deverá proceder ao segundo passo da orientação contida nos referidos Pareceres, que é o de dar notícia da fraude identificada à esta Procuradoria para que possamos dar notícia da fraude à OAB, ao Ministério Público Estadual, à Procuradoria do Consumidor – PROCON e



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

à Polícia Federal, o que é condição primordial para a repressão ao crime contra a Administração Pública.

- 34- Por último, recomendamos que a COFIN, nesses casos de investigação de autenticidade da guia apresentada, implemente um procedimento próprio de identificação dos valores atribuídos nas guias sob investigação junto aos bancos arrecadadores, de forma que não se permita a retirada dos documentos originais dos autos, nem que permita a circulação dos processos administrativos de marca ou patente para fora das dependências desta Instituição.

É o que tinha a consignar sobre a matéria.


Gerson da Costa Corrêa
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449359



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 820164437

Em 02/05/2003

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 091/2003.

Observo que os pareceres 042/2000 e 014/2001, exarados por esta Procuradoria, enfrentaram casos específicos relacionados a processos que, então, haviam sido apontados por Grupo Trabalho criado com o objetivo de promover levantamentos e apontamentos de irregularidades havidas e indicadas pelo Serviço Federal de Processamento de Dados-SERPRO.

A manifestação deste órgão jurídico, portanto, deu-se sobre fatos que, comprovadamente havia sido verificada conduta imprópria na utilização de guias bancárias junto ao INPI.

Nesse passo, o emprego das inteligências dos referidos pareceres pelos demais órgãos da administração só devera ocorrer quando verificado que a hipótese que se está diante, se apresenta absolutamente conformada aquelas ensejadoras das preditas manifestações desta Procuradoria.

Em outras palavras, a aplicação dos pareceres 042/00 e 014/01, só têm lugar após a demonstração cabal e inequívoca de uma daquelas situações então apontadas, ou seja: a falsidade da chancela bancária ou o duplo aproveitamento de uma mesma guia em processos distintos.

Desta forma, entendo que, como procedimento pertinente e cauteloso, deve a Diretoria de Marcas, 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.

73

E 1



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

Sem tais mínimas providências, a mim me parece impróprio e descabido a promoção de qualquer decisão administrativa de natureza anulatória.

É o que me cabia dizer em manifestação decisória à
NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 091/2003.

A consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo
A DIRM
5/5/03

MAURO SODRÉ MAIA
Procurador Federal
INPI/INPI/INPI

29 de dezembro de 2005

2
ENDEREÇO / VISITING ADDRESS
RUA TEÓFILO OTONI 63 / 10º andar
CENTRO
20090-080 RIO DE JANEIRO - RJ
BRASIL
★
TEL.: (21) 2518-2264
FAX: (21) 2518-3152
★
E-MAIL: momsens@leonardos.com.br
http://www.leonardos.com.br
★
ENDEREÇO POSTAL / POSTAL ADDRESS
CAIXA POSTAL / P.O. BOX 21214
AGÊNCIA PRAÇA MAUÁ
20110-970 RIO DE JANEIRO - RJ
BRASIL

Ilma. Sra. Dra.
DENISE FONSECA BELÉM
Ouvidora do INPI-Instituto Nacional
da Propriedade Industrial
Praça Mauá nº 7 – 18º andar
20081-240 Rio de Janeiro, RJ

EM MÃOS

Recebido por

Em ;;;/...../.....

Tomaz Francisco Leonardos
Luz Leonardos
Maurício Leonardos
Flávio Leonardos
Filipe da Cunha Leonardos
Gustavo Leonardos
Gabriel Francisco Leonardos
Denise Leite de Oliveira Dale
Elisabeth Kasznar Fekete
Elisabeth José Ferreira Barbosa
★
Adriana Mamede Carneiro
Carlos Ramos
Castello
Carlos Guarany
Cláudio Roberto Barbosa
Eduardo Colonna Rosman
Fernanda Burin Leonardos
João Luis d'Orey Faccó Vianna
Liz Starling
Louise Prutchi
Marcelo Carnellas Leite
Marcelo de Oliveira Müller
Otto Banto Licks
Rodrigo A. de Ouro Preto Santos
Ronaldo M. Varella Gomes
Rosane Rego Tavares da Silva
Sônia de Moraes Souza
★
Adriana Loureiro José
Adriana Maria Costa Becho
Adriana Xavier de Faria
Alexandre Fragoso Machado
Alfredo Torresi
André Venturini
Angela Biltencourt
Ana Laura Nogueira Vianna
Ana Lúcia P. Roque
Ana Maria Cendon
Ana Paula Pitta de Moura
Ana Paula Pontes da Silva
Carlos Eduardo Alboim
Cinara Romanelli
Clarisse Escorial
Cláudia de Moronha Santos
Cláudia Lúcia Pimentel
Constanza Wolzertogel
Cristina Nino Biscaia
Daniela Lin
Daniela Soares Pifano Garcia
Diva Bueno
Dulce Maria Mattos Farias
Eduardo Paranhos Montenegro
Eduardo T. Pires Hallak
Eugênio Goldberger
Evandro Felix Ribeiro Leite
Francisco Petersen Barreto
Gustavo Muniz Pinto
★
Gustavo Pinheiro
Gustavo Dias Guimarães
Gustavo Ribeiro Glissmann
Gustavo C. M. Bacalheu
Gustavo Picano
Heidi Gorenstein Nigri
Jamile Rodrigues de Oliveira
Karim Serrano de A. Mauroy
Leonor M. P. Galvão de Bolton
Luciana B. Mello de Menezes
Luciana Eleonora Correa Araújo
Luciana Jansen de O. Figueiredo
Marcia Trigo de Souza
Marcelo Mello Bezerra
Marcos Antonio M. Ramos
Marcos de Souza P. Bastos
Maria Cecília de Araújo Oswald
Maria Cláudia Sabatini
Maria de Lourdes Albuquerque
Maria do Carmo G. Ghirardi
Maria Eugênia Leonardos
Maria Inês Piantó
Mariana Andrade Dornelles
Michelle Melo da Silva
Mônica de Cássia P. da Motta
Mônica Simas Medeiros
Mônica Souza Pinto
Nair Teixeira da Costa
Nancy Satiko Caigawa
Patrícia Garcez Garbin
Patrícia Pontual Appel
Patrícia Schneider
Rafael Lacaz Amaral
Ricardo Cardoso Costa Bocin
Roberta Arantes Lopes
Roberta de Oliveira Mendes
Rodrigo de Azevedo Souto Maior
Samia Mary Cury Melikian
Simone Biltencourt de Menezes
Stephen Jennings
Sueley S. Mirsky
Tatiana A. Silveira de Souza
Terezinha Jane dos Santos
Theresa C. Curt Abranches
Tomaz Henrique Leonardos

RE.: **SERFIN-Processo nº 2662/05, de 18 de agosto de 2005**
Registros nºs 006511554 e 006511562 -
N/Refs.: M052989 / M026997

URGENTE

Prezada Senhora,

Fazemos referência à sua carta de 12 de setembro último (carta nº 028/2005-INPI/PR-OUVIDORIA), para **requerer a observância e o cumprimento pela SERFIN do disposto no Parecer nº 032/2003, da Procuradoria Geral deste Instituto** (cópia anexa), cujo teor transcrevemos parcialmente abaixo, com vistas ao **pronto** restabelecimento da prorrogação dos registros acima:

EMENTA: RECOLHIMENTO DO PREÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO. EFEITOS.

(...)

No caso em comento, temos que a quitação da obrigação relativa ao recolhimento do preço público, ocorre quando da autenticação bancária, **não cabendo à parte a obrigação de apurar a destinação dada ao montante recolhido, por se tratar de temática de competência exclusiva do INPI**, com o banco receptor do valor em comento e aquele para o qual esse valor deve ser depositado. Obrigar a parte a integrar esta relação, seria o equivalente a impor um ônus estranho à sua atribuição. (...)

Não incumbe à parte interessada demonstrar a conciliação bancária, envolvendo as contas do INPI, na medida em que se trata de procedimento interno. Cabe-lhe tão somente demonstrar a regularidade do recolhimento. Impor-lhe outra obrigação significa querer suprir as deficiências do controle da arrecadação às custas do direito da parte, impondo-lhe um sacrifício que não encontra respaldo na lei.

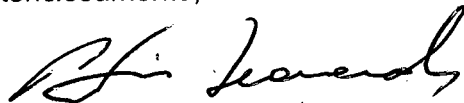
Assim, entendo que **se a parte demonstrar que procedeu ao recolhimento do montante devido, deve o INPI dar prosseguimento ao processamento do feito, independentemente das medidas que eventualmente serão implementadas no âmbito da Autarquia.**

Ricardo Luiz Sichel, Procurador Geral"

Cumpre-nos, assim, discordar da atitude do SERFIN de impedir o restabelecimento da prorrogação dos processos até a resposta do ofício nº 104/2005 com a prova do repasse do valor da retribuição ao Banco do Brasil, visto que o mesmo contraria frontalmente o citado e claríssimo Parecer da Procuradoria Geral deste Instituto.

Certos de suas providências para a solução deste caso, suscrevemo-nos,

Atenciosamente,



Flavio Leonardos

MOMSEN, LEONARDOS & CIA.



Luiz Leonardos

FL/RRTSilva

165
12



BankBoston

São Paulo, 23 de junho de 2003.

À
Monsen, Leonardos & Cia.
A/C Departamento Financeiro

Prezados Senhores,

Conforme solicitado, ratificamos a veracidade das autenticações mecânicas efetuadas nos títulos apresentados por V.S.as. e abaixo discriminados, cujos pagamentos foram recebidos através desta instituição.

Banco cedente: Banco do Brasil
Sacado: Procosa Produtos de Beleza Ltda - 33306929000100
N/Numero: 95.172.460.924-7
Cedente: INPI
Valor: R\$ 654,00
Data pagto: 09/01/1997
Agência recebedora: 002 - Rio Branco

Banco cedente: Banco do Brasil
Sacado: Procosa Produtos de Beleza Ltda - 33306929000100
N/Numero: 95.172.460.923-9
Cedente: INPI
Valor: R\$ 654,00
Data pagto: 09/01/1997
Agência recebedora: 002 - Rio Branco

Atenciosamente,

Regina Porto S. Cavallini
Qualidade - Marketing

MOMSEN
LEONARDOS
& CIA

20 de abril de 2005

03 / SERE
ENDEREÇO / VISITING ADDRESS 03
RUA TEÓFILO Otoni / 10º andar
CENTRO
20090-080 RIO DE JANEIRO - RJ
BRASIL
Rubrica
TEL: (21) 2518-2264
FAX (21) 2518-3152

E-MAIL: momsen@leonardos.com.br
http://www.leonardos.com.br

ENDEREÇO POSTAL / POSTAL ADDRESS
CAIXA POSTAL / P.O. BOX 21214
AGÊNCIA PRAÇA MAUÁ
20110-970 RIO DE JANEIRO - RJ
BRASIL

EM MÃOS
Recebido por:

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
OUVIDORIA
Praça Mauá, 7
18º andar
Centro
20081-240, Rio de Janeiro, RJ
At: Dra. Denise Belém

RE.: Publicações referentes à autenticidade de pagamento de guias
Titular: PROCOSA-PRODUTOS DE BELEZA LTDA.
Marca: PROCOSA; PROCOSA
Classe: 03.10/20 (BR); 03.20 (BR)
Registro: 006511562; 006511554
Nossa Ref.: M026997; M052989

Prezada Dra. Denise,

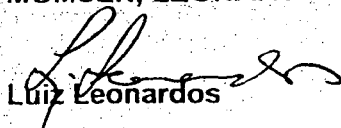
Fazemos referência às nossas correspondências de 30 de junho de 2003 e 06 de abril de 2005 e papeletas protocoladas em 3 de setembro de 2003, as quais permanecem sem resposta, e cujas cópias encontram-se em anexo, para sua pronta referência.

Vimos levar ao seu conhecimento os seguintes fatos:

- 1) através de decisão publicada em 5 de agosto de 2003, este Instituto anulou a prorrogação dos registros 006511562 e 006511554, concedida em 19 de agosto de 1997, por não verificação do repasse das taxas recolhidas, pelo departamento financeiro deste Instituto;
- 2) a vigência destes registros encontra-se em suspenso, desde aquela data, para "reexame da matéria", dependendo de consulta ao referido departamento financeiro;
- 3) a regularização da situação destes registros independe de qualquer verificação financeira, uma vez que **não cabe à parte a obrigação de apurar a destinação dada ao montante recolhido**, conforme conteúdo do parecer nº 032/2003;
- 4) não há nada que impeça o pronto restabelecimento da prorrogação dos registros em epígrafe, a exemplo do que ocorreu com o registro nº 004052625 (cópia em anexo);
- 5) nossas solicitações anteriores a este respeito vêm sendo reiteradamente ignoradas por este Instituto.

Diante do exposto, aguardamos as providências cabíveis, com vistas ao pronto restabelecimento da prorrogação dos registros em questão e subscrevemo-nos,

Atenciosamente,
MOMSEN, LEONARDOS & CIA.


Luiz Leonardos