



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
Coordenação Jurídica de Consultoria

Procuradoria
Jurídica
Fls. 68
Rubrica

NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 016/2008.

Ref.: Processo/INPI/nº 0215/2008.

Em 24.01.2008.

**Ementa:** Instrução de Serviço DIRMA nº 004/2006. As impropriedades de ordem jurídica que atingem o ato, em princípio, não autorizam reputá-lo eivado de vício de legalidade.

Solicita a Senhora Diretora de Marcas, às fls. 01, a manifestação desta Procuradoria acerca do Relatório de Auditoria nº 006/2007, de fls. 02 a 56, especificamente no que concerne aos apontamentos fincados em seu item 38.17, sobre os quais, inclusive, já se pronunciou aquela Diretoria, conforme fls. 57 a 65.

Muito bem.

Como de fato, são evidentes as impropriedades de ordem jurídica que atingem a Instrução de Serviço nº 004/2006, da DIRMA.

Aliás, a simples leitura do instrumento autoriza, ao menos *prima facie*, sustentar que o ato extrapola os limites impostos pela própria competência normativa que lhe é reservada.

Nesse ponto, convém reafirmar a informação prestada por aquela Diretoria de que a predita Instrução de Serviço, realmente, não foi submetida à prévia apreciação desta Procuradoria, que, por certo, aconselharia que lhe fosse outorgada nova configuração, a exemplo daquela atribuída à Resolução

J

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

Procuradoria Jurídica
Fls. 69
Rubrica

nº 144/2007, alterada pela Resolução nº 163/2007, que sucedeu a questionada normativa na disciplina da matéria.

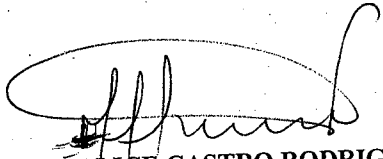
Contudo, a teor dos esclarecimentos prestados e da realidade dos fatos relatados pela DIRMA, às fls. 57 a 65, tende-se, aqui, a compartilhar do entendimento de que as impropriedades jurídicas manifestadas na redação do ato, s.m.j., não autorizam reputá-lo como ilegal, frente aos procedimentos efetivamente observados pela DIRMA no âmbito do exame do mérito dos pedidos de registro de marcas que tramitam na Diretoria.

A esse respeito, é, inclusive, oportuno observar que esta Procuradoria, por solicitação da própria DIRMA, já teve a oportunidade de se manifestar sobre o *modus operandi* do exame do mérito dos pedidos de registro de marcas, nos exatos termos da NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 171/2003, à qual cumpre fazer reportagem e cuja cópia segue anexa à presente.

É o que cumpria aduzir.

Por fim, informo que o presente segue sem a ratificação do Senhor Procurador-Chefe, por se encontrar este em gozo de férias.

À DIRMA.

  
**MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES**  
Coordenação Jurídica de Consultoria  
Coordenadora



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

09  
08

Procuradoria Jurídica
Fls. 70
Rubrica

NOTA/INPI/PROC/DICONS Nº 171/2003.

Ref.: Processo nº 1309/2003.

Em 26.06.2003.

**Ementa: Propriedade Industrial.** Não há qualquer preceito na LPI que assente o *modus operandi* do exame dos pedidos de registro e dos registros de marcas em trâmite na DIRMA. Por se tratar de matéria não restrita à lei, na seara que se põe, é lícito ao dirigente da DIRMA, no uso do seu poder discricionário, se orientar livremente para implantar a metodologia que julgar oportuna e conveniente ao exame dos processos em trâmite naquela Diretoria, diante das dificuldades que a infligem e como forma de atender as demandas com maior presteza e eficiência, sem violar, obviamente, a estrutura técnico-jurídica do processo e a sequência dos atos procedimentais, ditadas pela LPI.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria,

Solicita o Senhor Presidente do INPI, às fls. 02, pronunciamento desta Procuradoria acerca do contido no MEMO/INPI/DIRMA/Nº 175/2003, constante às fls. 03 a 05, *usque* 01 a 03.

### DOS FATOS

Em síntese apertada, o Senhor Presidente do INPI, em 27.02.2003 (fls. ~~06, usque 04~~), ~~tomando em conta o elevado quantitativo de processos de outorga de direitos marcários pendente de decisão, determinou a que o dirigente da Diretoria de Marcas e Indicações Geográficas (DIRMA), em caráter de urgência, avaliasse a possibilidade de implantar mecanismos~~

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

Procuradoria Jurídica
Fis. 71
Rubrica

M  
J

alternativos àqueles atualmente estabelecidos no âmbito daquela Diretoria, objetivando maximizar a sua produtividade, infligindo maior agilidade e celeridade às suas ações, finalizando torná-las mais eficazes e eficientes à satisfação do público usuário dos seus serviços.

Mais adiante, em 02.05.2003, retorna o Senhor Presidente ao dirigente da DIRMA, indagando-lhe quanto às medidas implementadas com vistas a acelerar o exame dos pedidos de registro e dos registros de marcas e, com isso, reduzir o *backlog* atualmente existente naquela Diretoria (fls. 07, *usque* 05).

Razão disso, pelo Memorando em referência, o dirigente da DIRMA, ao passo que apresenta o balanço das ações desenvolvidas pela Diretoria no biênio 2001/2002, expõe, também, que o expressivo incremento do quantitativo de pedidos de registro de marcas nos últimos três anos, aliado às diversas dificuldades enfrentadas pela Diretoria, tanto no plano administrativo, em níveis operacional, de apoio administrativo e logístico e funcional, este último agravado pela significativa redução do seu quadro funcional técnico e administrativo, vem ultimando por inviabilizar a execução das suas atividades institucionais com níveis de qualidade e eficiência apropriados a satisfazer às necessidades dos usuários do Sistema de Marcas.

Em conclusão, salienta o dirigente da DIRMA no predito documento de fls. 03 a 05, que, de fato, ações de caráter emergencial se fazem prementes no âmbito daquela Diretoria, pelo que propõe seja esta Procuradoria instada a se manifestar sobre "*que medidas legais poderiam ser tomadas pela DIRMA tendo por escopo a elaboração de um exame processual mais célere*" dos processos de outorga de direitos marcários submetidos à sua apreciação e decisão.

### DO MÉRITO

A matéria, em tese, parece não comportar maiores questões jurídicas.

Pois bem.

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

Procuradoria
Jurídica
Fls. 72
Rubrica

M  
K

De um lado, têm-se as competências originárias do INPI, delegadas pela Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, com a alteração que lhe foi conferida pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, na forma do seu art. 2º:

*“Art. 2º - O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.”*

De outro, têm-se a competência específica da Diretoria de Marcas e Indicações Geográficas para analisar e decidir acerca de registros de marcas, de indicação geográfica e de outros sinais distintivos, que demandam do Decreto nº 4.636, de 21 de março de 2003, nos termos do seu art. 11, que assim estatui:

*“Art. 11. À Diretoria de Marcas e Indicações Geográficas compete analisar e decidir acerca de registros de marca, de indicação geográfica e de outros sinais distintivos.”*

Mais além, têm-se particularizadas as competências da DIRMA nos arts. 49 a 59 do Regimento Interno do INPI, aprovado pela Portaria nº 108, de 28 de fevereiro de 1992, do Ministério da Justiça, atualmente em processo de revisão, por força do advento do Decreto nº 4.636, de 2003.

Sob outro ângulo, têm-se as regras da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), que disciplina os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e cuja execução se insere no plexo dos poderes outorgados por lei ao INPI.

A LPI, a exemplo de outras tantas normas que integram o sistema normativo do Estado, incorpora tanto disposições de natureza substantiva quanto adjetiva, que lhe são específicas, de *per se*.

As primeiras, de direito material, criam direitos, impõem obrigações e definem e regulam as relações jurídicas no plano da propriedade industrial. Já

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

Procuradoria Jurídica
Fls. 73
Rubrica

23  
24

as demais, de direito processual, de caráter formal e substancial, regulam o processo para aplicação da LPI, quer dizer, descrevem o processo, revelando a forma instrumental para a outorga de direitos, para o cumprimento de obrigações e para a efetivação das relações jurídicas no orbe da propriedade industrial.

Sob o foco de visão das regras de direito processual prescritas na LPI, cuja aplicação toca, legitimamente, à DIRMA, em razão das suas competências legais e regulamentares, antes indicadas, tem-se a mera descrição dos procedimentos, meios e forma de realização dos direitos substantivos, ou seja, a estrutura técnico-jurídica do processo de outorga de direitos marcários e a coordenação da sequência dos atos procedimentais para a sua formação, evolução e desenvolvimento, em homenagem à segurança do ordenamento jurídico e como reflexo da própria garantia constitucional do devido processo legal, essência da dialética do Estado Democrático de Direito.

Conduzindo-se uma apreciação percuciente desses dispositivos legais, é de apreensão inequívoca que não há qualquer registro expresso quanto ao *modus operandi* do exame dos processos de outorga de direitos marcários.

Significa dizer que não havendo previsão legal de quaisquer metodologias, critérios ou parâmetros a serem empregados para os fins particulares do exame de pedidos de registro e de registros de marcas, não se assenta, em princípio, para a DIRMA, qualquer obrigação válida e eficaz de observar determinado procedimento de exame.

Dentro dessas coordenadas, no silêncio da lei, em tese, repousa a liberdade do dirigente da DIRMA, no exercício do seu poder administrativo discricionário, para implantar o *modus operandi* que julgar 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, e desde que o aplique para todos os processos, indistintamente, em cumprimento do princípio da isonomia.

Portanto, *in casu*, o dirigente da DIRMA encontra um campo de livre desenvolvimento, no qual lhe é facultado selecionar a melhor maneira de agir,

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

Procuradoria Jurídica
Fls. 74
Rubrica

13  
C-1

diante das dificuldades que afligem a Diretoria e como forma de atender as demandas com maior presteza e eficiência, sem ferir, por certo, a estrutura técnico-jurídica do processo e a sequência dos atos procedimentais, ditadas pela LPI.

Nessa contingência, a matéria não reclama qualquer providência de cunho jurídico - mesmo porque isto demandaria, necessariamente, a prévia existência de metodologia regulada pela norma jurídica em apreço, o que não se encara na espécie -, remanescendo no âmbito da competência do dirigente da DIRMA a avaliação quanto à conveniência e à oportunidade administrativas de qualquer ação visando à celeridade do exame dos processos de outorga de direitos marcários, na busca de sua efetividade.

O tema enfocado não representa novidade no plano da processualística, sendo correntemente enfrentado pela doutrina. Pela similitude com a questão enfocada, traz-se a lume brilhante comentário de Cândido Dinamarco, in "Fundamentos de Direito Processual Civil Moderno", no qual advertia, com inigualável brilhantismo:

*"O tempo é inimigo do processo e o seu decurso destempera a boa qualidade do provimento jurisdicional, quando a demora deste traz prejuízos, sofrimentos, ansiedades e quando - quantas vezes - o provimento tardo acaba por se tornar dispensável ou quiçá inútil. Por isto, o direito processual, em sua disciplina positiva e na interpretação correta que se espera dos tribunais e demais destinatários, há de ser sistema equilibrado entre dois ideais: de um lado, o zelo pela perfeição e boa qualidade dos resultados do processo; de outro, a preocupação pela celeridade. Não importa que, em nome desta, algum risco se corra de imperfeição, na prestação jurisdicional, desde que o sistema ofereça, em compensação, meios idôneos para a correção de eventuais erros. As normas processuais hão de equilibrar adequadamente a exigência da certeza com o risco de errar (...)."*

### DA CONCLUSÃO

A matéria não enseja qualquer providência de caráter jurídico, porquanto não há qualquer preceito legal que assente o *modus operandi* do

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

Procuradoria
Jurídica
Fls. 75
Rubrica

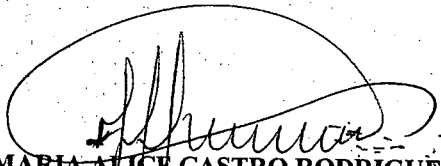
exame dos pedidos de registro e dos registros de marca em curso na Diretoria de Marcas e Indicações Geográficas.

Por se tratar de matéria não restrita à lei, o dirigente da DIRMA encontra um campo de livre desenvolvimento, no qual lhe é facultado selecionar a melhor maneira de agir no plano do exame dos processos de outorga de direitos marcários, diante das dificuldades que abatem a Diretoria e como forma de atender as demandas com maior presteza e eficiência, sem violar, obviamente, a estrutura técnico-jurídica do processo e a sequência dos atos procedimentais, prescritas pela LPI.

Assim, na seara que se põe, é lícito ao dirigente da DIRMA se orientar livremente com referência à oportunidade e à conveniência dos seus atos. Essa capacidade de autodeterminação representa o seu poder discricionário, enquanto administrador público.

Alerte-se, contudo, ao dirigente da DIRMA, que, seja qual for o caminho eleito, sua atuação deve sempre se subordinar à legalidade, pois não há mecanismo de exame que adquira legitimidade se o atendimento ao princípio da eficiência for alcançado com menoscabo aos demais princípios regentes da atividade administrativa.

*Sub-censura.*

  
MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES  
Procuradora Federal  
Matrícula SIAPE nº 00449523

De acordo  
Do Sr. Presidente  
26/6/03