



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0029-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-2.7

PROCESSO Nº 090905

INTERESSADO: DICIG

ASSUNTO: Averbação de contratos.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Trata-se de consulta formulada pela DICIG a respeito de pedido de alteração de certificado de averbação, apresentado pela empresa IFF Essências e Fragrâncias Ltda, às fls. 100/101.

I. RELATÓRIO

2. O certificado de averbação de fls. 96 informa que a vigência da averbação possui termo *ad quem* em 19.08.2013 para um conjunto de registros marcários especificados nesse instrumento. Em 18.09.2013 (data do protocolo do INPI/20.09.2013: data do protocolo na DICIG), o administrado apresentou pedido de alteração de certificado de averbação (fls. 100/101).

3. O motivo do pedido de alteração do certificado de averbação justifica-se em razão de um equívoco material inserido no mesmo, referente à não-observância pelo INPI da cláusula 10 do contrato.

4. A cláusula 10 do contrato estabelece a vigência de 2 anos **a partir do registro pelo INPI**. A data de expedição do certificado de averbação ocorreu em 19 de novembro 2009. No entanto, o INPI inseriu no certificado de averbação a data de 19 de agosto de 2013 como termo final de vigência.

5. Inicialmente, a DICIG indeferiu o pedido do administrado informando da intempestividade do requerimento de prorrogação, posto que o certificado de prorrogação expirou em 19.08.2013. Vale observar o documento de fls. 109 nesse sentido. O fundamento de



tal decisão foi a Decisão Nº 9 da COSIT, de 28/06/2000, e a Instrução Normativa INPI nº 15/2013.

6. O administrado apresentou pedido de reconsideração, cuja síntese é reproduzida a seguir (fls. 116):

“[...] em concordância com a cláusula 10 do referido Contrato, a data correta de vigência do Contrato sob discussão é a de 19 de novembro de 2013 (períodos consecutivos de dois anos a contar da data da emissão do primeiro certificado), e não 19 de agosto de 2013, conforme indicado no Certificado de Averbação 090905/02 (prazo calculado equivocadamente a partir da data do protocolo do pedido de averbação do contrato).”

7. A DICIG entendeu que o administrado silenciou-se, na ocasião que recebeu o certificado de averbação com data supostamente equivocada, razão pela qual não se pode admitir a data prevista no contrato já averbado, *ipsis litteris* (fls. 117/118):

“Vale salientar que tal entendimento foi proferido quando da emissão do primeiro Certificado de Averbação (090905/01 de 09/11/2009), bem como da expedição do 2º Certificado (090905/02 – de 22/07/2011), em que foi solicitada a primeira prorrogação, sem que as partes manifestassem qualquer discordância com relação a esta data.”

8. O administrado apresenta um segundo pedido de reconsideração e fundamenta o seu pedido no art. 2º do Decreto-Lei n. 4597/42, pertinente à inocorrência, no caso concreto, da prescrição administrativa (fls. 125).

9. A DICIG manteve a decisão administrativa negando o pedido em análise (fls. 133/134). Cumpre reproduzir a parte principal da argumentação da DICIG que a levou a manter o indeferimento (fls. 141/142):

“É importante ressaltar que tal data inicial de averbação não foi questionada pela empresa, mais ainda, quando da petição relativa à prorrogação do prazo de averbação por novo período de 2 anos, a empresa requereu emissão de novo certificado com prazo até 19 de agosto de 2013 (petição nº 115735, de 05/07/2011 – fls. 71 e 72). Em 18/09/2013, um mês após a expiração do prazo de vigência do certificado nº 090905/02, de 22/07/2011, a empresa requereu a emissão de novo certificado, visando a prorrogar o prazo de averbação do contrato por este Instituto, conforme cláusula 10. Esta petição foi protocolada nesta diretoria em 20/09/2013. Em carta nº 0751/2013, de 02/10/2013, foi comunicado à empresa a impossibilidade de atendimento de seu pleito devido ao fato de o certificado nº 090.905/02 já estar extinto desde 19/08/2013.



Somente após o comunicado do INDEFERIMENTO da petição relativa à prorrogação do prazo de averbação, a empresa solicitou a reconsideração, alegando, pela primeira vez, que a data correta do término da vigência do contrato, conforme sua cláusula 10, era 19 de novembro de 2013, (períodos consecutivos de dois anos, a contar da data de registro do contrato pelo INPI) e não 19 de agosto de 2013, como consta do certificado nº 090905/02.

Como a decisão de INDEFERIMENTO da petição foi mantida, conforme pode ser verificado pela carta nº 0810/2013, de 15/10/2013 (fls. 121), a empresa, por meio da presente petição solicita que o INPI reconsidere a decisão prolatada, procedendo a correção do prazo de averbação e deferindo a expedição de novo certificado, prorrogando o prazo de averbação até 19/11/2015. Alega para tanto que seu direito de solicitar a correção dos prazos dos certificados expedidos ainda não prescreveu, conforme reza o artigo 2º do Decreto-lei nº 4597/42.”

II. MÉRITO

10. Uma vez relato o caso, cumpre a Procuradoria tecer algumas considerações de caráter meramente opinativo. A remessa dos autos à Procuradoria é dispensável, posto que a *expertise* da DICIG dispensa pronunciamento deste órgão sobre o tema.

11. É verdade que o administrado deixou de pedir a retificação do certificado de averbação tão logo o recebeu, em 2009. Também é verdade que ele não pediu a retificação, por ocasião do pedido de prorrogação do prazo de averbação, no ano de 2011.

12. Entretanto, a Procuradoria, não identifica por ora, fundamento normativo que impeça a autarquia de emitir um novo certificado contendo a data tal como estipulado na cláusula 10 do contrato. Aliás, essa retificação do certificado pode se dar *ex officio*, posto que não restringe direito do administrado e não houve o transcurso do prazo prescricional.

13. O silêncio do administrado em face do recebimento do certificado de averbação com data diversa daquela prevista na cláusula 10 do contrato não decorre de má-fé. Nada nos autos indica que o administrado agiu de má-fé, o que justifica uma atitude receptiva por parte da autarquia na resolução do problema.

14. Ao que parece, houve um equívoco da autarquia ao não-observar a cláusula 10 do contrato. A responsabilidade do equívoco é compartilhada pelo administrado, que se manteve silente até o momento, tendo inclusive, solicitado uma prorrogação de averbação.



15. A princípio, não haveria óbice na expedição de um novo certificado de averbação contendo a data de vigência nos termos da cláusula 10 do contrato para substituir o certificado 090905/01. No entanto, a empresa IFF Essências e Fragrâncias Ltda, no ano de 2011, solicitou prorrogação do prazo de averbação do contrato. O equívoco expresso no certificado 090905/01 recebeu uma anuência expressa do administrado quando este solicitou a prorrogação do prazo de averbação do contrato.

16. Quando o administrado veio ao INPI e manifestou a sua vontade de prorrogar o certificado 090905/01, no ano de 2011, houve uma anuência com o prazo expresso nesse certificado. O certificado prorrogado não possui vício, não possui equívoco, porquanto a parte asseverou que o prazo de vigência era exatamente o que estava expresso no certificado anterior/original.

17. **Com essa compreensão, a conduta da DICIG não merece reparos, podendo ser sustentada em Juízo, na eventual interposição de uma tutela judicial por parte da administrado.**

18. Todavia, a Procuradoria sugere que o tema seja revisto pela DICIG sob um prisma diferente, de acordo com os seguintes apontamentos:

- (i) Embora o ato da DICIG negando o pleito administrativo da empresa IFF Essências e Fragrâncias Ltda esteja absolutamente amparado nas normas que regem a matéria, parece possível também deferir o pleito igualmente amparado por outras normas;
- (ii) Não parece existir um óbice legal para a DICIG retificar o certificado original de averbação contendo a data de vigência, nos termos da cláusula 10 do contrato;

19. Quanto à prorrogação da averbação dos contratos, a Procuradoria informa que o PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005, de lavra do Procurador Federal Gerson da Costa Corrêa, não foi revisto, o que justifica a manutenção do entendimento exposto.

20. A princípio, o entendimento exposto no PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005 permanece vigente após a expedição da Instrução Normativa/INPI/Nº 15/2013, de 18.03.2013. No mesmo sentido, não se visualiza, em uma análise preliminar da matéria, conflito entre a Decisão COSIT/MF 09, de 28.06.2000 e o PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005. A matéria em comento foi submetida à Procuradoria, por meio da consulta nos autos nº 135962, cujo exame encontra-se obstando pelo volume de processos distribuídos à Procuradoria.

III. CONCLUSÃO

21. A presente manifestação corrobora o ato administrativo da DICIG, mas visualiza uma hipótese para o deferimento do pleito do administrado. Encontra-se na esfera de decisão da



DICIG escolher a melhor opção, dentro da *praxis* administrativa, do princípio da igualdade e do interesse público.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2014.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep.20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho Nº 0075/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-ALB-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 090905

1. Acordo com a Nota Nº 0029-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.7, acostada às fls. 147/151.
2. À DICIG.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2014

ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ
Procurador-Chefe Substituto, em exercício