



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 0033-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.7

PROCESSO Nº 52400.120152-2014

INTERESSADO: DICIG

ASSUNTO: Averbação de contratos.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. A DICIG formula consulta à Procuradoria a respeito de dois requerimentos distintos de averbação concernentes a um único contrato de licença de uso de marca. O contrato possui duas espécies de licença de marca.
2. O usuário externo não apresentou um requerimento de averbação, mas sim dois requerimentos distintos. Desse modo, ele pretende que os requerimentos sejam examinados separadamente e que o INPI emita dois certificados separados, um para cada licenciada.
3. A DICIG recusou os dois requerimentos e solicitou que o usuário esclarecesse o motivo do procedimento adotado. Ainda, foi informado ao usuário externo que a averbação ocorre em um único processo, porquanto se trata de um único contrato.
4. O usuário externo insiste na sua pretensão, a saber, expedição de dois certificados de averbação.
5. Uma vez relatado o histórico do processo administrativo, cabe à Procuradoria tecer algumas considerações de caráter meramente opinativo. Trata-se de uma questão sem repercussão geral, isto é, nada indica nos autos que existe uma quantidade considerável de processos no INPI contendo idêntico problema.
6. É possível que no futuro outros requerentes tenham igual pretensão, mas essa é uma possibilidade, não um fato comprovado pelos autos. Em razão do volume de trabalho, esta Coordenação elabora contribuições envolvendo questões com repercussão geral, mormente aquelas que afetam um número considerável de processos administrativos, *sob pena de não cumprir as prioridades estabelecidas pela própria autarquia.*



7. A DICIG pergunta se o INPI pode protocolar dois requerimentos/processos contendo contrato(s) idênticos(s). A resposta afirmativa implicaria "considerar a negociação feita com uma das licenciadas e em outro processo considerar a negociação feita com outra."
8. Protocolar dois requerimentos contendo contratos idênticos para fins de emissão de dois certificados de averbação constitui uma subversão do procedimento adotado pela autarquia, no decorrer dos anos, o que justifica plenamente a exigência formulada pelo INPI, no caso. Nesse sentido, não há reparos na conduta administrativa da DICIG.
9. Entretanto, não está claro para a Procuradoria as razões pelas quais não se pode aceitar dois requerimentos contendo idêntico contrato. Isso implicaria um custo administrativo maior ao INPI, posto que haveria dois exames, ao invés de um único exame.
10. Esse argumento levantado pela própria Procuradoria, e não pela DICIG, não parece subsistir haja vista que cada requerimento corresponde a uma retribuição. No caso concreto, o usuário externo encarrega-se de efetuar o pagamento de duas retribuições, um recolhimento para cada requerimento.
11. Existe a possibilidade de dois requerimentos contendo um único contrato serem examinados de forma distinta. Pois bem, é perfeitamente possível que o INPI formule um mecanismo que vincule os dois processos/requerimentos ao mesmo examinador, sem precisar editar um ato normativo, mas uma simples ordem de serviço ou orientação de trabalho.
12. Existe hipoteticamente o risco do usuário externo aproveitar-se de dois certificados diferentes para fins de obter vantagem tributária indevida? Essa hipótese justificaria o indeferimento de dois requerimentos contendo o mesmo contrato.
13. Não há nos autos qualquer afirmação nesse sentido, e a Procuradoria tampouco dispõe de informações para asseverar a ocorrência dessa hipótese. A princípio, a questão ora levantada é uma mera hipótese, pois cada certificado de averbação conterà os dados financeiros referentes a uma licença, partindo do pressuposto que o contrato possui valores específicos para cada espécie de licença.
14. Não se afirma, portanto, impróprio o curso de dois pedidos de averbação concernentes a um único contrato. No entanto, na hipótese de manutenção da conclusão anterior da DICIG, recomenda-se que todos os atos efetivados pelo usuário externo sejam aproveitados, inclusive as retribuições recolhidas nos dois processos.
15. Em síntese, a inexistência de normas internas prevendo dois requerimentos contendo um único contrato respalda a exigência formulada pelo INPI. No entanto, não se verifica qualquer óbice legal, em uma análise preliminar da matéria, o qual impeça o



acolhimento da pretensão do usuário externo, conquanto não cause uma dificuldade operacional-administrativa considerável ou desrespeito ao princípio da igualdade.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 23 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



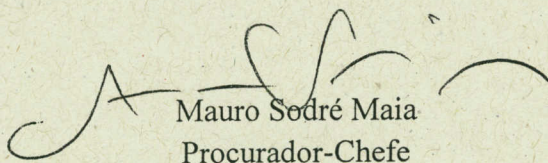
**Despacho Nº 0106/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo Nº. DICIG Nº 120152

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0033/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.7, elaborada pelo Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.

2. À DICIG.

Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 2014.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe