



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 0085-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8

PROCESSO Nº 52400.024647-2013-41

INTERESSADO: DIRAD

ASSUNTO: Resolução sobre devolução de retribuições recolhidas indevidamente.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. RELATÓRIO

1. Trata-se de minuta de resolução sobre devolução de retribuições recolhidas indevidamente. A primeira versão da minuta foi examinada pela Procuradoria por meio da Nota nº 0445-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, datada de 23 de setembro de 2013.
2. A Procuradoria teceu considerações resumidas a seguir:
 - I. O art. 3º da primeira versão da minuta previu um rol exemplificativo de situações as quais geram a devolução de retribuições. O inciso V desse dispositivo referia-se ao pagamento efetuado fora do prazo, sem que houvesse a contraprestação do serviço. Na ocasião, a Procuradoria sugeriu a retirada do inciso V, posto que um pagamento intempestivo pode gerar uma decisão administrativa de indeferimento. Essa decisão representa acionamento da máquina administrativa, o que não justifica a devolução da retribuição.
 - II. O inciso VIII do art. 3º da minuta previu a devolução quando o pagamento fosse efetuado para processos arquivados ou em qualquer situação processual incompatível com o respectivo recolhimento. Tal previsão motivou a Procuradoria a sugerir cautela por parte da Administração, posto que tal hipótese pode ensejar fraudes.
 - III. O inciso IX do art. 3º da minuta foi redigido de modo ininteligível.
 - IV. Recomendou-se atenção com o código de serviço 801, em razão da nova tabela adotada.
 - V. O art. 5º, d, da minuta não especificou se a procuração precisava ser específica, ou não, para o recebimento de retribuições indevidas.



- VI. Sugeriu-se uma nova redação do art. 6º, c, porquanto no texto apresentado o usuário não precisaria enquadrar o recolhimento indevido em uma das hipóteses previstas na resolução.
- VII. Recomendou-se uma reavaliação quanto ao art. 10, uma vez que a formulação de exigência representa um custo para a Administração.

3. A Diretoria de Patentes formulou considerações acerca da devolução de retribuições nos serviços do PCT (fls. 16/18). A conclusão da exposição da DIRPA traz sugestões a serem incorporadas na minuta de resolução, *ipsis litteris*:

“Tendo em vista o exposto sugere-se que sejam incorporados ao Art. 3º os reembolsos acima descritos bem como alterar documentação necessária para instrução processual – Art. 5º quando os pagamentos são efetuados no exterior sem a geração da GRU, da proposta de Resolução.”

4. A manifestação da DICIG a respeito da minuta de resolução encontra-se às fls. 21/22.

5. Os documentos juntados ao processo administrativo não se encontram em uma ordem cronológica. Primeiramente, os autos foram remetidos à Procuradoria. Após a devolução dos autos à Presidência, foram juntados documentos com data anterior à manifestação da Procuradoria. O despacho do Procurador-Chefe é datado de 25 de setembro de 2013 (fls. 12). A partir das fls. 15, encontram-se manifestações datadas dos meses anteriores a setembro de 2013.

6. A manifestação da DIRAD de fls. 52/55 expõe as razões pelas quais acolheu as considerações formuladas pela Procuradoria. A nova minuta de resolução encontra-se às fls. 56/58, a qual é examinada no próximo tópico.

II. MINUTA DE RESOLUÇÃO

7. Há diversos aspectos formais a serem corrigidos na minuta de resolução, o que demanda um retorno dos autos ao órgão consulente. Por exemplo, há equívocos de pontuação, crase etc.

8. Outro aspecto formal a ser corrigido encontra-se no art. 2º da minuta. O art. 2º é desdobrado em parágrafos. No entanto, não foi utilizado o sinal gráfico "§", e sim a expressão por extenso “parágrafo”. A Lei Complementar 95/98 é expressa quanto ao uso do sinal gráfico "§" nos desdobramentos dos artigos, *in verbis*:



Art. 10. Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes princípios:

[...]

III - os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico "§", seguido de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando existente apenas um, a expressão "parágrafo único" por extenso;

9. Utiliza-se a letra minúscula no termo “único” quando contido na expressão “parágrafo único”. Esse aspecto não foi observado pela minuta em apreço, particularmente nos desdobramentos dos arts. 12 e 14.

10. Determinados dispositivos na minuta contêm várias frases, por exemplo:

Art. 9º. O SEARC, principalmente, verificará se o protocolo do pedido de restituição data de até 5 (cinco) anos do pagamento da guia para a qual é pleiteada a devolução. Em caso negativo, será publicado o indeferimento do pedido na Revista da Propriedade Industrial – RPI. Em caso afirmativo, o SEARC efetuará o exame formal a fim de verificar os documentos relativos ao Art. 5º desta Resolução e normas vigentes.

11. A redação do art. 9º contraria a técnica de redação de um ato normativo. Inclusive, a Lei Complementar nº 95/98 dispõe expressamente que cada artigo deve corresponder a um único assunto ou princípio.

Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:

III - para a obtenção de ordem lógica:

b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio;

12. O art. 9º da minuta poderia ser desdobrado em dois parágrafos, pelo menos. Assim, o parágrafo primeiro seria destinado à hipótese negativa. O parágrafo segundo seria dedicado à hipótese positiva.

13. A expressão “em caso negativo”, contida no art. 9º da minuta, é informal. Seria interessante substituí-la por uma expressão formal, haja vista o caráter normativo da resolução.

14. O art. 18 da minuta de resolução revoga a Norma de Execução DIRAD nº 05, de 18 de março de 2013. Essa norma de execução não foi juntada aos autos.

15. Nos termos da Instrução Normativa PR 02/13, norma de execução constitui um ato administrativo ordinatório. Supõe-se que a Norma de Execução DIRAD nº 05/2013 foi expedida pelo Diretor de Administração. O Diretor de Administração não depende de resolução para revogá-la, razão pela qual a revogação da referida norma de execução pode ocorrer em um instrumento diverso da resolução em comento.
16. O preâmbulo da resolução refere-se ao “Diretor de Administração Geral”. A expressão “Administração Geral” está incorreta.
17. Também não está claro na minuta se o ato normativo será expedido pela Diretoria de Administração ou pela Presidência. O preâmbulo refere-se somente ao Diretor de Administração e a parte final refere-se somente ao Presidente do INPI. Cabe ao órgão consulente efetuar uma adequação nesse sentido.
18. No tocante aos aspectos materiais, chama a atenção o art. 17 reproduzido abaixo:
- Art. 17 Esta Resolução não se aplica aos reembolsos referentes aos serviços relacionados no Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) e seu Regulamento.
19. O art. 17 da minuta de resolução contraria a manifestação da DIRPA de fls. 16/18. A DIRPA explicou a importância da minuta em apreço dispor do reembolso em relação aos serviços relacionados ao PCT. Causa estranheza a nova minuta de resolução que simplesmente exclui os serviços do PCT das normas de reembolso.
20. Excluir o reembolso dos serviços relacionados ao PCT pode gerar consequências negativas. Haverá quem entenda que o INPI não pretende efetuar o reembolso desses valores.
21. A princípio, não parece razoável elaborar uma outra resolução cujo objeto seja o reembolso dos serviços relacionados ao PCT. O reembolso dos serviços relacionados ao PCT cabe na minuta em análise, é preciso apenas acolher as sugestões feitas pela DIRPA (fls. 17/18).
22. Os demais aspectos da minuta de resolução serão examinados pela Procuradoria quando houver o retorno do texto, com as devidas correções.

III. CONCLUSÃO

23. A submissão da presente minuta à aprovação da Presidência do INPI somente pode ser realizada depois de uma revisão da minuta, razão pela qual sugere-se a devolução dos autos à DIRAD.



24. Antes, porém, da devolução dos autos à DIRAD, cabe consultar a DIRPA sobre a pertinência, ou não, de excluir os reembolsos dos serviços relacionados ao PCT. Após a manifestação da DIRPA, sugere-se o encaminhamento dos autos diretamente à DIRAD, cabendo a esta Procuradoria manifestar-se depois da reformulação da minuta em apreço.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 14 de março 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

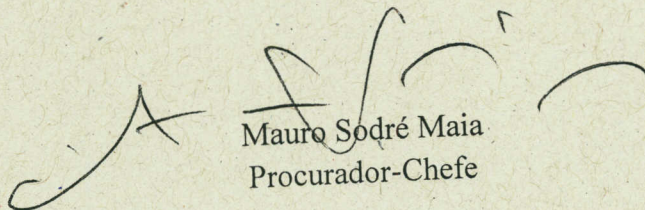
Despacho N° 0225/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.024647/2013-41

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0085/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, elaborada pelo Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.

2. À DIRPA.

Rio de Janeiro, 17 de março de 2014.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTE
COORDENAÇÃO-GERAL do PCT**

Data: 29/04/2014.

À DIRPA

Senhor Diretor,

Informo que a Coordenação Geral do PCT vem apresentar manifestação conforme solicitação de fl. 67 v. no bojo do processo administrativo nº 52400.024647/2013-41 relativo à devolução de valores recolhidos indevidamente.

A nova minuta de Resolução (fls. 56 a 58 dos autos do presente processo) propõe em seu Art. 17 a exclusão de aplicação da referida Resolução aos serviços relacionados com o Tratado de Cooperação em matéria de Patentes - PCT e seu Regulamento de Execução.

Cabe se destacar alguns pontos:

- 1) Os pedidos internacionais do PCT quando depositados no Brasil, o INPI atua como Organismo Receptor. Estes pedidos são todos protocolizados, recebendo etiqueta conforme os serviços recolhidos de acordo com a Tabela de Retribuição. Estes pedidos constituem a fase internacional do PCT.
- 2) Além do Tratado e do Regulamento de Execução, o Acordo ISA/IPEA – BR/IB (INPI/OMPI) compõem este contexto regulatório. Assim, há a previsão de todos os reembolsos (devolução de valores) anteriormente destacados no MEMO/INPI/DIRPA/CGPCT nº 14/13 – fls. 17 e 18 dos autos do presente processo, que conforme salientado nos itens 18 a 21 inclusive, da Nota Nº 0085-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8 de 14/03/2014 entende-se que devam fazer parte do conteúdo da referida Resolução, posto sua ausência permitirá de diversas interpretações, inclusive da não previsão e não aplicação dos referidos reembolsos pelo INPI.
- 3) Deve-se sinalizar ainda que a forma geral apresentada no referido Art. 17 da minuta de Resolução engloba os pedidos depositados via PCT relacionados no contexto da

1
[Assinatura]
Verso



69

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTE
COORDENAÇÃO-GERAL do PCT

entrada na fase nacional. Pedidos regulares que após o exame de admissibilidade e aceitos são pedidos nacionais sujeitos a qualquer devolução ordinária do trâmite administrativo do INPI.

- 4) Outro ponto controverso, no que tange ao PCT é a abertura do processo administrativo nacional, quando a devolução é para depósitos realizados no exterior. Dúvidas surgem a este respeito.
- 5) Por último, enfatiza-se que há uma previsão (vide modelo em apenso na língua inglesa) para o instrumento de procuração na fase internacional do PCT, disponível no sítio eletrônico da OMPI que não expressa os poderes elencados no Art. 5º (d) da minuta.

Em vista do exposto, em concordância com as observações da Procuradoria, entende-se não ser pertinente a exclusão dos pedidos PCT's da referida minuta.

Atenciosamente,

Cátia Regina Gentil
Coordenadora Geral
CGPCT/DIRPA
Matr. 449022

DIRPA, em 7/5/14
À PROC

Julio César Reis Moreira
Diretor
DIRPA
Matr. 1286707

PCT

POWER OF ATTORNEY

(for an international application filed under the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 90.4)

The undersigned applicant(s) (Names should be indicated as they appear in the Request Form (PCT/RO/101)):

hereby appoints (appoint) the following person as: agent common representative

Name and address

(Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country.)

- to represent the undersigned before
- all the competent International Authorities
 - the International Searching Authority only
 - the Authority specified for supplementary search only: _____
(please indicate the Authority(ies) specified for supplementary search)
 - the International Preliminary Examining Authority only

in connection with the international application identified below:

Title of the invention:

Applicant's or agent's file reference:

International application number (if already available):

filed with the following Office _____ as receiving Office
and to make or receive payments on behalf of the undersigned.

Signature of the applicant(s) (where there are several applicants, each of them must sign; next to each signature, indicate the name of the person signing and the capacity in which the person signs, if such capacity is not obvious from reading the request or this power):

Date: _____

PCT

GENERAL POWER OF ATTORNEY

(for several international applications filed under the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 90.5)

The undersigned person(s):

(Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country.)

hereby appoint(s) the following person as:

agent

common representative

Name and address

(Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country.)

to represent the undersigned before

all the competent International Authorities

the International Searching Authority only

the Authority specified for supplementary search only: _____
(please indicate the Authority(ies) specified for supplementary search)

the International Preliminary Examining Authority only

in connection with any and all international applications filed by the undersigned with the following Office:

_____ as receiving Office

and to make or receive payments on behalf of the undersigned.

Signature(s) *(where there are several persons, each of them must sign; next to each signature, indicate the name of the person signing and the capacity in which the person signs, if such capacity is not obvious from reading this power):*

Date: _____