



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 0007-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 9405991-8

INTERESSADO: Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade.

ASSUNTO: Questionamento sobre o parecer normativo aplicável. Restauração.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade submete à Procuradoria questionamento sobre o parecer normativo aplicável ao caso abaixo sintetizado:
 - I. Em 10.09.2004, o administrado apresentou uma petição de desarquivamento de pedido de patente, dentro dos três meses após a publicação do ato de arquivamento definitivo;
 - II. Na ocasião, encontrava-se vigente o parecer normativo da Procuradoria do INPI, datado de 02.12.2003, de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel;
 - III. A Diretoria de Patentes não conheceu a petição de desarquivamento do pedido de patente. O administrado interpôs recurso, em 07.11.2005, no qual reconheceu o equívoco contido na petição de desarquivamento. O administrado pediu o desarquivamento do processo, invés de requerer a restauração do pedido de patente.

2. Identifica-se duas questões para deslinde da controvérsia *sub examine*:
 - I. Aplicação do art. 220 da Lei 9.249/96 de forma a aproveitar os atos praticados pelo administrado, posto que ele cometeu o equívoco de pedir o desarquivamento do pedido de patente, e não a restauração;
 - II. Aplicabilidade do parecer normativo de 02.12.2003, de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel, não obstante a extinção dos efeitos desse entendimento em razão do PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 001/2005.



3. A Coordenadora Técnica de Patentes I sugeriu a procedência do recurso. Transcreve-se a fundamentação apresentada no parecer que opina pela procedência recursal (fls. 411/412):

“Pelo que podemos concluir pela análise do parecer de folha 399, o desconhecimento da petição nº 51923/RJ de 10/09/2004, deveu-se justamente ao fato de que o interessado ao invés de requerer a restauração do seu pedido, conforme determina o citado parecer da Procuradoria do INPI, requereu indevidamente o desarquivamento do pedido.

Já que o depositante vem no Recurso, pagando o valor relativo à diferença entre o desarquivamento e a restauração, com a devida comprovação, consideramos pertinente acatar o presente Recurso, mesmo que a interpretação dada ao Artigo 87 da LPI já tenha sido alterada pelo PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 001/2005 (RPI 1804 de 02/08/2005).

Observamos que esse tipo de erro não é incomum tendo em vista o não conhecimento das expressões utilizadas em nossa legislação patentária, assim como, da indevida interpretação dos serviços estipulados em nossa tabela de retribuição.”

4. Para fins de subsidiar a Administração, a presente nota técnica aborda primeiramente o alcance do art. 220 da LPI no caso concreto. Posteriormente, passa-se ao exame do direito intertemporal e dos pareceres sobre restauração.

II. APLICAÇÃO DO ART. 220 DA LPI

5. O equívoco do administrado ocorreu por meio dos seguintes atos: ele pediu o desarquivamento, quando então, era necessário pedir a restauração. Não se trata apenas de um pedido equivocado. No caso, ele não pagou a retribuição concernente à restauração, no momento adequado. Ele apresentou a GRU com o valor correspondente à restauração somente no momento do recurso.

6. O administrado não cometeu um mero equívoco de nomenclatura quando apresentou a petição de desarquivamento. Ele entendeu que a medida adequada era o desarquivamento, e efetuou o recolhimento respectivo.

7. O administrado explica o seu equívoco mediante as palavras abaixo reproduzidas (fls. 408):

“Após a publicação na RPI 1756 de 31/08/2004 do despacho 11.4, a Depositante por meio da petição INPI-RJ 51923 de 10 de setembro de 2004 apresentou o comprovante de retribuição para expedição da Carta Patente no prazo extraordinário mais o comprovante de retribuição de



desarquivamento de pedido quando, na verdade, deveria ter apresentado o comprovante de retribuição de restauração de pedido ao invés de desarquivamento de pedido.”

8. Como é cediço, no âmbito do direito processual civil, tem-se ampliado os efeitos do princípio da fungibilidade, com fundamento nos princípios da economia processual, celeridade dos atos processuais e instrumentalidade das formas. De forma analógica, o processo administrativo pode também admitir o princípio da fungibilidade quando constatado um mero equívoco por parte do cidadão que pede algo, quando na verdade possui outra pretensão.
9. Ocorre, no entanto, que o princípio da fungibilidade, inclusive, no direito processual civil, não respalda o acatamento de qualquer pedido equivocado formulado por uma das partes. A aplicação do princípio da fungibilidade possui determinados parâmetros. A observância desses parâmetros possui a finalidade de resguardar o princípio do devido processo legal.
10. Um dos requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade, na esfera do direito processual civil, é o da dúvida objetiva. A dúvida objetiva configura-se quando existe divergência entre a jurisprudência e a doutrina acerca do recurso cabível em face de uma decisão.
11. Outro requisito cujo preenchimento se exige para a aplicação do princípio da fungibilidade, no direito processual civil, refere-se à inexistência de erro grosseiro. Há previsões legais sobre recurso que não dão margem de dúvida quanto à medida adequada. Nessas hipóteses, não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade.
12. A Lei nº 9.279/96 possui regra própria a respeito do princípio da instrumentalidade das formas, o qual possui correlação com o princípio do informalismo moderado e com o princípio da fungibilidade. O art. 220 da Lei 9.279/96 determina o aproveitamento dos atos das partes, quando for possível. A expressão “quando for possível” significa que o aproveitamento dos atos das partes será possível, conquanto o equívoco cometido pelo administrado não seja flagrante ou grave.
- LPI, art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.
13. A doutrina oferece a seguinte exegese sobre o dispositivo legal em comento:
- “Embora os atos das partes sempre devam seguir e conter tudo o que está estipulado em lei, o INPI deve, sempre que possível, aproveitar o que lhe foi apresentado e, no caso de ainda restar dúvida, oferecer a possibilidade para que a parte esclareça ou comprove o alegado. Nessa hipótese, o INPI formulará as exigências pertinentes.



Essa norma atende aos princípios da verdade material, pilar básico do Direito Administrativo, da fungibilidade dos recursos e o da economia processual, aplicável, por analogia, ao procedimento administrativo.”¹

14. Um vício na petição do administrado, consubstanciado no equívoco de nomenclatura, pode ser facilmente sanado pela Administração, com fundamento no art. 220 da Lei 9.279/96. Todavia, o art. 220 da LPI não respalda toda e qualquer correção nos requerimentos equivocadamente formulados pelo administrado.
15. No âmbito do INPI, o pagamento das retribuições assume uma relevância fundamental, pois mediante o valor corretamente recolhido ocorre a identificação do *animus* do agente.
16. No âmbito do direito processual civil, o preparo recursal também assume importância fundamental quando se analisa o princípio da fungibilidade. Em determinadas circunstâncias, admite-se a fungibilidade dos recursos civis e trabalhistas, desde que o preparo recursal tenha sido a maior ou correspondente ao recurso admissível pelo Poder Judiciário, no prazo legal, além do preenchimento de outros requisitos.
17. Tinoco Soares, ao comentar o art. 219 e 220 da Lei 9.279/96, observa que o recurso formulado pelo administrado precisa acompanhar o valor correspondente à demanda solicitada.

“A petição que objetivar a oposição ou o recurso, por sua vez, além da invocação expressa nos preceitos insertos na lei, deverá ser acompanhada de argumentos, elementos e se for o caso de documentos indispensáveis a consolidar o seu direito ou a sua pretensão, ou melhor, deverá conter, sem quaisquer resquícios de dúvida o seu fundamento legal.

Se assim não for e houver dúvida quanto ao alegado e/ou comprovado, observe-se que o disposto no art. 220 dá novo ensejo para que tudo se esclareça formulando, quando necessário, uma exigência cabível.

Não será conhecida também a petição, a oposição e o recurso **desacompanhado do comprovante de pagamento da retribuição correspondente**. E, mais uma vez, repetimos, para toda e qualquer providência perante o INPI existe uma taxa previamente estipulada. Logo, observado o valor, recolhida a taxa (sempre no valor de sua apresentação), perante o Banco do Brasil ou outro autorizado, a sua comprovação deverá ser feita por petição. Desacompanhada qualquer petição do comprovante da taxa recolhida, a sua penalidade é o não conhecimento.”²

¹ INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

² SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 330. (sem grifo no original).



18. Apresentadas essas considerações, exsurtem algumas perguntas: o administrado recolheu o valor correspondente à restauração quando apresentou o pedido de desarquivamento do pedido de patente? Ele apresentou o fundamento legal da restauração, nessa petição de desarquivamento dos autos?
19. No caso em tela, o administrado não recolheu a retribuição relativa à restauração, dentro dos três meses subseqüentes ao arquivamento da patente. O pagamento dessa retribuição ocorreu somente no momento da apresentação da peça recursal.
20. Cabe à CGREC avaliar se aplicará o art. 220 da LPI para admitir ou não o pedido formulado na petição de recurso. A CGREC possui plena liberdade para entender pela aplicação ou não do art. 220 da LPI, no caso concreto. As considerações aqui formuladas pela Procuradoria não vinculam a CGREC e possuem um mero caráter de subsídio.
21. De todo modo, a falta de pagamento tempestivo de restauração é algo sério, que merece a devida atenção.
22. O pagamento da retribuição relativa à restauração não ocorreu de forma tempestiva. Inclusive, vale lembrar algumas datas constantes do processo:
- I. A publicação do arquivamento do pedido ocorreu em 31.08.2004;
 - II. Em 10.09.2004, o administrado pediu o desarquivamento do pedido, acompanhado de determinado recolhimento;
 - III. A decisão relativa ao não-conhecimento da petição foi publicada em 20.09.2005;
 - IV. Em 07.11.2005, o administrado apresentou o recurso, juntamente com o recolhimento concernente à restauração. O administrado reconhece expressamente que não recolheu *in totum* o valor relativo à restauração. A petição de recurso é tempestiva, mas não o pagamento do valor necessário para obter a restauração. Vale reproduzir trecho das razões recursais, no qual há o reconhecimento de não-recolhimento do valor total da restauração (fls. 408): “Em anexo a Depositante apresenta o comprovante de complementação de retribuição referente à restauração de pedido juntamente com a retribuição de recurso.”

III. DIREITO INTERTEMPORAL E PARECERES NORMATIVOS DIVERGENTES SOBRE A MATÉRIA DE RESTAURAÇÃO

23. Como apontado anteriormente, o arquivamento do pedido de patente ocorreu em 31.08.2004. Nesse momento, encontrava-se vigente o Parecer da Procuradoria sem número, de 2 de dezembro de 2003, de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel. O parecer recebeu efeito normativo por ato do Presidente da autarquia, em 15.12.2003.



24. De acordo com o parecer normativo vigente em 31.08.2004, é possível restauração em decorrência de situações outras que não dizem respeito à falta de pagamento de anuidade. Nesse diapasão, o arquivamento do pedido de patente ou de patente, seja o definitivo ou não, enseja a restauração, prevista no art. 87 da LPI. O parecer expressa essa compreensão da matéria, conforme se verifica no parágrafo conclusivo trazido a seguir:

“Assim, em não havendo uma regra impeditiva, não vislumbro fundamentação legal que justifique a não aceitação de pedido de restauração, nos estritos termos do artigo 87, ou seja, quando decorrente de arquivamento da patente ou do pedido desta, mesmo que definitivamente. Funda-se este entendimento na inexistência de uma norma legal de caráter proibitivo. Nesse sentido, observo que quando tencionou o legislador estatuir uma norma proibitiva, o fez de forma expressa, como se verifica do preceito que veda a interposição de recurso administrativo, em face de deferimento ou arquivamento de um pedido (art. 212, §2º Lei 9279/96).”

25. O entendimento do parecer precitado foi superado pelo PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 001/2005, de lavra da Procuradora Federal Maria Alice Castro Rodrigues, o qual recebeu efeito normativo por ato do Presidente do INPI, revogando o anterior. **A publicação do parecer normativo ocorreu na Revista da Propriedade Industrial nº 1804, de 02.08.2005.**

26. O PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 001/2005 constitui um estudo detalhado do instituto da restauração, apresenta uma fundamentação ímpar e permanece, na presente data, orientando a Administração. O parecer explica que os casos de arquivamento de pedido de patente e de patente não ensejam a restauração, quando decorrentes de situações diversas da falta de pagamento de anuidade.

27. Desse modo, o PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 001/2005 delimitou o campo de incidência do art. 87 da Lei 9.279/96. Cumpre colacionar alguns parágrafos do parecer, os quais traduzem a compreensão da Administração sobre a matéria a partir do ano de 2005:

“[...] sustentar tese diversa daquela lançada no parecer jurídico em comento, firmando nova interpretação do art. 87 da LPI, para delimitar o campo de incidência do instituto da restauração, tão somente, aos pedidos de patente alvo de arquivamento, assim entendido o ato não concludente, ainda modificável na esfera administrativa pela via recursal – não se estendendo, portanto, aos pedidos de patente alvo do ato de arquivamento previsto no art. 33, caput, da Lei -, e às patentes que tenham a sua extinção notificada nos termos e para os fins da restauração de que trata o art. 87 da Lei regente.”

“Nesse lastro, observa-se que a restauração não é propriamente aplicável a todos os pedidos de patente objeto de ato de arquivamento, devendo ser



expurgado aquele renunciado no art. 33, caput, da LPI, já que legislador ordinário reservou-lhe remédio jurídico específico, distinto do recurso hierárquico – o pedido de desarquivamento –, sob pena de consequência jurídica diversa – o arquivamento definitivo.”

28. O primeiro impulso para resolver a controvérsia indica a aplicação do parecer normativo vigente em 10.09.2004, isto é, o parecer de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel. A aplicação desse parecer, ao caso em tela, poderia respaldar-se no art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei 9.784/99, *in verbis*:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, **vedada aplicação retroativa de nova interpretação.**

29. O dispositivo legal *supra* veda a aplicação retroativa de nova interpretação da norma administrativa. Com fundamento no art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei 9.784/99, seria concebível a aplicação do Parecer da Procuradoria sem número, de 2 de dezembro de 2003, de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel, em uma primeira análise da matéria.

30. É preciso ter em conta que a aplicação do direito intertemporal é extremamente complexa, e há situações específicas que um novo entendimento, ou uma nova norma, possui efeitos sobre situações pretéritas. O efeito da ultratividade da norma (revogada) ocorre quando se preenche determinados requisitos. A digressão sobre esses requisitos é despicienda, no momento, pelo motivo abaixo exposto.

31. Quando o administrado apresentou o recurso, em 07.11.2005, já não estava vigente o parecer de 2003, mas sim o de 2005. No ano de 2004, o administrado não requereu a restauração. Ele somente apresentou o requerimento de restauração, quando a Administração já possuía uma nova compreensão sobre a matéria devidamente publicada na RPI.

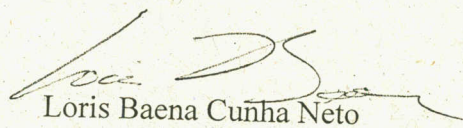
32. A título de conclusão preliminar, parece arriscado aplicar um parecer revogado quando o pedido do administrado foi formulado quando já estava vigente um novo parecer normativo sobre a matéria. Por óbvio, a Administração possui discricionariedade para compreender a matéria de forma distinta e decidir o recurso de forma favorável ao depositante do pedido de patente.

IV. CONCLUSÃO

33. Diante do exposto, resta examinada a matéria objeto da consulta. A compreensão aqui exarada não vincula a Administração, possuindo esta poder discricionário para fundamentar a sua decisão recursal em sentido diverso.
34. As seguintes assertivas resumem a compreensão da Procuradoria sobre a matéria:
- I. O pedido de restauração foi formulado em 07.11.2005, quando não estava vigente o Parecer da Procuradoria sem número, de 2 de dezembro de 2003, de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel;
 - II. O PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 001/2005, de lavra da Procuradora Federal Maria Alice Castro Rodrigues, recebeu efeito normativo por ato do Presidente do INPI, e foi publicado na RPI nº 1804, de 02.08.2005;
 - III. A retribuição correspondente à restauração ocorre necessariamente nos três meses subsequentes ao arquivamento do pedido de patente ou da patente, nos termos do art. 87 da Lei 9.279/96.³ O pagamento *in totum* da restauração não ocorreu nos três meses subsequentes ao arquivamento do pedido de patente, no caso em tela, tendo a parte reconhecido expressamente a necessidade de complementar o valor, o que veio a ocorrer apenas em novembro de 2005. Ou seja, ainda que estivesse plenamente vigente o Parecer da Procuradoria sem número, de 2 de dezembro de 2003, de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel, na presente data, o que se diz, como mera hipótese, não haveria como aplicá-lo, posto que o requisito de pagamento da retribuição não ocorreu de forma tempestiva.
35. Aprovada a presente manifestação pelo Procurador-Chefe, sugere-se a devolução dos autos à CGREC e encaminhamento de cópia da nota técnica à Diretoria de Patentes.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 2015.


Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador

³ Lei 9.279/96, art. 87. O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.



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° 0022/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-ALB-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. PI9405991-8

1. Acordo com a Nota N° 0007-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, acostada às fls. 443/450, *retro*.
2. À CGREC.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2015

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

Somente em 10/09/2004, por meio da petição nº 051923/RJ, a Depositante retornou aos autos solicitando o desarquivamento do pedido de patente mediante o pagamento das retribuições correspondentes.



Em análise aos autos, a Diretoria de Patentes procedeu ao não conhecimento da petição supracitada, com fulcro no art. 219, II, da LPI.

Contra esta decisão foi interposto recurso no qual a Recorrente alega ter cometido equívoco ao realizar o pagamento da taxa correspondente ao desarquivamento do pedido ao invés de ter pago a taxa relativa ao pagamento da restauração do pedido, apresentando, em ato contínuo, a GRU correspondente ao pagamento da restauração.

Consta dos autos parecer exarado pela extinta Coordenação Técnica de Patentes I da Diretoria de Patentes, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Foram os autos encaminhados a esta Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade para instrução recursal.

Do Questionamento

A controvérsia suscitada denota exame de ato administrativo de arquivamento definitivo de pedido de patente, com fulcro no art. 38, §2º, da LPI, publicado em 31/08/2004, época na qual encontrava-se em vigor parecer normativo da Procuradoria do INPI, datado de 02/12/2003, cujo teor conferia abrangente interpretação à norma consignada no art. 87 da LPI. Pelo entendimento adotado neste parecer, o instituto da restauração era aplicável a todos os tipos de arquivamento previstos na LPI, inclusive aqueles tidos como definitivos.

Posteriormente, o instituto da restauração de patente foi novamente estudado e discernido pela referida Procuradoria, por meio do PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº001/2005, cujo teor foi dado efeito normativo pelo Presidente deste Instituto, revogando o citado parecer do ano de 2003.

No referido parecer foi consubstanciado o entendimento de que apenas é cabível o pedido de restauração em pedidos de patente que tenham sido alvo de arquivamento não definitivo, ou seja, àqueles objeto de ato ainda passível de reforma mediante recurso administrativo.

Já aos pedidos de patentes objeto de arquivamento definitivo não se aplica tal benefício, haja vista interpretação sistemática junto ao art. 212, §2º da LPI, cuja inteligência determina o não cabimento de recursos administrativos em hipóteses desta natureza. Em suma, o arquivamento definitivo encerra a tramitação do processo administrativo no âmbito deste Instituto.

Todavia, não restou explicitado neste parecer, que vigora até os dias atuais, qual o posicionamento a ser adotado quanto a pedidos de patente definitivamente arquivados com pedidos de restauração, baseados no parecer normativo de 02/12/2003 interpostos, que tiveram seu andamento suspenso neste Instituto devido a interposição de recurso administrativo.

No caso vertente, a Depositante apresentou pedido de ~~desarquivamento~~ em 10/09/2004, ou seja, dentro dos 3 meses subsequentes a publicação do ato de arquivamento definitivo do pedido de patente, embora não fosse cabível o pedido de ~~desarquivamento~~, mas sim o de restauração, conforme normatizado à época. A Recorrente reconhece seu equívoco nas razões de recurso, complementando a retribuição devida pelo pedido de restauração.

Neste passo, vale ressaltar que a extinta Divisão de Recursos Administrativos da Procuradoria do INPI, por meio do PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 02/08, já se posicionou pela aplicabilidade do princípio da fungibilidade para aproveitamento de pedido de ~~desarquivamento~~ em caso no qual seria cabível pedido de restauração, desde que efetuadas as adequações cabíveis no que tange ao recolhimento da retribuição correspondente.

Assim, verificada controvérsia eminentemente jurídica sobre qual inteligência normativa a ser adotada no caso em pauta, se é o parecer normativo vigente à época do arquivamento definitivo ou aquele atualmente em vigor, faz-se imprescindível a manifestação do setor de Consultoria da Procuradoria do INPI a respeito do tema para fins de elucidação e instrução do recurso em estrita observância ao princípio da legalidade.

Rio de Janeiro, 3 de setembro de 2013.



Gerson da Costa Corrêa
Coordenador-Geral - Mat. SIAPE n.º
0449359