



ADVOACIA 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

Parecer Nº 0024-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0
PROCESSO Nº 106054498

INTERESSADO: Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade.
ASSUNTO: Requerimento de certificado de adição. Procuração. Preclusão administrativa.

- I. A preclusão é instituto de observância obrigatória no processo administrativo, posto que confere estabilidade às decisões.
- II. Ainda que a representação do depositante esteja devidamente regularizada nos autos do pedido principal, novo exame de regularidade da representação se faz necessário por ocasião do requerimento de certificado de adição, o que justifica a exigência de procuração, nos termos do art. 216, §1º, da Lei 9.279/96.

Senhor Procurador-Chefe da PFE/INPI,

I. RELATÓRIO

1. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos, mediante o documento interno de fls. 44/47, submete consulta à Procuradoria sobre exigência formulada pela Diretoria de Patentes acerca de procuração em processos administrativos de certificado de adição.
2. Os usuários externos, por meio de um escritório de advocacia, apresentaram um requerimento de certificado de adição. As fotocópias das procurações não foram autenticadas, o que ensejou a formulação de exigência por parte da Diretoria de Patentes, com supedâneo no art. 216, §1º, da Lei 9.279/96.



3. De forma intempestiva, os usuários externos apresentaram as procurações originais. A intempestividade, *in casu*, é evidente, posto que a publicação da exigência deu-se em 15.07.2008 e o cumprimento da exigência ocorreu em 16.10.2008.

4. Em razão do cumprimento intempestivo da exigência, e com fundamento no art. 224 da Lei 9.279/96,¹ a Diretoria de Patentes procedeu o não conhecimento da resposta do usuário. Por sua vez, o usuário externo interpôs recurso sob a alegação que a procuração é desnecessária por ocasião do requerimento de certificado de adição, posto que se trata de um pedido acessório da patente de invenção.

5. Instalou-se, então, a controvérsia sobre a necessidade de procuração quando se apresenta o requerimento de certificado de adição.

6. É o relatório.

II. MÉRITO

II.1 PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA

7. Primeiramente, causa espanto a movimentação da máquina administrativa em tal proporção, quando a solução do caso seria simples e rápida. Uma vez considerado intempestivo o cumprimento da exigência, o usuário poderia formular um novo requerimento de certificado de adição, desta vez, contendo a procuração original ou autenticada, com fulcro no art. 216, §1º, da Lei 9.279/96.

8. Essa solução seria mais simples e célere do que a impetração de um recurso. É verdade que ele precisaria efetuar o recolhimento de uma retribuição, posto que não poderia aproveitar aquela anterior. De toda forma, se o usuário tivesse optado por essa alternativa simples, o seu pleito já teria sido atendido.

9. Segundo, a Procuradoria está de acordo com a CGREC, quando esta delimita o conteúdo de um recurso. O recurso tem por finalidade rever uma decisão administrativa, não cabendo a discussão de questões já preclusas no âmbito administrativo.

10. No caso concreto, já ocorreu a preclusão administrativa no tocante à exigência de procuração original ou autenticada para o requerimento de certificado de adição. O momento para se discutir se cabia ou não exigir procuração para o requerimento de certificado de adição consumou-se, sem impugnação do usuário.



11. Quando houve a publicação da exigência, em 15.07.2008, deflagrou-se a oportunidade para se discutir a necessidade ou não de procuração. O usuário não aproveitou essa oportunidade. Ele cumpriu a exigência sem qualquer oposição. Ocorre, no entanto, que o cumprimento foi intempestivo.

12. Em outros termos, se o usuário externo tivesse intenção de se opor a tal exigência, cabia a ele apresentar as suas razões de impugnação frente à exigência publicada no dia 15.07.2008. Ultrapassado o prazo iniciado no dia 15.07.2008, sem manifestação da parte, ocorreu a preclusão administrativa. Atente-se ao fato que o usuário somente se opõe à exigência de procuração quando a Administração entendeu intempestiva a apresentação do instrumento de representação.

13. O recurso impetrado pelo usuário poderia discutir eventual equívoco da Administração no tocante à contagem de prazo, que fundamentou a decisão recorrida. A decisão recorrida não diz respeito à procuração para requerer o certificado de adição. A decisão recorrida tem como fundamento a intempestividade concernente ao cumprimento da exigência.

14. Por conseguinte, assiste razão à CGREC quando ela assevera a impropriedade das razões recursais, *ipsis litteris*:

“Em um primeiro momento, nos deparamos com a impropriedade das argumentações da Recorrente para fins de reforma do ato recorrido, já que em recurso contra não conhecimento de petição por intempestividade, deve-se, em regra, serem discutidas as razões para o não atendimento ao prazo legalmente previsto para cumprimento de determinado ato processual.”

15. A compreensão da CGREC sobre o tema tem fundamento na doutrina, quando esta reconhece a existência da preclusão administrativa, cuja definição remete à “perda de uma oportunidade processual”, nos termos adotados por Celso Antônio Bandeira de Mello.

“Preclusão é a perda de uma oportunidade processual (logo, ocorrida depois de instaurada a relação processual), pelo decurso do tempo previsto para seu exercício, acarretando a superação daquele estágio do processo (judicial ou administrativo). Difere da prescrição em que nesta o que se perde é o direito de ação, pelo quê seu termo inicial é sempre anterior ao processo, ao passo que a preclusão opera no interior do processo. Difere da decadência em que nesta, conforme visto, o que se

¹ Lei 9.279/96, art. 224. Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias.

perde é o direito material, ao passo que na preclusão o que se extingue é o direito adjetivo.”²

16. Transpondo a lição do doutrinador ao caso em estudo, o usuário externo possuía a oportunidade processual para impugnar a exigência da procuração exigida para o requerimento de certificado de adição. Ele não impugnou essa exigência. Logo, ocorreu a preclusão administrativa.

17. A preclusão administrativa é prevista na lei de processo administrativo. O art. 62, §2º, da Lei 9.784/99, prevê a possibilidade da Administração Pública rever os atos ilegais de ofício, ressalvada a hipótese de preclusão administrativa.³ A doutrina costuma ler a expressão “preclusão administrativa”, no referido dispositivo legal, como “coisa julgada administrativa”. Nesse sentido, transcreve-se a lição de Carvalho Filho:

“A lei aponta, todavia, fato impeditivo para a revisão de ofício: ter ocorrido preclusão administrativa. Segundo entendemos, a lei quis referir-se ao que a doutrina tradicional, embora sob críticas, denomina de **coisa julgada administrativa**, situação jurídica que retrata preclusão de ordem interna.

[...]

Enfim, o que a lei está transmitindo é a mensagem de que nada, nem o fato de não ser conhecido um recurso, pode impedir a revisão de ofício da conduta impugnada, com exceção, no entanto, daquelas situações que já se configuram como de preclusão administrativa, vale dizer, aquelas situações nascidas à luz de determinada orientação já uniformizada dentro da Administração.”⁴

18. Para Ada Pellegrini Grinover, desconsiderar que as decisões proferidas pela Administração também se revestem do manto da preclusão representa um desprestígio ao processo administrativo.

“Nem se diga que o princípio da revisão, pela Administração, de seus próprios atos, por conveniência e oportunidade, autorizaria a Administração a rever as decisões já cobertas pela preclusão, fora dos casos expressamente previstos. Não pode o órgão da Administração, após a preclusão administrativa, rever suas decisões. Isso vulneraria o próprio processo administrativo, que fixa um procedimento a ser rigorosamente observado e desmoralizaria as decisões finais da própria Administração.”⁵

² BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de Direito Administrativo*. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 1039.

³ Lei 9.784/99, art. 63, § 2º O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.

⁴ CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Processo Administrativo Federal*. 5ed. São Paulo: Atlas, 2013.

⁵ GRINOVER, Ada Pellegrini. Princípios processuais e princípios de direito administrativo no quadro das garantias constitucionais. *Revista Mestrado em Direito, Osasco*, n. 2, 2007, p. 169-195, p. 181.

19. Ada Pellegrini Grinover prossegue a sua exposição tecendo uma comparação entre as atividades jurisdicional e administrativa. A distinção entre essas atividades não impede o reconhecimento de elementos comuns, tais como a “atuação da lei por dado agente do Estado.”

“Ora, partindo-se da premissa, já demonstrada, de que também no âmbito administrativo é correto divisar-se o fenômeno da preclusão, as considerações acima tecidas a propósito do processo no âmbito jurisdicional têm substancial aplicação àquele outro âmbito. Assim, há que se entender que as decisões administrativas ficam sujeitas a uma estabilização ou imunização que atinge os fatos que lhe são anteriores e somente fatos efetivamente novos é que justificam a desconsideração do que antes se decidiu. Se é certo que a preclusão – também a administrativa – não apanha fatos supervenientes, é igualmente correto que os fatos pretéritos ficam incluídos nos limites objetivos da imutabilidade da decisão.”⁶

20. A lição de Hely Lopes Meirelles também auxilia na compreensão do instituto da preclusão, cuja aplicação pela Administração tornaria⁷ dispensável o exame da matéria invocado pelo recorrente e abordado no próximo tópico.

“Coisa julgada administrativa: a denominada coisa julgada administrativa, que, na verdade, é apenas uma preclusão de efeitos internos, não tem o alcance da coisa julgada judicial, porque o ato jurisdicional da Administração não deixa de ser um simples ato administrativo decisório, sem a força conclusiva do ato jurisdicional do Poder Judiciário. [...] Realmente, o que ocorre nas decisões administrativas finais é, apenas, preclusão administrativa, ou a *irretratabilidade* do ato perante a própria Administração. É a sua imodificabilidade na via administrativa, para estabilidade das relações entre as partes. Por isso, não atinge nem afeta situações ou direitos de terceiros, mas permanece imodificável entre a Administração e o administrado destinatário da decisão interna do Poder Público. Essa imodificabilidade não é efeito da *coisa julgada administrativa*, mas é consequência da *preclusão* das vias de impugnação interna (recursos administrativos) dos atos decisórios da própria Administração. Exauridos os meios de impugnação administrativa, torna-se irretratável, administrativamente, a última decisão, mas nem por isso deixa de ser atacável por via judicial.”

⁶ GRINOVER, Ada Pellegrini, 2007, p. 185.

⁷ MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 1996.



II.2 REQUERIMENTO DE CERTIFICADO DE ADIÇÃO E PROCURAÇÃO

21. Passa-se agora ao exame de outra questão trazida pelo órgão consulente e resumida nos seguintes termos: a exigência de procuração, nos termos do art. 216, §1º, da Lei 9.279/96, é desnecessária quanto se apresenta o requerimento de certificado de adição?

22. O art. 216, §1º, da Lei 9.279/96, foi objeto de um detalhado estudo por esta Procuradoria, por meio do Parecer nº 0003-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, por intermédio do Despacho nº 0768/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

23. O aludido parecer reconheceu que a exigência de procuração original, ou autenticada, é um ônus ao usuário. Todavia, é um ônus atribuído pela Lei 9.279/96, o que justifica a exigência formulada pela autarquia. Ainda, afirmou-se também que há diversos aspectos envolvendo a apresentação de procuração que demandam uma normatização interna.⁸

24. É verdade que os dispositivos legais que tratam sobre o requerimento de certificado de adição não prevêm o instrumento de procuração. Todavia, essa exigência existe para todos os atos previstos na Lei 9.276/96. A expressão “[o]s atos previstos nesta Lei”, contida no *caput* do art. 216 da Lei 9.279/96, emite um comando normativo que incide no requerimento de certificado de adição, previsto no art. 76.

Lei 9.279/96, art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.

§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.

25. O recorrente não impugna a apresentação de procuração original ou autenticada. Ele reconhece que essa é uma exigência do art. 216, §1º, da Lei 9.279/96. O questionamento do recorrente é sutilmente diferente e sintetizado na seguinte pergunta: o requerimento de certificado de adição precisa de procuração?

26. De fato, o certificado de adição é acessório da patente, conforme prevê o art. 77 da Lei 9.279/96. Ocorre, no entanto, que a expedição do certificado de adição pressupõe um exame administrativo, o qual compreende uma conferência da legitimidade do requerente, bem

⁸ Parecer Nº 0003-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0: “114. Por certo, há diversos outros aspectos relativos à apresentação de procuração os quais precisam de normatização interna. Não obstante a relevância desses aspectos, o tema em pauta é o mais premente de todos, o que justifica a edição, por ora, de um ato normativo contendo apenas a matéria pertinente à fotocópia de procuração. Uma vez publicada a resolução, nada impede que se inicie imediatamente o processo administrativo para ampliar o seu escopo.”



como da regularidade da representação. Por esse motivo, exige-se a procuração quando se apresenta o requerimento de certificado de adição.

27. Embora o certificado de adição seja acessório da patente, os trâmites administrativos são diferentes. Nesse particular, cumpre verificar o que diz o art. 76, §§ 1º e 2º, da Lei 9.279/96.

Lei 9.279/96, art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

§ 1º Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente publicado.

§ 2º O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no parágrafo anterior.

28. A doutrina reconhece que os exames do pedido principal e do requerimento de certificado de adição são independentes, embora possam se dar de forma conjunta, na hipótese do pedido principal encontrar-se pendente de conclusão.

“Embora constituindo um acessório do pedido principal, o pedido de certificado de adição segue seu próprio trâmite e é examinado de forma independente, ainda que, possivelmente, em conjunto com o pedido principal, caso esse ainda se encontre pendente. A única ressalva quanto ao seu processamento diz respeito à inobservância de um período determinado de sigilo de 18 meses, visto que o pedido de certificado de adição é imediatamente publicado se o pedido de patente principal já o foi.”⁹

“Conforme os §§ 1º e 2º, vale observar que o trâmite processual do certificado de adição é independente do pedido de patente original de que este é acessório. Sendo assim, o referido certificado pode reivindicar prioridades diferentes das reivindicadas pelo pedido principal, podendo inclusive ter inventores distintos daqueles apresentados no pedido principal.”¹⁰

29. Se o advogado não apresenta a procuração, não há como aferir a legitimidade do mesmo para representar o interesse do cliente, que pretende obter o certificado de adição.

⁹ INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. 3 ed. São Paulo: Renovar, 2013, p. 182.

¹⁰ DI BLASI, Gabriel. *A Propriedade Industrial*. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 315.



30. Uma vez reconhecida a necessidade de procuração para requerer o certificado de adição, impõe-se a obrigação contida no art. 216, §1º, da Lei 9.279/96 (procuração original ou autenticada).

31. O pedido de patente e o requerimento de certificado de adição são processos formalmente independentes, como ressalta a CGREC. São processos administrativos diferentes, que tramitam de forma autônoma.

32. O processo em epígrafe inicia com o requerimento de certificado de adição. A procuração contida nos autos do pedido principal não é transposta aos autos concernentes ao requerimento de certificado de adição.

33. Se o requerimento de certificado de adição não precisa de procuração, qual seria o mecanismo para que a Administração confira a regularidade da representação do usuário? A pergunta retórica conduz ao raciocínio de que a procuração é o instrumento adequado para verificar a regularidade da representação dos depositantes/usuários externos. Portanto, não é despicienda a exigência de procuração.

34. Ainda que a representação do depositante esteja devidamente regularizada nos autos do pedido principal, novo exame de regularidade da representação se faz necessário por ocasião do requerimento de certificado de adição. Para que isso ocorra, *mister* a apresentação de uma nova procuração, nos termos do art. 216, §1º, da Lei 9.279/96.

35. O caso em tela decorre de um processo físico, isto é, em papel. Talvez no sistema eletrônico, seja possível estabelecer um mecanismo no qual o novo exame de regularidade da representação seja dispensável, o que simplificaria o processo relativo ao requerimento de certificado de adição. Dessarte, a presente consulta não diz respeito ao processo eletrônico, mas sim o de papel.

III. CONCLUSÃO

36. Ante o exposto, e levando em conta os argumentos jurídicos expostos, conclui-se o seguinte:

- I. A preclusão é instituto de observância obrigatória no processo administrativo, posto que confere estabilidade às decisões;
- II. Ainda que a representação do depositante esteja devidamente regularizada nos autos do pedido principal, novo exame de regularidade da representação se faz necessário por ocasião do requerimento de certificado de adição, o que justifica a exigência de procuração, nos termos do art. 216, §1º, da Lei 9.279/96.




37. Aprovada a presente manifestação pelo Procurador-Chefe, sugere-se a devolução dos autos à CGREC e encaminhamento de cópia do parecer à DIRPA, DIRMA, DICIG e Divisão de Contencioso desta Procuradoria.

38. Embora a matéria contida nos autos não tenha pertinência com as atribuições institucionais da DIRMA e da DICIG, a compreensão aqui exarada, notadamente sobre a preclusão administrativa, talvez contribua no deslinde de controvérsias similares no âmbito das respectivas diretorias finalísticas.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 3 de setembro de 2015.


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 0584/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. C106054498

1. Aprovo o PARECER Nº 0024/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da Coordenação Jurídica de Assessoramento e Consultoria em Matéria de Propriedade Intelectual (COOPI) desta Procuradoria.
2. Diante da repercussão e o interesse da questão relativa à análise do instituto da preclusão administrativa nas demais diretorias finalísticas do INPI, cumpra a Secretaria de Apoio desta Procuradoria, as providências de encaminhamento conforme recomendado no item 37 do referido Parecer.

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 2015.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe

Quinta

08.09.2015

DIRPA *[Signature]* 08/09/15

DIRMA *[Signature]* 08/09/2015

DICIG - Andrezza 08/09/15

DCONT Rafaela *[Signature]*