



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

**Parecer N° 0027-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0**

PROCESSO N° 52400.037202-2015-92

INTERESSADO: Diretoria de Marcas.

ASSUNTO: Procedimento da DIRMA para redução do *backlog*, relativo à análise por amostragem de procurações, por ocasião do pedido de registro. Aplicação dos arts. 128, § 1º, 216, 217 da LPI.

I. Não se identificou óbice jurídico para análise por amostragem das procurações, notadamente em razão da urgência de minimizar o *backlog* de marcas.

II. A declaração inserida no formulário do pedido de registro marcário é documento idôneo para se verificar a observância do art. 128, §1º, da Lei 9.279/96.

III. A observância do art. 217 da Lei 9.279/96 é passível de verificação por amostragem, o que não enseja qualquer flexibilidade no tocante à consequência prevista nos casos de seu descumprimento.

Senhor Diretor de Marcas,

**I. RELATÓRIO**

1. A Diretoria de Marcas submete consulta à Procuradoria, mediante o Memorando n° 127/2015 INPI/DIRMA, sobre procedimentos para otimizar a aplicação dos arts. 128, § 1º, 216 e 217 da Lei 9.279/96 (LPI). Os procedimentos têm por finalidade acelerar o exame dos pedidos de registro, e conseqüentemente, minimizar o conhecido *backlog* de marcas.

2. As alterações propostas possuem pertinência com três aspectos envolvendo o exame do pedido de registro marcário: exercício de atividades civis ou empresariais

correspondentes ao registro, procuração e manutenção de procurador no Brasil quando o usuário é domiciliado no exterior.

3. Dentre as manifestações da Procuradoria sobre o objeto da consulta, o que possui particular relevância é o Parecer nº 0003-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0768/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

4. A consulta, que resultou no Parecer nº 0003-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, decorreu de uma consulta da Diretoria de Patentes. O parecer exarou uma orientação de procedimento para as três diretorias finalísticas da autarquia, porquanto o art. 216 da Lei 9.784/99, é comum ao exame de patentes, marcas, indicações geográficas, desenho industrial e invenção/registro de contratos de transferência de tecnologia.<sup>1</sup>

5. O parecer em referência esclareceu várias dúvidas sobre a aplicação do art. 216 da Lei 9.279/96, inclusive, apresentando em seu anexo uma minuta de ato normativo com o propósito de uniformizar a análise das procurações no Instituto.

6. Aparentemente, é um tema simples, que não demanda maiores reflexões. Ao contrário, o exame de procuração nesta autarquia é objeto de uma série de imbróglis. A solução de alguns deles é oferecida no Parecer nº 0003-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

7. A proposta formulada pela Diretoria de Marcas tem a finalidade de diminuir o tempo de exame do pedido de registro marcário, e conseqüentemente, reduzir o *backlog* de marcas. A proposta busca atender a uma determinação da Presidência desta autarquia de formulação de medidas efetivas para redução do *backlog* de marcas.

8. A redução do *backlog*, mediante uma simplificação dos procedimentos, constitui uma prioridade institucional. Para isso, as medidas aventadas pelas diretorias finalísticas dependem necessariamente do desenvolvimento de técnicas de combate ao formalismo excessivo. Sob esta perspectiva, a Procuradoria examina a matéria objeto da consulta.

9. É o relatório.

## II. MÉRITO

10. A primeira alteração proposta pela Diretoria de Marcas refere-se à análise da procuração. Atualmente, tal tarefa insere-se no exame substantivo do pedido de registro, o que

<sup>1</sup> O registro de programa de computador é previsto na Lei nº 9.609, de 1998, e no Decreto nº 2.556, de 1998, enquanto o registro de topografia de circuito integrado é regido pela Lei 11.484, de 2007. O tema da procuração no pedido desses dois registros também é abordado no Parecer nº 0003-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

significa dizer que o mesmo tecnologista que efetua a busca de anterioridade e a análise de colidência marcária, também se encarrega de verificar o teor da procuração.

11. De acordo com a proposta em estudo, a análise da procuração transfere-se para a fase do exame formal. De fato, a análise de uma procuração é tarefa que não diz respeito à substância do pedido de registro, mas se trata de aspecto relativo à forma do pedido. Por esse motivo, mostra-se adequada situar tal mister na fase de exame formal.

12. A Diretoria de Marcas pretende, ainda, efetuar uma análise de procuração por amostragem. As razões que justificam a proposta são razoáveis, sendo que a primeira delas é o baixo número de exigências decorrentes da análise do instrumento de representação do usuário, *no pedido de registro*.

13. Indaga-se qual seria o prejuízo à sociedade ou aos usuários, uma análise de procuração por amostragem. Não se verifica, por ora, prejuízo algum na adoção do procedimento, posto que é impensável um advogado detentor de uma procuração falsa pedir o registro de marca em nome de outrem. Esse tipo de fraude não existe.

14. O que existe é a seguinte situação: um usuário, por intermédio de um procurador ou desprovido de representante, apresentar um pedido de registro o qual não tenha direito, posto que o signo foi criado por um terceiro. Essa situação que pode configurar uma fraude independe de análise particularizada de procuração. A fraude, *in casu*, não se encontra reproduzida na procuração, mas sim no objeto do pedido.

15. Implementada a proposta, o tempo dedicado à análise de procuração será alocado no exame substantivo do pedido de registro, etapa nuclear do processo administrativo. Com isso, pretende-se alcançar um maior número de conclusões de exame (deferimentos e indeferimentos do pedido).

16. Como fundamento para promover a análise por amostragem das procurações, a Diretoria de Marcas invoca o Decreto nº 6.932, de 2009, o qual dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão. O art. 1º do Decreto estabelece diretrizes nas relações entre as entidades do Poder Executivo Federal e os cidadãos.

17. Das diretrizes previstas no art. 1º do Decreto nº 6.932, de 2009, cumpre reproduzir aquelas expressas nos incisos I, IV e V.

Decreto nº 6.932, de 2009, art. 1º Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal observarão as seguintes diretrizes nas relações entre si e com o cidadão:

I - presunção de boa-fé;

IV - racionalização de métodos e procedimentos de controle;

V - eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido;

18. A presunção de boa-fé, como diretriz regente da relação entre o INPI e o cidadão, indica a possibilidade de se analisar a procuração por amostragem, posto que tal procedimento tem como premissa a fidedignidade da declaração prestada no formulário do pedido de registro.

19. O inciso I do art. 1º do Decreto nº 6.932, de 2009, guarda relação com um dos deveres do administrado, a saber, o dever da veracidade, disposto no art. 4º, I, da Lei 9.784, de 1999.<sup>2</sup> Esse dever também existe aos procuradores.<sup>3</sup>

20. A racionalização de métodos e procedimentos de controle, diretriz prevista no art. 1º, IV, do Decreto nº 6.932/2009, reflete-se no procedimento de análise de procuração por amostragem, posto que aloca hora de trabalho antes dedicada à verificação dos instrumentos de mandato para o exame da colidência marcária, o que produzirá, em tese, um aumento do número de processos administrativos concluídos.

21. O art. 1º, V, do Decreto nº 6.932, de 2009, refere-se à eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido. É mínimo o risco envolvido na análise por amostragem da procuração, posto que não se tem notícia de fraude envolvendo a representação de usuários, *nos pedidos de registro*.

22. Não se cogita a hipótese de se efetuar a análise por amostragem de procurações quando o processo envolver transferência e alteração de registro. Nos pedidos de alteração de registro, permanece existindo a análise pormenorizada das procurações.

23. Diferentemente do pedido de registro, no qual não se visualiza fraude envolvendo procurações, no setor de alteração de registro, é fácil verificar hipóteses de fraudes. Alegações de fraude na área de alteração de registro são comuns, sendo que alguns desses processos são recebidos pela Procuradoria para manifestação.

24. Se a Procuradoria recebe alguns desses processos, é razoável supor que existe uma quantidade maior de alegações envolvendo fraude praticada por usuários quando requerem serviços relativos à alteração de registro. Aqui não está a se afirmar que existe fraude praticada

<sup>2</sup> Lei 9.784/99, art. 4º São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo: I - expor os fatos conforme a verdade;

<sup>3</sup> “O dever da veracidade é corolário dos princípios da boa-fé e da lealdade, que representam postulados de suma importância para a resolução das questões deduzidas no processo. Se um fato é relatado em desconformidade com a verdade, o desfecho do processo estará seriamente comprometido e gravosos poderão ser os efeitos dessa conduta desleal. [...] O dever em pauta se estende aos procuradores e a todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, como, aliás, está expresso no Código de Processo Civil para o processo judicial. Afinas de contas, não se justificaria que os participantes tivessem o dever de veracidade no processo judicial e não o tivessem no processo administrativo, quando em ambos se alvítra a mesma função do Estado em buscar o interesse público.”

CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Processo Administrativo Federal*. São Paulo: Atlas, 2013, p. 89, 90.

por usuários, menos ainda pela Administração, mas sim que a fraude envolvendo procuração costuma ser suscitada.

25. O custo do INPI continuar na análise de cada uma das procurações contidas nos milhares de pedidos de registro é grande. A mudança proposta contribui para minimizar o maior problema institucional do INPI, o *backlog*.

26. O prejuízo à sociedade e ao usuário produzido pelo *backlog* é conhecido, e dispensa maiores comentários, razão pela qual a medida aventada representa a eliminação de uma formalidade cujo custo é superior ao risco.

27. Frise-se que a procuração não deixará de ser exigida ao usuário, posto que se trata de um documento previsto no art. 216 da Lei 9.279/96. Tampouco a Diretoria de Marcas cogita a hipótese de deixar de examinar o instrumento de procuração. O documento será examinado, no entanto, mediante amostragem, e pelos chefes das Divisões de Exame de Marcas (DIMAR).

28. Pelas informações que esta Procuradoria dispõe, 98% dos pedidos de registro são apresentados ao INPI mediante o sistema *e-marcas*. Desse conjunto de pedidos, aproximadamente 30% são pedidos apresentados sem a representação de procuradores, isto é, o próprio cidadão formula o seu pedido diretamente no sistema eletrônico.

29. Os pedidos que apresentam procuração alcançam o montante aproximado de 70%. Os procuradores desses pedidos quando protocolam o pedido de registro no sistema *e-marcas* possuem um *login* e senha de acesso. Ou seja, já existe uma identificação do procurador no sistema, em relação aos pedidos de registro marcário, independentemente do teor da procuração.

30. É verdade que um procurador de má-fé pode efetuar um pedido de registro desprovido de poderes outorgados por um usuário, o que configuraria uma fraude, pois ninguém pode representar outrem sem a autorização respectiva. Não obstante essa assertiva, não se identifica por qual motivo um indivíduo depositaria um pedido de registro em nome de outrem, sem que haja poderes para tanto.

31. Visto o motivo e a finalidade da proposta de novo procedimento, cumpre analisar a matéria à luz da Lei 9.784, de 1999, cujo artigo 6º prevê os requisitos formais do pedido formulado frente à Administração Pública.<sup>4</sup> O art. 6º da Lei 9.784, de 1999, possui dois

<sup>4</sup> Os incisos II e V do art. 6º da Lei 9.784, de 1999, receberam o seguinte comentário de Carvalho Filho: "No que diz respeito à pessoa do requerente, parece-nos imprópria a exigência da lei de identificação do interessado ou de quem o represente, como a indicar alternativa (inciso II). A considerar-se assim, poderíamos admitir requerimento em que somente o representante se tenha identificado, o que seria rematado absurdo, pois que não poderia a Administração saber qual seria o indivíduo cujo interesse estaria sendo objeto do processo. Entendemos que, apesar da lei, a identificação do interessado é *sempre* necessária, tanto quanto o é, se for o caso, a de seu representante. A assinatura, de acordo com o inciso V, será do requerente ou de seu representante. Ainda aqui, porém, deve interpretar-se a norma como admitindo a assinatura apenas do representante **quando for indubitável a relação jurídica de mandato entre representante e representado**. Se não for assim, não haverá a certeza de que o dito representante está realmente agindo em nome do representado, isto é, haverá dúvida sobre se houve efetivamente a

dispositivos cuja leitura são indispensáveis para se compreender a legalidade da proposta da Diretoria de Marcas.

Lei 9.784/99, art. 6º O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:

[...]

II - identificação do interessado ou de quem o represente;

V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.

32. A identificação do interessado e de seu representante continuará existindo no pedido de registro marcário, independentemente de análise individual de procuração. Adotada a proposta da Diretoria de Marcas, o usuário, e seu procurador, continuarão com a obrigação de se identificar, o que já ocorre no formulário do pedido de registro.

33. A data e a assinatura do usuário, ou de seu procurador, também são dados formais que continuam existindo, e se inserem no formulário do pedido de registro, independentemente de análise particularizada das procurações.

34. Por conseguinte, vê-se que o exame por amostragem das procurações encontra-se em conformidade com os requisitos formais do requerimento administrativo dispostos no art. 6º da Lei 9.784, de 1999.

35. A segunda proposta da Diretoria de Marcas remete à aplicação do art. 128, §1º, da Lei 9.279/96, o qual obriga o requerente do registro a exercer atividade correspondente ao registro de forma efetiva e lícita.

36. Trata-se de uma norma relevante, pois ela impede que pessoas físicas ou jurídicas registrem marcas com fins especulativos.

Lei 9.279/96, art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

37. Pela análise do contrato social e do estatuto, verifica-se se a pessoa exerce efetivamente e licitamente a atividade correspondente ao registro marcário. Não há dúvida quanto à relevância desses instrumentos para se comprovar a obediência ao art. 128, § 1º, da LPI.

---

delegação deste para que um terceiro faça requerimento em seu nome.” CARVALHO FILHO, José dos Santos, 2013, p. 99.

38. Atualmente, a Diretoria de Marcas já entende prescindível apresentar o contrato social ou o estatuto, bastando a declaração de exercício efetivo e lícito, no formulário de pedido de registro. Na prática, usuários ainda apresentam o contrato social, ou o estatuto, nos pedidos de registro. Quando esses documentos são inseridos no processo administrativo, o examinador de marca os analisa.

39. A Diretoria de Marcas pretende externalizar uma orientação aos examinadores para que estes não mais procedam a análise do contrato social, ou do estatuto, ainda quando o documento é juntado pela parte, *no pedido de registro*. Com isso, busca-se alocar horas de trabalho dedicado à análise dos contratos sociais para o exame substantivo do registro.

40. O exame do contrato social, ou do estatuto, permanecerá existindo em sede de oposição ou de processo administrativo de nulidade. Ou seja, não se elimina a análise do pedido de registro à luz do art. 128, § 1º, da Lei 9.279/96. A relevância do dispositivo em comento é tamanha que a violação do art. 128, § 1º, da Lei 9.279/96 enseja a nulidade do registro.

41. A proposta em comento busca tão-somente transferir a tarefa para outro momento do processo administrativo.

42. Alterar o momento no qual se analisa a regra do art. 128, §1º, da LPI, é uma opção da Diretoria de Marcas. A matéria encontra-se na esfera da discricionariedade da Administração. O INPI possui liberdade de disciplinar a forma pela qual o usuário comprovará a observância do art. 128, § 1º, da Lei 9.279/96.

43. A parte final do art. 128, § 1º, da Lei 9.279/96, prevê uma declaração por parte do usuário. O dispositivo não determina a apresentação de contratos sociais pelo usuário. Não há óbice para que a autarquia discipline isso e determine a apresentação de tais documentos.

44. Igualmente, não há óbice para que a autarquia discipline essa matéria de forma que não haja a apresentação de contratos sociais; uma vez apresentados, a Diretoria de Marcas possui a autoridade para excluir a análise dos mesmos pelos examinadores, por ocasião do pedido de registro.

45. A doutrina reconhece que a declaração do usuário de exercício das atividades correspondentes ao registro é comumente interpretada como documento suficiente para atender o comando previsto no art. 128, § 1º, da Lei 9.279/96, *in verbis*:

“A inclusão, na parte final do dispositivo, da frase ‘declarando no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei’ vem sendo interpretada no sentido de que a comprovação da atividade pelo depositante (e pelo cessionário do pedido ou do registro, vez que sujeito aos mesmos requisitos relativos ao exercício de atividade que o

depositante da marca por força do art. 134 da LPI) teria sido substituída por simples declaração”<sup>5</sup>

46. A minuta de norma de execução elaborada pela Diretoria de Marcas prevê a formulação de exigências, diante de fundadas razões de dúvida quanto à veracidade das informações prestadas pelo usuário. As exigências mencionadas no art. 1º §3º, da minuta,<sup>6</sup> têm o propósito de sanar eventuais irregularidades envolvendo a procuração e a observância do art. 128, §1º da LPI.

47. A terceira proposta de alteração de procedimento diz respeito à aplicação do art. 217 da Lei 9.279/96.<sup>7</sup> O dispositivo legal determina que a pessoa domiciliada no exterior constitua e mantenha procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes de representação nas esferas administrativa e judicial.

48. A parte final do art. 217 da LPI prevê os poderes de receber citações do procurador constituído no Brasil. Assim, a norma evita a expedição de citação por carta rogatória.

49. Há muitos anos, o INPI não exige que o usuário tenha procurador para requerer o registro marcário junto à autarquia. O usuário pode requerer o registro perante o INPI, desprovido do auxílio de um procurador. Entretanto, quando o usuário é domiciliado no exterior, ainda que de nacionalidade brasileira, mister a constituição de um procurador no Brasil para fins de atendimento ao que dispõe o art. 217 da Lei 9.279/96.<sup>8</sup>

50. A inobservância do art. 217 por parte do usuário acarreta a extinção do registro marcário, conforme previsão do art. 142, V, da Lei 9.279/96.<sup>9</sup>

51. De acordo com a proposta da Diretoria de Marcas, a verificação do art. 217 da LPI passa a ser responsabilidade da Divisão de Exame Formal, e não do examinador de marcas responsável pela fase substantiva do processo. Além disso, a Divisão de Exame Formal fará essa verificação por amostragem.

<sup>5</sup> INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 296.

<sup>6</sup> Minuta de norma de execução, art. 1º §3º Durante esta etapa, serão formuladas exigências apenas nos casos de fundadas razões de dúvida quanto à veracidade das informações declaradas por depositante ou peticionário, inclusive no que tange à atividade declarada face ao escopo de proteção requerida para marca sob análise.

<sup>7</sup> Lei 9.279/96, art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

<sup>8</sup> “Na hipótese de pessoa domiciliada no exterior, cujos atos não sejam praticados por procurador habilitado na forma do art. 216, deverá ser apresentada procuração conforme estatuído no art. 217, ainda que o ato tenha sido praticado pessoalmente.” INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS, 2013, p. 524.

<sup>9</sup> Lei 9.279/96, art. 142. O registro da marca extingue-se: [...] IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

52. Não se verifica qualquer violação à Lei 9.279/96 a adoção desse procedimento, posto que o art. 217 continua como de observância obrigatória, sob pena de aplicação do art. 142, V, da LPI.

53. O novo procedimento quando institui a análise por amostragem adota a presunção de boa fé, em conformidade com o art. 1º, I, do Decreto nº 6.932, de 2009. Em outros termos, a Administração parte da premissa que o usuário observa o art. 217 da LPI. Na hipótese de descumprimento, o seu registro será extinto, a qualquer momento.

54. Imagina-se a seguinte hipótese: o usuário domiciliado no exterior não cumpre a obrigação estabelecida no art. 217 da Lei 9.279/96. O pedido de registro não é objeto de exigência para fins de cumprimento do art. 217 da LPI, posto que não a análise por amostragem não o incluiu nas amostras.

55. O registro é concedido e, posteriormente, verifica-se que o usuário não constitui procurador no Brasil, ou se o fez, não o informou ao INPI. Pode o INPI extinguir o registro, ainda que não tenha formulado exigência para cumprir o art. 217 da LPI?

56. Sim, porque o cumprimento do art. 217 é mandatório ao usuário. Este não tem a liberdade de cumprir ou não o comando legal, e a consequência pela inobservância, extinção do registro, é igualmente de adoção cogente pela Administração, não tendo esta margem de escolha.

57. O fato de a Administração efetuar uma análise por amostragem dos arts. 128, §1º, 216, 217, da LPI, não retira o caráter cogente das normas.

58. Os novos procedimentos coadunam-se com o princípio do formalismo moderado, presente no art. 2º, parágrafo único, VIII e IX, da Lei 9.784/99.<sup>10</sup>

59. No processo de concessão do registro marcário, há formalidades essenciais e não-essenciais. As formalidades essenciais são aquelas que tem como escopo a garantia dos direitos dos administrados.

60. A análise pormenorizada das procurações e dos contratos sociais, tal como hoje é feito, não constitui uma formalidade essencial à garantia dos direitos dos administrados. Por conseguinte, a Administração possui a liberdade de alterar a formalidade atinente à aplicação dos arts. 128, §1º, 216, 217 da Lei 9.279/96.

<sup>10</sup> Lei 9.784/99, art. 2º [...] Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: [...] VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados; IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;

61. O inciso IX do parágrafo único do art. 2º da Lei 9.784/99 orienta a Administração a adotar procedimentos simples, conquanto eles possam propiciar um adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Trata-se de um critério legal de observância obrigatória nos processos administrativos, os quais se submetem a diretrizes de aperfeiçoamento para fins de simplificação, e não de incremento ou manutenção de complexidade.

62. Sob determinado prisma, o procedimento proposto pelo órgão consulente promove a simplificação do processo de concessão de marcas. Ao excluir a análise pormenorizada das procurações e dos contratos sociais, nos termos da proposição da Diretoria de Marcas, o grau de certeza, a segurança e o respeito aos direitos dos administrados não serão alterados.

63. Frise-se mais uma vez que a análise das procurações permanecerá existindo, de um modo distinto do anterior. Os contratos sociais também serão analisados quando necessários, por exemplo, em um processo de oposição, quando a violação ao art. 128, §1º, da LPI for suscitada. Não ocorrerá o exame dos contratos sociais nos milhares de pedidos de registro que tramitam sem impugnação de terceiros.

64. A doutrina orienta a Administração a abdicar dos exageros formais e adotar formais simples, em conformidade com o comando expedido pelos incisos VIII e IX do parágrafo único do art. 2º da Lei 9.784/99.<sup>11</sup>

65. Salvo engano, a verificação por amostragem depende da definição prévia de coeficientes e da adoção de determinadas normas de conformidade. As fiscalizações aduaneiras por amostragem de responsabilidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil, seguem o disposto na NBR 5426, de janeiro de 1985, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, sobre planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.

66. A fiscalização sanitária também costuma adotar os parâmetros da NBR 5426, da ANBT. O INMETRO dispõe de regulamentos técnicos de qualidade os quais mencionam a NBR 5246.

67. Por óbvio, o pedido de registro marcário não tem a natureza de um produto submetido à fiscalização do INMETRO ou da ANVISA. De todo modo, recomenda-se à Diretoria de Marcas que efetue um estudo para definir critérios na análise por amostragem.

<sup>11</sup> “Não se desconhece que no direito público é fundamental o princípio da solenidade dos atos, mas as formas têm que ser vistas como meio para alcançar determinado fim. Portanto, insistimos em que se tem por criticável qualquer exagero formal por parte do administrador. Se a forma simples é bastante para resguardar os direitos do interessado, não há nenhuma razão para torná-la complexa. Cuida-se, pois, de conciliar a segurança dos indivíduos com a simplicidade das formas. A conjugação dos incisos VIII e IX do dispositivo em foco denuncia que, embora não possa o administrador abdicar das formas essenciais, pode empregar formas singelas quando suficientes para propiciar a devida informação aos administrados. Pode-se afirmar, assim, que o legislador adotou o *princípio do formalismo moderado*.” CARVALHO FILHO, José dos Santos, 2013, p. 73, 74.

68. A amostragem é uma técnica para obtenção de informações adotada em Auditoria e Contabilidade. Recomenda-se que a Diretoria de Marcas efetue um trabalho aprofundado sobre os diferentes tipos de amostragem para definir qual delas será adotada pela autarquia.

69. A análise amostral e aleatória não significa deixar à livre escolha dos chefes das divisões de exame formal quando e quantos pedidos de registro terão um exame particularizado dos arts. 128, §1º, 216, 217 da LPI.

### III. CONCLUSÃO PRELIMINAR

70. Existe um preconceito equivocado segundo o qual o formalismo excessivo promove a segurança jurídica nos processos administrativos. Essa visão já foi ultrapassada há muitos anos, na doutrina administrativista. Nesse particular, cabe transcrever o pensamento de Odete Medauar sobre o desvirtuamento produzido pela sacralização da legalidade:

“A própria sacralização da legalidade produziu um desvirtuamento denominado *legalismo* ou *legalidade formal* pelo qual as leis passaram a ser vistas como justas, por serem leis, independentemente do conteúdo. Outro desvirtuamento: formalismo excessivo dos decretos, circulares e portarias, com exigências de minúcias irrelevantes.”<sup>12</sup>

71. O princípio do formalismo promove a segurança jurídica, porquanto ele confere previsibilidade ao processo administrativo. No entanto, a segurança jurídica quando destituída do princípio da finalidade acarreta uma atuação da Administração Pública dissociada do interesse público.

72. Como aponta a doutrina administrativista, o princípio da segurança jurídica não é o único valor que rege o processo administrativo, este também é regido pelo princípio da finalidade.

“[...] a segurança não é o único valor que dirige o processo, orientado em verdade e principalmente por uma finalidade. Assim, a segurança (e sobretudo o excesso de segurança) não pode obstaculizar indevidamente a chegada ao objetivo final do processo.”<sup>13</sup>

73. O pedido de registro marcário possui uma finalidade que não é atingida pelo INPI quando desrespeita o princípio da razoável duração do processo administrativo. As medidas de redução de *backlog* de marca têm por finalidade adequar o processo administrativo ao

<sup>12</sup> MEDAUAR, Odete. *Direito Administrativo Moderno*. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 142.

<sup>13</sup> OLBERTZ, Karlin. O princípio do formalismo no processo administrativo. In: MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein. *Atuais rumos do processo administrativo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 229.

mandamento constitucional da razoável duração do processo administrativo, inscrito no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.<sup>14</sup>

74. Odete Medauar ao discorrer sobre o princípio da razoável duração do processo administrativo, aborda a sua interface com os princípios da eficiência e da segurança jurídica.<sup>15</sup> Nessa perspectiva, a demora na concessão do registro marcário viola três princípios de uma só vez, o da razoável duração do processo, da eficiência e da segurança jurídica.

75. Ao reduzir o tempo de concessão dos registros marcários, escopo do procedimento ora em estudo, busca-se atender o princípio da razoável duração do processo, da eficiência e da segurança jurídica. Reconhece-se que o novo procedimento atende a esses princípios regentes do processo administrativo.

76. O novo procedimento atinente à aplicação dos arts. 128, §1º, 216 e 217 da Lei 9.279/96 compatibiliza o exame do pedido de registro marcário ao fim almejado pelo administrado quando requer uma marca. O administrado pretende não apenas obter o registro, mas obtê-lo em um prazo razoável.

77. Nesse particular, transcreve-se a explanação de Carvalho Filho sobre o princípio que orienta as alterações procedimentais em estudo:

“O princípio do informalismo significa que, no silêncio da lei ou de atos regulamentares, não há para o administrador a obrigação de adotar excessivo rigor na tramitação dos processos administrativos, tal como ocorre, por exemplo, nos processos judiciais. Ao Administrador caberá seguir um procedimento que seja adequado ao objeto específico a que se destinar o processo. [...] Enfim, o que é importante no princípio do informalismo é que os órgãos administrativos **compatibilizem os trâmites do processo administrativo com o objeto a que é destinado.**”<sup>16</sup>

78. Reconhece-se que a análise das procurações por amostragem, tal como contida na proposta do órgão consulente, diferencia-se do modo de se proceder o exame das procurações em um processo judicial. Essa linha de pensamento pode sugerir que a análise por amostragem das procurações desvia-se da lei, mas não é o caso.

<sup>14</sup> Constituição da República, art. 5º, LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

<sup>15</sup> “O princípio da razoável duração do processo administrativo mantém interface sobretudo com os princípios da eficiência, da segurança jurídica e da legalidade. [...] Mostra-se óbvio que a pendência de situações acarreta insegurança e incerteza, o que é repudiado pelo ordenamento brasileiro e pelo próprio direito. Muitas vezes a pendência de situações paralisa vidas, impede atividades, afeta a subsistência, causa angústia e aflição, quadro oposto ao teor do princípio da segurança jurídica, do Estado de direito e do próprio direito.” MEDAUAR, Odete. O princípio da razoável duração do processo administrativo. In: MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein. *Atuais rumos do processo administrativo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 100, 101.

<sup>16</sup> CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 19 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 870, 871.

79. Da leitura da Lei 9.784/99 e da Lei 9.279/96, depreende-se que a identificação do procurador é necessária. Mas não há previsão legal obrigando a Administração a efetuar a análise pormenorizada das procurações nos processos de registro marcário. Tampouco a análise pormenorizada das procurações no pedido de registro fortalece a segurança jurídica.

80. Ainda, o formalismo do processo judicial não corresponde ao do processo administrativo, como explica Carvalho Filho na doutrina transcrita acima. O Poder Judiciário também entende que o processo administrativo não se submete ao formalismo existente nos processos judiciais. Os acórdãos a seguir colacionados, que tratam de diversas matérias, têm uma visão comum sobre o princípio do informalismo:

“O processo administrativo não tem os rigores rituais dos procedimentos judiciais, bastando que, dentro do princípio do informalismo, atenda às normas pertinentes ao processo e à defesa do acusado. [...]”<sup>17</sup>

“No que pertine à alegação de vício formal no procedimento convém lembrar que o princípio do informalismo é admitido na tramitação de processos administrativos, diferentemente do que ocorre em processos judiciais. O rigor nos ritos, de que se reveste o processo judicial, é dispensado no processo administrativo, em que se exige, no entanto, o mesmo respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o que a final restou satisfeito no caso dos autos, donde não haver como acolher tese de nulidade.”<sup>18</sup>

“[...] 1. O Princípio do Informalismo, a ser considerado em favor do administrado, significa que a Administração não poderá ater-se a rigorismos formais ao considerar as manifestações do administrado. [...]”<sup>19</sup>

81. A *praxis* orienta a adoção do procedimento tal como existe hoje, que é indubitavelmente legal. Igualmente legal é o procedimento no qual a análise das procurações ocorre mediante a técnica de amostragem. Cuida-se de uma técnica amplamente adotada no serviço público.

82. Muitos órgãos da Administração Pública adotam a técnica de amostragem no desempenho de atividades finalísticas, tais como INMETRO e a Receita Federal do Brasil.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> TRF4, AC 5000139-86.2014.4.04.7028, Terceira Turma, Relatora p/ Acórdão Marga Inge Barth Tessler, juntado aos autos em 17/07/2015.

<sup>18</sup> TRF2, AMS 2002.51.01.024734-3, 6ª Turma Especializada, Relator Des. Fed. Fernando Marques, Data de decisão: 17.05.2006.

<sup>19</sup> TRF1, AC 0018915-47.2001.4.01.3800 / MG, Rel. JUÍZA FEDERAL ROSIMAYRE GONCALVES DE CARVALHO, 2ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.464 de 24/10/2011.

<sup>20</sup> No âmbito da Receita Federal do Brasil, vale citar como exemplo a Instrução Normativa SRF nº 680, de 02 de outubro de 2006, que disciplina o despacho aduaneiro de importação. O art. 36 da Instrução Normativa permite a verificação física pela técnica de amostragem de volumes e embalagens.

83. A Diretoria de Marcas não propõe o exame de marcas por amostragem, mas tão-somente de alguns aspectos formais do processo administrativo.

84. Bandeira de Mello elenca o princípio do informalismo como um dos princípios regentes do processo administrativo. À luz do princípio do informalismo, cabe evitar os rigores formais que possam prejudicar o administrado.<sup>21</sup> Di Pietro manifesta-se do mesmo modo.<sup>22</sup>

85. Poder-se-ia indagar se a análise pormenorizada dos arts. 128, §1º, 216 e 217 da Lei 9.279/96 constitui um entrave ao pedido de registro marcário. De certo modo, a resposta é afirmativa, porque a análise pormenorizada de tais dispositivos contribui para a demora do exame de marcas. Por sua vez, a demora no exame do pedido de registro prejudica o usuário.

86. A compreensão do princípio do informalismo ora em discussão é compartilhada por Hely Lopes Meirelles. O doutrinador orienta a adoção de formalidades quando indispensáveis à obtenção da segurança jurídica. *A contrario sensu*, existe uma margem para flexibilizar as exigências impostas pela Administração.<sup>23</sup>

87. Por óbvio, a adoção das medidas trazidas na consulta não basta para adequar o processo administrativo de concessão de marcas ao disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República. A redução do tempo de duração do exame de marcas depende de um conjunto de medidas.

88. As medidas analisadas coadunam-se com outras ainda em processo de elaboração pela Diretoria de Marcas, que tendem a reduzir de forma substancial o tempo de exame dos pedidos de registro. Entre essas medidas encontra-se a mudança do conceito de apostilamento dos registros, tema a ser tratado em manifestação específica.

<sup>21</sup> “Princípio do informalismo, a ser considerado em favor do administrado, [...] significa que a Administração não poderá ater-se a rigorismos formais ao considerar as manifestações do administrado.” BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de Direito Administrativo*. 25 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 495.

<sup>22</sup> “Há que se ter sempre presente a ideia de que o processo é instrumento para aplicação da lei, de modo que as exigências a ele pertinentes devem ser adequadas e proporcionais ao fim que se pretende atingir. Por isso mesmo, devem ser evitados os formalismos excessivos, não essenciais à legalidade do procedimento que só possam onerar inutilmente a Administração Pública, emperrando a máquina administrativa.” DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito Administrativo*. São Paulo: Atlas, 2009, p. 631.

<sup>23</sup> “Informalismo: o princípio do informalismo dispensa ritos sacramentais e formas rígidas para o processo administrativo, principalmente para os atos a cargo do particular. Bastam as formalidades estritamente necessárias à obtenção da certeza jurídica e à segurança procedimental.” MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Moderno*. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 593.

#### IV. CONCLUSÃO

89. A Procuradoria não examinou a redação da minuta de norma de execução, por entender que a matéria encontra-se inserida no âmbito das atribuições regimentais da Diretoria de Marcas, o que dispensa a chancela da Procuradoria para publicação do ato administrativo ordinatório. Frise-se que a aludida minuta não se qualifica como ato administrativo normativo, mas sim ordinatório, conforme conceituação presente na Instrução Normativa nº 02/2013.

90. Tendo em vista que a Procuradoria não opõe chancela à minuta de norma de execução, dispensa-se o retorno dos autos por ocasião de eventual alteração das normas.

91. Ainda assim, sugere-se à Diretoria de Marcas uma revisão de redação da minuta, particularmente de dois dispositivos (art. 1º, §2º e art. 2º, §2º).

92. A adoção de análise por amostragem de proclamações nos serviços envolvendo alteração de registro parece demasiadamente arriscada, tendo em vista as alegações de fraude envolvendo a cessão de marcas. Pelas razões expedidas no mérito da presente manifestação, sugere-se à Diretoria de Marcas que deixe claro a impossibilidade de análise por amostragem nos serviços de transferência/alteração de registro, o que implica aperfeiçoar a redação do art. 2º, §2º, da minuta.

93. Ante o exposto, restam respondidas as dúvidas formuladas pela Diretoria de Marcas. As seguintes assertivas sintetizam a compreensão da Procuradoria sobre o tema:

- I. Não se identificou óbice jurídico para análise por amostragem das proclamações, notadamente em razão da urgência de minimizar o *backlog* de marcas;
- II. A declaração inserida no formulário do pedido de registro marcário é documento idôneo para se verificar a observância do art. 128, § 1º, da Lei 9.279/96;
- III. A observância do art. 217 da Lei 9.279/96 é passível de verificação por amostragem, o que não enseja qualquer flexibilidade no tocante à consequência prevista nos casos de seu descumprimento.

94. Considerando o disposto na Portaria nº 241, de 13 de julho de 2015, do Senhor Advogado-Geral da União, publicada no Diário Oficial da União – Seção 1, nº 132, de 14 de julho de 2015, a presente manifestação assume caráter de manifestação jurídica formal da Procuradoria Federal Especializada do INPI, independentemente de submissão ao superior hierárquico do subscritor.



95. Antes da devolução dos autos ao órgão consultente, cabe à SECOR encaminhar fotocópia digitalizada da presente manifestação à Vice-Presidência do INPI, CGREC, DIRPA e DICIG. As propostas aqui analisadas pertencem a um conjunto de medidas de simplificação de procedimentos para promover a redução do *backlog*, razão pela qual mostra-se pertinente a ciência do parecer aos órgãos *supra* identificados.

Rio de Janeiro, 7 de outubro de 2015.

  
Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal