

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 nº 0007-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.210571-2016-17

INTERESSADO: Diretoria de Marcas

ASSUNTO: Arquivamento definitivo do pedido de registro marcário quando a procuração foi apresentada tardiamente.

I. Mostra-se em plena consonância com o art. 216, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996, o procedimento da Diretoria de Marcas de promover o arquivamento definitivo dos pedidos de registro quando a procuração foi apresentada após sessenta dias contados do depósito.

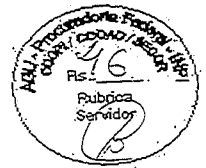
II. É admissível a aplicação do princípio da preclusão para afastar o arquivamento definitivo, determinado pelo art. 216, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996, quando tal providência foi adotada posteriormente ao exame técnico correspondente aos aspectos da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário.

Senhor Diretor de Marcas,

I. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Marcas submete consulta à Procuradoria sobre a aplicação do art. 216, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996. A consulta foi respondida pela Nota nº 0035-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/CGPI-DJT-2.1, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.

2. A consulta possui pertinência com alguns mandados de segurança nos quais os impetrantes buscam anular o ato de arquivamento definitivo determinado pelo art. 216, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996. O procedimento adotado pela autarquia também é objeto de questionamento por parte do Ministério Público Federal.



3. A Procuradoria não identifica reparos na conduta da Administração descrita nos autos. Eventuais equívocos decorrentes da inobservância do art. 216, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996, não constituem precedentes vinculantes aptos à derrogação do comando legal. Nesse sentido vale transcrever a compreensão exarada na Nota nº 0035-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/CGPI-DJT-2.1:

“20. Ocorre, contudo, que, à evidência, a existência de um erro do INPI não tem o condão de abonar outro erro. Isto é, o fato de o INPI ter se descuidado do controle do prazo de juntada da procuração não autoriza a preterição da norma disposta no art. 216, §2º, da Lei 9.279/96, nem mesmo na hipótese de o INPI já ter publicado atos.”

4. Não obstante, cabe trazer aos autos uma reflexão sobre a preclusão administrativa. Há algumas situações que atraem a aplicação do instituto da preclusão, o que permite o afastamento do arquivamento definitivo determinado do art. 216, §2º, da Lei 9.279, de 1996.

5. É o relatório.

II. MÉRITO

6. A compreensão da *quaestio iuris* demanda a leitura do art. 216, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996, abaixo transcrito:

Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.

§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.

7. A regra geral é a juntada da procuração no momento em que se apresenta o pedido de registro marcário. Na hipótese do depositante não apresentar a procuração com o pedido de registro, o §2º do art. 216 da Lei nº 9.279, de 1996, oferece um prazo extra para apresentação da procuração, no caso, sessenta dias, após a apresentação da procuração.

8. Se a procuração não for juntada em sessenta dias a partir do pedido de registro, cabe à Diretoria de Marcas promover o arquivamento, sem qualquer formulação de exigência para apresentação do instrumento de representação.



9. Por quê a Diretoria de Marcas não formula uma exigência para o depositante apresentar a procuração? Porque o art. 216, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996, determina o arquivamento do pedido, independentemente de formulação de exigência. A expressão adotada no dispositivo legal deixa claro que não cabe formular exigência para que o depositante apresente procuração (“independente de notificação ou exigência”).

10. Por quê a Diretoria de Marcas não aceita a procuração juntada ao pedido de registro após 90, 60, 120 ou 500 dias do depósito? Porque o art. 216, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996, determina que o prazo final para apresentação da procuração é de 60 dias após o depósito do pedido de registro.

11. Por acaso, a norma em comento é uma novidade no sistema de propriedade industrial? Uma previsão nova a qual os usuários não estão acostumados? Não. A norma em comento corresponde ao art. 115, §1º, do Código de Propriedade Industrial de 1971, *ipsis litteris*:

Art. 115. Quando o interessado não requerer pessoalmente, a petição ou o processo será instruído com procuração contendo os poderes necessários, traslado, certidão ou fotocópia autenticada do instrumento, dispensada a legalidade da procuração.

§ 1º Quando a procuração não for apresentada inicialmente, poderá ser concedido o **prazo de sessenta dias para a sua apresentação**, sob pena de arquivamento definitivo.

12. Antes do Código de Propriedade Industrial de 1971, o prazo-limite para apresentação da procuração já existia no ordenamento jurídico, conforme se percebe pelo parágrafo único do art. 161 do Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969.

Art. 161. As petições em geral, as oposições, as impugnações ou os recursos, quando apresentados por advogados ou agentes da Propriedade Industrial, deverão ser acompanhados de procuração, em original ou fotocópia, dispensada a legalização ou a autenticação.

Parágrafo único. A procuração, quando não apresentada inicialmente, deverá ser juntada por petição protocolada e independente de qualquer notificação, no **prazo máximo de sessenta dias**, contado da data da apresentação da petição, da oposição, da impugnação ou do recurso, sob pena de **arquivamento automático do processo** ou do respectivo expediente, conforme o caso.

13. Com esse intróito, resta claro que a Administração não possui a discricionariedade para escolher casuisticamente qual o melhor prazo para o depositante apresentar a procuração. A procuração deve acompanhar o pedido de registro, podendo o usuário apresentar o instrumento de representação em até 60 dias, independentemente da formulação de exigência.



14. A literatura especializada assevera que o prazo-limite é de 60 dias para apresentação da procuração, não abrindo exceção para juntada do instrumento em outro momento.

“Também a exemplo do que ocorria no Código de 1971, a apresentação da procuração, ato obrigatório e condição *sine quo non* para a parte representada atuar no processo administrativo, nos termos do art. 216 já comentado aqui, independe de notificação ou exigência por parte do INPI. Em resumo, o prazo para a apresentação posterior do mandato começa a correr ato contínuo, sem qualquer necessidade de publicação oficial do INPI neste sentido.”¹

15. Como é cediço, o usuário não precisa de um procurador para depositar um pedido de registro marcário junto ao INPI. *In casu*, o usuário quer se fazer representar por um procurador. O instrumento que confere poderes e legitimidade para atuação do procurador é a procuração.

16. O art. 216, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996, reconhece como válido o ato praticado pelo procurador desprovido de uma procuração se houver a regularização automática da representação, no prazo de 60 dias. Por regularização automática, entende-se a juntada espontânea da procuração, sem que a autarquia precise comunicar a ausência do instrumento.

17. O Manual de Marcas do INPI, aprovado pela Resolução INPI/PR nº 117/2017, traz a explicação do dispositivo em comento nos seguintes termos:

Pedidos com procurador desacompanhados de documento de procuração

Caso a procuração não seja apresentada no pedido inicial, o representante legal do requerente deverá apresentá-la, por meio de petição própria, dentro do prazo de 60 dias corridos contados a partir do ato do depósito, sob pena de arquivamento definitivo, conforme determinado pelo § 2º do art. 216 da LPI.²

18. O arquivamento definitivo do pedido de registro é a consequência legal quando o procurador não junta a procuração, no prazo de 60 dias contados do depósito. Compreendida a norma, passa-se para a segunda parte da consulta.

19. A Diretoria de Marcas promove o arquivamento definitivo do pedido de registro desprovido de procuração, quando esta é juntada após o prazo de 60 dias contados do depósito.

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

² INPI. Manual de Marcas. Disponível em:

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B706_An%C3%A1lise_de_documentos_obrigat%C3%B3rios#561-Procura%C3%A7%C3%A3o Acesso em: 24.02.2017.



Ocorre, no entanto, que algumas procurações foram juntadas após o prazo de 60 dias, e a Administração por equívoco não promoveu o arquivamento, dando prosseguimento ao exame e concedendo o registro.

20. A Administração admite que tal providência, isto é, o não-arquivamento desses pedidos, decorreu de um erro, e não de uma interpretação elástica do art. 216, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996. Não existe um parecer, norma, ou outro ato, conferindo interpretação elástica ao dispositivo legal para permitir o prosseguimento do processo administrativo quando a procuração não é juntada no prazo de 60 dias.

21. Salvo engano, o equívoco administrativo (não arquivamento de pedidos de registro desprovidos de procurações apresentadas no prazo de 60 dias contados da data do depósito) ocorreu em 90 processos. Trata-se de um equívoco mínimo no contexto do volume de processos em tramitação na Diretoria de Marcas.

22. A Diretoria de Marcas recebe aproximadamente 160.000 depósitos de pedidos de registro por ano. Há pequenas variações para mais ou para menos nos últimos anos. No ano de 2013, houve o depósito de 165.613 pedidos de registro, mantendo-se a partir de então no patamar dos 160.000 depósitos, nos anos seguintes.

23. Aproximadamente 170.000 pedidos de registro são concluídos, na primeira instância administrativa, nos últimos anos, o que implica a publicação de três atos, a saber: (i) deferimento; (ii) indeferimento; (iii) arquivamento. O número de arquivamentos é mínimo em relação ao total de exames concluídos. Dentro do número de arquivamentos, uma parte é praticada com fulcro no art. 216, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996.

24. No ano de 2015, salvo engano, aproximadamente 1.031 pedidos foram arquivados em decorrência da ausência de procuração, o que é um número ínfimo, considerando o montante de 170.000 exames concluídos. Desse total de 1.031 arquivamentos, um número menor ainda decorre de procuração juntada de forma intempestiva, isto é, após sessenta dias do depósito. Na maior parte dos casos, esses arquivamentos justificam-se em razão da ausência de procuração.

25. Hoje o INPI examina um número superior de pedidos em relação ao número de depósito. Com esses dados, pergunta-se por que a autarquia demora tanto para conceder uma marca? Porque existe um estoque de processos pendentes de exame, o denominado *backlog*.

26. Isso significa que o depósito de um pedido de registro marcário realizado na presente data somente será examinado daqui a alguns anos. O prazo desse exame varia de acordo com a interposição de oposição ou não. Um processo sem oposição tramita com maior velocidade. Outros fatores influem também na demora da concessão do registro, por exemplo, a cadeia de sobrestamentos.



27. A compreensão do funcionamento do *backlog* é relevante para a presente consulta.
28. Imagina-se, então, a seguinte situação: na presente data, é realizado o depósito de um pedido de registro. O processo não fica parado aguardando exame. Há primeiramente o exame formal. Em seguida, há a prática de atos administrativos, que se materializam de forma praticamente automática, sem exame técnico, dentro do sistema eletrônico. Por exemplo, a intimação para o depositante manifestar-se sobre a oposição.
29. Depois do depósito, haverá a publicação do pedido de registro, nos termos do art. 158 da Lei nº 9.279, de 1996, abaixo transcrito:
- Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.
30. O art. 158 da Lei nº 9.2179/96 não estabelece uma obrigação ao INPI para verificar a existência de juntada de procuração, dentro dos sessenta dias, antes de promover a publicação do pedido. Não se verifica a juntada da procuração ou a viabilidade do pedido antes de sua publicação.
31. Uma vez publicado o pedido de registro, abre-se o prazo para a parte interessada apresentar oposição. Esse prazo é de sessenta dias contados da data da publicação do pedido. Uma vez apresentada a oposição, o depositante pode apresentar a sua manifestação, a qual compreende argumentos contrários à pretensão do oponente. Essa sistemática está disposta no art. 158, §1º, da Lei nº 9.279, de 1996.
- Art. 158, § 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.
32. Com a leitura do art. 158 da Lei nº 9.279, de 1996, percebe-se que atos administrativos são praticados de forma automática no curso do processo. Não se promove um exame de procuração antes da publicação do pedido, ou, antes da intimação do depositante para apresentar as contra-razões à petição de oposição.
33. Em qual momento será promovido o exame da procuração? No exame técnico, também conhecido como substantivo, o qual se efetiva após anos do depósito, em razão do *backlog*. Por isso, existe um intervalo de tempo considerável entre o depósito do pedido e o arquivamento definitivo, com fulcro no art. 216, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996. Igualmente, existe um tempo considerável entre o depósito do pedido e a concessão.
34. Sem dúvida que o melhor dos mundos seria que o arquivamento definitivo, a concessão e o indeferimento fossem atos administrativos praticados dentro de um espaço de 18 meses do depósito, independentemente de oposição. Essa é uma meta que o INPI persegue. Para



isso, adotou-se uma série de medidas para agilizar o exame, por exemplo, o fim do apostilamento casuístico, que já ensejou um decréscimo do *backlog*.

35. Em síntese, a Administração praticou um erro, a seguir explicitado: não promoveu o arquivamento definitivo de aproximadamente 90 processos. Esses erros foram praticados por diferentes examinadores, localizados em distintas divisões técnicas. Os usuários beneficiados, que não tiveram os pedidos arquivados, foram diversos. Ou seja, não houve um tratamento mais benéfico para um determinado usuário do que para outro.

36. Pelo que consta, uma das empresas que ingressou com a medida judicial para desconstituir o arquivamento definitivo, no caso em tela, teve a concessão do registro, embora nesse último processo também houvesse a ausência de procuração juntada no prazo de 60 dias contados do depósito. A parte não efetuou tal alegação em Juízo, mas essa informação foi identificada pela área técnica.

37. Em nenhum momento, percebe-se desvio de probidade por parte dos examinadores que não promoveram o arquivamento definitivo dos pedidos. Trata-se de um mero equívoco. O equívoco praticado não motiva a continuidade do equívoco. Isto é, a Administração não pode deliberadamente deixar de aplicar o comando do art. 216, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996, simplesmente porque inobservou a norma, em um número mínimo de processos.

38. O Poder Judiciário e a sociedade clamam para que o INPI promova a redução do *backlog*. Tal objetivo somente será alcançado mediante gestão de riscos. Se desejarem que a autarquia alcance risco zero de equívocos nos processos administrativos, com certeza, haverá uma redução do número de exames. Invés de se diminuir o *backlog*, haverá um aumento exponencial do mesmo.

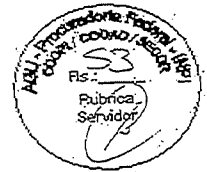
39. Não há nada de estranho no arquivamento definitivo do pedido após anos de seu depósito. A explicação desse intervalo repousa no conhecido fenômeno do *backlog*. Se este não existisse, o arquivamento, no caso, poderia se dar dentro de 18 meses.

40. O problema em tela, longo tempo para se promover o arquivamento do pedido desprovido de procuração juntada no prazo de 60 dias contados do depósito, passará a inexistir até o início do ano de 2018, com a iminente publicação de um ato normativo sobre a matéria. Hoje, a análise da procuração é realizada na etapa do exame técnico/substantivo do pedido.

41. O ato normativo mencionado transfere a análise da procuração para a etapa do exame formal. Isso significa que o art. 216, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996, continuará sendo obedecido (arquivamento definitivo do pedido em decorrência de ausência de procuração juntada no prazo de 60 dias contados do depósito).



42. Como a etapa do exame formal precede ao técnico, em alguns meses após o depósito, já se terá uma resposta da Administração quanto ao processamento do pedido, no tocante à procuração.
43. A consulta sobre a transferência da análise da procuração para a fase do exame formal foi objeto de exame jurídico deste órgão consultivo, por meio do Parecer nº 0027-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0. Tal mudança de procedimento constituirá um relevante instrumento para redução do *backlog*, posto que instituirá a análise por amostragem das procurações, no contexto da gestão de risco. O novel procedimento ainda não entrou em vigor, posto que o sistema de processo eletrônico de marcas demanda uma adaptação.
44. No momento, cabe abordar um último aspecto da consulta, que diz respeito à preclusão administrativa para promover o arquivamento definitivo do pedido de registro.
45. Visualizam-se duas situações distintas, a saber:
- I. Houve a concessão do registro desprovido de procuração juntada aos autos, no prazo de sessenta dias contados do depósito. Depois da concessão, percebe-se que a Administração não observou o art. 216, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996. O processo administrativo já foi concluído. O ato administrativo não merece revisão. Na hipótese de um terceiro interessado impugnar esse registro, na esfera judicial ou administrativa, recomenda-se a defesa do ato administrativo. Reconhecer-se-á a inobservância eventual da norma e aplicação do princípio da preclusão administrativa;
 - II. Não houve a concessão do registro. Essa hipótese divide-se em outras duas:
 - a. No processo administrativo, houve vários atos administrativos praticados sem exame dos autos por parte do examinador de marcas. Exemplos de atos administrativos nos quais o examinador não precisa analisar os documentos contidos nos autos: publicação do pedido de marca (art. 158 da Lei nº 9.279, de 1996) e publicação da apresentação da oposição (art. 158, §1º, da Lei nº 9.279, de 1996). Na hipótese em tela, não houve o início do exame técnico/substantivo. Por conseguinte, não há óbice ao arquivamento definitivo do pedido, quando se constata a ausência da procuração juntada no prazo de 60 dias;
 - b. No processo administrativo, houve o primeiro exame substantivo e a formulação de exigência para que o depositante esclareça ou adeque o seu pedido. Nesse caso, cabe à Administração primeiramente efetuar a análise da procuração, e posteriormente o exame do conteúdo do registro pleiteado. Imagina-se a seguinte situação: formula-se uma exigência para que o depositante efetue uma adequação de seu pedido. O depositante adequa o seu pedido, inclusive, efetuando o pagamento da retribuição correspondente. Isso significa que já houve o primeiro



exame substantivo, ou a primeira etapa do mesmo. Quando da verificação do cumprimento da exigência, percebe-se que o pedido encontra-se desprovido de procuração, ou que a juntada da procuração ocorreu após os 60 dias contados do depósito. Nesse caso, esta Procuradoria recomenda a Administração que entenda preclusa a oportunidade do examinador de aplicar o art. 216, §1º, da Lei nº 9.279, de 1996. Não há reparos na conduta do examinador que não aplicou o princípio da preclusão, no caso concreto, porquanto não havia uma orientação nesse sentido.

46. A situação descrita no item II (a) do parágrafo precedente atrai a aplicação do instituto da preclusão administrativa. Por preclusão administrativa, entende-se a perda da faculdade de praticar determinados atos em razão da ocorrência de fatos ou atos anteriores.

47. A preclusão veda a prática de atos já praticados ou que deveriam ter sido praticados ao seu tempo. Em outros termos, preclusão corresponde à “perda de uma oportunidade processual”, nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, conforme trecho abaixo transcrito:

“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 que 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 perde é o direito material, ao passo que na preclusão o que se extingue é o direito adjetivo.”³

48. Maria Sylvia Di Pietro aborda o instituto da preclusão administrativa de forma semelhante.

“Nas palavras de Egon Bockmann Moreira, a preclusão é instituto que ‘veda a reiteração de atos já praticados (ou que deveriam tê-lo sido ao seu tempo), impondo limites a determinadas atividades processuais e gerando estabilidade e segurança no processo’. Acrescenta o jurista que: ‘Trata-se da perda de faculdade e/ou direito processual stricto sensu, relacionada ao conceito de ônus processual. Na dicção de Manoel Caetano Ferreira Filho, tem por finalidade (a) tornar certa e ordenada a marcha do processo (livre de contradições e retornos),- (b) abreviar a duração do processo; (c) garantir certeza e estabilidade às situações jurídicas processuais; e (d) assegurar o

³ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de Direito Administrativo*. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 1039.



princípio da boa-fé processual e defender as partes contra eventual arbítrio dos julgadores.⁷

[...]

A maneira mais simples de definir a coisa julgada administrativa é a adotada por Diógenes Gasparini: ‘Quando inexistente, no âmbito administrativo, possibilidade de reforma da decisão oferecida pela Administração Pública, está-se diante da coisa julgada administrativa’.

Quando se torna irretratável a decisão administrativa?

Sem a pretensão de esgotar todas as possibilidades, pode-se mencionar:

- a) as hipóteses em que a decisão administrativa se torna irrevogável por razões de mérito (oportunidade e conveniência), como ocorre: (I) quando o ato é vinculado e gerou direito adquirido (conforme Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal); (II) **quando o ato integra um procedimento, com várias fases, em que cada novo ato provoca a preclusão com relação ao ato anterior**; (III) quando exaurida a competência relativamente ao objeto do ato, porque o ato já está sob apreciação de autoridade hierarquicamente superior, por provocação do interessado ou ex officio; (IV) quando o ato já exauriu os seus efeitos.
- b) a perda, pela Administração, do prazo de decadência para rever os atos ilegais favoráveis ao interessado (nos termos do art. 54 da Lei de Processo Administrativo);
- c) a ocorrência de prescrição na esfera judicial;
- d) a decisão proferida pelo Poder Judiciário, com força de coisa julgada;
- e) a exaustão da via administrativa, pelo não cabimento de novos recursos administrativos; esta última hipótese tem que ser aceita com reservas porque, embora não cabíveis novos recursos, ainda é possível a revisão ex officio feita pela Administração, com base em seu poder de autotutela.⁸

49. Este órgão consultivo já reconheceu o instituto da preclusão como de observância obrigatória no processo administrativo em curso no INPI, posto que a sua aplicação assegura estabilidade às decisões. O Parecer nº 0024-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 analisou o instituto da preclusão do seguinte modo:

“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.⁵ 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:

⁴ DI PIETRO, Maria Sílvia Zanella. Limites da utilização de princípios do processo judicial no processo administrativo. *Forum Administrativo* – FA, Belo Horizonte, ano 13, n. 147, maio 2013. Disponível em: <<http://www.bidforum.com.br/bid/PID0006.aspx?pdicntd=92908>>. Acesso em: 2 mar. 2017. (sem grifo no original).

⁵ 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.



‘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.’⁶

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.’⁷

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

⁶ CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Processo Administrativo Federal*. 5ed. São Paulo: Atlas, 2013.

⁷ 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.



correto que os fatos pretéritos ficam incluídos nos limites objetivos da imutabilidade da decisão.⁸

20. A lição de Hely Lopes Meirelles também auxilia na compreensão do instituto da preclusão, cuja aplicação pela Administração tornaria⁹ 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.’”

50. O exame substantivo de um pedido de registro marcário compreende alguns atos, entre eles os seguintes:

- I. Verificação da presença e regularidade dos documentos obrigatórios: (a) procuração; (b) documento comprobatório de prioridade unionista; (c) regulamento de utilização, no caso de marca coletiva; (d) documentação técnica para marca de certificação;
- II. Análise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário;
- III. Análise da disponibilidade do sinal marcário;
- IV. Análise de eventuais oposições manifestação do requerente do pedido de registro; e
- V. Apreciação de documentos obrigatórios em razão da natureza e da forma de apresentação do sinal.

⁸ GRINOVER, Ada Pellegrini, 2007, p. 185.

⁹ MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 1996.



51. A verificação dos documentos obrigatórios precede a análise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário. Essa precedência é aqui defendida como justificativa para aplicar o instituto da preclusão.

52. Imagina-se a seguinte situação:

- I. “A” deposita o pedido de registro de uma marca mista que compreende um desenho da Disney e o texto “Padaria Sivuca”;
- II. “A” junta a procuração após 60 dias do depósito;
- III. Na fase do exame técnico, o examinador formula uma exigência para que o depositante apresente uma autorização do detentor dos direitos autorais do personagem da Disney;
- IV. “A” junta aos autos uma petição requerendo a exclusão do desenho da Disney, permanecendo apenas a denominação “Padaria Sivuca”;
- V. Na continuação do exame técnico, o examinador observa que existe a vedação do art. 124, XVI, e formula exigência para que o depositante apresente a autorização dos herdeiros do músico Sivuca;
- VI. “A” cumpre a exigência com uma autorização dos herdeiros para uso do pseudônimo “Sivuca”;
- VII. Na continuação do exame técnico, o examinador verifica que a procuração não foi juntada após o prazo de 60 dias.

53. A hipótese acima atrai a aplicação do instituto da preclusão. O exame da procuração deveria ser analisado, na visão deste órgão consultivo, como primeira etapa do exame técnico, o que evitaria a prática de dois exames técnicos por parte do examinador. Houve um esforço inócuo por parte da Administração e do depositante. Na hipótese acima, o examinador dedicou um tempo considerável de exame e o depositante despendeu recursos para o cumprimento de duas exigências.

54. Reconhece-se que a Administração não tem a prática de adotar a preclusão administrativa em razão de uma obediência ao princípio da legalidade. O instituto da preclusão não se opõe ao da legalidade. Trata-se de um instituto jurídico que se coaduna com os princípios da economicidade e da celeridade, evitando a prática de atos que se contrapõe a outros.

55. Não se verifica um equívoco por parte da Administração quando promove o arquivamento definitivo em uma situação semelhante ao exemplo trazido acima. A sanção (arquivamento) é *ex lege*.

56. Ainda assim, cabe a aplicação do instituto da preclusão como um mecanismo para aperfeiçoar o procedimento hoje adotado, sem que com isso se cogite de erro da Administração quando promoveu o arquivamento definitivo dos processos por ocasião do segundo ou terceiro exame técnico.



57. Aliás, essa é uma hipótese rara de acontecer, que há de ser entendida no seu contexto. Em regra, o arquivamento em decorrência de procuração juntada de modo intempestivo ocorre antes do exame técnico correspondente aos aspectos da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário.

58. Conclui-se preliminarmente pela aplicação do princípio da preclusão para afastar o arquivamento definitivo, determinado pelo art. 216, §1º, da Lei nº 9.279, de 1996, quando o examinador já efetuou o primeiro exame técnico sem que observasse a ausência de procuração, ou a apresentação tardia do instrumento.

59. A presente recomendação tem incidência imediata nas ações judiciais sobre os arquivamentos definitivos, com fulcro no art. 216, §1º, da Lei nº 9.279, de 1996, mormente naquelas em grau recursal. Por meio da presente recomendação, é dispensável a interposição de recursos em face de decisões que determinem a anulação do ato de arquivamento, nos termos da exposição contida neste parecer.

60. Considerando que não existe recurso administrativo de decisão de arquivamento, a matéria em tela não será suscitada nos processos em curso na Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC).

61. O que fazer com os arquivamentos definitivos que não foram impugnados na esfera administrativa ou judicial e que se enquadrem na situação discutida nos parágrafos anteriores, isto é, identificação de inobservância do art. 216, §1º, da Lei nº 9.279, de 1996, por ocasião do segundo ou terceiro exame técnico? Nesses casos, aplica-se o art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei nº 9.784, de 1999, abaixo transcrito:

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.

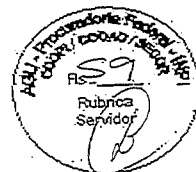
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

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.

III. CONCLUSÃO

62. Diante do exposto, resta examinada a consulta submetida à Procuradoria. As seguintes assertivas sintetizam a compreensão da Procuradoria;

- I. Mostra-se em plena consonância com o art. 216, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996, o procedimento da Diretoria de Marcas de promover o arquivamento



- definitivo dos pedidos de registro quando a procuração foi apresentada após sessenta dias contados do depósito;
- II. A demora no arquivamento definitivo do pedido de registro é explicado por dois aspectos: (a) Volume de processos pendentes de exame, problema institucional que tem sido enfrentado pela Administração mediante a adoção de atos normativos que criam procedimentos mais céleres de tramitação dos processos; (b) A análise da procuração ocorre, por enquanto, na fase do exame técnico. Tal procedimento será alterado até o início do ano de 2018 com a entrada em vigor do ato normativo que desloca a análise de procuração para o exame formal, e institui o procedimento por amostragem;
- III. É admissível a aplicação do princípio da preclusão para afastar o arquivamento definitivo, determinado pelo art. 216, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996, quando tal providência foi adotada posteriormente ao exame técnico correspondente aos aspectos da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário.
- IV. O exame da procuração precede necessariamente à análise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário, salvo na seguinte hipótese: quando o exame da procuração não é realizado de forma individualizada, em razão da amostragem, ou dispensado por um procedimento estabelecido pela Diretoria de Marcas.

Rio de Janeiro, 4 de maio de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

