



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0169-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.1

PROCESSO Nº 52400.037202-2015-92

INTERESSADO: DIRMA

ASSUNTO: possibilidade de verificação por amostragem de procuração

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-se de consulta formulada pelo Ilmo. Sr. Diretor de Marcas do INPI a respeito da possibilidade de que, nos processos que compõem o atual backlog que aflige o INPI, seja dispensado o exame da procuração.
2. A Procuradoria já examinou a possibilidade de análise por amostragem das procurações apresentadas ao INPI no bojo de um pedido de registro marcário. A propósito, o parecer Nº 0027-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 afirmou a juridicidade da medida, mormente no contexto de redução do backlog que aflige o INPI.
3. A DIRMA esclarece, todavia, que, devido a problemas técnicos, há algumas dificuldades para realizar o exame por amostragem de procurações constantes nos processos que compõem o atual estoque de pedidos pendentes de análise.
4. Ao que parece, o sistema que esta sendo desenvolvido com a OMPI admite o exame por amostragem apenas das procurações juntadas nos processos cujo início seja posterior à implementação do sistema, o que acabaria por tornar inócua a medida, já que o verdadeiro objetivo é conferir agilidade nos processos que, atualmente, estão pendentes de análise.
5. De plano, cuida esclarecer que as razões expendidas anteriormente pela Procuradoria por meio do parecer Nº 0027-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 seguem inabaladas. O quadro de backlog que aflige o INPI demanda a adoção de medidas administrativas que viabilizem a redução do estoque de pedidos pendentes de exame.
6. Como informado pela DIRMA, é irrisória a quantidade de processos em que é feita exigência para conformação do instrumento do mandato, na proporção de 1% das procurações apresentadas ao INPI, o que justifica a verificação por amostragem. Afinal, trata-se de risco diminuto que deve ceder ao ganho obtido com a concentração de servidores na análise de questões mais importantes.



7. Não se cogita, em absoluto, eliminar a exigência de procuração, posto que se trata de exigência legal, *ex vi* do art. 216 da LPI, mas tão somente dispensar o exame do instrumento nos processos que compõem o atual backlog, cenário que, como cedoço, dificulta uma atuação mais célere do INPI no que tange ao exame de pedido de marca.
8. Na verdade, a ponderação feita em relação ao exame por amostragem também se mostra cabível em relação à dispensa do exame da procuração naqueles processos que integram o atual estoque de pendências do INPI. Tal como já dito antes, o atual quadro de backlog de pedidos de marcas é insustentável e demanda uma atuação administrativa adequada com vistas a sua superação.
9. Com efeito, o art. 14 do Decreto-Lei 200/67 autoriza a Administração dispensar medidas de controle que se mostrarem desproporcionais em relação ao risco que procuram inibir. De acordo com a avaliação da DIRMA, a designação de servidores em excesso para examinar manualmente o instrumento de mandato anexado nos processos de registro de marca tem sido bastante custoso para o INPI, pois impede que os servidores concentrem atenção nas questões realmente importante no exame, atrasando a solução dos pedidos que lhe são submetidos.
10. Vale repisar que, consoante informação apresentada pela DIRMA, é de 1% a margem de procuração juntada em descompasso com a legislação. O princípio da proporcionalidade, de fato, deve nortear a atuação da Administração Pública, porquanto decorrente da garantia do devido processo legal inscrita no art. 5º, LIV da CRFB/88, de modo que, sob esta perspectiva, a dispensa do exame de procuração parece ser medida proporcional, ao menos enquanto durar o atual quadro de backlog.
11. Não custa advertir, entretantes, que a regularidade do instrumento de representação é formalidade que conforma a eficácia do ato praticado perante o INPI, sendo certo que caso seja detectada qualquer sorte de desconformidade da procuração, a higidez do ato pode ser questionada e a Autarquia pode não ter meios de revisá-lo, notadamente por força de eventual preclusão da prerrogativa de fazê-lo.
12. Neste sentido, reportando-se às razões expostas no parecer nº 0027-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, verifica-se que não se vislumbra, a princípio, óbice jurídico para a dispensa do exame de procuração naqueles processos que compõem o backlog que atualmente aflige o INPI.
13. Certo é, todavia, que cabe mesmo ao INPI conferir segurança jurídica ao procedimento. Como se trata de uma readequação do procedimento de exame de registro marcário, a partir da qual rotinas administrativas serão alteradas, revela-se imprescindível que a medida seja divulgada de forma adequada, justamente para que os servidores atuem com tranqüilidade em relação a seus deveres funcionais.



14. Considerando o tipo de decisão a ser adotada, bem como o âmbito de sua aplicação, parece mais apropriada a edição de uma norma de execução ou ordem de serviço, nos moldes do art. 3º, II da Instrução Normativa INPI 02/13. Trata-se, afinal, de norma executiva que estabelece uma nova rotina de exame de procuração, destinada apenas aos servidores incumbidos do exame.

15. Nada muda em relação ao usuário. O solicitante de um registro marcário continua obrigado a apresentar a procuração se optar por fazer o pedido através de um representante, nos termos do art. 216 da LPI.

16. A divulgação através de ordem de serviço ou norma de execução torna mais fácil eventual modificação do procedimento, vez que são atos ordinatórios, manejados sempre que se verificar necessidade de ajuste no funcionamento do órgão.

17. Ante o exposto, reitera-se a compreensão contida no parecer de fls. 24/39 de que não se verifica óbice jurídico para que seja dispensado o exame de procuração nos processos quem compõem o backlog que aflige o INPI, sugerindo-se que tal procedimento seja devidamente divulgado através de uma Norma de Execução ou Ordem de Serviço endereçada ao conjunto de servidores submetido à DIRMA.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 06 de julho de 2017.

Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal



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 0390/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo nº. 52400.037202-2015-92

1. Estou de acordo com a Nota nº 0169-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.1, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.
2. Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas sobre a análise de procuração. A consulta foi formulada nos seguintes termos (fls. 45/46):

“7. Feitas essas considerações, vimos apresentar consulta a essa PFE/INPI no sentido de que a DIRMA passe a fazer o exame amostral descrito no parecer de fls. 24/39 e fls. 50/50v somente dos processos depositados a partir da publicação de uma resolução que autorize a Diretoria a não proceder à análise dos documentos constantes dos processos pertencentes ao backlog de marcas, ficando as procurações juntadas nos pedidos de registro depositados após a aludida publicação sujeitas ao exame a se realizar de forma amostral, na conformidade do que estabelecido no Parecer nº 0024-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.”
3. A Procuradoria, por meio do parecer nº 0027-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, reconheceu a legalidade da análise de procuração por amostragem. Essa *quaestio iuris* foi ultrapassada, particularmente com fulcro no art. 1º, I, IV e V do Decreto nº 6.932, de 2009.
4. A presente consulta demanda uma compreensão de que a implementação do novel procedimento, isto é, análise da procuração por amostragem, depende de ajustes no *software* de exame de registro marcário. A partir da nova programação do *software* será possível deslocar a etapa de análise de procuração para a o exame formal, e também, inseri-lo em um procedimento



por amostragem. Isso ocorrerá de modo coincidente com a entrada em vigor de uma resolução, cuja minuta de fls. 49/49-v, já foi examinada pela Procuradoria, conforme se percebe nas manifestações de fls. 50/51.

5. Existe uma dificuldade operacional para se instituir a análise por amostragem dos pedidos de registro localizados no *backlog*. Esse fato atrasou a adoção do procedimento, que foi examinado em caráter de urgência, por esta Procuradoria, em outubro de 2015, por meio do Parecer nº 0027-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 (fls. 24/39).

6. Não existe dificuldade operacional para se adotar a análise da procuração por amostragem dos pedidos de registro **depositados a partir** da nova programação do *software*. A dificuldade operacional existe em relação aos pedidos depositados antes da nova programação do *software*.

7. Para resolver o problema posto, o órgão consulente propõe a dispensa de análise da procuração nos pedidos depositados antes da nova programação do *software*, isto é, aqueles localizados no denominado *backlog*.

8. Para responder a consulta, *mister* reconhecer a inexistência de fraudes envolvendo procuração no pedido de registro marcário. A análise de procuração no pedido de registro é uma etapa formal com a finalidade de evitar riscos de fraude, que até o momento não foram identificados. As inconsistências envolvendo procuração, apontadas pela área técnica, decorrem de vícios formais, e não de fraude.

9. Nesse particular, cabe mencionar o parágrafo 6º da consulta formulada pela Diretoria de Marcas às fls. 45/46, segundo o qual as inconformidades com procuração alcançam um montante de 1% do total dos pedidos de registro. Essas desconformidades não se referem a fraudes, mas sim problemas envolvendo assinatura da parte outorgada, outorgante etc.

10. É possível conferir uma celeridade ao exame do registro marcário mediante a supressão de uma etapa procedimental puramente formal, cujo custo da atividade é superior ao risco. A Administração pretende suprimir a análise de procuração para um número delimitado de processos, aqueles localizados no *backlog*, e não para os pedidos depositados a partir da nova programação do *software*.

11. O ainda vigente Decreto-Lei nº 200, de 1967, já conferia liberdade à Administração para suprimir etapas de controle formais e que implicassem um custo superior ao risco, *in verbis*:

Art. 14. O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo **custo seja evidentemente superior ao risco**.



12. O dispositivo acima aplica-se ao caso em tela e serve como fundamento para reconhecer a dispensa de procuração nos pedidos de registro depositados antes da futura reprogramação do software. O dispositivo alinha-se ao que se entende hoje como gestão de riscos, instrumento indispensável para a redução do *backlog*.

13. Sem a adoção de medidas de gestão de risco, a Administração não alcançará a meta de concessão de marcas em 18 meses, a partir do depósito. Se essa meta não for atingida, a consequência será a concessão automática do pedido depositado no sistema de Madrid, nos termos do art. 5º do Protocolo de Madrid, o qual prevê o prazo máximo de 18 meses para denegar ou invalidar os efeitos do registro internacional.

14. Inclusive, foi publicada no Diário Oficial da União de 21 de junho do corrente ano, a Mensagem nº 201, sobre o encaminhamento do texto do Protocolo de Madrid ao Congresso Nacional pela Presidência da República. Esse fato indica a premência de se reduzir o tempo de tramitação dos pedidos de registro, o que justifica a medida ora aventada.

15. Relevante registrar que a finalidade do procedimento proposto pela Administração é a redução do tempo de tramitação dos pedidos de registro marcário. Os dados recentes divulgados pela Diretoria de Marcas demonstram que houve uma redução do tempo de tramitação dos pedidos de registro. A medida ora proposta soma-se a outras com idêntico propósito.

16. O parecer nº 0027-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 integra o presente exame. Embora essa manifestação tenha como objeto a análise de procuração por amostragem, a fundamentação ali exposta também se mostra pertinente ao exame da presente consulta. O parágrafo 22 do parecer efetua uma ressalva igualmente necessária ao caso em tela, *ipsis litteris*:

“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.”

17. A Procuradoria recomenda ao órgão consulente não proceder a dispensa de análise de procuração aos pedidos de transferência e alteração de registro.

18. Tal como observado na nota técnica ora aprovada, a dispensa de análise de procuração aos pedidos localizados no *backlog* é passível de adoção mediante uma ordem de serviço ou uma norma de execução. A assertiva está fundamentada no fato de que o comando será dirigido aos servidores integrantes da Diretoria de Marcas.



19. Por outra senda, mostra-se necessário adotar a análise de procuração por amostragem por meio de resolução, tal como sugerido pela Diretoria de Marcas, que apresentou uma minuta de ato normativo administrativo às fls. 49/49-v. A análise de procuração por amostragem está atrelada ao deslocamento dessa etapa do exame técnico ao exame formal.

20. A última minuta de resolução contida nos autos, às fls. 49/49-v, demanda uma atualização. O escopo dessa minuta era maior do que o que se pretende hoje, salvo engano. Essa minuta foi examinada pela Nota nº 0194-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, aprovada pelo Procurador Chefe, mediante o Despacho nº 0550/2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.

21. A presente conclusão em nada contradiz as duas últimas manifestações deste órgão consultivo sobre o arquivamento definitivo do pedido de registro marcário em decorrência de procuração apresentada intempestivamente.

22. Nos últimos meses, a Diretoria de Marcas formulou consulta à Procuradoria sobre a aplicação do art. 216, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996. A consulta foi respondida pelo Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, por meio da Nota nº 0035-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/CGPI-DJT-2.1, aprovada pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0248/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.

23. Considerações complementares sobre a aplicação do art. 216, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996, foram tecidas no Parecer nº 0007-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, o qual já menciona a futura implementação da análise de procuração por amostragem, conforme se percebe no parágrafo 43.

24. O fato é que a supressão da análise de procuração para um número limitado de processos, isto é, os localizados no *backlog*, tornou-se condição fática para se adotar o procedimento considerado mais ágil, isto é, a análise do instrumento por amostragem.

25. A consulta foi apresentada à Procuradoria no dia 4 de julho, e o seu exame é concluído em sete dias corridos, o que demonstra o atendimento prioritário que este consultivo confere aos processos administrativos voltados à redução do *backlog*.

26. Antes da devolução dos autos ao órgão consulente, cabe à SERAD encaminhar fotocópia digitalizada da nota técnica, com a respectiva aprovação, à CGREC. À SERAD para encaminhar cópia digital de todas as manifestações desta Procuradoria, proferidas nos autos, à Auditoria, em razão do trabalho empreendido de busca conjunta de soluções, conforme se percebe na ata de fls. 42.



27. Ante o exposto, resta respondida a consulta submetida à Procuradoria, que conclui pela inexistência de óbice jurídico à supressão da análise da procuração dos pedidos de registro localizados no *backlog*, com supedâneo no art. 14 do Decreto-Lei nº 200, de 1967.

28. À DIRMA.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe