



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 N° 0278-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.1

PROCESSO N° 830706704

INTERESSADO: DIRMA

ASSUNTO: inconsistência do pagamento da retribuição do pedido de registro

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-se de processo encaminhado pela DIRMA para análise de eventuais providências cabíveis em função da verificação da inconsistência no pagamento da retribuição devida pelo pedido de registro em epígrafe.
2. O pedido de registro foi depositado junto ao INPI em 03/08/2010 e concedido em 02/12/2014, tal como esclarecido às fls. 22/24 do presente processo. A verificação da inconsistência do pagamento da retribuição relativo ao pedido de registro só foi feita pela SEARC/DIRAD em 20/07/2016, conforme fls. 15 dos autos.
3. Não é demais registrar que inexistente nos autos qualquer indício de má-fé por parte do usuário. Consta às fls. 05/06 do presente processo documento que seria comprovante do pagamento da retribuição questionada na espécie, sendo certo, contudo, que o Banco do Brasil não localizou o crédito depositado na conta do INPI, conforme documento de fls. 15.
4. A rigor, o titular do registro deveria ter sido instado a se manifestar a respeito da inconsistência detectada no caso em tela, daí porque se afigura inadequada a instrução do presente processo. Afinal, o titular do registro poderia trazer elementos que pudessem esclarecer a questão.
5. De todo modo, a verificação do pagamento da retribuição relativa ao pedido de registro é tarefa que se situa no exame formal do pedido, a teor dos arts 155/157 da LPI, isto é, consubstancia condição para o próprio prosseguimento do pedido. O prosseguimento do exame do pedido gera, *a contrario sensu*, confiança quanto à regularidade formal do requerimento.
6. Sobreleva ressaltar no caso em apreço que o registro foi concedido, no fim das contas. Ou seja, a ausência de efetiva comprovação do pagamento da retribuição relativa ao pedido de registro não impediu a concessão do registro. Houve, inclusive, pagamento das



retribuições relativas à expedição do registro e ao primeiro decênio, tal como esclarecido pela DIRMA às fls. 22/24 do presente processo.

7. À míngua de efetiva demonstração de má-fé do titular do registro, a anulação do direito que lhe foi deferido parece medida severa demais, evidenciado-se, em essência, desproporcional. Ainda que se lhe possa, em tese, ser imputada parte de responsabilidade pelo não pagamento da retribuição relativa ao pedido de registro, cuida ponderar que sequer oportunidade de esclarecimento a esse respeito lhe foi dada na espécie.

8. Ora, uma vez identificada a inconsistência do pagamento noticiado às fls. 05/06, a DIRMA poderia ter notificado o titular do registro para que trouxesse aos autos elementos que comprovassem o efetivo pagamento.

9. É importante o respeito à confiança depositada pelo titular do registro no INPI. A partir da concessão do registro, o titular do registro confia na regularidade do direito em que foi investido e faz planejamentos comerciais em razão disso. A subtração desse direito em razão da suposta ausência de comprovação de pagamento da retribuição relativa ao pedido de registro parece, como visto, um tanto desproporcional. O exame do pedido prosseguiu, afinal, e foi ultimado com a concessão do registro.

10. Por oportuno, cumpre enfatizar que a segurança jurídica, garantia dentro da qual a confiança está amparada, encontra firme proteção a nível constitucional, *ex vi* do art. 5º CRFB/88 e também a nível infraconstitucional, tal qual exsurge do art. 2º da Lei 9784/99. Logo, careceria de juridicidade uma solução aqui empregada que estivesse em descompasso com o princípio da proteção da confiança legítima.

11. Ademais, curial lembrar que a PFE/INPI já afirmou em outras ocasiões a aplicação do instituto da preclusão em sede administrativa. Regra geral, o processo é uma seqüência ordenada de atos para frente, com vistas a uma conclusão. Assim leciona Celso Antonio Bandeira de Melo:

“Preclusão é a perda de uma oportunidade processual (logo, ocorrida depois de instaurada a relação processual), pelo decurso do tempo previsto para seu exercício, acarretando a superação daquele estágio do processo (judicial ou administrativo). Difere da prescrição em que nesta o que se perde é o direito de ação, pelo quê seu termo inicial é sempre anterior ao processo, ao passo que a preclusão opera no interior do processo. Difere da decadência em que nesta, conforme visto, o que se perde é o direito material, ao passo que na preclusão o que se extingue é o direito adjetivo.” (in BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de Direito Administrativo*. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 1039.

12. Com efeito, através do parecer 0007-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPPI-LBC-1.0, a Procuradoria reconheceu a observância obrigatória da preclusão como forma de assegurar a estabilidade das decisões administrativas. A observância da preclusão, aliás, coaduna-se com o princípio da economia e celeridade processual, e, em última análise, com o princípio da eficiência, vez que impede o revolvimento de questões já estabilizadas.



13. Como visto, na hipótese vertente o INPI só verificou a inconsistência do pagamento da retribuição relativa ao pedido de registro depois de muito tempo da concessão do registro, quando já haviam sido, inclusive, recolhidas as retribuições devidas pela expedição do certificado de registro e pelo primeiro decênio. O momento para verificação do pagamento da retribuição devida pelo pedido de registro já havia sido há muito superado.

14. Além disso, não se tem notícia de prejuízo a terceiros. O prejuízo, pelo que consta nos autos, recai apenas sobre o INPI, a quem não teria sido destinada a retribuição devida pelo serviço prestado.

15. Todavia, certo é que, numa rápida ponderação de valores, o prejuízo suportado pelo INPI *in casu* parece inferior àquele decorrente de eventual anulação do registro, sendo certo que lhe seria cobrado o ressarcimento pelas retribuições efetuadas em razão da expedição do certificado de registro e do decênio legal, cujos serviços também foram efetivamente executados. Ou seja, o INPI teria que ressarcir o titular por serviços que foram, de fato, executados.

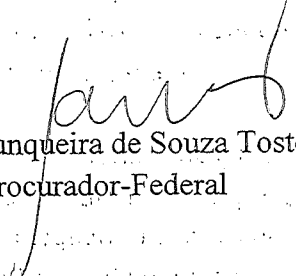
16. Data vênia, afigura-se adequada, portanto, a aplicação da preclusão no caso em apreço mormente por se tratar de solução que viabiliza a conciliação com o princípio da proteção da confiança, com o princípio da economia processual e com a eficiência.

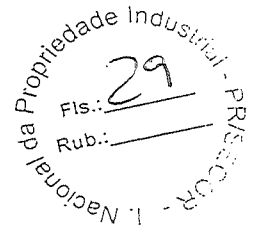
17. Assim sendo, deduz-se um tanto desproporcional, *in casu* a adoção de providências judiciais para anular o registro marcário, daí porque inapropriado o ajuizamento de uma ação anulatória. A conclusão mais adequada no presente caso aponta para manutenção do registro marcário, a despeito da impossibilidade de comprovação do pagamento de fls. 05/06, em razão da preclusão.

18. Caso V. Exa. esteja de acordo, sugere-se o encaminhamento do feito à Corregedoria do INPI, em razão do Memorando COGER/CPAD nº 13/2017, após o que deve o processo ser devolvido à DIRMA para conhecimento desta manifestação.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2017.


Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal



AGU - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
 SAPIENS - Sistema de Inteligência Jurídica
 Usuário: ALESSANDRA DOS SANTOS RAMOS DE SOUSA
 Data: 25-10-2017 9:58

GUIA DE TRAMITAÇÃO

MODALIDADE: INTERNA

SETOR ORIGEM: SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO (PFE-INPI)
 SETOR DESTINO: GABINETE (PFE-INPI)
 USUÁRIO DESTINO: LORIS BAENA CUNHA NETO

----- PROCESSO -----		
NUP: 00848.000830/2017-21 (SERAD/PFE-INPI)	Remessa: 25-10-2017 9:58	Urgente: NÃO
		
* 0 0 8 4 8 0 0 8 3 0 2 0 1 7 2 1 *		

RECEBIDO POR:

 DATA: ___/___/___
 ASSINATURA:

 HORA: ____:____



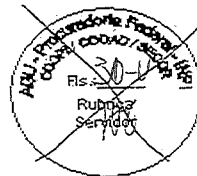
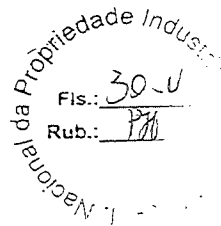
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Despacho nº 0616/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo nº. 830706704
Processo nº SAPIENS: 00848.000830/2017-21

1. Estou de acordo com a Nota nº 0278-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.1, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral da Consultoria de Propriedade Industrial.
2. O objeto da consulta encontra-se sintetizado no parágrafo a seguir reproduzido da então Diretora de Marcas:

“[...] a fim de que possam orientar a Diretoria no sentido de convalidar o ato do usuário, independentemente de comprovação do pagamento e, em não sendo este o caso, propor a respectiva ação judicial.”
3. A nota técnica ora aprovada opina pela convalidação do ato. O signatário encontra-se alinhado com esse entendimento. A falta de pagamento justificaria o arquivamento do pedido, se identificado no início do processo. Passados anos da concessão do registro, não há como promover a anulação do mesmo, em razão de inconsistência de pagamento.
4. A Procuradoria opina pela convalidação do ato do usuário, independentemente de comprovação do pagamento. Encontra-se, portanto, respondida a dúvida jurídica trazida pelo órgão consulente. Dois argumentos são orientam a conclusão da Procuradoria neste processo, a preclusão administrativa e o princípio da confiança.
5. A conclusão em tela considera a ausência de indícios de má-fé por parte do titular do registro.
6. À SERAD para promover o encaminhamento da Nota nº 0267-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.1, com o respectivo ato de aprovação, ao órgão consulente (DIRMA). Em seguida, promover a tramitação externa dos autos conforme indicação abaixo.



7. À Corregedoria, em atendimento ao Memorando COGER/CPAD nº 13/2017, de 20 de outubro de 2017.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

LORIS BAENA CUNHA
NETO:00509796982

Assinado em forma digital por LORIS BAENA CUNHA
NF7C00509796982
DIR:00509796982, para:Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou:AFIC@RFBDFC.com.br, e-CPF: 43.01=LORIS BAENA
CUNHA NETO@RFBDFC
Dados: 2017.10.25 15:22:02-02707