



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
GABINETE

PARECER n. 00017/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003879/2019-31

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: MARCA

I. Não identifica qualquer irregularidade praticada pela Administração concernente à instrução do recurso de caducidade.

II. Decisão de recurso foi anulada, posto que a Administração reconheceu o não-exame de uma petição de defesa do registro, que foi vinculada à caixa de processo da primeira instância administrativa, e não do recurso em andamento.

III. Os prazos reabertos propiciaram à empresa titular do registro novas oportunidades de defesa.

1. RELATÓRIO

1. Em 25 de fevereiro de 2019, a empresa Laticínios União encaminha correspondência ao Ministério da Economia sobre processo de caducidade. A autora da correspondência manifesta inconformidade com a decisão recursal do INPI que declarou a caducidade do registro nº 002713055.

2. Os autos em epígrafe são submetidos à Procuradoria para manifestação.

3. O registro objeto do processo de caducidade é o de nº 002713055. Trata-se de marca nominativa (UNIÃO), na classe 29, destinada a produtos de leite, leite em pó, leite condensado e creme de leite. A empresa Laticínios União é a titular do registro de nº 002713055.

4. O pedido de caducidade foi instaurado pela empresa Camil S.A, em em 09 de fevereiro de 2015, nos termos do art. 143, II e 144, da Lei nº 9.279, de 1996.

5. É o relatório.

2. MÉRITO

2.1 DECISÃO OBJETO DE INCONFORMIDADE FOI ANULADA ANTES DA CORRESPONDÊNCIA DIRIGIDA AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA

6. O ato administrativo objeto de inconformidade da autora da correspondência, decisão do Presidente do INPI que reconheceu a caducidade do registro, foi anulada em 14 de agosto de 2018 conforme publicação na RPI nº 2484. O motivo da anulação encontra-se no parecer publicado, cujo trecho é transcrito a seguir:

“O questionamento apresentado via petição n.º 850180124819, datada de 04/05/2018, rotulada de “Manifestação sobre parecer proferido em grau de recurso”, tem por fundamento a constatação de ter sido proferida, pela 2ª instância administrativa do INPI, decisão de recurso que não levou em conta a ocorrência de erro formal durante sua instrução, já que, **por falha de juntada de documento no fluxo processual eletrônico da petição de caducidade e não no fluxo da petição de recurso, não foi observada a protocolização tempestiva de manifestação ao recurso apresentada pela titular do registro** por meio da petição n.º 850170055463, datada de 16/03/2017.

A ocorrência de erro processual durante a instrução de recursos foi objeto de estudo por meio da NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 05/2017, na qual recomenda a anulação dos atos administrativos, para o reexame da matéria, sempre que caracterizado vício formal durante sua instrução.

Assim sendo, face ao vício formal apontado pela recorrida propomos a anulação, para o reexame da matéria, do ato administrativo proferido pelo Senhor Presidente do INPI, que decidiu pelo provimento do recurso, para o reexame da matéria.

Por último, em face da peculiaridade dos fatos ocorridos e da existência da lide entre a recorrida e recorrente, recomendamos, no mesmo ato, a intimação das partes para a ciência de todas as documentações existentes nos autos e, se desejarem, apresentação das devidas contra-razões”.

7. A empresa Laticínios União ao apresentar a defesa em grau recursal não peticionou a manifestação no sistema em conformidade com os quadros explicativos que aparecem no curso do peticionamento. O protocolo da defesa foi realizado de forma vinculada à petição de caducidade, e não da petição do recurso de caducidade. O processo já se encontrava em grau de recurso, cabendo o peticionamento nessa fase do processo administrativo, e não na anterior.

8. A medida que o usuário completa as fases do peticionamento eletrônico no sistema de marcas, aparecem telas indicando como proceder. Uma dessas telas indicava a vinculação de petição de recurso na caixa dedicada ao recurso. No entanto, a peça de defesa do registro foi protocolada pela autora da correspondência na caixa do processo de primeira instância administrativa.

9. O tópico 3.5.3 do Manual de Marcas do INPI, disponível no sítio eletrônico da autarquia, explica como funciona o peticionamento eletrônico. No trecho abaixo transcrito, vê-se referência aos quadros explicativos que são apresentados no curso do peticionamento:

“3.5.3 Observações específicas para o formulário eletrônico de petição

Por definição, petição é um instrumento administrativo relativo à apresentação de exposições escritas para a defesa de um direito, bem com instrumento para a solicitação de serviços ao INPI. No caso da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas, uma petição serve para encaminhar alguma informação e/ou solicitação relativa a algum pedido ou registro de marca, ou ainda a algum serviço avulso prestado pela Diretoria.

O formulário eletrônico de petição de marca reproduzirá não apenas as informações referentes ao requerente e a seu procurador (caso haja), como também os principais dados concernentes ao serviço solicitado, tais como descrição da petição, nº do processo vinculado ao ato e diversos outros dados variáveis de acordo com a natureza do serviço demandado. Sendo assim, tais informações não poderão ser alteradas, visto que são fornecidas no ambiente de emissão da Guia de Recolhimento.

No preenchimento do formulário, e de acordo com a especificidade de cada serviço pretendido, **novas informações serão solicitadas ao usuário, de maneira que petições também se configuram em documentos de natureza tão dinâmica quanto à do pedido de registro.**

Para acessar o formulário eletrônico de petição de marca, o usuário deverá adotar os mesmos procedimentos adotados para o pedido, procedimentos descritos no item [3.5.1 Acesso ao formulário eletrônico](#).

O preenchimento do formulário eletrônico de petição também obedece aos mesmos princípios que nortearam a construção do formulário eletrônico de pedido de registro. Todavia, muito embora não seja reproduzida nesse manual a totalidade dos formulários de petição – até porque seu preenchimento é autoexplicativo – quadros explicativos serão apresentados, estabelecendo os principais procedimentos, bem como orientações de caráter mais específico, no que tange ao correto envio das informações através da petição selecionada.”

10. Quando o INPI examinou o recurso do processo de caducidade, não foi identificada uma petição de defesa da empresa Laticínios União. Não tendo examinado tais alegações, o INPI decidiu por deferir o recuso, reconhecendo a caducidade do registro. A decisão ocorreu em 15 de janeiro de 2018, publicada na RPI nº 2459, de 20 de fevereiro de 2018, hoje não mais vigente em razão da nulidade publicada na RPI nº 2484, de 14 de agosto de 2018, após ter reconhecido o não-exame da manifestação.

11. Uma vez anulada a decisão administrativa, *mister* reconhecer a perda do objeto da inconformidade exposta na correspondência dirigida ao Ministério da Economia. O INPI cometeu um equívoco ao decidir o recurso sem perceber a defesa apresentada pela empresa Laticínios União. Equívoco esse que foi corrigido, conforme decisão publicada no dia 14 de agosto de 2018.

12. Não passa despercebido o fato de que a empresa Laticínios União contribuiu com esse equívoco ao protocolar a petição vinculando-a ao processo na primeira instância administrativa. Se o processo já se encontra em grau de recurso, as manifestações precisam ser vinculadas ao processo recursal, e não ao processo já findo na primeira instância.

2.2 TRÂMITE PRIORITÁRIO

13. Concomitantemente ao processo administrativo em curso, encontra-se em andamento a ação judicial nº 0137819-48.2016.4.02.5101, em curso na 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, proposta por Laticínios União em face da Camil Alimentos e INPI. A ação judicial tem pro objetivo a nulidade do registro nº 824533534, de titularidade da Camil Alimentos.

14. De acordo com informação obtida no portal do INPI, com o objetivo de se resguardar os direitos dos usuários, os processos administrativos sujeitam-se à prioridade quando verificada a existência de ação judicial:

“Procurando ainda resguardar os direitos dos usuários, também são priorizadas as instruções de recursos e de processos administrativos de nulidade de patentes, de registros de marcas e de desenho industrial, em que figure Ações Judiciais envolvendo as partes em litígio e o sinal objeto de pendência decisória por parte desta Administração Pública.”^[1]

15. Desse modo, o pedido de caducidade ingressou em trâmite prioritário, o que justifica o andamento do processo administrativo no prazo assinalado em análise.

2.3 CADUCIDADE

16. A caducidade é um instituto legal criado com o intuito de se assegurar que o uso efetivo da marca. Equilibra-se, dessa maneira, o sistema marcário, regido pelo princípio atributivo.

17. Dito diversamente, aquele que deposita, em primeiro lugar, pedido de registro de marca para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, adquire os direitos relacionados à marca, nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279, de 1996.

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

18. Contudo, tendo sido adquirida a propriedade sobre marca, o titular deverá utilizá-la segundo a sua função distintiva, qual seja de identificação da origem de outro produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, como determina o art. 123, I da Lei nº 9.279, de 1996.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

19. A doutrina explica, nesse sentido, o princípio da obrigatoriedade do uso das marcas:

“O princípio da obrigatoriedade do uso das marcas registradas funda-se na própria função que elas desempenham no campo da indústria e do comércio. (...) Uma vez que a pessoa beneficiada não se utiliza da marca registrada, a qual, por conseqüência, deixa de desempenhar a função para a qual foi criada e que justifica a proteção legal, desaparece a razão de ser das excepcionais garantias asseguradas pelo registro, o qual deve desaparecer, revertendo a marca ao domínio público.”^[2]

20. No processo administrativo de caducidade, o titular do registro impugnado precisa provar que utilizou efetivamente a marca, tal como concedida ou sem alteração de seu caráter distintivo original, para assinalar os produtos ou serviços para os quais foi registrada, nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à data da apresentação do requerimento de caducidade sob pena de extinção do registro, como dispõe o art. 142, III, da Lei nº 9.279, de 1996.

21. A Lei admite, em seu § 2º do art. 143 da Lei nº 9.279, de 1996, que o titular do registro, objeto do processo de caducidade, justifique o seu desuso por razões legítimas.

22. Neste momento, oportuna a transcrição dos arts. 142, II e 143 da Lei nº 9.279, de 1996:

Art. 142. O registro da marca extingue-se:

III - pela caducidade; ou

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

23. Ressalte-se, contudo, que não basta, no processo administrativo de caducidade, que o titular alegue o uso do registro, é preciso constituir prova nesse sentido, o que se faz particularmente com notas fiscais ou propagandas datadas dos últimos cinco anos. O Manual de Marcas, no item 6.5.3, explica a matéria nos seguintes termos:

“A investigação do uso da marca abrangerá os 5 (cinco) anos contados, preteritamente, da data do requerimento da caducidade. [...] Não terá valor de prova hábil a documentação ilegível, rasurada ou desprovida de data.

Documentos Fiscais

Os documentos fiscais apresentados deverão:

Ser emitidos pelo titular do registro, pelo licenciado ou por terceiro autorizado;

Estar datados dentro do período de investigação; e ainda

Fazer referência à marca concedida e aos produtos/serviços por ela assinalados.

As provas constituídas de notas fiscais, como regra geral, não poderão ser emitidas em primeira via, já que esta fica com o cliente. [...]

Impressos

Os impressos apresentados deverão estar devidamente datados, dentro do período de investigação, e ainda, deverão fazer referência à marca conforme concedida e aos produtos/serviços por ela

assinalados.”

24. A empresa Laticínios União apresentou nota fiscal impugnada pela autora do processo de caducidade. Transcreve-se trecho da alegação da empresa Camil S.A.:

“A única nota fiscal apresentada não possui data de emissão (para ser válido o documento deveria ter data), possuindo aparência antiga e consta moeda em Cr\$ (Cruzeiro- sendo que foi instituído a moeda ‘Real R\$ em 1993. Conforme consta do atual Manual de Marcas desta Autarquia ‘os impressos apresentados deverão estar devidamente datados, dentro do período de investigação, e ainda, deverão fazer referência à marca conforme concedida e aos produtos/serviços por ela assinalados’. E como pode ser observado no material acostado pela Recorrida em sua manifestação, não constam datas nas documentações. Logo, o uso não restou comprovado”.

2.4 DECISÃO DO RECURSO

25. Uma vez anulada a decisão recursal, em 14 de agosto de 2018, caberá ao INPI promover uma nova conclusão do processo caducidade. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativo de Nulidade, por meio da NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 08/2019, datada de 12 de abril 2019, recomenda ao Presidente do INPI o redirecionamento da continuidade da instrução técnica do recurso para a Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI, ou outra unidade administrativa por ele indicada.

26. O Presidente da autarquia é a autoridade competente para decidir os recursos e processos administrativos de nulidade na matéria finalística, conforme os arts. 54, 116, 171 e 212, §3º, da Lei nº 9.279, de 1996, matéria não passível de delegação, por força do art. 13, II, da Lei nº 9.784, de 1999.

Lei nº 9.279, de 1996, art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 116. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 212, § 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Lei nº 9.784, de 1999, art. 13. Não podem ser objeto de delegação:

II - a decisão de recursos administrativos;

27. A instrução dos processos na segunda instância administrativa encontra-se a cargo da Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, em razão do Decreto nº 8.854, de 2016, particularmente do art. 15 no anexo I. Embora a decisão do recurso seja do Presidente, atividade indelegável, o fornecimento de subsídios técnicos não possui igual vedação.

28. Isso quer dizer que o Presidente possui a prerrogativa de designar, em caráter excepcional e devidamente motivado, outro órgão para fornecer subsídio técnico à decisão em grau de recurso. No caso, o Presidente pode designar a Procuradoria, outro órgão ou até mesmo constituir uma comissão de três servidores para elaborar o subsídio técnico do recurso.

29. A recomendação, contida no penúltimo parágrafo da NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 08/2019, possui a sua razão de ser, porquanto a correspondência firmada pela empresa Laticínios União, datada de 25 de fevereiro de 2019, lança ilações em face do processo administrativo instruído pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade.

30. Seja qual for a decisão recursal a ser tomada, favorável ou desfavorável à empresa Laticínios União, haverá polêmica quanto à instrução processual que subsidie a decisão do Presidente da autarquia, se esta prosseguir sob o

encargo da Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade. Para evitar novas ilações, mostra-se razoável a designação pelo Presidente da autarquia de uma nova unidade administrativa para promoção da instrução do recurso de caducidade.

31. As ilações de irregularidade apresentadas são passíveis de serem compreendidas como um mecanismo de pressão para que a Administração decida favoravelmente ao autor de quem as invoca.

32. Por ora, não se identifica crime contra a honra de servidor público *propter officium*, o que não impede a queixa por parte do ofendido ou representação perante o Ministério Público. Nesse particular, cabe observar que é concorrente a legitimidade do ofendido, por meio de queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, conforme preceitua a Súmula 714 do Supremo Tribunal Federal.

33. A Procuradoria desconhece problemas anteriores envolvendo o protocolo de petições relativas a recursos, tais como o que motivou a nulidade da decisão recursal, esclarecido no tópico 2.1 da presente manifestação. Depreende-se, portanto, que a observância do Manual de Marcas no tocante ao protocolo de petições de recurso não representa um ato de complexidade ímpar.

34. Em outras palavras, se o protocolo de petições de recurso, tal como orienta o sistema de marcas, fosse algo complexo para os usuários do INPI, provavelmente, haveria centenas ou milhares de situações similares de vinculação de petições de recursos em processos findos na primeira instância, o que não é o caso.

35. Nos anos de 2017 e 2018, a Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade procedeu, na área de marcas, 107.246 instruções de recursos e 5.589 instruções de processos administrativos de nulidade. Esses dados indicam que o volume de usuários do sistema eletrônico de marcas, na segunda instância, é elevado. Há mais de um milhão de processos movimentados nos anos de 2017 e 2018 no sistema de marcas, posto que tal dado precisa incluir aqueles na primeira instância administrativa. Eventuais equívocos de peticionamento por usuários, tais como o já descrito, ou mesmo erros administrativos, não mina a qualidade do sistema eletrônico de marcas.

36. Isso não quer dizer que o sistema eletrônico não precisa de aperfeiçoamento. Obviamente qualquer sistema eletrônico pode e deve sempre ser aperfeiçoado para evitar equívocos de peticionamento.

37. A empresa Laticínios União informa que o INPI abriu erroneamente prazo para manifestação das partes. Ora, uma breve análise do andamento do recurso indica que alguns desses prazos propiciaram novas oportunidades para que a empresa Laticínios União pudesse defender o seu registro. Não há nenhuma ilegalidade em abrir novos prazos, posto que eles tiveram como escopo assegurar a ampla defesa e o contraditório.

3. CONCLUSÃO

38. Diante do exposto, a Procuradoria não identifica qualquer irregularidade praticada pela Administração relativa à instrução do recurso de caducidade em face do registro nº 002713055.

39. As ilações apresentadas em face do INPI atingem à autora do pedido de caducidade, o que justifica uma intimação para que ela possa manifestar-se nos autos em epígrafe.

40. Em síntese, a Procuradoria sugere:

1. A intimação da autora do pedido de caducidade para se manifestar, se houver interesse;
2. O acolhimento pelo Presidente do INPI da recomendação contida no penúltimo parágrafo da NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 08/2019 para designação de outra unidade administrativa para elaborar os subsídios técnicos do recurso em tela, com brevidade, pois do contrário, novas ilações advirão da demora administrativa, posto que o processo encontra-se sobrestado enquanto não se decide essa questão;
3. Encaminhamento de cópia integral do presente processo, inclusive desta manifestação, à autora da correspondência;
4. Encaminhamento de solicitação de esclarecimentos ao setor responsável pela manutenção do sistema eletrônico de marcas, no INPI ou OMPI, apto a fornecer novas explicações sobre a matéria, inclusive

- fornecendo cópia dos quadros explicativos do peticionamento eletrônico, na hipótese de persistir dúvidas sobre o tema;
5. Manifestação conclusiva de ausência de irregularidade.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2019.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402003879201931 e da chave de acesso 10880363

Notas

1. [^] - (<http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura/recursos-e-nulidades>. Acesso em 12.04.2019)
2. [^] - CERQUEIRA, João da Gama, *Tratado da Propriedade Industrial*, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2ª ed., vol. II, p. 1051-2.

Documento assinado eletronicamente por LORIS BAENA CUNHA NETO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 250688019 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 15-04-2019 08:18. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
