



PARECER n. 00018/2020/CGPI/PFE-INPI/PGE/AGU

NUP: 52402.004514/2020-67

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Desarquivamento de autos e restauração e reconstituição de processos e petições desaparecidos, extraviados, incompletos ou destruídos

1. Consulta sobre o procedimento previsto na Resolução INPI/PR/Nº 194/2017, que dispõe sobre a restauração e a reconstituição de autos de processos e petições desaparecidos, extraviados, incompletos ou destruídos.
2. Impossibilidade de fixação de limitação temporal para o desarquivamento em caso de surgimento de elementos supervenientes que permitam a retomada da tramitação regular do processo administrativo.
3. Inteligência do julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no Recurso Especial n. 1.722.633 - MA.
4. Providências a serem adotadas pelo INPI em caso de desarquivamento de registro que apresente, por ocasião do seu exame, colidência com registro marcário já concedido e com data de depósito posterior.

1. Trata-se de consulta encaminhada pela DIRMA à Procuradoria, por meio de Despacho de 03 de junho de 2020, acerca de procedimento constante da Resolução INPI/PR/Nº 194, 08 de junho de 2017, que dispõe sobre os procedimentos vigentes no INPI de restauração e de reconstituição de autos de processos e petições desaparecidos, extraviados, incompletos ou destruídos.

2. A Diretoria indaga a respeito da fixação de possíveis limites temporais ao disposto no §1º do artigo 10 da citada Resolução, que prevê o desarquivamento e a retomada da tramitação do processo administrativo caso surjam novos elementos suficientes para a restauração ou a reconstituição dos autos.

3. Sustenta a DIRMA que tem se deparado com dificuldades para a aplicação do dispositivo em razão da inexistência de um limite temporal, o que, segundo a área técnica, gera insegurança jurídica para o próprio requerente e para terceiros que eventualmente possam ter seus processos afetados.

4. Por conseguinte, a Diretoria formula três conjuntos de questionamentos, a seguir transcritos:

"1 - Qual é a limitação temporal da aplicação do § 1º do art. 10?"

1.1 Poder-se-ia cogitar, por analogia, da aplicação do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99?

1.2 Ou, ainda, seria viável a própria alteração da resolução, eventualmente estabelecendo um prazo ainda menor - de 01 a 03 anos, por exemplo -, para maior garantia da segurança jurídica (considerando que tal decisão seria inserida na discricionariedade da Administração)?

2 - Qual a repercussão sobre atos praticados por terceiros?

1.1 Por exemplo, pedidos desarquivados que resultassem em registros concedidos, poderiam, à posteriori, ensejar a anulação de concessões de registros de marcas conflitantes?

1.2 Por outro lado, caso tais anulações não ocorram, poderia se ter a convivência indevida de registros marcários colidentes.

3. Diante destas considerações, seria viável juridicamente que a Administração considerasse a hipótese de simplesmente excluir o § 1º, afastando de uma só vez toda e qualquer possibilidade de desarquivamento de processos em andamento? Nesse ponto, há de se lembrar que o arquivamento ocorre mediante necessária ciência do interessado.

3.1 Nesse bojo, a resolução poderia ser modificada, eventualmente com o reforço dos procedimentos preparatórios ao arquivamento, para uma "compensação" à limitação ou exclusão do procedimento de desarquivamento superveniente?"

É o relatório.

5. O artigo 10 da Resolução INPI/PR/Nº 194/2017 assim dispõe:

"Art. 10 Verificada a impossibilidade de restauração ou reconstituição dos autos, serão tomadas as seguintes providências:

I – Tratando-se de processo administrativo em andamento, se o responsável entender que existem elementos suficientes para o processo retomar a tramitação regular, determinará a emissão de Termo próprio e o seu arquivamento, cientificando as partes e interessados, além do Presidente e Diretor da área responsável;

II – Tratando-se de processo administrativo findo, o responsável determinará a emissão de Termo próprio e, após, o encaminhamento aos autos do arquivo, observado o disposto no inciso I, in fine, deste artigo.

§ 1º Na hipótese do inciso I, se surgirem elementos novos e suficientes para restauração ou reconstituição dos autos, o responsável, de ofício ou mediante provocação, determinará o desarquivamento do processo para a sua tramitação regular.

§ 2º Na hipótese do inciso II, se surgirem elementos novos e suficientes para a restauração ou reconstituição dos autos, o responsável, após a adoção das medidas que ensejaram a instauração do procedimento de restauração ou reconstituição, determinará o encaminhamento dos autos para o arquivo."

6. O dispositivo trata, em seus incisos I e II, dos casos em que constata-se a impossibilidade de restauração ou de reconstituição dos autos, inclusive no caso de processo administrativo em andamento.

7. O §1º, por seu turno, disciplina as hipóteses em que venham a surgir elementos novos e supervenientes que viabilizem o desarquivamento do processo e a retomada regular do seu curso.

8. A área técnica sustenta que a ausência de prazo para o desarquivamento previsto no §1º causa insegurança jurídica, uma vez que haveria o risco de ocorrer a concessão de registros que venham a colidir com marcas concedidas nesse interim, mas com prioridades posteriores.

9. Conforme já ressaltado nas manifestações anteriores desta Procuradoria, a restauração ou reconstituição dos autos é dever da Administração, por ser responsável pela entrega do melhor resultado possível, qual seja a decisão a respeito do pedido, com a concessão do registro, se for este o caso.

10. A Nota nº 0029-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.1 reflete o entendimento Procuradoria sobre o tema:

"Certo é, todavia, que não é por ausência de norma padronizando o procedimento que não se procederá à restauração de eventual processo administrativo extraviado, uma vez que é dever da Administração Pública promover o prosseguimento do processo até a entrega do resultado esperado. [...] Nesta esteira, pode-se deduzir com segurança que a restauração de um processo administrativo é medida que decorre do ordenamento jurídico em vigor, porquanto inspirada pelos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da eficiência, de modo que absolutamente cabível".

11. Ressalte-se que a Administração é responsável pela perda, destruição ou extravio dos autos de processos e das petições, uma vez que detém a guarda de tais documentos. Logo, não poderia se esquivar quanto a uma possível restauração ou reconstituição dos autos, sob pena de criar um ônus para o titular do pedido, não tendo o mesmo dado causa ao arquivamento.

12. Nesse sentido, o Despacho nº 0037/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3 esclarece que ao usuário não podem ser imputados os ônus do extravio ou da perda dos autos:

"Nesse sentido vale lembrar que o extravio dos autos não foi provocado pelo usuário, ao contrário, a Administração deu causa a esse fato. É verdade que no âmbito do INPI, múltiplas são as causas de extravios de documentos. Nesse particular, menciona-se a execução irresponsável de uma ou duas empresas contratadas para guarda e digitalização de documentos. Independentemente dessas causas, não é razoável depositar no usuário o ônus desse extravio de documentos. [...]".

13. Note-se que o arquivamento do processo, em razão de perda, destruição ou extravio de documentos, não atinge o direito do titular de pedido de registro de marca, qual seja, a prioridade em relação aos demais pedidos depositados posteriormente.

14. Lelio Denicoli Schmidt explica que o depósito do pedido de registro assegura proteção ao seu titular.

"A despeito da possibilidade de indeferimento, o pedido de registro não é um fato jurídico privado de relevância nem de proteção. Embora ainda não gere qualquer direito de propriedade, o depósito da marca já confere algumas faculdades e direitos pessoais ao depositante. O depósito da marca gera efeitos em todo território nacional e até mesmo no exterior, pois assegura a preferência ao registro da marca em outros países, pelo prazo de 6 (seis) meses previsto no artigo 4º da Convenção da União de Paris. Quando o depósito é estendido ao exterior dentro desse prazo, sua anterioridade no estrangeiro retroage à data do depósito inicial feito no país de origem, de modo que o registro não poderá ser inviabilizado por qualquer fato posterior. Sempre que essa prioridade temporal for desrespeitada, o depositante terá direito de ação para protegê-la."

15. Pois bem, reconhecida a obrigação da Autarquia no que se refere a viabilizar que os autos administrativos venham a ser restaurados/reconstituídos, cumpre indagar se caberia à própria Administração fixar uma limitação temporal para que sejam adotadas providências nesse sentido por parte dos interessados.

16. Em que pese a inexistência de preceito legal específico, pode ser invocado como paradigma o procedimento de restauração de autos previsto no Código de Processo Civil, entre os artigos 712 e 718.

17. O artigo 712 assim dispõe:

"Art. 712. Verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz, de ofício, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração.
Parágrafo único. Havendo autos suplementares, nesses prosseguirá o processo."

18. O Código de Processo Civil, ao disciplinar a matéria, não tratou de impor qualquer tipo de limitação temporal para a prática de atos por parte dos usuários. Da leitura dos referidos dispositivos, entende-se que a restauração pode ocorrer a qualquer tempo.

19. E foi justamente nesse sentido que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, através de sua 3ª Turma, manifestou-se nos autos do julgamento do Recurso Especial n. 1.722.633 - MA. Naqueles autos o recorrente insurgia-se contra a aplicação de provimento de Tribunal a quo que estabelecia prazo para o requerimento de restauração de autos.

20. O acórdão foi assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. PROVIMENTO DA CORREGEDORIA LOCAL. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNLÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de restauração de autos proposta em 03/07/2014, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/11/2016 e concluso ao gabinete em 12/01/2018.

2. O propósito recursal é dizer se o Tribunal de origem pode, por meio de provimento da respectiva Corregedoria, estabelecer prazo para o requerimento de restauração de autos.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdiccional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.

4. A opção do legislador, em caso de extravio ou destruição dos autos, é pela sua recomposição, a partir das peças e elementos apresentados, para que seja retomado o curso do processo até a solução do litígio, e não pelo ajuizamento de outra ação idêntica à principal, retrocedendo ao estágio inicial.

5. O CPC/73, assim como o CPC/15, não prevê prazo para a propositura da ação de restauração de autos, daí porque a Corregedoria local fixou termo final para o seu ajuizamento, sob pena de a parte perder o direito a restauração dos autos e ser obrigada a propor novamente a ação principal.

6. Embora com o nobre intuito de evitar que os processos desaparecidos ficassem indefinidamente suspensos, o Tribunal de origem criou verdadeiro prazo decadencial para o exercício do direito de requerer a restauração dos respectivos autos.

7. A criação de prazo decadencial é norma que impõe limite ao exercício do direito pela parte e, consequentemente, à prestação da atividade jurisdiccional pelo Estado, razão pela qual não pode ser considerada mera regra de procedimento.

8. Normas puramente procedimentais não podem adentrar aspectos típicos do processo, como competência, prazos, recursos ou provas; são normas que versam apenas sobre questões internas do órgão jurisdiccional (interna corporis), de simples organização judiciária, a exemplo da atuação, distribuição e protocolo, custas processuais, lavratura de certidões, informações estatísticas, etc.

9. Tal previsão, ademais, viola a garantia do devido processo legal, na sua vertente substancial, porquanto não é razoável que o silêncio do legislador possa ser interpretado pelo Órgão jurisdiccional em prejuízo da parte que não deu causa ao desaparecimento dos autos, sequer em favor daquela que se beneficia da suspensão do processo.

10. Ao estabelecer prazo para a propositura da ação de restauração de autos com a apresentação dos documentos necessários, a Corregedoria local editou norma processual – cuja competência legislativa foi atribuída, pela Constituição Federal, privativamente à União (art. 22, I, CF/88) – em ofensa ao devido processo legal, e violou os arts. 1.063 e seguintes do CPC/73 (arts. 712 e seguintes do CPC/15).

11. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido."

(Recurso Especial n. 1.722.633 - MA; Relatora Ministra Nancy Andrighi; 3ª Turma do STJ; Data do Julgamento: 07/08/2018)

21. Muito embora o julgado refira-se à impossibilidade de que venha a ser fixada limitação temporal para a propositura de restauração de autos, entende-se que a imposição de prazo, por exemplo, para o desarquivamento que vise justamente à reconstituição/restauração do processo violaria, de igual forma, o exercício do direito pelo interessado.

22. Destaca-se a seguinte passagem do voto da Exma. Relatora do referido Recurso Especial:

"(...) Tal previsão, ademais, viola a garantia do devido processo legal, na sua vertente substancial, porquanto não é razoável que o silêncio do legislador possa ser interpretado pelo Órgão jurisdiccional em prejuízo da parte que não deu causa ao desaparecimento dos autos, sequer em favor daquela que se beneficia da suspensão do processo.

Assim, ao estabelecer prazo para a propositura da ação de restauração de autos com a apresentação dos documentos necessários, o TJ/MA editou norma processual – cuja competência legislativa foi atribuída, pela Constituição Federal, privativamente à União (art. 22, I, CF/88) – em ofensa ao devido processo legal, e violou os arts. 1.063 e seguintes do CPC/73 (arts. 712 e seguintes do CPC/15). (...)"

23. Entende a Procuradoria, diante de todo o exposto, que, observado o paradigma acima citado, não poderia o INPI promover a revisão da Resolução INPI/PR/Nº 194/2017, de forma a dispor que o desarquivamento previsto no §1º estaria condicionado a eventual prazo.

24. Tal previsão poderia violar, em tese, o disposto no artigo 5º, inciso LIV da Constituição Federal, ante uma possível contenda à garantia do devido processo legal. A competência para legislar sobre o tema também poderia vir a ser questionada, à luz do disposto no artigo 22 da Carta Magna, como destacado no próprio voto da eminente Relatora do julgado.

25. Firmada a premissa quanto à impossibilidade de fixação de limitação temporal e constatada a insegurança jurídica relatada pela DIRMA a respeito do tema, cumpre observar quais seriam as medidas a serem adotadas pelo INPI caso venha a ser desatado pedido de registro que apresente, por ocasião do seu exame, colidência com registro marcário já concedido e com data de prioridade posterior.

26. Em primeiro lugar, registre-se que o referido pedido não poderia ser indeferido com base no disposto no artigo 124, XIX da LPI caso constatada a anterioridade do seu depósito, à vista do disposto no artigo 156 da Lei:

"Art. 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação."

27. Por outro lado, resta indubitável que, nesses casos, poderia, ou até mesmo deveria o INPI agir, de forma a manter a higidez do sistema de propriedade industrial, considerando a concessão de registro marcário de forma irregular.

28. O ordenamento coloca à disposição da Autarquia alguns mecanismos, devendo ser avaliada a possibilidade de instauração, em um primeiro momento, de Processo Administrativo de Nulidade (PAN).

29. Isso porque o registro com data de depósito posterior teria sido concedido em desacordo com os dispositivos da Lei nº 9.279/96, sendo, em tese, nulo, nos termos do artigo 165 da mesma Lei:

"Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável."

30. O Processo Administrativo de Nulidade (PAN) é disciplinado na Lei nº 9.279/96, em seus artigos 168 a 172, a ser instaurado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias:

"Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro."

31. Caso superado o referido prazo, ainda assim o ordenamento jurídico prevê a possibilidade de propositura de ação judicial de nulidade, a ser proposta pelo próprio INPI, enquanto legitimado na forma da Lei. O prazo para o ajuizamento da demanda é de 5 (cinco) anos, a contar da data da concessão do registro, nos termos do artigo 174 da LPI.

32. Ocorre que, como visto, a própria Lei fixa os prazos de adoção de medidas administrativas ou judiciais no que se refere à anulação de atos administrativos que beneficiem terceiros.

33. Em última análise, ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos da concessão do registro concedido, em tese, de forma irregular, não disporia a Autarquia de qualquer mecanismo administrativo ou judicial para evitar a convivência de signos marcários colidentes.

34. Entende-se que esses casos mereceriam uma análise específica e individualizada por parte da área técnica e da própria Procuradoria. Uma possibilidade seria avaliar a utilização, como parâmetro, do conceito inerente aos "acordos de convivência", tidos como elementos de subsídio ao exame, na forma do item 5.17 do Manual de Marcas.

CONCLUSÃO

35. Diante do exposto, manifesta-se a Procuradoria pela impossibilidade de que sejam fixados limites temporais para o desarquivamento de autos em casos de restauração/reconstituição de processos administrativos, na forma do artigo 10, §1º da Resolução INPI/PR/Nº 194/2017.

36. Em caso de desarquivamento de pedido de registro que apresente, por ocasião do seu exame, colidência com registro marcário já concedido e com data de depósito posterior, competiria ao INPI instaurar PAN de ofício e, caso ultrapassado o prazo legal, ajuizar, se for o caso, ação de nulidade, no prazo de 5 (cinco) anos contados da data da sua concessão.

37. Na hipótese de serem especificamente avaliados os casos de nulidade, entende-se que os respectivos casos de colidência mereceria uma análise específica e individualizada por parte da área técnica e da própria Procuradoria.

38. É o Parecer.

39. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2020.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402004514202067 e da chave de acesso 9a31a0bb