



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00031/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003944/2019-28

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. Referência ao Parecer n. 00018/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, ante a impossibilidade de fixação de limitação temporal para o desarquivamento.
3. Sugestão no sentido de que a DIRPA identifique o quantitativo de processos de patente para os quais o exame do pedido restará inviável por ausência de documentação.

1. Trata-se de consulta encaminhada pela Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados - DIRPA sobre os procedimentos previstos na Resolução INPI/PR n 194/2017. A referida Resolução dispõe sobre a restauração e reconstituição de autos de processos e petições desaparecidos, extraviados, incompletos ou destruídos.

2. Informa a Diretoria que, a fim de garantir o cumprimento do projeto de ataque ao *backlog* de pedidos de patente, apresenta nova minuta de ato normativo para disciplinar o procedimento de restauração e de reconstituição de processos.

3. A DIRPA apresenta ainda alguns questionamentos:

"1) Em relação ao artigo 4º da minuta, a DIRPA possui competência para determinar a restauração/reconstituição, sem necessidade de manifestação do Presidente do INPI?"

2) Em relação ao artigo 10 da minuta, é cabível a preclusão administrativa (e conseqüente arquivamento definitivo do pedido de patente) para encerramento de prazo para o surgimento de elementos novos, no caso de pedidos de patente pendentes de decisão e arquivados pela impossibilidade de proceder com a restauração ou reconstituição, no prazo de cinco anos a partir do arquivamento?"

3) É possível entender que a não manifestação das partes interessadas (depositante e terceiros) sinaliza o desinteresse na continuidade do processo (seja durante o exame técnico do pedido, seja em fase de recurso ou durante processo administrativo de nulidade) ? O INPI pode decidir pelo arquivamento definitivo de um pedido de patente ou pelo prejuízo de um recurso ou de um processo administrativo de nulidade nestes casos?"

4) Em relação ao artigo 11 da minuta, é cabível a preclusão administrativa? É possível determinar a "fase mais adiantada" pela presença da petição mais recente no processo?"

4. A Procuradoria manifestou-se recentemente em consulta encaminhada pela DIRMA sobre o alcance do artigo 10 da Resolução INPI/PR n 194/2017, tendo emitido o Parecer n 00018/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n 00105/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, nos autos do Processo n 52402.004514/2020-67.

É o relato do necessário.

5. Como relatado, a consulta ora direcionada à Procuradoria identifica-se com os questionamentos realizados pela DIRMA nos autos do Processo n 52402.004514/2020-67.

6. Naqueles autos, a Diretoria indagava a respeito da fixação de possíveis limites temporais ao disposto no §1º do artigo 10 da Resolução INPI/PR n 194/2017, 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.

7. A DIRMA informou ter se deparado com dificuldades para a aplicação do dispositivo em razão da inexistência de um limite temporal, o que, de alguma forma, gera insegurança jurídica para o próprio requerente e para terceiros que eventualmente possam ter seus processos afetados.

8. Em resposta àquela consulta, a Procuradoria manifestou-se 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 n 194/2017.

9. Adicionalmente, concluiu-se que, em caso de desarquivamento de pedido de registro de marca 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.

10. Por fim, nas hipóteses em que fossem superados todos os prazos, opinou-se no sentido de que os respectivos casos de colidência mereceriam uma análise específica e individualizada por parte da área técnica e da própria Procuradoria.

11. Isso porque, conforme inclusive já salientado em manifestações jurídicas anteriores, a restauração ou reconstituição dos autos é dever da Administração, enquanto responsável pela perda, destruição ou extravio dos autos de processos e das petições, uma vez que detém a guarda de tais documentos.

12. A respeito da fixação de uma possível limitação temporal, invocou-se como paradigma o procedimento de restauração de autos previsto no Código de Processo Civil, entre os artigos 712 e 718, que não tratou de impor qualquer restrição nesse sentido para a prática de atos por parte dos usuários, entendendo-se que a restauração pode ocorrer a qualquer tempo.

13. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, através de sua 3a Turma, nos autos do Recurso Especial n 1.722.633 - MA sinaliza justamente nessa direção.

14. A Procuradoria sustentou ainda que a previsão de eventual limitação temporal para o desarquivamento e a retomada da tramitação do processo administrativo caso surjam novos elementos suficientes para a restauração ou a reconstituição dos autos poderia violar, em tese, o disposto no artigo 5o, inciso LIV da Constituição Federal, ante uma possível contrariedade à garantia do devido processo legal, bem como o seu artigo 22, à vista da competência para legislar sobre o tema.

15. Firmada a premissa sobre o assunto, cumpre analisar as indagações formuladas pela DIRPA nos presentes autos.

1) Em relação ao artigo 4º da minuta, a DIRPA possui competência para determinar a restauração/reconstituição, sem necessidade de manifestação do Presidente do INPI?

16. De acordo com o artigo 4o da minuta apresentada, competiria à Diretoria interessada ou à Presidência designar a Comissão Permanente de Restauração/Reconstituição, ficando a seu cargo avaliar o pedido formalizado pela parte interessada.

17. O Decreto n 8.854/2016, que aprovou a estrutura regimental do INPI, dispõe em seu artigo 19:

"Art. 19. Aos demais Diretores, ao Chefe de Gabinete, ao Chefe da Assessoria de Assuntos Econômicos, ao Procurador-Chefe, ao Ouvidor, ao Auditor-Chefe, ao Corregedor, aos Coordenadores-Gerais e aos demais dirigentes incumbe planejar, organizar, dirigir e controlar a execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas pelo Presidente do INPI."

18. Assim, entende-se possível a atribuição de competência aos Diretores do INPI para determinar a restauração/reconstituição de autos administrativos.

19. Note-se que não se trata nessa hipótese propriamente de delegação de competência, na forma dos artigos 13 e 14 da Lei n 9.784/99.

20. Isso porque a determinação para a restauração/reconstituição de autos também não é de competência específica do Presidente do INPI, à luz do disposto nos artigos 17 do Decreto n 8.854/2016 e 152 da Portaria GM/MDIC n 11/2017. Assim, entende-se ser possível a atribuição de tal competência aos Diretores do INPI no âmbito das suas respectivas Diretorias, a ser formalizada através da edição de Portaria específica.

2) Em relação ao artigo 10 da minuta, é cabível a preclusão administrativa (e consequente arquivamento definitivo do pedido de patente) para encerramento de prazo para o surgimento de elementos novos, no caso de pedidos de patente pendentes de decisão e arquivados pela impossibilidade de proceder com a restauração ou reconstituição, no prazo de cinco anos a partir do arquivamento?

21. A Diretoria manifestou sua preocupação com o tema através da NOTA TÉCNICA/SEI Nº 34/2020/INPI/DIRPA/PR, acostada aos autos:

"A DIRPA tenta propor solução para uma preocupação quanto à possível extensão de prazo de vigência de patentes, uma vez que na IN anterior não é possível arquivar definitivamente o processo

administrativo que esta em tramitação. Destarte, a DIRPA entende como cabível a preclusão administrativa, para encerramento de prazo para o surgimento de elementos novos, no prazo mínimo possível (cinco anos a partir do arquivamento), conforme disposto §1º. Ainda, segundo o entendimento da DIRPA, as hipóteses previstas nos §1º e §2º ensejam a necessidade de termo de reabertura do processo."

22. Em resposta à consulta, a Procuradoria reitera os termos constantes do Parecer n 00018/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, manifestando-se pela impossibilidade de que sejam impostos limites temporais para o desarquivamento de autos em casos de restauração/reconstituição de processos administrativos. A referida manifestação jurídica acompanha o presente Parecer (em anexo).

3) É possível entender que a não manifestação das partes interessadas (depositante e terceiros) sinaliza o desinteresse na continuidade do processo (seja durante o exame técnico do pedido, seja em fase de recurso ou durante processo administrativo de nulidade)? O INPI pode decidir pelo arquivamento definitivo de um pedido de patente ou pelo prejuízo de um recurso ou de um processo administrativo de nulidade nestes casos?

23. O questionamento envolve a definição das consequências jurídicas de uma eventual manifestação de ausência de interesse quanto ao processamento de um pedido de patente, ao julgamento de um recurso ou à tramitação de um Processo Administrativo de Nulidade - PAN.

24. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que, depositado o pedido de patente, dispõe o titular ou qualquer interessado o prazo de 36 (trinta e seis) meses para requerer o seu exame, na forma do artigo 33 da LPI, sob pena de arquivamento.

25. Promovido o requerimento de exame, determina a Lei que, caso solicitada a apresentação dos documentos elencados nos incisos I, II e III do artigo 34, as referidas exigências deverão ser atendidas pelo depositante em um prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento:

"Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;

II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e

III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo."

26. O arquivamento de que trata o artigo 34 da LPI é devido apenas nos casos em que a apresentação dos documentos previstos no inciso II, por exemplo, ainda não tenha sido realizada pelo interessado.

27. Entender de forma diversa, no sentido de que poderia a Administração, enquanto depositária da documentação já apresentada pelo usuário, fundamentar o arquivamento definitivo de um pedido com base no disposto no artigo 34 da LPI nos casos em que tenha ocorrido o desaparecimento ou destruição dos autos administrativos não parece um solução que se coadune com os princípios insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição da República.

28. Por outro lado, a medida também significaria, ainda que de forma indireta, a imposição de uma limitação temporal para uma possível restauração/reconstituição dos autos, considerando que um pedido arquivado definitivamente é tratado como um processo administrativo findo, não podendo retomar sua tramitação regular no futuro.

29. Por fim, no que se refere à demonstração da ausência de interesse em fase recursal ou em sede de PAN, entende a Procuradoria que deveria a DIRPA apresentar manifestação específica sobre casos concretos a fim de que possa ser realizada uma efetiva análise jurídica, considerando que a interposição de recurso ou de Processo Administrativo de Nulidade nos prazos legais enseja o seu processamento no âmbito da Autarquia, a fim de que seja proferida uma decisão.

4) Em relação ao artigo 11 da minuta, é cabível a preclusão administrativa? É possível determinar a "fase mais adiantada" pela presença da petição mais recente no processo?

30. O artigo 11 da minuta de Portaria apresentada nos presentes autos reproduz o artigo 11 da Resolução INPI/PR n 194/2017, dispondo sobre as hipóteses em que venha a ocorrer a localização dos documentos desaparecidos ou extraviados.

31. Assim, entende-se que, localizados os documentos desaparecidos ou extraviados, é devido o apensamento com os autos reconstituídos. Nesse caso, o processo principal passa a ser o que estiver em fase mais adiantada de instrução, o que não significará considerar, necessariamente, o que contiver a petição mais recente. Isso porque a petição pode não estar relacionada diretamente com a instrução do pedido.

Considerações Finais

32. Respondidos os questionamentos formulados pela DIRPA, cumpre, por fim, tecer um último comentário a respeito das preocupações manifestadas pela Diretoria quanto ao cumprimento do projeto de ataque ao *backlog* de pedidos de patente e que motivam a iniciativa de promover uma revisão da Resolução INPI/PR n 194/2017.

33. Considerando que ainda continuam em curso os trabalhos de recuperação de arquivos de imagens referentes a pedidos de patentes que encontram-se na referida fila, propõe-se que a DIRPA identifique, ao final dessa etapa, o quantitativo de processos de patente para os quais o exame do pedido restará inviável por ausência de documentação.

34. Com base nesses dados, e classificados os respectivos processos de patente de acordo com a fase em que se encontram, poderá a Procuradoria auxiliar a Diretoria a encontrar soluções a fim de reduzir o seu impacto sobre a fila do *backlog*.

35. É o Parecer.

36. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 27 de agosto 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) 52402003944201928 e da chave de acesso 2e2e01eb

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 476020168 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 27-08-2020 16:46. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
