



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. 00001/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.012692/2020-61

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Análise de minuta de Portaria que institui a dispensa temporária da análise de instrumento de procuração em pedidos de registro de marca

1. Análise de minuta de Portaria que institui a dispensa temporária da análise de instrumento de procuração em pedidos de registro de marca.
2. Manifestações anteriores da Procuradoria. Parecer n. 0027-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e Nota n. 0169-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.1, aprovada pelo Despacho n. 0390/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.
3. Necessidade de uniformização da terminologia empregada no ato normativo.
4. Recomendação quanto à adoção de critério mais claro e objetivo para o usuário, aplicando-se a norma aos instrumentos de procuração apresentados nos pedidos de registro de marcas pendentes de exame depositados até a publicação do ato normativo, conforme previsto nas Ordens de Serviço anteriores.
5. Inexistência de óbice jurídico, desde que observadas as recomendações.

1. Trata-se de consulta encaminhada pela DIRMA referente a minuta de Portaria que *"institui dispensa temporária da análise de instrumento de procuração em pedidos de registro de marca examinados de fevereiro a dezembro de 2021"*, de forma similar às disposições contidas nas Ordens de Serviço n° 02/2017 e n° 04/2019.

2. Acompanha os autos a Nota Técnica/SEI n° 19/2020/INPI/DIRMA/PR 0360058 e os respectivos anexos, com a exposição de motivos da área técnica.

3. Nos termos da referida Nota, motivam a Administração da Autarquia, para o fim da edição do ato normativo, as seguintes razões:

"Tendo em vista a volta da expansão do backlog de marcas, já ocorrida em 2020, e que pode se acelerar em 2021; considerando a baixa eficácia do procedimento de análise dos requisitos formais e do teor de instrumentos de procuração em pedidos e petições de registros de marcas; e, aproveitando o debate e reflexão já ocorrido por meio do Processo INPI 52400.037202/2015-92, e os precedentes consubstanciados na Ordem de Serviço n° 02 de 2017 e na Ordem de Serviço n° 04 de 2019, a DIRMA propõe, em sede de simplificação de procedimentos, e à luz do princípio da eficiência administrativa, a instituição temporária da dispensa de análise dos instrumentos de procuração nos pedidos examinados entre 1° de fevereiro e 31 de dezembro de 2021."

4. A Procuradoria já analisou iniciativas similares por meio do Parecer n. 0027-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e da Nota n. 0169-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.1, aprovada pelo Despacho n. 0390/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.

É o breve relato do necessário.

5. Como já salientado pela própria DIRMA, o tema já foi objeto de consultas anteriores à Procuradoria, não tendo sido identificados óbices jurídicos à análise por amostragem das procurações apresentadas ao INPI (ou mesmo a supressão da sua análise formal), especialmente no que se refere ao contexto que envolve as iniciativas de redução do *backlog* dos pedidos de registro de marca.

6. A compreensão da Procuradoria externada nas referidas manifestações refere-se à possibilidade de supressão de algumas etapas de controle formais à vista do sopesamento com os riscos relacionados às atividades relacionadas, na forma do artigo 14 do Decreto-lei n° 200/67. Nos termos da Nota n. 0169-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.1, *"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"*.

7. Foram feitas ressalvas, contudo, no que se refere à análise dos instrumentos de procuração apresentados junto a pedidos de transferência e de alteração de registro de marca, considerando a necessidade de que seja garantida a necessária segurança jurídica quanto a direitos já concedidos a terceiros.

8. À vista da presente consulta, a Procuradoria ratifica o entendimento firmado anteriormente, manifestando-se pela inexistência de óbice jurídico à iniciativa pretendida com a edição da Portaria apresentada para análise.

9. O contexto fático apresentado pela Diretoria - no sentido da iminente retomada do crescimento do *backlog* referente ao exame de pedidos de registro de marca, à vista dos dados colhidos ao longo do ano de 2020 - justifica a adoção de medidas administrativas. Não custa lembrar, inclusive, que a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri (depósito internacional de registro de marcas) importou na possibilidade de que venham a ser concedidos automaticamente pedidos que não venham a ser analisados em um prazo de 18 (dezoito) meses, na forma das obrigações assumidas pelo País.

10. Vale também destacar a tendência atual quanto à racionalização dos procedimentos administrativos, podendo ser citada a edição da Lei nº 13.726/2018 que, nos termos do seu artigo 1º, *"racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios mediante a supressão ou a simplificação de formalidades ou exigências desnecessárias ou superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto para o erário como para o cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude, e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação"*.

11. A apresentação de instrumento de procuração perante o INPI está prevista no artigo 216 da Lei nº 9.279/96:

"Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.

§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.

§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca."

12. Note-se, como já afirmado nas manifestações anteriores da Procuradoria, que não trata-se de afastar a obrigação legal de apresentação do instrumento, mas de dispensar a sua análise formal por parte da Administração Pública em alguns casos previamente determinados, considerando a irrelevância ou até mesmo a inexistência de risco.

13. Nesse sentido, invoca-se breve passagem do Parecer n. 0027-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, onde são destacados tais aspectos:

"Indaga-se qual seria o prejuízo à sociedade ou aos usuários, uma análise de procuração por amostragem. Não se verifica, por ora, prejuízo algum na adoção do procedimento, posto que é impensável que um advogado detentor de uma procuração falsa pedir o registro de marca em nome de outrem. Esse tipo de fraude não existe.

O que existe é a seguinte situação: um usuário, por intermédio de um procurador ou desprovido de representante, apresentar um pedido de registro o qual não tenha direito, posto que o signo foi criado por um terceiro. Essa situação que pode configurar uma fraude independe de análise particularizada de procuração. A fraude, in casu, não se encontra reproduzida na procuração, mas no objeto do pedido."

14. De fato, como informou a própria DIRMA, a Ordem de Serviço INPI/DIRMA nº 02/2017 já havia suspenso o exame de procuração dos pedidos de registro de marca depositados até a data de sua publicação e, posteriormente, a Ordem de Serviço INPI/DIRMA nº 04/2019 estabeleceu novamente a dispensa com relação aos pedidos depositados até 30 de novembro de 2018.

15. A Diretoria ainda informa que, em juízo de conveniência, entende ser necessária a renovação da medida, ressaltando *"que o projeto de implementação de exame amostral não teve prosseguimento, por falta de recursos. Conforme mencionado anteriormente, a ação dependia de entregas da OMPI relativamente ao desenho de novos fluxos no Sistema IPAS. Contudo, os recursos da organização mundial destinados ao INPI foram integralmente alocados para a preparação e implementação dos procedimentos relativos ao Protocolo de Madri - o que inviabilizou, por completo, a continuidade da iniciativa. Não há perspectiva de retomada em curto prazo, diante da iminente preparação para adesão ao Tratado de Haia. 3.37. Ao se apreciar o histórico do Processo INPI 52400.037202/2015-92, pode-se interpretar que o exame amostral, no entendimento da PFE, constituía condicionante para a dispensa definitiva do exame de instrumento de procuração. Por isso é que se propõe a presente medida de cunho temporário, destinada a vigor durante o ano de 2021. Sua eventual prorrogação passará por apreciação do estado do backlog ao final do ano"*.

16. Considerada a juridicidade da medida, entende-se importante, contudo, apontar a necessidade de promoção de alguns ajustes no texto da minuta.

17. Em primeiro lugar, entende-se fundamental uniformizar a terminologia adotada no ato normativo. O *caput* do artigo 1º menciona a "análise" dos instrumentos de procuração, enquanto que o §3º ressalva que *"o disposto no caput não se aplica à verificação da presença do instrumento de procuração em pedidos e petições protocolizados por procurador, para fins de aferição da incidência do art. 216, § 2º e do art. 217 da Lei nº 9.279/96"* (grifei).

18. Dada a diferença entre "analisar" e "verificar a presença", recomenda-se, nesse ponto, que o §3º refira-se apenas à inaplicabilidade do caput a pedidos e petições protocolizados por procurador, para fins de aferição da incidência dos artigos 216, § 2º e 217 da Lei nº 9.279/96.

19. Na sequência, mostra-se pertinente tecer observação sobre a delimitação dos pedidos de registro e das petições que seriam alcançados pela norma.

20. Historicamente, a exemplo do contido nas Ordens de Serviço nº 02/2017 e nº 04/2019, foram dispensados do exame os instrumentos de procuração apresentados nos pedidos de registro de marcas pendentes de exame depositados até a publicação dos respectivos atos normativos.

21. Considerando a falta de clareza a respeito do contido no §2º do artigo 1º da minuta (" para fins de observância ao período disposto no caput, será considerada a data da aprovação do despacho no sistema IPAS"), recomenda-se a utilização do critério anteriormente adotado pela Autarquia, por revelar-se mais claro e objetivo, incorporando-o ao texto do caput, e excluindo-se o parágrafo.

22. A medida parece, *smj*, mais consetânea com a transparência e a clareza que devem nortear o relacionamento do Instituto com os usuários, além de constituir um critério desprovido de qualquer subjetividade, considerando que a aplicação da norma não ficaria condicionada ao impulso de qualquer ato da Administração como, por exemplo, a aprovação de um despacho, tal como previsto na minuta.

23. Reiterando-se a inexistência de óbice jurídico para a medida pretendida pela DIRMA, e feitas as considerações que cabiam à Procuradoria, apresenta-se abaixo uma possível revisão do texto da minuta com base nas recomendações contidas na presente manifestação. As alterações estão grifadas:

"Art. 1º Ficam dispensados de análise os instrumentos de procuração apresentados nos pedidos de registro de marcas pendentes de exame depositados entre a data de publicação da presente Portaria e o dia 31 de dezembro de 2021.

§ 1º O disposto no caput também se aplica aos instrumentos de procuração que instruem petições em pedidos de registro de marca examinadas no período referido, exceto:

I - petições de transferência;

II - petições de renúncia e desistência;

III - petições de alteração de registro.

§ 2º O disposto no caput não se aplica aos instrumentos de procuração apresentados em pedidos e petições protocolizados por procurador para fins de aferição da incidência do art. 216, § 2º e do art. 217 da Lei nº 9.279/96.

Art. 2º Ficam revogadas a Ordem de Serviço INPI/DIRMA nº 002, de 21 de agosto de 2017, e a Ordem de Serviço INPI/DIRMA nº 004, de 29 de maio de 2019.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 1º de fevereiro de 2021, nos termos do art. 4º, caput e incisos I e II do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019."

24. Por fim, cumpre ainda ressaltar que a minuta encontra-se adequada quanto à forma, de acordo com o disposto no artigo 2º, inciso I do Decreto nº 10.139/2019.

Conclusões

25. Diante do exposto, a Procuradoria, à vista da consulta formulada, e em juízo de estrita legalidade, manifesta-se no sentido da inexistência de óbice à edição do ato normativo, observadas as recomendações contidas nos itens 18 e 21.

26. Fica dispensado o retorno dos autos para simples conferência quanto ao contido na presente manifestação.

27. É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2021.

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) 52402012692202061 e da chave de acesso 49850440

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 558185497 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 07-01-2021 17:23. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.



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

DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00002/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.012692/2020-61

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES

Estou de acordo com o **PARECER n. 00001/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**, de lavra do Procurador Federal Marco Fioravante Villela Di Iulio, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.

Encaminhe-se à DIRMA.

Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2021.

Marcos da Silva Couto
Procurador-Chefe - PFE/INPI

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402012692202061 e da chave de acesso 49850440

Documento assinado eletronicamente por MARCOS DA SILVA COUTO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 558686601 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCOS DA SILVA COUTO. Data e Hora: 08-01-2021 09:56. Número de Série: 17421783. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
