



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. 00009/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.000912/2021-95**

**INTERESSADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU/BA - JUDICIAL E OUTROS**

**ASSUNTOS: Recurso administrativo contra decisão de indeferimento de pedido de registro de marca e requerimento de isenção para o pagamento da retribuição específica**

1. Consulta sobre requerimento de isenção para o pagamento de retribuição formulado pela Defensoria Pública da União em recurso contra o indeferimento do pedido de registro de marca.
2. Alegação de violação ao disposto na Súmula Vinculante n. 21 do Supremo Tribunal Federal e à previsão contida no artigo 5o, inciso XXXIV, "a" da Constituição Federal.
3. Precedente do próprio STF no sentido de que o necessário pagamento da retribuição correspondente perante o INPI não configura exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens como requisito de admissibilidade de recurso.
4. O recolhimento da retribuição específica é devido nos termos dos artigos 218, inciso II, e 228 da Lei n.º 9.279/96, e da Portaria n.º 516/2019 do Ministério da Economia.
5. O exame técnico exercido quando da análise do recurso contra o indeferimento do pedido de registro não se confunde com o direito de petição previsto na Constituição Federal.
6. Manifestação no sentido de que o recurso não seja conhecido, de acordo com o disposto no artigo 219, inciso III da Lei n.º 9.279/96.

1. Trata-se de consulta encaminhada pela CGREC - Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade a respeito de Ofício apresentado pela Defensoria Pública da União em Salvador/BA, em nome de depositante de pedido de registro de marca.

2. Informa a CGREC que, através do referido Ofício, a DPU pretende ver recebido e processado perante o INPI recurso administrativo contra decisão de indeferimento de pedido de registro da marca. Salienta ainda a Coordenação que, além de não ter sido adotado o formulário de recurso próprio, também não foi realizado o respectivo recolhimento da retribuição devida.

3. Deduz a Defensoria as suas pretensões alegando que o requerente do registro de marcas seria hipossuficiente e que o não conhecimento do recurso por ausência de pagamento da retribuição implicaria na violação ao disposto na Constituição Federal.

4. Como fundamento, sustenta ainda que a Súmula Vinculante n. 21 do Supremo Tribunal Federal dispõe ser *"inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo"*, o que tornaria inexigível, na espécie, o pagamento da retribuição.

5. À vista das alegações apresentadas, a CGREC solicita orientação sobre o conhecimento e o processamento do referido recurso, *"no que concerne a gratuidade arguida pela defensoria pública, e sua apresentação em desconformidade com o rito processual estipulado pelo INPI de protocolização de requerimentos por meio de formulários próprios"*.

**É o relatório do necessário.**

6. A LPI (Lei n. 9.279/96) prevê a interposição de recurso, por parte do interessado, das decisões proferidas pelo INPI quanto aos pedidos de proteção a direitos relativos à propriedade industrial apresentados perante a Autarquia:
- “Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.*
- § 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.*
- § 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.*
- § 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.”*
7. A Lei n. 9.784/99, de aplicação subsidiária ao referido procedimento administrativo, estipula que:
- “Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes.”*
8. *In casu*, a Defensoria Pública da União apresenta requerimento recursal alegando que o seu assistido seria hipossuficiente, o que justificaria a ausência de pagamento da respectiva retribuição. Sustenta ainda, como relatado, a aplicação do disposto na Súmula Vinculante n. 21 do STF, o que por si só tornaria inexigível o referido pagamento.
9. As alegações formuladas pela Defensoria já foram analisadas pela Procuradoria em momento anterior, ainda que de forma indireta. O Ministério Público Federal havia questionado o INPI quanto à aplicação de isenção das retribuições relativas ao direito de petição e, sobre o tema, a Procuradoria emitiu a Nota nº 0144-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI, aprovada pelo Despacho nº 0499/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3. Anteriormente, o Parecer INPI/PROC/DICONS/Nº 008/00 também já havia abordado a questão.
10. De pronto, entende-se importante destacar que a Lei n. 1060/50 *“estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados”*, não encontrando aplicação em sede administrativa.
11. Por outro lado, inexistente identidade entre o pagamento de taxas e custas processuais e a hipótese prevista na Súmula Vinculante n. 21 do STF, que trata da impossibilidade da exigência de depósito recursal.
12. Note-se que ainda que os serviços prestados pelo INPI, por não caracterizarem exercício de poder de polícia (quando há limitação a direitos individuais), não sejam remunerados por taxas e sim por preços públicos (vide Parecer n. 00030/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU), também não encontra aplicação, na espécie, a referida Súmula Vinculante.
13. A jurisprudência do STF é uníssona ao reconhecer que *“a Súmula Vinculante 21 refere-se, em sua literalidade, à impossibilidade de exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens como requisito de admissibilidade de recurso administrativo, entendimento que não é extensível, como pretende o reclamante, ao pagamento de taxas e de custas processuais”* (Rcl 36.581, rel. min. Ricardo Lewandowski, dec. monocrática, j. 30-8-2019, DJE 192 de 4-9-2019).
14. No mesmo sentido, *“é imprópria a irresignação uma vez evidenciada a ausência de identidade material entre o ato atacado e o paradigma. Não está em jogo a exigência de depósito ou arrolamento de dinheiro ou bens como requisito de admissibilidade de recurso administrativo. Faz-se em discussão – certo ou errado, descabe perquirir – a pertinência do pagamento de custas, situação não alcançada pelo paradigma”* (Rcl 29.648, rel. min. Marco Aurélio, dec. monocrática, j. 29-8-2018, DJE 187 de 6-9-2018).
15. Mas não é só. Em recentíssimo julgado, o próprio STF, analisando hipótese fática idêntica à tratada na presente consulta, firmou entendimento específico no sentido de que o necessário pagamento da retribuição correspondente perante o INPI não configura exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens como requisito de admissibilidade de recurso.

16. Confira-se o teor da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos da Reclamação n. 45.866 (DF):

"(...)

*O ato reclamado refere-se à decisão proferida pelo Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, nos autos do Processo Administrativo 919559751, que não conheceu do Recurso contra decisão em processo de registro, nos termos a seguir transcritos (doc. 7, fl. 1):*

*Decisão de não conhecer da petição*

*Petição (tipo): Recurso contra decisão em processo de registro (333.17)*

*Processo afetado: 919559751-autoria*

*Requerente: EVANDERSON ROBERTO PINA MONTENEGRO*

*Detalhes do despacho: Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando:*

...

*III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.*

*Segundo afirma a parte autora, ao não conhecer do Recurso, a decisão reclamada deixou de observar o enunciado da Súmula Vinculante 21, segundo a qual é “inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”, e violou o art. 5º, XXXIV, “a” da Constituição Federal.*

*Sem razão, contudo.*

*No presente caso, a autoridade reclamada deixou de conhecer do recurso administrativo interposto, em razão da ausência de apresentação do comprovante de pagamento da retribuição correspondente (art. 219, III, da Lei 9.279/1996). Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada nada mais fez do que constatar que o recurso interposto não atendeu aos requisitos legais relativos ao preparo recursal, sem exigir depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens como requisito de admissibilidade de recurso.*

*Conforme consignado pelo eminente Min. GILMAR MENDES, “a exigência de recolhimento de taxas ou emolumentos para a interposição de recurso administrativo é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 21” (Rcl 39.710, DJe 6/8/2020)*

(...)

*Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 21, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o parâmetro invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.*

*Por outro lado, cumpre ressaltar que a alegação de violação ao art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal, também não merece prosperar. Isso porque o reclamante fundamenta o seu pedido em ofensa ao direito de petição, sem indicar, contudo, um paradigma de confronto com efeitos vinculantes, requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. Neste sentido, cito jurisprudência assentada desta CORTE:*

*AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DESRESPEITO A SÚMULA VINCULANTE OU À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE OU AINDA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, da Lei Maior), e a albergar, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o desrespeito, por ato administrativo ou decisão judicial, a súmula vinculante, aprovada, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, desta Suprema Corte, após reiteradas decisões sobre a matéria (art. 103-A, § 3º, da Magna Carta). Por não constituir sucedâneo recursal, inviável cogitar, na via da reclamação, de alegada ofensa, por parte da decisão reclamada, aos art. 5º, XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição da República, bem como aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 7699 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/5/2014)*

*Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).*

*Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.*

(...)” (grifei)

17. Afastada a aplicabilidade da Súmula Vinculante n. 21, cumpre reforçar que o pagamento das retribuições devidas pelos serviços prestados pelo INPI está previsto no artigo 228 da LPI:

*“Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI.”*

18. Encontra-se em vigor a atual Tabela de Retribuição dos Serviços prestados pelo INPI, aprovada pela Portaria n. 516, de 24 de setembro de 2019 do Ministério da Economia. A Resolução/INPI/PR n. 251/2019, por seu turno, torna pública a referida Tabela, dispondo, em seu artigo 2o, sobre os casos de redução dos referidos valores.

19. Nesse sentido, as retribuições devidas por pessoas naturais, dentre outras hipóteses, quando se referirem a atos próprios, são reduzidas em até 60% (sessenta por cento), na forma do anexo.

20. Vale lembrar que os descontos aplicáveis à tabela referem-se não apenas ao pagamento da retribuição específica para a apresentação de recurso contra o indeferimento de pedido de registro de marca, mas também a outros serviços disponibilizados pela Autarquia e que devem ser objeto de recolhimento pelo usuário, até mesmo para a manutenção dos seus direitos, como, por exemplo, para prorrogar a vigência dos registros.

21. Nessa linha de entendimento, caberia a seguinte indagação: a prevalecer o entendimento esposado pela DPU, o usuário em questão teria garantida a isenção de forma indiscriminada para todos os atos devidos para a manutenção de eventual registro de marca que venha a ser concedido? Parece no mínimo desarrazoado, considerando inclusive que, para a realização do depósito do pedido de registro, foi efetuado, de fato, o recolhimento da retribuição devida para o processo n. 917.680.340.

22. Por fim, cumpre ainda tecer alguns comentários adicionais a fim de contextualizar o exercício do direito de petição no âmbito do INPI, à vista da manifestação jurídica mencionada no item 9 do presente Parecer.

23. Depreende-se da leitura da Constituição que o direito de petição caracteriza-se como direito fundamental para proteção em face de ilegalidades ou abuso de poder.

24. A análise da registrabilidade de um sinal marcário, nos termos da Lei n. 9.279/96, bem como dos critérios de exame técnico disciplinados pelo INPI, em nada se confunde, portanto, com a salvaguarda de direitos contra ilegalidades ou abuso de poder.

25. Em manifestação jurídica sobre a recomendação apresentada pelo Ministério Público Federal para que o INPI instituisse isenção para o exercício do direito de petição, o que não incluiria os serviços relacionados ao exame técnico, tal como a análise do recurso contra o indeferimento do pedido de registro, a Procuradoria emitiu a Nota nº 0144-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI:

*“4. Em 12 de maio de 2009, o Ministério Público Federal, por intermédio do Ofício/PRM NF/2º Ofício/BR/Nº 214/09, solicitou informações ao INPI quanto à cobrança de retribuições (fls. 01). As informações foram prestadas por meio do Ofício nº 176/2009/PR/INPI (fls. 05/42).*

*5. Recebida a informação solicitada, o Ministério Público Federal formulou recomendações (fls. 44/47). As recomendações tiveram por finalidade promover a isenção de retribuição no tocante ao exercício do direito de petição nestes termos:*

*‘Abstenha-se de exigir retribuições:*

*i. no casos de exercício dos direitos assegurados nas alíneas 'a' e 'b' do inciso XXXIV do art. 5º da Constituição da República;*

*ii. pelo simples processamento de requerimentos administrativos que não demandem diretamente análise técnica das invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais ou marcas, quando o interessado declarar, sob as penas da lei que não se acha em condições de, suportar as despesas do processo administrativo, sem prejuízo do sustento próprio ou, de sua família.’*

*6. Percebe-se, portanto, que o Ministério Público Federal não recomendou isenção de retribuição para depósitos de pedidos de marca, pedidos de registro marcário, interposição de recurso e outros. A recomendação em apreço busca tão-somente assegurar o exercício do direito constitucional de petição, previsto no dispositivo a seguir transcrito:*

CF, 5º [...].

XXXIV- são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

10. Impende consignar que a isenção de retribuição para o exercício do direito constitucional de petição não decorre da hipossuficiência. Ou seja, ainda que o cidadão não seja hipossuficiente, não cabe a cobrança de qualquer retribuição quando ele exercita seu direito de petição.

11. O direito de petição não se confunde com os requerimentos administrativos pertinentes, aos direitos de propriedade industrial. Se um servidor do INPI exercitar o seu direito de petição dirigindo ao Presidente: uma denúncia, não cabe a cobrança de qualquer retribuição, ainda que o requerente tenha condições financeiras.

12. Os requerimentos administrativos, por meio dos quais se exercita o direito de petição, nunca tiveram previsão na tabela de retribuição do INPI. Não se tem notícia de que o INPI alguma vez tenha deixado de processar uma petição fundamentada no art. 5º, XXXIV, da Constituição da República, em razão de falta de recolhimento de retribuição." (grifei)

26. De forma complementar, cabe ainda destacar que a utilização do sistema de propriedade industrial é uma faculdade oferecida aos usuários.

27. Os serviços oferecidos pelo INPI não são condicionantes para o exercício de qualquer atividade econômica. Nesse particular, as conclusões alcançadas no Parecer n. 00030/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU:

"9. Nesse ponto, pode-se observar que a atividade do INPI de concessão de direitos de propriedade industrial não se enquadra como ato público de liberação, por não ser condicionante para o exercício de atividade econômica pelo particular.

10. Com efeito, o sistema de propriedade industrial é uma faculdade oferecida ao particular para obter a tutela jurídica das invenções, dos modelos de utilidade, dos desenhos industriais e das marcas por meio de um título de propriedade concedido pelo Estado. A Lei nº 9.279, de 1996, em seu artigo 5º, considera os direitos de propriedade industrial como bens móveis.

11. Contudo, sendo apenas uma faculdade a utilização do sistema de propriedade industrial, constata-se que pode o titular explorar diretamente, na atividade empresarial, invenções e modelos de utilidade, sem depositar o pedido de patente perante o INPI. De fato, o titular pode optar em manter tais conhecimentos técnicos desenvolvidos, no âmbito de invenções e de modelos de utilidade, de modo reservado, na forma de um segredo industrial. É possível que considere mais interessante, do ponto de vista econômico, utilizar a criação industrial sem a concessão da patente e, com isso, não ser obrigado a tornar pública a invenção.

12. Logo, a concessão de uma patente não limita a propriedade do inventor ou do seu exercício profissional. Na verdade, a concessão da patente constitui o direito de exclusividade do uso de uma invenção. Mesmo se tiver o seu pedido de patente indeferido, o depositante poderá produzir e comercializar o que ele entendeu como invenção, desde que não reproduza a patente de outrem.

13. Em relação às marcas, o legislador não impõe igualmente o depósito do pedido de registro no INPI para a sua utilização pelo particular. Tutela-se, inclusive, o uso anterior de boa fé como maneira de se conferir prioridade ao registro, na forma do art. 129, §1º 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.

§1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. (...)"

28. Assim sendo, entende a Procuradoria que o recolhimento de retribuição referente à interposição de recurso em face do indeferimento de pedido de registro de marca decorre de exigência legal, sendo devido o não-conhecimento do recurso apresentado pela DPU, à vista do disposto no artigo 219, inciso III da Lei n. 9.279/96:

"Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando:

I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;

II - não contiverem fundamentação legal; ou

*III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente."*

29. Por derradeiro, à vista das considerações apresentadas pela CGREC especificamente quanto à forma do requerimento recursal apresentado pela DPU, a Procuradoria entende que a consulta encontra-se prejudicada.

30. Isso porque, em que pese dispor o artigo 22 da Lei n. 9.784/99 que os atos do processo administrativo independem de forma determinada, certo é que, nos termos da Resolução INPI/PR n. 26/2013, que instituiu o módulo MARCAS no e-INPI, "o envio dos formulários eletrônicos do módulo e-MARCAS está condicionado ao prévio pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU - COBRANÇA) relativa à retribuição correspondente ao serviço solicitado, exceto no caso de serviço isento do pagamento de retribuição", nos termos do artigo 5o.

31. Assim, considerando que, *in casu*, não foi efetuado o pagamento da retribuição específica, não seria possível, de fato, o acesso ao formulário próprio para a apresentação da irresignação recursal.

**Conclusão**

32. Diante de todo o exposto, à vista da consulta formulada pela CGREC, a Procuradoria manifesta-se no sentido de que o recurso apresentado não deve ser conhecido por falta de apresentação do comprovante referente ao recolhimento da retribuição específica, nos termos do artigo 219, inciso III, da Lei nº 9.279/96.

33. É o Parecer.

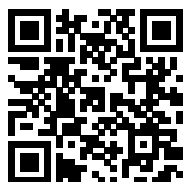
34. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 03 de março 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) 52402000912202195 e da chave de acesso 1d3f7397



---

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 582603607 e chave de acesso 1d3f7397 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 03-03-2021 11:47. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

---