



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Rua Marquês de São Carlos, 9 – 22º andar-Centro-Rio de Janeiro -CEP 20.090-910.
Tel: (21) 2139-3000 – Fax: (21) 2139-3206

292

PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 02/08

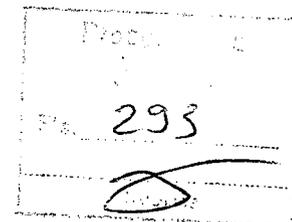
Em, 10/01/08

Ref.: Proc. PI 9610120-2

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. FASE RECURSAL. EMISSÃO DO 2º PARECER. INSTRUÇÃO TÉCNICA. VERIFICAÇÃO DA BASE LEGAL INDEFERITÓRIA DIVERSA DA INICIALMENTE APONTADA. NOTIFICAÇÃO DO INTERESSADO PARA A MANIFESTAÇÃO DEVIDA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE.

Sra. Coordenadora da CJCONS.

Instada a me manifestar acerca da correta interpretação do parágrafo primeiro do artigo 212 da Lei da Propriedade Industrial, que dispõe que "os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno", tendo em mira a orientação emanada do PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 06/2007, visto que dúvidas foram suscitadas quando de sua implementação no campo jurídico, por força de seu caráter normativo, passo a tecer as seguintes considerações.



O Parecer que padece de definição precisa, contém a assertiva de que *cabará à Diretoria Técnica, quando da instrução de recursos, ao se constatar outros impedimentos legais não apontados pela 1ª instância administrativa, limitar-se a mencioná-los em seu parecer, sem, contudo, propor ao Senhor Presidente do INPI a manutenção do indeferimento tendo-os como base indeferitória.*

Na hipótese de eventual reforma do indeferimento do pedido de patente, ao máximo, poderá a diretoria avaliar a necessidade de se propor a instauração da competente nulidade administrativa de ofício, tão logo ocorra a comunicação de sua concessão, baseada, agora sim, na infringência dos impedimentos legais não verificados no momento do indeferimento inicial do pedido. (...)"

O pronunciamento foi adotado pelo Sr. Procurador-Chefe, e a este anuiu o Senhor Presidente do INPI, conferindo-lhe efeito normativo, na conformidade da publicação ocorrida na RPI, em 08/05/2007.

Infere-se do exame do processo que o aspecto a ser dirimido prende-se à verificação do alcance do efeito devolutivo pleno, preconizado no § 1º do pré-citado artigo 212 da LPI.

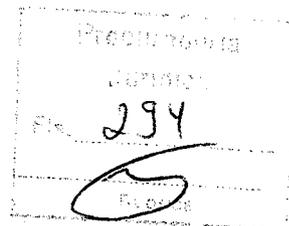
O regramento do tema, nesse particular, estatui *ipsis verbis*:

"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. (...)"

O parágrafo primeiro do dispositivo transcrito identifica os dois principais efeitos decorrentes da interposição de recursos: o suspensivo e o devolutivo pleno. Pelo primeiro, impede-se que a decisão recorrida produza efeitos desde logo, somente podendo produzi-los depois da avaliação do recurso e do respectivo trânsito em julgado dessa decisão, ou seja, suspende a eficácia da decisão recorrida, porquanto desprovida de plena e imediata executóriedade. Pelo segundo, toda a matéria impugnada é remetida a órgão diverso daquele que prolatou a decisão original para uma nova apreciação. Transfere-se o poder de julgar.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a flourish.



Invocando o ensinamento de Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari (*Processo Administrativo*, Malheiros Editores, 2001, p. 182-183) a questão dos efeitos do recurso administrativo, assim se resume:

“Como é sabido, os recursos, em geral, podem ter efeitos devolutivo e suspensivo. Efeito devolutivo significa que a matéria decidida em primeiro grau é devolvida ao conhecimento e decisão da autoridade hierarquicamente superior. Essa devolução pode ser integral, abrangendo tanto a matéria de fato quanto a de direito, ou apenas parcial, restrita à matéria de direito. Efeito suspensivo significa que a decisão recorrida tem sua eficácia suspensa, não podendo ser executada, até a decisão do recurso.

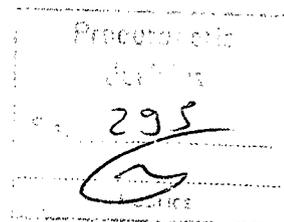
No processo administrativo a regra geral, salvo determinação legal expressa, é a de que o efeito devolutivo é pleno, ou seja, admite reexame das questões de fato e de direito. Porém, quanto ao efeito suspensivo o entendimento se inverte: a regra geral é a inexistência de efeito suspensivo, salvo determinação legal nesse sentido”.

Chiovenda define, com propriedade, o efeito devolutivo pleno do recurso: *“quer exprimir a passagem da causa decidida pelo juiz inferior à plena cognição do juiz superior”.*

A devolução, ao órgão destinatário do recurso, da matéria de fato e de direito impugnada independe de manifestação por parte do recorrido, posto que a ele cabe analisar todas as questões levantadas no curso do processo relativas à matéria impugnada.

No caso dos autos, o órgão superior detectou uma falha na decisão de 1ª instância ao vislumbrar outros impedimentos legais à obtenção da referida patente, que na oportunidade do primeiro exame não foram percebidos, (em razão disso foram incluídos no Parecer técnico de 2ª instância).

Trata-se de um erro no sobredito julgamento, de ordem substancial, no qual restou caracterizado um vício material na emissão da indigitada decisão de primeiro grau, que não esgotou a análise da matéria *sub examine*, ao não apontar os outros óbices legais que maculavam o indeferimento inicial.



Em conseqüência, caberá ao órgão superior promover o saneamento do libelo, lavrando novo Parecer, cujo suporte técnico subsidiará nova decisão, pontuando, desta feita, as questões afloradas *a posteriori*.

Ato contínuo, intime-se a parte recorrente de seu inteiro teor, em estrita observância aos princípios constitucionais do processo, a fim de oportunizar-lhe o oferecimento do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido dispõe o artigo 28 da Lei Federal nº 9.784/99, a saber:

"Art. 28 – Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse".

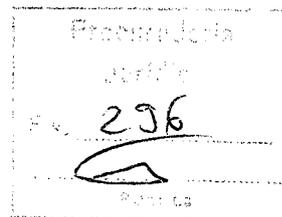
Na assertiva dos supracitados professores, *"os princípios da boa-fé, publicidade e da formalidade, de braços dados com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impõem uma permanente comunicação, ao interessado, dos atos do processo"*.

Dito isto, revela-se cristalino, que a instância recursal não poderá decidir sobre tais questões, sem o pleno conhecimento da parte interessada, senão a Administração violará os limites legais da jurisdição e a garantia do contraditório.
(grau superior)

A devolução, na hipótese em estudo, desbordou dos limites da matéria efetivamente impugnada nas razões de recurso, motivo pelo qual, repise-se, notifica-se o recorrente para manifestar-se sobre o mencionado "Parecer Técnico".

Esclarecidas essas questões, imprescindível é, em breves linhas, digressionar acerca da correspondência e/ou diferença existente entre o recurso administrativo e o recurso ordinário na via judicial, face à transposição de institutos pertinentes a este último para o direito administrativo.

No dizer de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, *in Direito Administrativo*, p. 492, (...) *o recurso administrativo hierárquico corresponde, de alguma forma,*



ao recurso ordinário na via judicial, mas apresenta muitas particularidades, decorrentes dos princípios que informam a atividade administrativa, tais como, os da igualdade, da legalidade, da finalidade, da impessoalidade, da razoabilidade, da motivação, da eficiência, da oficialidade, da verdade material, (...), sem esgotar o elenco.

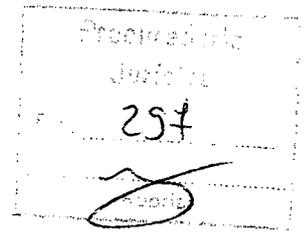
A propósito, ensinam os preditos autores, Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, in obra já mencionada, que (...) algumas peculiaridades ou possibilidades inerentes ao recurso administrativo, não existem no recurso judicial, tais como: alegar em instância superior o que não foi argüido de início; reexaminar a matéria de fato; e produzir novas provas. O objetivo do recurso administrativo é a preservação da legalidade administrativa, logo, deve estar sempre acima do interesse de qualquer das partes".

O professor Nelson Nery Júnior (in "Princípios Fundamentais: teoria geral dos recursos, p. 361-2), ministra sobre o tema: O efeito devolutivo é manifestação do princípio dispositivo e não mera técnica do processo, princípio esse fundamental do direito processual civil brasileiro. O juízo destinatário do recurso, então, só poderá julgar o que o recorrente tiver requerido nas suas razões de recurso, encerradas com o pedido de nova decisão. O que rege o âmbito e fixa os limites da devolutividade de todos os recursos é o princípio dispositivo, expressado na máxima latina, tantum devolutum quantum appellatum.

Como decorrência lógica deste princípio, contudo, existe a possibilidade de ocorrer a *reformatio in pejus*, quando a decisão do julgador revisional é *extra petita*, piorando a situação do recorrente.

Tal figura, que consubstancia uma exceção ao pré-citado princípio, ocorre quando do reconhecimento de matéria de ordem pública não suscitada pelas partes ou quando há interesse público na proteção de matéria privada – perempção, prescrição, carência de ação ou falta de algum pressuposto processual, posto que devem ser conhecidas de ofício pelo órgão de 2º grau e cujo respeito não se opera a preclusão. É consequência do plano de profundidade do efeito devolutivo, pois esta abrangeria tanto os fundamentos que foram como os que poderiam ter sido utilizados em 1º grau. Assim, o reconhecimento de tal questão não produziria um julgamento mais amplo do que o pedido, pois seriam todas elas fundamento do mesmo pedido.

Segundo, o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, Ed. Malheiros, 1990, p. 586), a Administração, neste recurso, tem ampla liberdade decisória, podendo reformar



o ato recorrido além do pedido ou, mesmo, agravar a situação do recorrente (*reformatio in pejus*). Esse poder deflui dos próprios caracteres da hierarquia e de sua finalidade corretiva dos atos inferiores ilegítimos ou inconvenientes, que cheguem por qualquer via ao conhecimento da autoridade superior antes de se tornarem definitivos e imodificáveis segundo as regras pertinentes do Direito Público”.

A esse propósito, eis a linha de raciocínio desenvolvida pelos renomados mestres Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, (*opus citatum*), que em breve comentário consignaram, *verbis*:

“Resta abordar apenas a questão da **reformatio in pejus** (...) em função do tratamento dado a essa questão pelas normas processuais administrativas federais e estaduais de São Paulo.

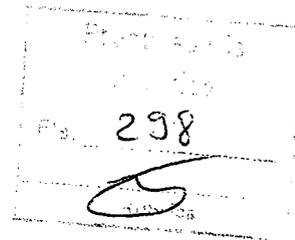
Cabe recordar que sustentamos a impossibilidade da **reformatio in pejus**, mas não em caráter absoluto. Essa mesma orientação foi seguida pela legislação.

A Lei Paulista 10.177, de 30.12.1998, em seu artigo 49, afirma que a decisão do recurso não poderá agravar a situação do recorrente, mas ressalva os casos de invalidação, ou seja, salvo se houver alguma nulidade na decisão recorrida. Já a Lei Federal nº 9.784/99, no parágrafo único de seu artigo 64, não proíbe expressamente a **reformatio in pejus**, mas diz que se a decisão do recurso puder acarretar um agravamento da situação do recorrente “este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão”. (continuar página 191)

Aduza-se a este balizador, contudo, que alguns doutrinadores entendem que o Tribunal fica autorizado a apreciar o mérito, naquilo que o juiz a quo não o tenha, com o objetivo de obter maior celeridade, dispensando-se a efetiva remessa do feito à 1ª instância. Daí a pertinente publicação, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa ao recorrente que, ao manifestar-se sobre o Parecer Técnico exarado em grau de recurso, complementará as razões alusivas às demais fundamentações legais verificadas.

Em suma: para que o órgão *ad quem* decida o que o *a quo* não decidiu, é necessário certificar-se de que foi garantido ao recorrente o direito ao contraditório à ampla defesa, sob pena de se violar princípios constitucionais.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.



Por último, é de extrema importância ressaltar que o mestre italiano Liebman rejeita as afirmações de que se forma coisa julgada sobre questões em que o apelado foi vencido em primeira instância e das quais não apelou, porque se o recurso tem efeito devolutivo pleno para ambas as partes, nem coisa julgada e nem preclusão pode se formar. O que, *mutatis mutandis*, se aplica ao presente tema.

Ante todo o exposto, é forçoso concluir-se pela legitimidade da correção, em sede recursal, do indigitado libelo, em estrita observância ao princípio da legalidade, posto que máxima basilar da conduta administrativa.

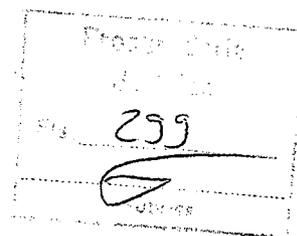
7

É como me parece, salvo melhor juízo.

Marcia Affonso Moura
Procuradora Federal
Mat. SIAPE - 449717
OAB - RJ 64.091



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria**



Ref.: Processo/INPI/DIRPA/nº PI-9610120-2.

Em 15.01.2008.

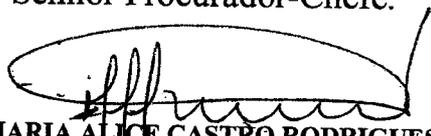
Acordo com o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 002/2008.

No referido PARECER, a ilustre signatária, Procuradora Federal desta CJCONS, expõe, com lucidez e total propriedade e objetividade, o entendimento jurídico - diga-se, incontroverso no âmbito doutrinário e jurisprudencial - acerca das consequências e limites dos efeitos suspensivo e devolutivo pleno dos recursos do plano da processualística administrativa, afastando - ao que se espera, vez por todas - qualquer outra compreensão que possa divergir da interpretação legítima do art. 212 da LPI.

Nesse lastro, recomendo a supressão imediata dos efeitos normativos do PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 06/07, se é que tal providência ainda não foi implementada.

Em paralelo, recomendo seja o PARECER ora em consideração fixado como orientação normativa no orbe desta Procuradoria Federal no INPI, dando-se ciência do seu teor à Diretoria de Patentes, à Diretoria de Marcas e à Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros, sugerindo, ato contínuo, seja o mesmo PARECER submetido à apreciação do Senhor Presidente desta Autarquia, com a proposta de que lhe seja atribuído caráter normativo por aquela autoridade.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI
Rua Mayrink Veiga, 9, 22º andar, Centro-Rio de Janeiro
Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br

Ref. Processo nº PI 9610120-2

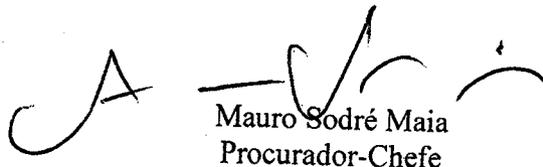
Em 05/08/2008

DESPACHO

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/nº 002/2008.

Nesse passo, inicialmente encaminho o presente processo à Diretoria de Patentes para conhecimento, rogando que após, faça chegar à Diretoria de Marcas, e à Diretoria de Transferência de Contratos e Outros Registros para igual providência.

Por fim, solicito que este processo seja submetido à Presidência com a recomendação de que ao Parecer em causa seja conferido efeito normativo no âmbito do INPI.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe