



Advocacia Geral da União
Procuradoria Geral Federal
Procuradoria do INPI

PARECER INPI/PROC/DICONS Nº 045/2002

Ref.: Processo INPI nº 52400.002760/02

EMENTA: ARTIGO 217 DA LEI DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALCANCE

Procuradoria, em 23 de agosto de 2002.

Senhor Diretor de Patentes

Consulta o Senhor Diretor de Patentes acerca da aplicação do artigo 217 da Lei da Propriedade Industrial – LPI, em especial no que se refere a qualificação do procurador.

Preceitua o artigo 217 da LPI:

“Art. 217 - A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.”

O ponto nodal se centra na parte final relativa a “poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações”.

Nesse diapasão sobreleva enfatizar que norma similar já constava na Lei nº 5771/72, valendo transcrever:

“Art. 116. A pessoa domiciliada no estrangeiro deverá constituir e manter procurador, devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la e receber citações judiciais relativas aos assuntos atinentes à Propriedade Industrial, desde a data do depósito e durante a vigência do privilégio ou do registro.”

Temos, no caso vertente a aplicação de duas legislações. A primeira relativa a natureza do procurador (Código Civil) e a segunda respeitante a qualificação da representação (Código de Processo Civil).

Com relação ao Código Civil, vale transcrever os seguintes preceitos:

dy



**Advocacia Geral da União
Procuradoria Geral Federal
Procuradoria do INPI**

Art. 1.288. Opera-se o mandato, quando alguém recebe de outrem poderes, para, em seu nome, praticar atos, ou administrar interesses.

A procuração é o instrumento do mandato.

Art 1.289. Todas as pessoas maiores ou emancipadas, no gozo dos direitos civis, são aptas para dar procuração mediante instrumento particular do próprio punho.

§ 1º O instrumento particular deve conter designação do Estado, da cidade ou circunscrição civil em que for passado, a data, o nome do outorgante, a individuação de quem seja o outorgado e bem assim o objetivo da outorga, a natureza, a designação e extensão dos poderes conferidos.

§ 2º Concorrendo no mesmo instrumento vários outorgantes, será escrito por um e assinado por todos.

§ 3º Para o ato que não exigir instrumento público, o mandato, ainda quando por instrumento público seja outorgado, pode substabelecer-se mediante instrumento particular.

§ 4º O reconhecimento da letra e firma no instrumento particular é condição essencial à sua validade, em relação a terceiros.

Com relação ao Código Processo Civil, vale, igualmente, transcrever os seguintes preceitos:

Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, por seus procuradores;

II - o Município, por seu Prefeito ou procurador;

III - a massa falida, pelo síndico;

IV - a herança jacente ou vacante, por seu curador;

V - o espólio, pelo inventariante;

VI - as pessoas jurídicas, por quem os respectivos estatutos designarem, ou, não os designando, por seus diretores;

VII - as sociedades sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração dos seus bens;

VIII - a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil (art. 88, parágrafo único);

IX - o condomínio, pelo administrador ou pelo síndico.

§ 1º Quando o inventariante for dativo, todos os herdeiros e sucessores do falecido serão autores ou réus nas ações em que o espólio for parte.

A



**Advocacia Geral da União
Procuradoria Geral Federal
Procuradoria do INPI**

§ 2º As sociedades sem personalidade jurídica, quando demandadas, não poderão opor a irregularidade de sua constituição.

§ 3º O gerente da filial ou agência presume-se autorizado, pela pessoa jurídica estrangeira, a receber citação inicial para o processo de conhecimento, de execução, cautelar e especial

Desta forma, tem-se que a primeira condição a que a lei remete é a necessidade da pessoa jurídica domiciliada a estrangeira ter um procurador habilitado para representar a empresa administrativa e judicialmente. Este poder de representação decorre de mandato que outorgue a uma pessoa física poderes para tanto. Esta outorga de poderes não implica dizer que o mandatário da pessoa jurídica domiciliada no exterior vá agir diretamente junto a Administração Pública ou a Justiça. Entender desta forma implicaria em uma restrição da liberdade de contratar do particular, na medida em que a pessoa jurídica no caso estaria limitada a ter como mandatários advogados e/ou agentes da propriedade industrial.

Acerca da condição de procurador de pessoa jurídica estrangeira domiciliada no exterior, permito-me transcrever as seguintes disposições legais:

Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999

Art. 685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência na fonte (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, artigo 100, Lei nº 3.470, de 1958, artigo 77, Lei nº 9.249, de 1995, artigo 23, e Lei nº 9.779, de 1999, artigos 7º e 8º):

.....
§ 2º No caso do inciso II, a retenção na fonte sobre o ganho de capital deve ser efetuada no momento da alienação do bem ou direito, sendo responsável o adquirente ou o procurador, se este não der conhecimento, ao adquirente, de que o alienante é residente ou domiciliado no exterior.

Decreto nº 89339, de 31 de janeiro de 1989

Art. 7º. A empresa requerente da autorização a que se refere o artigo 6º deverá comprovar:

I - sua existência jurídica, segundo as leis do país no qual é sediada;

II - a participação de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, em pelo menos cinco por cento (5%) do seu capital social;

III - a existência de procurador legalmente constituído no Brasil com poderes especiais de representação, inclusive o de receber citação;

9




**Advocacia Geral da União
Procuradoria Geral Federal
Procuradoria do INPI**

IV - a solidariedade da pessoa jurídica a que se refere o inciso II deste artigo no cumprimento das obrigações da empresa estrangeira decorrentes da contratação do empregado.

A condição do mandatário, no caso em tela, equipara-se ao do preposto no processo trabalhista, ou seja, alguém habilitado a depor em nome da empresa. Esta pessoa obviamente deve ter poderes para receber citações como outorgar procurações a advogados e, assim, viabilizar a representação judicial da aludida pessoa.

Assim, não cabe ao processo administrativo a formalidade existente no processo judicial, onde o fator de representação adquire outra dimensão. Nesse ponto, vale ressaltar que a representação perante a Justiça do Trabalho, em sua primeira instância, não se dá necessariamente por advogado.

Portanto, parece-me que a pessoa jurídica, domiciliada fora do Brasil, deve outorgar procuração para representante que tenha poderes de receber citações e, igualmente, possibilidade de outorgar mandato para a representação em juízo e administrativamente.


Ricardo Luiz Sichel
Procurador-Geral