



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
JUNTO AO INPI/REGIONAL/BAHIA
Divisão de Consultoria

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 228/03

Ref.: Processo MU7801413-1

Em,04/08/2003

EMENTA: ADMINISTRATIVO – PAN – PROCURAÇÃO – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO O signatário das razões de nulidade ou do formulário que as acompanha deve demonstrar seu vínculo jurídico com a empresa-procuradora do requerente, sob pena de não conhecimento do pedido de PAN por vício de representação. Art. 216 da LPI. Tratando-se de procuração especial, que enumera os poderes transferidos, o ato de requerer a instauração de processo de nulidade deve vir expressamente previsto.

(Embasamento legal)

Senhor chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de solicitação da Diretoria de Patentes - DIRPA sobre os argumentos contidos em processo administrativo de nulidade - PAN e respectiva contestação, os quais versam sobre regularidade de procuração.

Em 28.08.98 (fl. 01), o Sr. Nelson Paulo Cunha Castro Jr requereu patente de modelo de utilidade, por seu procurador Sr. João Montanucci Filho, regularmente constituído pelo instrumento procuratório de fl. 05.

Processado o pedido, concluiu-se, à fl. 35, pela necessidade de regularização do quadro reivindicatório, fixando-se prazo de 90 (noventa) dias.

142
2

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA DO INPI/REGIONAL/BAHIA
DIVISÃO DE CONSULTORIA

Às fls. 39/42, o depositante apresentou petição, sem, no entanto, cumprir as exigências, razão pela qual lhe foi concedido novo prazo nonagesimal para fazê-lo (fl. 43).

O depositante, então, apresentou nova petição (fls. 46/49) para regularizar o pedido, por meio da Sra. Rosa Maria Ávila Cunha Castro (fl. 47). No entanto, ela não se fez habilitada com procuração nos autos e, nada obstante, deixou transcorrer *in albis* o prazo de 60 (sessenta) dias para juntar o instrumento procuratório (art. 216, § 2º, LPI). Em consequência, foi aplicada a pena de arquivamento (fl. 50).

O autor recorreu (fl. 55) e alegou equívoco de sua parte no momento da assinatura da petição, cujo conteúdo teria formulado. Por fim, pediu a reconsideração da decisão e o prosseguimento do processo.

À fl. 59, o Presidente do INPI conheceu do recurso e lhe deu provimento, para reformar a decisão recorrida e desarquivar o processo a fim de prosseguir em seu trâmite normal.

Pedido processado, finalmente restou concedida a patente ao titular, expedindo-se a respectiva carta-patente, em 16.04.2002 (fl. 71).

Em 14.10.2002 (fl. 73), dentro do prazo legal de 06 (seis) meses, a empresa AUTO CAPAS PRUDENTINA LTDA. requereu a instauração de PAN, baseada em suposta ilegitimidade da Sra. Rosa Maria Ávila Cunha Castro, que assinou petição sem apresentar instrumento de mandato, razão pela qual alega ser indevido o desarquivamento do feito e desprovido de fundamento legal. Juntou documentação (fls. 91/119).

Intimado, o titular manifestou-se contestando o requerimento de nulidade. Preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do processo de nulidade, subscrita por advogada não constante da procuração de fl. 76. No mérito, argumenta com a impossibilidade de rever a decisão de desarquivamento ante o instituto da preclusão.

Da análise dos autos, entendo insuperável a preliminar argüida em contestação pelo titular da patente.

Paradoxalmente, a empresa requerente, ao apresentar o pedido de nulidade, incorreu em irregularidade procedimental semelhante àquela por ela mesma apontada. Senão vejamos:

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA DO INPI/REGIONAL/BAHIA
DIVISÃO DE CONSULTORIA

A Lei de Propriedade Industrial - LPI (Lei nº 9.279/96), em seu artigo 216, *caput*, no que se refere aos atos praticados pelas partes, exige que seus procuradores estejam devidamente qualificados.

In casu, a instauração do PAN foi requerida pela empresa AUTO CAPAS PRUDENTINA LTDA. por meio de sua procuradora, a empresa VILAGE MARCAS & PATENTES S/C LTDA., constituída pelo mandato de fl. 76. Neste instrumento, a pessoa jurídica outorgante (AUTO CAPAS), representada pelo Sr. José Marcos Nogueira, transfere à pessoa jurídica outorgada (VILAGE), representada pelos agentes da propriedade industrial, Srs. Geisler Chbane Bosso e Victor Andreas Quaglio, poderes específicos de representação perante o INPI.

Ocorre que as razões do pedido de nulidade vêm subscritas pela advogada Sonia Carlos Antonio como representante da procuradora VILAGE MARCAS & PATENTES S/C LTDA. (fl. 90). Todavia, a advogada signatária deixou de provar que tem poderes para fazê-lo, ou seja, não demonstrou qualquer vínculo jurídico com a outorgada. Tampouco apresentou procuração, no prazo legal.

Ademais, o formulário de fls. 73/74, que acompanha as razões do PAN, está assinado pela empresa VILAGE, sem indicação nenhuma da pessoa de cujo punho partiu a assinatura, que, dessa forma, não se presta a convalidar o vício de representação acima demonstrado.

Logo, seja pela ausência de identificação de quem subscreveu o formulário de fls. 73/74, seja pela inexistência de comprovação de relação jurídica entre a signatária das razões e a empresa-procuradora, o pedido inicial não deve ser conhecido.

Mas o defeito de representação não está só nisso. Exame cuidadoso do mandato de fl. 76 revela que a mandatária não está autorizada a requerer a instauração de processo de nulidade, *verbis*:

“... aos quais conferem amplos poderes de representação perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, para requerer e obter registros de marcas, expressões ou sinais de propaganda e as respectivas prorrogações, privilégio de invenção, modelos e desenhos industriais, modelo de utilidade, podendo promover a autoridade competente a provar o uso dos privilégios, o pagamentos das respectivas

143
2


PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA DO INPI/REGIONAL/BAHIA
DIVISÃO DE CONSULTORIA

taxas de manutenção, a retirada de certificados, bem como as prorrogações ou renovações cabíveis.”

Cuida-se de procuração *especial* (arts. 1.294 do CC/1916 e 660 do CC/2002), uma vez que, quanto à sua finalidade, especifica expressamente no instrumento os atos ou negócios que a mandatária pode praticar. Dessa forma, se a mandante restringiu os poderes conferidos e dentre eles não incluiu a instauração de processo administrativo de nulidade, falta legitimidade à mandatária para requerê-la.

Ante o exposto, sugere-se o acolhimento da preliminar suscitada pelo titular em sua manifestação de fls. 129/137, a fim de que não se conheça do pedido de nulidade em função da existência de vício de representação da requerente. Em consequência, ante o transcurso do prazo de 6 (seis) meses, contados da concessão da patente (art. 51, Lei nº 9.279/96), está impedido o INPI de instaurar *ex officio* o processo de nulidade, razão pela qual a análise da matéria agitada no requerimento inicial fica prejudicada nesta seara administrativa.

É meu entendimento, que submeto à apreciação de Vossa Senhoria.



Antonio André Muniz M. de Souza
Procurador Federal - Matrícula nº 1.358.422



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

Praça Mauá, 7, 13º andar-Centro-Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

Ref.: Processo MU78014113-1

Em 26/08/2003

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 228/2003.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo
A DIRPA

26/08/03

JANINE LIMA SIGA
Procurador Geral
PROCURADORIA FEDERAL