



**Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal-INPI
Divisão de Consultoria**

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

Procuradoria Jurídica
Is. 08
 Rúbrica

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 436/04

Ref.: Processo **52400.002186/04**

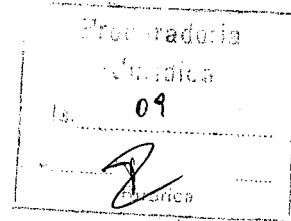
Em, 30/09/2004

**EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDATO.
PROCURAÇÃO. REVOGAÇÃO EXPRESSA OU
TÁCITA.**

Senhora Chefe da Divisão de Consultoria:

Vem a esta Procuradoria Federal, órgão vinculado à Advocacia-Geral da União, nos termos dos arts. 9º, *caput*, e 10, da Lei nº 10.480/02, consulta, de fl. 01/ 02, formulada pela Diretoria de Marcas, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, mediante a qual, após narrar que tem sido usual naquele órgão que “na fase de recolhimento da retribuição relativa à expedição de certificado de registro e proteção ao primeiro decênio, titulares de pedidos de registros desconsituem seus antigos procuradores, sem contudo promoverem a juntada, aos autos dos respectivos processos, de documento revogando os poderes outorgados ao antigo procurador, bem como de novo instrumento procuratório”, indaga, à fl. 02:

“qual, a vosso pensar, seria o melhor procedimento jurídico a ser adotado nos casos expostos, uma vez que somente poderíamos atender a solicitação de expedição de novo certificado original mediante petição protocolizada e com o pagamento da respectiva retribuição, o que não é aceito pelo titular, mesmo diante das explicações prestadas por esta Diretoria, fundamentando-se no fato



de não ter recebido certificado algum embora tenha recolhido o devido valor. Assim como, necessário seria que o titular ou seu representante legal acusasse o recebimento do certificado original devolvido pelo antigo procurador.

Sendo assim, haveria algum impedimento em enviarmos ao titular, via AR, o respectivo certificado, solicitando que regulariza a questão envolvendo o procurador? Ou então, correto seria que antes da concessão formulássemos uma exigência visando essa regularização, resguardando, assim, futuros questionamentos."

I - DO DIREITO

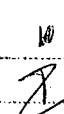
02. Ao ser apresentado pedido para registro de marca, a petição, além de atender às exigências definidas pelos incisos I, II e III, do art. 155, da Lei nº 9.279/96, deverá ser instruída, com supedâneo no parágrafo único do dispositivo referido, com "a procuração e quando exigida a cópia autenticada do contrato ou dos estatutos sociais e da inscrição no Cadastro Geral dos Contribuintes."¹

03. Decerto, por ilação expressa do art. 216, da Lei nº 9.279/96, o mandatário somente poderá agir em nome do mandante em processo administrativo para concessão de registro de marca se apresentado o instrumento de mandato, outorgado por pessoa que tenha poderes para firmá-lo, o que deverá ser aferido, quando o titular for pessoa jurídica, a partir da leitura do contrato ou do estatuto social. Extinto o mandato, por revogação (art. 682, I, do Código Civil), o novo mandatário deverá apresentar a procuração outorgada, devendo o servidor responsável realizar pertinente análise da pessoa que firmou o instrumento para aferir, mediante a leitura da cópia do contrato ou estatuto social colacionado aos autos, se o outorgante detém poderes para realizar aquele ato.

04. A revogação do mandato, sem que tenha havido comunicação ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, não pode ser oposta à essa autarquia que,

¹ SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de patentes, marca e direitos conexos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 246.

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL**


F: 

ignorando-a, age de boa-fé por supor permanecer vigente o contrato pactuado (art. 686, do Código Civil), a menos que a procuração faça referência ao seu tempo de vigência. Outrossim, a outorga de novo mandato, sem que tenha ocorrido a revogação expressa do anterior, não impede que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial reconheça a validade do novo instrumento procuratório, uma vez que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a outorga de nova procuração, sem reserva de poderes, indica a revogação do mandato anterior.” (RESP 222.215, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 21.02.2000, p. 163, cf. RESP 58.925, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 12.02.2001, p. 112).

II – CONCLUSÃO

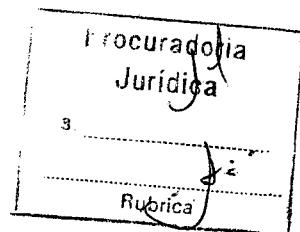
05. Ante o exposto, opino que revogado o mandato anterior, expressa ou tacitamente, somente seja feita a entrega do certificado de registro se apresentada procuração outorgada por pessoa que tenha poderes para tanto nos termos do contrato ou estatuto social, quando tratar-se de pessoa jurídica, não sendo necessária a publicação de exigência para tanto, uma vez que tal posicionamento deflui das características próprias ao contrato de mandato, devendo, ademais, a procuração atender ao exigido pelo art. 216, §1º, da Lei nº 9.279/96.

À superior consideração.


FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 1.380.374



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Divisão de Consultoria**



Ref.: Processo/INPI/nº 2186/2004.

Em 07.12.2005.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 436/2005.

Como de fato, se bem pude compreender a questão, quando da comprovação do pagamento da retribuição relativa à expedição de certificado de registro e proteção ao primeiro decênio e da entrega do certificado de registro, o INPI não teria ciência de que o titular já havia desconstituído seu procurador antigo, por não ter ele juntado aos autos quer a revogação formal do mandato anterior, quer uma nova procuração outorgando poderes a terceiro.

Se assim for, ressalvados os casos de mandato com prazo determinado e já findo, não poderia o INPI se abster de aceitar a petição relativa à comprovação do referido pagamento e de entregar o certificado de registro ao antigo procurador, porquanto válido e eficaz o antigo mandato frente à Autarquia, nos termos do art. 682 do Código Civil, ficando resguardadas ao titular do registro as ações cabíveis contra o referido procurador pelos atos que tenha praticado em seu nome após a cessação do mandato, nos termos do art. 686 do mesmo Codex.

Significa, então, que eventual controvérsia em torno do certificado de registro há que ser dirimida na esfera privada das partes, entre outorgante e outorgado, sem qualquer interveniência do INPI, a quem fica vedada a expedição de novo certificado de registro original.

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

Procuradoria Jurídica
Is. _____
Rubrica _____

Por outro lado, se, quando da comprovação do pagamento da retribuição relativa à expedição de certificado de registro e proteção ao primeiro decênio e da entrega do certificado de registro, o INPI já tem ou deveria ter ciência de que o titular desconstituiu seu procurador antigo, por ter ele promovido a prévia juntada da revogação formal do mandato anterior ou de uma nova procuração outorgando poderes a terceiros, não poderia o INPI, sequer, aceitar a petição relativa à comprovação do referido pagamento, por falta de legitimidade do antigo procurador, quanto mais lhe promover a entrega do certificado de registro de marca.

Em sendo essa a hipótese, a comprovação do pagamento da retribuição relativa à expedição de certificado de registro e proteção ao primeiro decênio deve ser realizada pelo respectivo titular ou, no caso de pessoa jurídica, pelo seu representante legal, nomeado nos termos do contrato/estatuto social, ou pelo novo procurador, acaso nomeado, nos prazos ordinário ou extraordinário, previstos, respectivamente no *caput* do art. 162 e no seu parágrafo único da LPI, sob pena das consequência legais, ficando a entrega do certificado de registro de marca condicionada aos mesmos critérios.

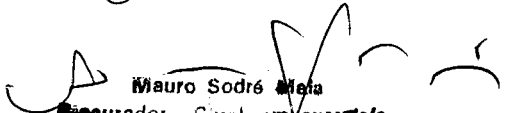
À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

DE ACORDO.

A SÍLMA.

09.12.05


Mauro Sodré Maia
Procurador Geral, em exercício
Mat. SGP-E 449601