



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

Procuradoria
Jurídica

Fls.

05

Rubrica

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 216/05

Ref.: Processo INPI nº 002047/05

Em, 29/07/2005

EMENTA: **PROPRIEDADE INDUSTRIAL.** A matéria em questão já foi examinada anteriormente. Entendeu o Instituto que somente as partes e seus procuradores devidamente qualificados podem praticar atos perante o INPI, contudo, em casos excepcionais, deve ser formulada exigência.

Senhora chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de consulta formulada pelo Senhor Roberto Mauro de Medeiros Leitão, responsável pelo INPI em Santa Catarina, em vista de procedimento adotado por terceiros, no que se refere à procuração outorgada a empresas não habilitadas, quando estas passam os poderes a um seu sócio ou representante, este sim, agente da propriedade industrial, com vistas a atuar junto ao INPI, tendo juntado uma procuração que se encaixa no caso em questão.

DO MÉRITO

Primeiramente, tentando evitar o retrabalho de questões já examinadas, busquei consultar o acervo de Pareceres disponível, quando deparei com o **PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 060/2002**, que, me parece, serve bem para o presente caso.

Procuradoria Jurídica
Fls. 06
Rubrica



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

O documento em questão versa sobre questionamento formulado pela NUREPE, buscando resposta sobre o procedimento a ser adotado quando determinada petição ou pedido de depósito vier subscrito por pessoa não cadastrada como Agente da Propriedade Industrial.

Podemos facilmente perceber pelo conteúdo do parecer ora juntado, que as normas em vigor determinam que somente as partes e os seus procuradores devidamente qualificados podem praticar atos perante o Instituto.

Com a definição de procurador qualificado, que consta do parecer já produzido, fica evidente que o exemplo de procuração trazido em adendo, não pode ser admitido como válido pelo agente receptor, visto que o outorgado, **Primeiro Mundo Marcas e Patentes**, é incapaz de agir perante o INPI, por não ser empresa habilitada para tal.

Muito embora conste o nome do Senhor Amilto Manfredi e este seja credenciado como Agente da Propriedade Industrial, falta capacidade do outorgado para atuar, sendo a pessoa física em questão apenas um seu representante.

Desta forma, anexo cópia do referido Parecer para que os seus termos sejam levados a cabo também para a consulta inserida no presente processo.

À superior consideração.


Ney Rodrigues de S. e Silva
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449549



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

4

Procuradoria Jurídica
F.º 07
Luiz

PARECER/INPI/PROC/DICONS/N.º 060/2002

Em, 03/12/2002

Ref.: Proc. INPI 003341/02

EMENTA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCURAÇÃO. - Nos termos do Decreto - Lei n.º 8.933/46, somente poderão praticar atos perante o INPI os próprios interessados, pessoalmente; os agentes de Propriedade Industrial e os advogados legalmente habilitados. A lei da Propriedade Industrial, por sua vez, determina, em seu artigo 216, que somente as partes ou seus procuradores devidamente qualificados podem praticar atos perante o INPI. Contudo, em casos excepcionais, provocados por falha administrativa, em que se verificarem atos praticados por pessoas não qualificadas, devem ser aplicadas as regras estabelecidas pelos Arts. 21, 103, 157 e 220 da LPI, pelos quais o INPI aproveita os atos das partes formalizando as exigências cabíveis para a regularização do ato praticado.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria,

O presente processo foi encaminhado a esta Procuradoria pela Coordenação de Administração, nos termos do despacho de fls.03, face a consulta formulada pela chefia do NUREPE no sentido de ser orientada sobre qual o procedimento deve ser adotado quando determinada petição e/ou pedido de depósitos vier subscrita por pessoa não cadastrada regularmente como agente de propriedade industrial.

2. Inicialmente, antes de entramos no mérito da questão, caberia prestarmos alguns esclarecimentos acerca da regularização e reorganização da profissão dos Agentes da Propriedade Industrial, que entendemos ser de



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

Procuradoria
Jurídica
Fis. *RF 08*
Pública

fundamental importância para o perfeito entendimento da questão levantada pelo Núcleo.

3. Por intermédio da Portaria n.º 32, de 19 de março de 1998, publicada no Diário Oficial - Seção 2, de 24/03/1998, o Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo, torna público o reconhecimento por parte daquele Ministério da plena vigência do Decreto-lei n.º 8.933, de 26 de janeiro de 1946, que reorganiza o, então, Departamento Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências, entre elas o regulamento para a habilitação dos Agentes da Propriedade Industrial e a determinação de que somente poderão praticar atos perante o INPI os próprios interessados, pessoalmente, os agentes de Propriedade Industrial e os advogados legalmente habilitados.
4. Na mesma Portaria delega competência, no seu artigo 1º, ao Presidente do INPI para concessão de autorização para o desempenho da função de Agente da Propriedade Industrial, nos termos dos artigos 4º a 12 do Decreto-lei n.º 8.933/46, e, no seu artigo 5º, determina que caberá ao Presidente do INPI expedir normas para a habilitação ou inscrição futura de pessoas físicas e jurídicas que desejem praticar atos como procuradores de terceiros perante o INPI.
5. Dando seqüência a determinação do Sr. Ministro, o Sr. Presidente do INPI, no uso de suas atribuições legais e investido da delegação de competência conferida pela Portaria supracitada, promulga o Ato Normativo n.º 141 de 06 de abril de 1998, que dispõe sobre a habilitação de procuradores junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, considerando, em seu "item 1", estarem habilitadas ou inscritas para o exercício da profissão de Agente da Propriedade Industrial, na forma do art. 4º do Decreto-Lei n.º 8.933, de 26 de janeiro de 1946, as pessoas físicas e jurídicas que satisfaçam os requisitos do referido diploma legal, desde que tenham praticado atos perante o INPI até 24/03/1998, data da publicação da Portaria n.º 32, de 19 de março de 1998, do Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
6. Nos "itens 2 e 3" do referido Ato Normativo é assegurado pelo INPI, às pessoas físicas e jurídicas de que trata o "item 1", o direito à habilitação ou inscrição, mediante a apresentação de requerimento de cadastramento pelo interessado, no prazo de 6 (seis) meses, contados da publicação daquele Ato Normativo, findo o qual seria publicada a listagem dos Agentes da Propriedade Industrial cadastrados, e determinado que, após o referido



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

67

Procuradoria Jurídica
Fls. 209
Rubrica

prazo, as pessoas físicas e jurídicas que não forem cadastradas não poderão praticar atos perante o INPI como procuradores de terceiros.

7. Posteriormente, por intermédio dos Atos Normativos n.ºs 147/99, de 19/04/99 e 156/2000, de 13/03/2000, foram reabertos os prazos para o requerimento de cadastramento como Agentes da Propriedade Industrial, incluindo, neste último, o direito à habilitação para as pessoas físicas estrangeiras, domiciliadas no Brasil em situação regular.
8. Pelo Ato Normativo n.º 142/98, de 25 de agosto de 1998, o Presidente do INPI promulga o Código de Conduta Profissional dos Agentes da Propriedade Industrial e estabelece regras para o pagamento da anuidade, instituída pela Portaria n.º 36, de 20 de março de 1998, do Ministro de Estado da Indústria, Comércio e do Turismo, relativa ao desempenho da função de Agente da Propriedade Industrial junto ao INPI, fixando, neste Ato Normativo, que o não pagamento desta anuidade acarretará o cancelamento da matrícula de Agente da Propriedade Industrial, facultando, ao mesmo, o direito de solicitar sua restauração, a qualquer tempo, mediante apresentação de requerimento de restauração e do pagamento da guia de retribuição, no valor vigente das anuidades atrasadas, acrescido da taxa de restauração, cujo valor corresponderá à metade do total do valor das taxas de anuidades atrasadas.
9. Ainda, nos termos do Ato Normativo n.º 141/98, em seu item 3, fica estabelecido que as pessoas físicas e jurídicas que não estejam regularmente cadastradas como agente da propriedade industrial, não poderão praticar atos perante o INPI em nome de terceiros, aqui incluídos os agentes cujas matrículas estejam canceladas por falta de pagamento da anuidade, ressalvados os direitos dos advogados e dos próprios interessados.
10. Tais normas internas regularizam a habilitação e/ou inscrição futura de pessoas físicas e jurídicas, pelo INPI, à prática de atos como procuradores de terceiros e a utilização do título de Agente da Propriedade Industrial.
11. A Lei de Propriedade Industrial – LPI, por sua vez, estabelece, em seu Art. 216, que os Atos previstos nesta lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados. Fixa, também, em se Art. 220 que o INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis, como veremos:



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

[Assinatura]

Procuradoria Jurídica
Fls. <i>[Assinatura]</i> 10
Rubrica

.....
Art. 216 - Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.

Parágrafo 1o.- O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.

Parágrafo 2o.- A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.

.....
Art. 220 - O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.

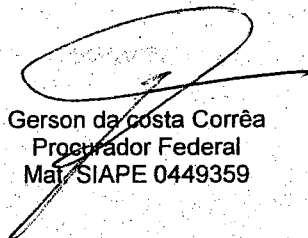
-
12. Por todo o exposto, podemos verificar que as normas em vigor estabelecem que somente as partes e os seus procuradores devidamente qualificados podem praticar atos perante o INPI, não podendo ser aceito pelo INPI a representação de terceiros por parte de procuradores não qualificados.
 13. Por estas normas legais tem-se que procurador qualificado é todo o profissional da área de direito/advogado, devidamente regularizado perante a Ordem dos Advogados do Brasil, e/ou o Agente da Propriedade Industrial, devidamente cadastrado perante o INPI e que, no momento da prática de atos no INPI em nome de terceiros, esteja munido do competente instrumento de procuração nos termos do Art. 216, § 1º, da LPI ou que o apresente em até 60 (sessenta) dias, como lhe faculta o § 2º do mesmo dispositivo legal.
 14. No caso trazido à estudo, ou seja qual o procedimento a ser adotado pelo Núcleo de Recepção quando forem entregues petições/ou pedidos subscritas por pessoas não cadastradas como agente de propriedade industrial, entendemos que devem ser aplicadas as normas acima descritas, não aceitando, no ato da apresentação, tais petições e/ou pedidos, ressalvadas àquelas apresentadas pelos próprios requerentes ou por advogados constituídos como procurador.
- [Assinatura]*



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

Procuradoria Jurídica
Fls. 11
Rubrica

15. Contudo, em casos excepcionais, provocados por falha dos técnicos responsáveis pelo exame formal preliminar, em que venham a ser protocoladas petições e/ou pedidos com tais características, entendemos que às Diretorias Técnicas devem aplicar o dispositivo legal estabelecido pelo Art. 220 da LPI, formalizando exigência para a apresentação de procuração, nos termos do Art. 216 da LPI, outorgada à pessoa habilitada nos termos do Decreto - Lei n.º 8.933/46 e em conformidade com o que estabelece o ato normativo 141/98, sob pena de arquivamento do requerimento.
16. Ainda, nos casos dos depósitos de pedidos de patentes, desenhos industriais e marcas entendemos que deverá ser exigida a regularização da documentação apresentada no momento dos exames formais preliminares de que tratam os artigos 21, 103 e 157 da LPI, quando então se estabelecerá a exigência a ser cumprida, ou seja, se exigirá, nos prazos legais estabelecidos, a regularização do depósito com a assinatura do próprio requisitante ou a substituição do procurador não qualificado, por procurador qualificado, sob pena de ser considerado inexistente o depósito efetuado.
17. Este é o parecer que entendemos pertinente sobre a matéria, o qual submetemos à consideração e aprovação de V.S.^a.
18. Por fim, sugerimos que a este entendimento seja dado o caráter normativo, pelo Sr. Presidente do INPI, sendo em seguida repassado às Diretorias Técnicas para ciência e adoção das orientações aqui contidas.


Gerson da Costa Corrêa
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449359



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

5
E 17

Procuradoria Jurídica
Fls. 12
Rubrica

Ref.: Processo 52400.003341/2002

Em 16/12/2002

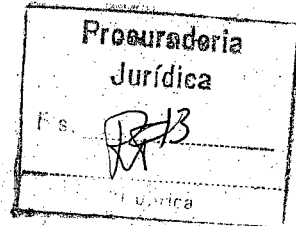
Acordo com o PARECER/INPI/PROC/DICONS/nº 060/2002.

A Coordenadoria de Administração.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Geral Substituto, em exercício



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



Ref.: Processo 52400.003441/2002

Em 23/12/2002

Chamei os presentes autos para, em aditamento ao meu despacho de fl. 9, anotar minha acordância quanto aquela recomendação assinada no PARECER/INPI/PROC/DICONS/nº 060/2002, constante de fls. 04/08, no sentido da autoridade autárquica vir a conferir efeito normativo ao predito parecer.

Nesse passo, submeto os presentes autos com o PARECER/INPI/PROC/DICONS/nº 060/2002, ao senhor presidente do INPI, recomendando seja aos termos do referido parecer conferido efeito normativo, de forma a promover a vinculação de todos os órgãos desta Entidade autárquica à sua observância e acatamento.

À Presidência.

Mauro Sodré Maia
Procurador-Geral Substituto, em exercício

Procuradoria Jurídica
Fls. <u>14</u>
Rubrica



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

Ref.: Processo/INPI/nº 2047/2005.


Em 11.08.2006.

Diante da absoluta impossibilidade de um pronunciamento conclusivo no âmbito desta Coordenação sobre a questão vertida no presente, impossibilidade esta decorrente da excessiva demanda submetida a este órgão e o escasso contingente de recursos humanos até aqui verificados, faço-o nesta data, manifestando minha concordância com os termos da NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 216/2004.

Por fim, é imprescindível, aqui, apresentar sinceras escusas pelo lapso transcorrido, as quais roga-se sejam aceitas, primeiro, por ser de conhecimento geral a complexa, dinâmica e alternada rotina de trabalho imputada a esta Coordenação Jurídica, bem como as atribuições de caráter ordinário e extraordinário impostas a esta Chefia, e, depois, por serem sabidos os fatos e circunstâncias que, regra geral, conduzem à priorização do exame daqueles outros temas, considerados de maior relevância e interesse pelos dirigentes desta Autarquia.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ARANJO
A Dir. Jur. / SC.
14.08.06

Mauro Sérgio Maia
Procurador - Geral, em exercício
MPL SIAPE 448801