



**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
Fls. 07
Rubrica

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 006/06

Ref.: Processo 52400.003965/05

Em, 06/01/06

**ADMINISTRATIVO. CONSULTA
SOBRE PROCEDIMENTO A SER
ADOTADO NO NOVO SISTEMA DE
REGISTRO DE MARCAS. ADOÇÃO
DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL.
DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
NECESSITAM DE CERTIFICAÇÃO
DIGITAL PARA TEREM VALIDADE
JURÍDICA.**

Senhora Chefa da Divisão de Consultoria:

Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas sobre questionamentos surgidos na implantação do novo Sistema de Registro de Marcas.

Feito o breve relatório, passo a opinar.

Inicialmente, cabe anotar que somente nos manifestaremos sobre os pontos que aparentemente poderiam ter conseqüências jurídicas. Uma análise completa do sistema que se objetiva implantar somente poderia ser feita se todos os procedimentos estivessem já elencados.

Na adoção do novo procedimento de registro de marcas, cumpre que se tenha sempre em mira que a administração pública responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes (art. 37, § 6º, da CF/88). Em sendo assim, na adoção do sistema eletrônico para o registro de marcas deverá buscar-se assegurar o máximo de segurança possível, evitando que a implantação de tal sistema cause danos a terceiros, na medida em que venha a tornar mais frágil a verificação dos requisitos necessários para a concessão do registro de marcas e acabe por fomentar fraudes.

Neste passo, no que se refere à adoção da certificação digital ou do uso de *login* e senha, deverá a Diretoria de Marcas verificar que a adoção do sistema de “login e senha” não confere segurança jurídica aos usuários e ao INPI, pois somente a certificação digital consubstancia uma verdadeira “identidade digital”:

“Certificado digital é um documento eletrônico assinado digitalmente por uma autoridade certificadora, e que contém diversos dados sobre o emissor e o seu titular. A função precípua do certificado digital é a de vincular uma pessoa ou uma entidade a uma chave pública.

Para adquirir um certificado digital, o interessado deve dirigir-se a uma Autoridade de Registro, onde será identificado mediante a

apresentação de documentos pessoais (dentre outros: cédula de identidade ou passaporte, se estrangeiro; CPF; título de eleitor; comprovante de residência e PIS/PASEP, se for o caso). É importante salientar que é indispensável a presença física do futuro titular do certificado, uma vez que este documento eletrônico será a sua “carteira de identidade” no mundo virtual.

A emissão de certificado para pessoa jurídica requer a apresentação dos seguintes documentos: registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social; CNPJ e documentos pessoais da pessoa física responsável.”¹

Além do que, somente a certificação digital poderá conferir eficácia jurídica aos documentos eletrônicos, garantido, por exemplo, a autenticidade das petições encaminhadas ao INPI:

“Uma das vantagens é a eficácia jurídica do documento eletrônico assinado com a utilização de certificado emitido no âmbito da ICP-Brasil. Com a edição da MP 2.200-2, os documentos eletrônicos assinados digitalmente com o uso de certificados emitidos no âmbito da

¹ In: www.iti.gov.br.

ICP-Brasil têm a mesma validade jurídica dos documentos escritos com assinaturas autógrafas. Para os documentos assinados digitalmente com certificados emitidos fora do âmbito da ICP-Brasil, a validade jurídica dependerá da aceitação das partes envolvidas, conforme determina a redação do § 2º do art. 10 da MP 2.200-2.

Por outro lado, as Autoridades Certificadoras credenciadas são auditadas pela AC Raiz antes de iniciarem seus serviços. A auditoria verifica se as exigências das normas da ICP-Brasil são integralmente cumpridas e só depois são credenciadas. Após o credenciamento, persiste o dever de as ACs cumprirem todas as obrigações assumidas.

Por fim, ressalta-se a facilidade de verificação do caminho de certificação. A parte destinatária do documento eletrônico poderá verificar o certificado do emitente, o certificado da AC que emitiu este certificado, da AC de nível superior e, assim sucessivamente até a verificação do certificado da AC Raiz, que é

auto-assinado, tendo a segurança e a confiabilidade de toda a cadeia de certificados."²

Em sendo assim, partindo-se da constatação de que somente a certificação digital permite inferir a autenticidade dos documentos eletrônicos, denota-se que a validade jurídica dos documentos eletrônicos emitidos pelo INPI também irá requerer a adoção da certificação digital. Deve-se acrescentar, ainda, que a certificação digital é matéria regulamentada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Portanto, na implantação do novo sistema, deverá a Diretoria de Marcas ater-se às normas exaradas pelo ITI.

Outro ponto a ser levantado diz respeito à necessidade de comprovação documental da atividade exercida pelo depositante. Para tanto, cumpre verificar-se o que dispõe a Lei nº 9.729/96:

"Art. 128 - Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

Parágrafo 1o.- As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente,

² Idem.

Cabe ainda acrescentar que a aceitação de documentos eletrônicos para servir como prova de atividade efetiva e lícita por pessoas jurídicas somente poderia ocorrer se as Juntas Comerciais também estivessem habilitadas a emitir documentos eletrônicos certificados digitalmente. Desconheço se tal medida já foi implantada nas Juntas Comerciais, mas desconfio que isto está longe de acontecer!

Quanto à manutenção de um formulário eletrônico para procurações e o encaminhamento do usuário para a lista de agentes da propriedade industrial, deve-se ter em mira que a procuração consubstancia uma relação de direito privado, não devendo o INPI se imiscuir em tal relação, indicando um modelo de procuração a ser adotado pelas partes. Note-se mais uma vez que sob a administração pública incide a responsabilidade objetiva sobre os atos praticados pelos seus agentes (art. 37, § 6º, da CF/88). Assim, diante de qualquer dano que porventura venha a ser causado ao usuário, decorrente da adoção do modelo de procuração imposto, a autarquia poderá ser acionada para responder pelo dano. Não haveria obstáculo, entretanto, se fossem elencados os requisitos exigidos para o preenchimento da procuração.

Quanto ao encaminhamento do usuário para a lista de agentes da propriedade industrial, mas uma vez se tem presente uma relação de direito privado, que a autarquia deverá abster-se de intervir. Ademais, levando-se em conta que o próprio usuário e os inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil também podem praticar atos perante o INPI, infere-se que a existência de um *link* nos moldes pretendidos implicará num benefício

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Procuradoria Jurídica
Fls. 14
<i>[Assinatura]</i>
Rubrica

ilegal aos agentes da propriedade industrial. Também neste caso deve a autarquia ter em mira o disposto no art. 37, § 6º, da CF/88, abstendo-se de funcionar como vetor de atividades particulares.

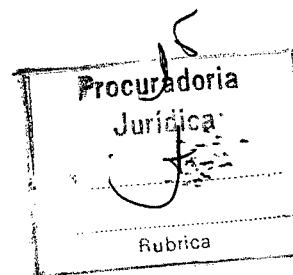
Sobre a verificação do pagamento das retribuições, cumpre que a Diretoria de Marcas atente para as normas que regulamentam a Guia de Recolhimento da União, levando em conta que não compete ao INPI alterar os procedimentos indicados, uma vez que se trata de matéria afeta à Secretaria do Tesouro Nacional. Acrescente-se que a verificação automática do pagamento das retribuições envolveria também o Banco do Brasil, o agente responsável pela arrecadação da GRU. Sobre os aspectos técnicos da implantação de tal sistema, deverá a Diretoria de Marcas consultar o setor financeiro desta autarquia.

Era o que cabia informar.

[Assinatura]
ERASMO LOPES DE SOUZA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 1051086



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




Ref.: Processo/INPI/nº 3965/2005.

Em 23.01.2006.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 006/2006.

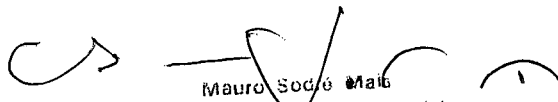
À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

DE ACORDO.

A DIANA.

G 26.01.06


Mauro Sodré Maia
Procurador - Geral, em exercício
Mat. 81APE 449601