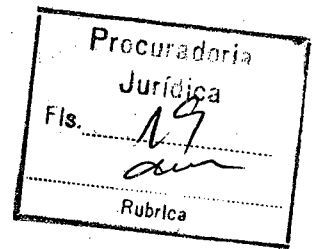




Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal-INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria
Praça Mauá, 7, 13º andar, Centro- Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206



NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 125/06

Ref.: Processo 52400.003965/05

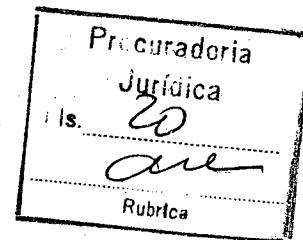
Em, 05/05/06

Ementa: Marcas. Implantação do Sistema Eletrônico de Gestão de Marcas sem a adoção da certificação digital. Ilegalidade. Somente a certificação digital confere validade jurídica a documentos eletrônicos.

Senhora Coordenadora da Coordenação Jurídica de Consultoria:

Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas sobre a implantação do Sistema Eletrônico de Gestão de Marcas.

2. Aduz a Diretoria de Marcas que o SERPRO, responsável pela implantação do novo sistema, teria alegado que a adoção da certificação digital atrasaria a implantação do sistema. Solicita, assim, que a Procuradoria considere válida a implantação do sistema utilizando-se "login" e senha para o



acesso dos usuários, com o encaminhamento de cópia digitalizada da procuração.

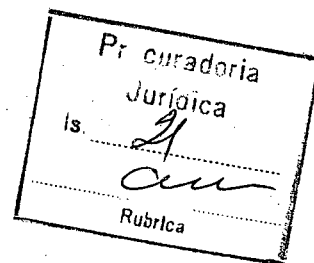
É o Relatório, passo a opinar.

3. Deve-se ter em mira que a Diretoria de Marcas não traz aos autos nenhum fato novo, fundamentando o pedido de aprovação por esta Procuradoria Federal dos procedimentos referentes ao novo sistema de registro de marcas apenas na urgência requerida para a implantação de tal sistema. Renovo, portanto, o que restou consignado na NOTA/INPI/PROC/DIONS/Nº 006/06 :

"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.

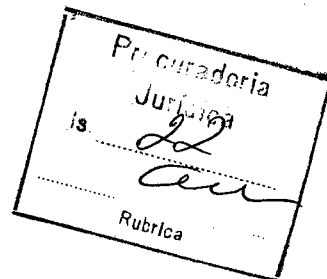
Para adquirir um certificado digital, o interessado deve dirigir-se a uma Autoridade de Registro, onde será identificado mediante a apresentação de documentos pessoais (dentre outros: cédula de identidade ou passaporte, se estrangeiro; CPF; título de eleitor; comprovante de residência e PIS/PASEP, se 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."

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 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

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL



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.¹²

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.

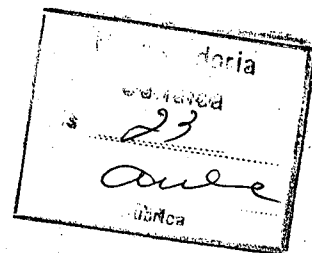
Outro ponto a ser levantado diz respeito à necessidade de comprovação documental da atividade exercida pelo depositante. Para tanto, cumpre verificar-se o que dispõe a Lei nº 9.729/96:

"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

¹ In: www.iti.gov.br.

² Idem.



licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

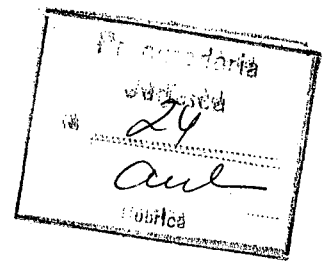
Parágrafo 2o.- O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

Parágrafo 3o.- O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

Parágrafo 4o.- A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.”

Conforme se infere da leitura do art. 128, § 1º, não haveria obstáculo na substituição dos documentos que visam demonstrar o exercício de atividade pelo depositante pela assinatura de declaração neste sentido. Entretanto, tendo em vista que a Lei nº 9.729/96 conferiu ao INPI a competência para verificar o preenchimento dos requisitos necessários ao registro de marcas, levando-se em conta que a concessão do registro implica na afirmação de que todos os requisitos foram preenchidos, deve-se entender que a Diretoria de Marcas não deveria se abster de exigir um mínimo de prova documental do exercício de atividade. A adoção da prática preconizada poderá fomentar fraudes, uma vez que os usuários sequer terão de provar a legitimidade para requerer o registro da marca.

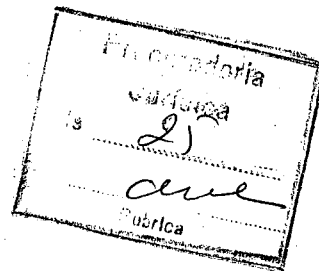
Cabe ainda acrescentar que a aceitação de documentos eletrônicos para servir como prova de atividade efetiva e lícita por pessoas jurídicas somente poderia ocorrer se as Juntas Comerciais também estivessem habilitadas a emitir documentos eletrônicos certificados digitalmente. Desconheço se tal medida 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 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."

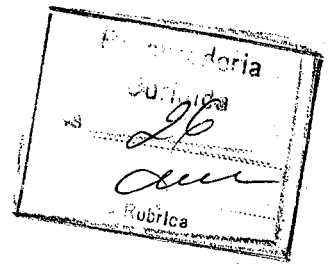
4. Note-se que, com base o art. 10 da Medida Provisória nº 2.220-2/01, somente a certificação digital confere validade jurídica a documentos eletrônicos: "Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória." . Dessa forma, cópia digitalizada de procuração somente terá validade jurídica se estiver certificada. A ausência de certificação, no caso, tornaria nulos todos os atos praticados pelo procurador, uma vez que a cópia encaminhada não seria considerada documento particular para fins legais. A mesma pecha de nulidade aplicar-se-ia aos demais atos praticados: as petições eletrônicas ausentes de certificação também seriam nulas. Do mesmo modo, os atos praticados pelo INPI eletronicamente também necessitariam de certificação para ter validade jurídica.

5. A invalidade de atos praticados via internet tem sido reconhecida inclusive pelo Poder Judiciário:

"PETIÇÃO. E-MAIL. RECURSO INEXISTENTE.

O recurso interposto por petição sem assinatura e remetido via correio eletrônico (e-mail), mesmo que protocolado no prazo pela secretaria deste Superior Tribunal, é tido como inexistente. Precedentes citados: AgRg no Ag 425.792-MG, DJ 3/10/2005, e AgRg no Ag 704.557-SP, DJ 5/12/2005. AgRg no Ag 740.270-SP, Rel. Min. Nilson Naves, julgado em 18/4/2006. (Informativo de Jurisprudência nº 0282, de 20 a 28 de abril de 2006)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL).



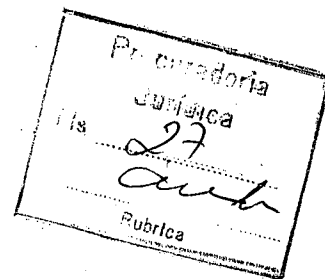
NÃO-APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS NO PRAZO DA LEI Nº 9.800/99. DESPROVIMENTO. Se a parte não promoveu a juntada aos autos do original da petição de seu recurso de revista, interposto por meio eletrônico, no prazo de até (cinco) dias após o término do prazo recursal, nos termos do artigo 2º da Lei nº 9.800/99, não observou pressuposto formal para a validade do ato processual, **o que implica no seu não-conhecimento, por julgá-lo fictamente inexistente.** Decisão denegatória de processamento do recurso de revista que se mantém. Agravo a que se nega provimento.” (AIRR nº 1.164/2002.017.15.40-9 e AIRR nº 1.151/2002.017.15.40-0) O grifo é da transcrição.

“Recurso por e-mail exige envio de original se não há certificação

A utilização do meio eletrônico de transmissão de mensagens para o ajuizamento de petições e recursos judiciais exige que a parte envie os originais em até cinco dias, como determina a Lei nº 9.800/99. O envio dos originais é obrigatório para os recursos ajuizados antes da adoção do sistema de certificação digital pela Justiça do Trabalho. A certificação digital é o sistema que vai garantir a segurança na transmissão eletrônica de dados e a autenticidade de seu emissor e é oferecida pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas – ICP Brasil.

Os dois casos julgados pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho envolvem o Município de São José do Rio Preto (SP) e dois empregados terceirizados contratados pela empresa Diagonal Saneamento e Serviços Ltda., que mantinha contratos de prestação de serviços com a prefeitura municipal. O município foi condenado subsidiariamente e recorreu da condenação, enviando os recursos por e-mail ao Tribunal Regional do Trabalho de Campinas (15ª Região), nos dias 7 de maio e 3 de junho de 2003. Entretanto, a

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

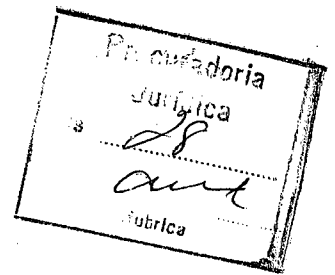


procuradoria do Município deixou de enviar os originais no prazo fixado em lei.

No recurso ao TST, a defesa do Município alegou que o TRT de Campinas (SP) foi rigoroso demais ao rejeitar os recursos em razão da ausência de remessa dos originais. De acordo com o Município, o fato de os originais não terem chegado ao TRT não deveria ser um impeditivo, já que não causou nenhum prejuízo. "Poderia o juiz relator imprimir o documento enviado via e-mail, conhecê-lo e julgá-lo", argumentou a defesa do município paulista. De acordo com a defesa, tomando esta iniciativa, "o juiz estaria prestigiando o princípio da instrumentalidade do processo, que é apenas um meio e não um fim em si mesmo".

O argumento foi rejeitado pelo Juiz convocado Guilherme Augusto Caputo Bastos. O relator reportou-se à recente decisão do Pleno do TST que estendeu ao correio eletrônico (e-mail) o mesmo procedimento dispensado ao envio de petição de recurso de revista por fac-símile. Os ministros do TST decidiram que as partes não necessitam transmitir a assinatura por scanner, bastando que remetam os originais no prazo estabelecido pelo Lei nº 9.800/99 para viabilizar o seguimento do recurso, até que a certificação digital esteja disponível em todos os órgãos da Justiça do Trabalho. (AIRR nº 1.164/2002.017.15.40-9 e AIRR nº 1.151/2002.017.15.40-0) (www.consulex.com.br)

6. Somente com a edição da Lei nº 11.280, de 16 de fevereiro de 2006, que alterou o parágrafo único do art. 154 do Código de Processo Civil, possibilitou-se ao Poder Judiciário a prática e a comunicação de atos processuais por meios eletrônicos, desde que observado o que preconiza a Medida Provisória nº 2.220/01:



"Art. 154. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preenchem a finalidade essencial.

Parágrafo único. Os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meios eletrônicos, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil." (NR)"

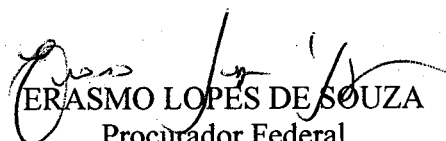
7. O dever de observar os princípios constitucionais previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 impõe limitações ao administrador público. Neste passo, muito embora o princípio da eficiência implique para a administração pública a busca de meios mais apropriados para a prática de seus atos, devendo sempre como objetivo prestar um serviço de forma competente, o princípio da legalidade impõe que essa busca da eficiência não desborde da legalidade, uma vez que a administração pública somente pode fazer o que lei permite. Assim, em que pese o fato da implantação do Sistema Eletrônico de Gestão de Marcas ter como meta tornar mais eficiente os atos praticados pela Diretoria de Marcas, prestando ao usuário um serviço de melhor qualidade, a sua implantação deverá fundamentar-se no que dispõe atualmente a legislação, sob pena de causar-se graves danos aos usuários e a própria administração pública, podendo quedar inclusive na responsabilização dos administradores públicos responsáveis pela implantação do sistema nos moldes atualmente preconizados.

8. À vista do exposto, opino no sentido de que a implantação do Sistema de Gestão Eletrônica de Marcas sem a adoção da certificação digital não encontra respaldo legal, tendo em vista que somente a certificação digital

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

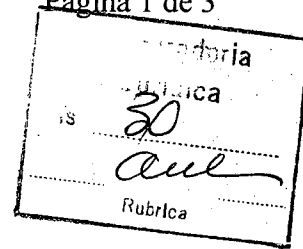
| |
|--------------------------|
| Procuradoria Jurídica |
| Is. 29 aul |
| Rubrica |

confere validade jurídica a atos praticados eletronicamente, devendo a Procuradoria Federal – INPI denegar a aprovação pretendida.


ERASMO LOPES DE SOUZA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 1051086



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos



LEI Nº 11.280, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2006.

Altera os arts. 112, 114, 154, 219, 253, 305, 322, 338, 489 e 555 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, relativos à incompetência relativa, meios eletrônicos, prescrição, distribuição por dependência, exceção de incompetência, revelia, carta precatória e rogatória, ação rescisória e vista dos autos; e revoga o art. 194 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os arts. 112 e 114 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 112.

Parágrafo único. A nulidade da cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, pode ser declarada de ofício pelo juiz, que declinará de competência para o juízo de domicílio do réu." (NR)

"Art. 114. Prorrogar-se-á a competência se dela o juiz não declinar na forma do parágrafo único do art. 112 desta Lei ou o réu não opuser exceção declinatória nos casos e prazos legais." (NR)

Art. 2º O art. 154 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 154.

Parágrafo único. Os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meios eletrônicos, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil." (NR)

Art. 3º O art. 219 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:

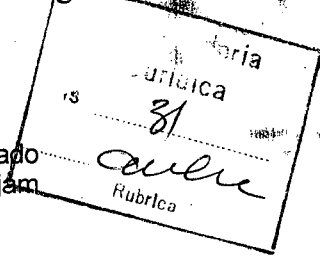
"Art. 219.

§ 5º O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

....." (NR)

Art. 4º O art. 253 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 253.



.....
II - quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III - quando houver ajuizamento de ações idênticas, ao juízo prevento.

....." (NR)

Art. 5º O art. 305 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 305.

Parágrafo único. Na exceção de incompetência (art. 112 desta Lei), a petição pode ser protocolizada no juízo de domicílio do réu, com requerimento de sua imediata remessa ao juízo que determinou a citação." (NR)

Art. 6º O art. 322 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 322. Contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar." (NR)

Art. 7º O art. 338 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 338. A carta precatória e a carta rogatória suspenderão o processo, no caso previsto na alínea b do inciso IV do art. 265 desta Lei, quando, tendo sido requeridas antes da decisão de saneamento, a prova nelas solicitada apresentar-se imprescindível.

....." (NR)

Art. 8º O art. 489 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:

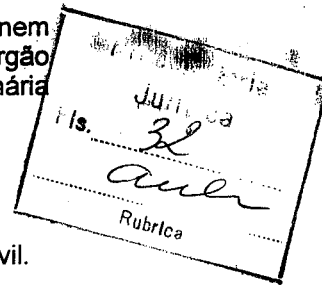
"Art. 489. O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão, caso imprescindíveis e sob os pressupostos previstos em lei, de medidas de natureza cautelar ou antecipatória de tutela." (NR)

Art. 9º O art. 555 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 555.

.....
§ 2º Não se considerando habilitado a proferir imediatamente seu voto, a qualquer juiz é facultado pedir vista do processo, devendo devolvê-lo no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que o recebeu; o julgamento prosseguirá na 1ª (primeira) sessão ordinária subsequente à devolução, dispensada nova publicação em pauta.

§ 3º No caso do § 2º deste artigo, não devolvidos os autos no prazo, nem solicitada expressamente sua prorrogação pelo juiz, o presidente do órgão julgador requisitará o processo e reabrirá o julgamento na sessão ordinária subsequente, com publicação em pauta." (NR)



Art. 10. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.

Art. 11. Fica revogado o art. 194 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil.

Brasília, 16 de fevereiro de 2006; 185º da Independência e 118º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Márcio Thomaz Bastos

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 17.2.2006



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

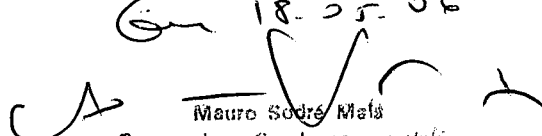
Ref.: Processo/INPI/nº 3965/2005.

Em 18.05.2006.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 125/2006.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coorderadora

De acordo.
A Dama.
Em 18.05.06

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