



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

Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 2139-3731/2139-3208 - Fax.: (21) 2139-3206

NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 315/08

Em, 08/12/2008

REF. PROCESSO Nº 52400.004201/08

EMENTA: Propriedade Industrial. Marcas. Titular estrangeiro cujo procurador renunciou ao mandato. Interpretação do art. 217, da Lei nº 9.279, de 14/05/1996 - LPI. Procedimento a ser adotado.

Senhora Coordenadora da CJCONS,

Veio o presente processo a esta Procuradoria, encaminhado pela Senhora Coordenadora da Divisão de Contencioso, solicitando análise e orientação quanto aos procedimentos administrativos que devem ser adotados pela Diretoria de Marcas, nos casos em que um titular estrangeiro não mantém procurador domiciliado no Brasil.

2. Tal solicitação se fundamenta no fato de ter sido o INPI oficiado, pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Santo André - SP, indagando se a empresa paraguaia DIGITAL WORLD S.A., teria constituído ou não novos procuradores, porquanto seus patronos haviam renunciado ao mandato.

3. Como se constata do exame do doc de fls. 10, a Diretoria de Marcas manifestou-se tecnicamente sobre a matéria, instando este órgão consultivo a posicionar-se juridicamente, com o fito de definir a metodologia apropriada a ser adotada em casos análogos.

4. De início, cabe registrar que mandato é um contrato disciplinado nos arts. 653 a 692, do Código Civil e, como tal, requer manifestação bilateral de vontade, onde o procurador (ou mandatário) recebe de outrem (mandante) poderes, para, em seu nome, praticar atos, ou administrar interesses, sendo a procuração o instrumento do mandato.

5. Dessa forma, oportuno se torna dizer que o procurador (ou mandatário) funciona como um representante do mandante, sendo este, na verdade, quem assume obrigações e adquire direitos.

6. É, pois, na procuração que deverão constar todos os poderes que o mandante outorga ao procurador, que, por sua vez, deverá realizar seus atos obedecendo ao referido instrumento, ou seja, as limitações que constam no mesmo.

7. Consoante o disposto nos arts. 216 e 217, da LPI:



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

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

.....
*Art. 217 A pessoa domiciliada no exterior **deverá** constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações". (grifei)*

8. A norma retirada da LPI tem, portanto, caráter obrigatório, e a finalidade deste dispositivo é permitir que pessoas, físicas ou jurídicas, que não possuam domicílio no território nacional, possam ser demandadas na pessoa do procurador que detém os poderes para receber citações, evitando, assim, que o processo se torne moroso.

9. E quando pela declaração unilateral de vontade, o mandatário abdica dos poderes que lhe foram conferidos, dá-se o desfazimento do vínculo do mandato, ocorrendo o fenômeno jurídico da renúncia, referenciado no art. 682, I, do Código Civil.

10. É verdade que, pelo estabelecido no art. 45, da Lei nº 8.952, de 13/12/1994, que "*Altera dispositivos do Código de Processo Civil sobre o processo de conhecimento e o processo cautelar*", o advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar ao mandato, todavia, provando que cientificou o mandante, a fim de que este nomeie um substituto e, ainda, por um prazo de 10 (dez) dias, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.

11. Convém ressaltar, outrossim, os termos do art. 688, do Código Civil, *in verbis*, de que a renúncia deve ser comunicada ao mandante.

"Art. 688. A renúncia do mandato será comunicada ao mandante, que, se for prejudicado pela sua inoportunidade, ou pela falta de tempo, a fim de prover à substituição do procurador, será indenizado pelo mandatário, salvo se este provar que não podia continuar no mandato sem prejuízo considerável, e que não lhe era dado substabelecer." (grifei)

12. Vale, finalmente, trazer à colação o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

*"Art. 12 - O advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo os feitos, sem motivo justo e **comprovada ciência do constituinte**.*

Art. 13 - A renúncia ao patrocínio implica omissão do motivo e a continuidade da responsabilidade profissional do advogado ou escritório de advocacia, durante o prazo estabelecido em lei; não exclui, todavia, a responsabilidade pelos danos causados dolosa ou culposamente aos clientes ou a terceiros."



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



12. A questão é que estamos diante de um negócio jurídico, cuja declaração de vontade tem de se tornar conhecida do destinatário (receptícia), na medida em que só se torna eficaz quando recebida por aquele a qual se dirige, enquanto outros dispensam esse conhecimento (não receptícia).

13. Em consonância com o exposto, nota-se que os casos envolvendo a análise do instrumento de renúncia ao mandato, deverão merecer por parte de a Diretoria de Marcas, uma análise mais acurada, pois que não basta ao mandatário abdicar dos poderes anteriormente conferidos, mas necessário, também, que o mandante tome ciência desta decisão.

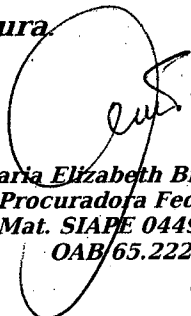
14. É que, na hipótese, não se trata apenas de atender a uma formalidade, mas, a pessoa jurídica mandante é estrangeira, e necessita saber que os seus mandatários renunciaram, a fim de que possa providenciar outra representação.

15. Esta exigência, no caso, visa não apenas dar a oportunidade para que o mandante possa prover a substituição dos procuradores, como também se põe como um imperativo da preservação da segurança jurídica das relações da sociedade com o Poder Público e com terceiros de boa-fé.

16. Levando-se em conta, que não se tem conhecimento se a renúncia do mandato, apresentada por BICUDO MARCAS E PATENTES S/C LTDA., foi devidamente comunicada à mandante, e em vista de já ter a DIRMA analisado a petição, e promovido as alterações cadastrais, é que entendo, s.m.j., que caberia à Diretoria, excepcionalmente oficiar a empresa titular por meio de A.R., relatando os fatos e informando que, se desejar, deverá sanear os processos, ao tempo em que formula exigências para que, no prazo legal, novas procurações sejam apresentadas com os poderes especiais de que trata o art. 217 da LPI, sob pena de arquivamento definitivo dos pedidos.

17. Por outro lado, deverá, por fim, a Diretoria de Marcas criar um procedimento próprio, onde as petições requerendo renúncia do mandato sejam obrigatoriamente apresentadas ao INPI, com a devida ciência do mandante, sob pena da petição não ser conhecida.

Era o que cabia informar. **Sub-censura.**


Maria Elizabeth Broxado
Procuradora Federal
Mat. SIAPE 0449256
OAB/65.222



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

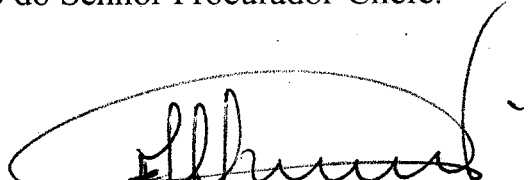


Ref.: Processo/INPI/PROC/nº 4201/2008.

Em 08.12.2008.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 315/2008.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

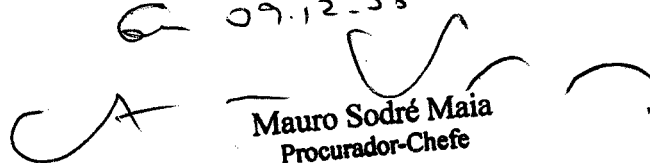

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ACORDO.

*Inicialmente é CJCONS PMA
CONFEÇÃO e POSTERIOR ENCAMIHA
MENTE à DITMA.*

*RECOMENDO QUE A CJCONS
RELATE AO NÍVEL REQUINTE DE OS
PROCEDIMENTOS QUE SERÃO EMPREGA-
DOS COM VISTA À CUSTÓDIA
DE SEUS MARCADOS.*

09.12.08


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe