



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

Rua Mayrink Veiga, 9 – 22º andar-Centro-Rio de Janeiro -CEP 20.090-910.
Tel: (21) 2139-3000 – Fax: (21) 2139-3206

PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 01/10

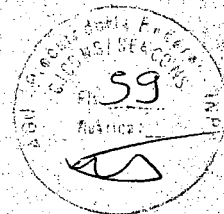
Em, 25/05/10

Ref.: INPI nº 52400.004853/07

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS §§ 1º E 2º, DO ARTIGO 216 DA LPI. A ADMINISTRAÇÃO DEVE INSTITUIR NORMA INTERNA DE PROCEDIMENTO, COM ALCANCE ESTENDIDO AO PÚBLICO EXTERNO. TAL DISCIPLINAMENTO DEVE SER OBSERVADO PELAS DIRETORIAS FINALÍSTICAS QUE, AINDA, NÃO DISPONHAM DO MEIO ELETRÔNICO, COMO TAMBÉM, PELOS USUÁRIOS QUE NÃO OPTEM POR ESTE PROCEDIMENTO.

Sra. Coordenadora da CJCONS.

A Coordenação Geral de Outros Registros, nos termos dos expedientes de fls. 52/53 e 54/55, solicita a esta Procuradoria esclarecimentos acerca do entendimento firmado na NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 184/09, da lavra da Procuradora Federal, Dra. Maria Elizabeth Broxado, no que tange:



1 - à aplicabilidade da inteligência insita na normativa consubstanciada na NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 152/09 aos Registros de Programa de Computador e de Topografia de Circuitos Integrados, <...> tendo em vista que estes não são relativos à Propriedade Industrial e, sim, à Propriedade Intelectual e que são regidos por outras legislações, a saber: Lei de Software (Lei nº 9.609/98), Lei de Direito Autoral (Lei nº 9.610/98), Lei que dispõe <...> sobre a proteção à Propriedade Intelectual das Topografias de Circuitos Integrados (Lei nº 11.484/07) e a Lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal (Lei nº 9.784/99).

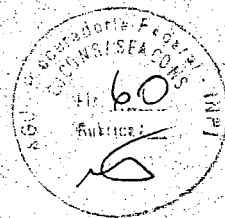
2 - <...> qual procedimento será adotado para os casos já examinados desde a data sinalizada (11/10/2004) nos quais as orientações da Nota 435/2004 não foram aplicadas, já que até o momento, apenas as disposições contidas no Memorando 074/93, têm sido consideradas?

3 - <...> há de fato obrigatoriedade de formulação de exigência para apresentação da Procuração original ou sua cópia autenticada em cartório, no caso da apresentação da Procuração original ou sua cópia simples com declaração de responsabilidade do interessado ou se, levando-se em consideração a expressão "possa exigir" utilizada na Nota a critério do examinador a formulação deste tipo de exigência?

Como se pode verificar, a situação trazida a estudo requer uma definição precisa acerca dos procedimentos, afinal, que devem ser adotados pelas áreas fins, no que se refere ao comando fixado na LPI, em seu artigo 216 e parágrafos, considerando-se as divergências detectadas nas manifestações jurídicas anteriormente exaradas.

Pois bem. A propósito da indagação inaugural, cumpre registrar que, em verdade, s.m.j., aos Registros de Computador e de Topografia de Circuitos Integrados, não se aplica a regra prevista no precitado dispositivo legal, haja vista a natureza jurídica do direito a ser protegido, afeto exclusivamente à Propriedade Intelectual – Direito Autoral – cuja regência está sob o manto de legislações específicas (Leis nºs: 9.609, de 19/02/1998; 9.610, de 19/02/1998; 11.484, de 31/05/2007), logo, não alcançado pela medida estabelecida na Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279, de 14/05/1996).

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL



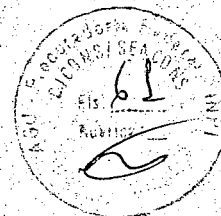
No que diz respeito à segunda colocação, releva anotar que o fato de as Diretorias Finalísticas não terem, até o momento, observado a orientação inserta no PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 003/08, no sentido de aplicar-se a inteligência contida na NOTA/INPI/PROC/DIOCONS/Nº 435/04 desde a sua aprovação, substituindo-se, assim, a prática implementada por meio do indigitado Memorando nº 074/93, não enseja a invalidação dos atos praticados sob a sua égide, na medida em que não lhe foi dado caráter normativo, e como tal, <...> não se converteu em **norma de procedimento interno**, aos quais se confere uma eficácia geral e abstrata para a Administração, **dispensando** seus entes, órgãos e agentes de **reproduzirem as motivações**, se forem as mesmas nele examinadas <...> (Cf. José dos Santos Carvalho Filho, *Manual de Direito Administrativo*, 12ª ed. RJ: Lumen Júris, 2004, p. 131-132; Hely Lopes Meirelles, *Direito Administrativo Brasileiro*, 20ª ed. SP: Malheiros, 1995, p. 176 e Diogo Figueiredo Moreira Neto, *Curso de Direito Administrativo*, 11ª ed. RJ: Forense, 1997, p. 158).

Sendo assim, não há que se imputar qualquer ônus aos usuários do INPI, formulando-se exigências para que apresentem fotocópias autenticadas das procurações juntadas aos autos, em substituição àquelas que haviam sido firmadas, sob as penas da lei, que correspondiam fielmente às originais, na forma admitida pela Administração, nos moldes do Memorando nº 074/93.

Todavia, convém pontuar que a compreensão fixada na NOTA nº 435/04 alcança, sim, aos procuradores das partes interessadas que entregaram os pertinentes instrumentos de mandato, <...> ato obrigatório e condição sine qua non para a parte representada atuar no processo administrativo, nos termos do artigo 216 <...> (Cf. IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual, *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*, Ed. Revista e Atualizada. RJ.SP.PE: Renovar, 2005, p. 466/468), porém, com outro tipo de vício, que não o de falta de autenticação.

Nesta hipótese, deverá o INPI formular a exigência pertinente, para que o interessado saneie o dito documento, no prazo de 60 (sessenta) dias, com supedâneo no artigo 220 da LPI, em homenagem ao Princípio da economia processual, também, recepcionado pelo Direito Administrativo, por analogia.

Contudo, doravante, em não sendo exibida a procuração ou a correspondente fotocópia autenticada na ocasião do primeiro ato da parte no processo, deverá o técnico: no momento do depósito do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca, aguardar, a respectiva juntada no prazo de 60 (sessenta) dias, contado do dia imediatamente seguinte à prática do ato em comento, sob pena de arquivamento



definitivo, independentemente, de notificação ou exigência, nos termos do parágrafo segundo do art. 216 da LPI.

Medida esta que beneficiará o administrado, por se tratar de prazo maior que o de 5 (cinco) dias concedido pelo artigo 155 da LPI, considerando-se a possibilidade de ratificação do ato de depósito, na expressão do artigo 662 do Código Civil – Lei nº 10.406/2002, *in litteris*:

“Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.”

Tenha-se por indubitado, no entanto, que o não atendimento a outros requisitos legais, que ultrapassem o escopo do exame formal preliminar, devem ser objeto de exigência para apresentação de outro exemplar de procuração, sendo que, ao substituir o documento ilegítimo deverá o administrado fazê-lo nos exatos termos prescritos no dispositivo supratranscrito.

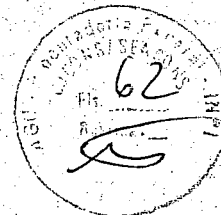
Com a aludida ratificação que, no presente contexto, deve ser expressa, ante a natureza do ato que está sendo confirmado, ficará o mandatário exonerado de toda e qualquer responsabilidade, pois a ratificação empresta ao ato a validade que faltava.

Daí os seus efeitos se operarem *ex tunc*, pois torna válida toda a situação tida como precária, voltando a coisa ao estado anterior à data desse ato, isto é, *statu quo ante*.

Tal hipótese, de ratificação dos atos praticados por procurador inabilitado ou sem os poderes necessários à pretendida representação, por não se encontrar disciplinada na Lei nº 9.279/96 – LPI (especial), nem na Lei nº 9.784/99, (geral), impõe a sua submissão ao ordenamento jurídico privado, cujo dispositivo inserto no Código Civil determinou certo procedimento, aplicando-se-lhe, assim, subsidiariamente aos preceitos da LPI, completando a sua inteligência.

De tudo o que foi dito, esclareça-se que o pronunciamento consubstanciado na Nota nº 435/04, deve ser entendido como <...> que o INPI

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL



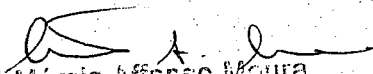
deve exigir a substituição do instrumento de mandato em desacordo com a legislação regente, nas oportunidades acima definidas.

Reitere-se, por fim, que tais procedimentos alcançam aos usuários dos serviços prestados pelas áreas fins que, ainda, não instituíram o meio eletrônico, bem como, àqueles que não optem pela via eletrônica já disponível.

À vista de todo o exposto, sugiro que seja dado caráter normativo a este entendimento, para que a Administração o adote como procedimento interno e, ato contínuo, seja estendido ao público externo, por meio da edição de ato normativo próprio.

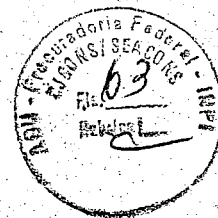
Estas são as considerações que reputei imprescindíveis ao deslinde da questão posta, e que submeto ao vosso crivo.

Sub censura.


Marcia Affonso Moura
Procuradora Federal
Mat. SIAPE - 449717
OAB - RJ 64.091



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



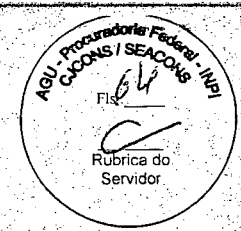
Ref.: Processo/INPI/nº 4853/2007.

Em 23.06.2010.

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 001/2010 e em assentido, igualmente, V.Sa., com o entendimento sustentado, recomendo seja o referido PARECER fixado como orientação normativa, a ser uniformemente seguida no âmbito desta Procuradoria Federal no INPI, dando-se ciência aos demais Procuradores Federais que aqui têm exercício, sugerindo, ainda, que seja o PARECER submetido à apreciação do Senhor Presidente do INPI, com a proposta de que lhe seja atribuído caráter normativo por aquela autoridade.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora



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

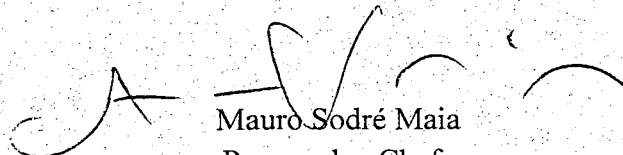
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 2139-3731/2139-3208 - Fax.: (21) 2139-3206

Despacho nº 13/2010 do Procurador-Chefe

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.004853/2007

1. Acordo com o Parecer INPI/PROC/CJCONS/nº 01/2010, elaborado pela Drª Márcia Affonso Moura, e, nos termos do Despacho da Coordenadora Jurídica de Consultoria desta Procuradoria, a ele confiro efeito normativo no âmbito desta Procuradoria.
2. Nessa esteira de decisão, submeto o presente processo à consideração do Senhor Presidente do INPI, requerendo que ao referido Parecer seja conferido, igualmente, efeito normativo a ser seguido como orientação vinculante no âmbito da autarquia.
3. À Presidência.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2010.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe