



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0283-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

PROCESSO Nº 52450.901418-9940-9

INTERESSADO: Diretoria de Marcas

ASSUNTO: Agente de propriedade industrial representa junto ao INPI, em um processo específico, simultaneamente, clientes em conflito de interesse.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas a respeito da representação das empresas opoente e oposta por um único procurador. Esta nota técnica tem por finalidade sugerir um procedimento a ser adotado pela Diretoria de Marcas no caso.
2. Inicialmente, há uma descrição dos fatos. Em seguida, a nota aborda a possibilidade, ou não, da representação simultânea por um único agente de propriedade industrial.
3. O pedido de registro da marca *Crostata* foi depositado em 23.01.2009 pela empresa L. de Lucena Massas ME por meio da London Marcas e Patentes S/S Ltda. Entre os procuradores constantes do instrumento de procuração, encontra-se o agente de propriedade industrial Marcelo Alves Pereira, API nº 150, inscrito no CPF/MF 577.860.119-00 (fls. 04).
4. Em 04.05.2009, a empresa Cruz & Souza Ind. e Com de Alimentos Ltda apresenta oposição em face da empresa L. de Lucena Massas ME. A oposição tem como objeto a expressão “*crostata*”. A empresa opoente é representada pelo agente de propriedade industrial Marcelo Alves Pereira, API nº 150, inscrito no CPF/MF 577.860.119-00 (fls. 07). Inclusive, o agente de propriedade industrial assina a petição de oposição (fls. 14).
5. A conduta do agente de propriedade industrial caracteriza-se, a princípio, como representação simultânea de clientes em conflito de interesses. Cuida-se de conduta vedada pelo Código de Conduta e Ética do Profissional do Agente de Propriedade Industrial, promulgada pela Resolução INPI nº 195/08, publicada na RPI 1979 de 09.12.2008, *in verbis*:



Art. 9º O agente da propriedade industrial ou os agentes integrantes da mesma sociedade profissional de agentes da propriedade industrial reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca, não devem representar junto ao INPI, em um processo específico, simultaneamente, clientes em conflito de interesse.

6. De acordo com o art. 11 do Código de Conduta e Ética, o agente de propriedade industrial deve declinar seu impedimento ético em situações nas quais haja causa contrária à ética. Assim está prevista a norma em comento:

Art. 11 O agente da propriedade industrial deve abster-se de patrocinar causa contrária à ética, à moral ou à validade do ato em que tenha colaborado, orientado ou conhecido em consulta, da mesma forma deve declinar seu impedimento ético quando tenha sido convidado pela outra parte, se esta lhe houver revelado segredos ou obtido seu parecer.

7. Pesquisa realizada no sítio eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado do Paraná, identificou o Sr. Marcelo Alves Pereira como advogado, inscrito na Subseção de Londrina. Há a possibilidade de que seja um homônimo. No entanto, pode ser que não se trate de um homônimo.

8. Na hipótese do agente de propriedade industrial Marcelo Alves Pereira também possuir a habilitação para o exercício da advocacia, o caso em tela torna-se mais grave. Se o patrocínio simultâneo da causa fosse na esfera judicial, caberia a tipificação da conduta como tergiversação, consoante o parágrafo único do art. 355 do Código Penal.

Patrocínio infiel

Art. 355 - Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa.

Patrocínio simultâneo ou tergiversação

Parágrafo único - Incorre na pena deste artigo o **advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias.** (grifo nosso)

9. Considerando que o tipo penal previsto no art. 355 encontra-se no capítulo dedicado aos Crimes contra a Administração da Justiça, compreende-se que a conduta é qualificada como criminosa quando a causa é judicial, o que não é o caso.

10. A conduta em apreço também pode ser qualificada como infração prevista dos arts. 17 e 18 do Código de Ética e Disciplina da OAB, instituído pela Resolução de 13 de fevereiro de 1995, do Conselho Federal da autarquia profissional.

Art. 17. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional, ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca, não podem representar em juízo clientes com interesses opostos.

Art. 18. Sobrevindo conflitos de interesse entre seus constituintes, e não estando acordes os interessados, com a devida prudência e discernimento, optará o advogado por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado o sigilo profissional.


11. Não obstante as considerações supra, não se vislumbra a conduta do agente de propriedade industrial como eivada de má-fé. Na hipótese de não regularização da conduta profissional, poderá haver uma nova tipificação da conduta nesse sentido.

12. A falta de regularização da atuação profissional constitui óbice ao exame da oposição. A conduta irregular do profissional, no caso, torna a petição de oposição inapta para exame. Examinar o mérito da petição de oposição, contendo a irregularidade apontada, poderia ser interpretada como uma anuência administrativa com uma infração prevista no Código de Conduta e Ética.

13. Em síntese, sugere-se à Diretoria de Marcas a notificação do agente de propriedade industrial para regularizar a atuação profissional, em razão da infração do art. 9º do Código de Conduta e Ética, bem como esclarecer se ele também exerce a advocacia sob a matrícula 60615 da OAB/PR.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 7 de agosto de 2012.


Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador

22
A

CONSULTA DE ADVOGADOS

OAB/PR - 60615
MARCELO ALVES PEREIRA



ATIVO

Subseção de LONDRINA
Inscrito desde 14/2/2012

Área(s) de Atuação:
Cível, Empresarial

Endereço Comercial não disponível

OK

Imprimir



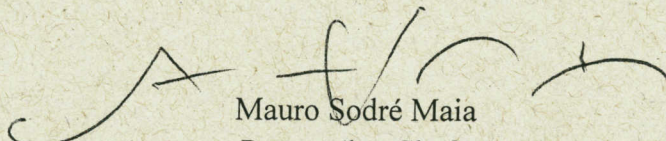
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cép 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0459/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 901418994

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0283/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.
2. À DIRMA.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2012.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe