



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00025/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.012012/2024-33

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS

1. Projeto de Lei nº 3.876, de 2024, que regulamenta a atividade dos agentes da propriedade industrial e cria o órgão de fiscalização e controle da profissão.
2. Regulação do ofício por meio de Lei. Artigo 5º, inciso XIII, da Constituição da República.
3. Órgão próprio para a fiscalização e o controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial. Aperfeiçoamento da carreira. Diminuição do risco de fraudes aos usuários.
4. Sugestão de exclusão do art.8º do Projeto de Lei. Lei Geral de Proteção de Dados.
5. Posicionamento favorável com emendas à proposta.

1. RELATÓRIO

1. O Gabinete da Presidência submete à Procuradoria, por meio do Despacho (1100708), consulta sobre o Projeto de Lei nº 3876, de 2024, que regulamenta a atividade dos agentes da propriedade industrial e cria o órgão de fiscalização e controle da profissão.

2. A Coordenação de Relações Institucionais-DF (COINS-DF) explica, no Despacho (1100425), que:

"Quanto ao conteúdo do projeto de lei que trata da atuação e regulamentação da atividade dos agentes da propriedade industrial e cria o órgão de fiscalização e controle da profissão, foi colocado durante a reunião que o projeto, s.m.j. não afetaria o requerimento do pedido pelo próprio interessado. O projeto de lei incide no trabalho da atividade de procurador, restringindo aos agentes de PI inscritos no órgão de fiscalização da profissão de Agente da Propriedade Industrial e aos advogados inscritos na OAB."

3. Esta Procuradoria já se pronunciou a respeito da atuação de agentes da propriedade industrial no passado em diversas ocasiões, dentre as quais se destacam especialmente:

1. NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 229/2002;
2. NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 233/2002;
3. PARECER/INPI/DICONS/Nº 060/2002;
4. DESPACHO Nº09/210 do Procurador-Chefe;
5. DESPACHO Nº24/210 do Procurador-Chefe.

4. É o relatório.

2. MÉRITO

5. Conforme relatado, esta Procuradoria foi instada a se manifestar sobre o Projeto de Lei nº 3876, de 2024, que regulamenta a atividade de agente da Propriedade Industrial e a cria órgão de fiscalização e de controle da profissão.

6. O texto proposto possui a seguinte redação:

"Art. 1º. Esta Lei regulamenta a profissão de Agente da Propriedade Industrial, estabelece os requisitos para o exercício da atividade profissional, determina o registro em órgão competente e a cria Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial".

Art. 2º. É livre o exercício da atividade profissional de Agente da Propriedade Industrial, desde que atendidas às qualificações e exigências estabelecidas nesta Lei". (grifo nosso)

7. As atribuições dos agentes da Propriedade Industrial estão listadas no artigo 4º da proposta:

"Art. 4º. São atribuições dos Agentes da Propriedade Industrial:

I - Exercício procuratório para prática de atos previstos na pluralidade de leis, nacionais e internacionais, que regulamentam a proteção da Propriedade Industrial;

II - Exercício procuratório perante as entidades, instituições e órgãos governamentais competentes a atribuir e proteger direitos em Propriedade Industrial;

III - Orientação e Representação de pessoas físicas e jurídicas na obtenção, manutenção e negociação de direitos de Propriedade Industrial, assim entendidas as questões relativas à propriedade industrial e aos direitos decorrentes, incluindo, sem limitação, a proteção das marcas, nomes empresariais, desenhos industriais, patentes, indicações geográficas, cultivares, topografias de circuitos integrados, programas de computador, transferência de tecnologia, know-how e segredo de negócio, bem como à repressão à concorrência desleal; e

IV – Consultoria e Representação para obtenção de licenciamento, perante órgãos públicos, para fins de fabricação, importação e comercialização, no país, de produtos de qualquer natureza, tais como farmacêuticos, cosméticos, alimentícios, bebidas, defensivos agrícolas e outros que estejam sujeitos ao licenciamento governamental.

§1º. Inclui-se no âmbito do exercício da profissão perante os órgãos públicos, para os fins desta lei, a prática de qualquer ato relativo à obtenção, manutenção e negociação de direitos de propriedade industrial.

§2º. Nenhuma das disposições desta Lei retiram quaisquer direitos atuais ou futuros dos advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil de continuarem a exercer suas atividades, inclusive aquelas de que trata esta Lei". (grifo nosso)

8. A habilitação para o exercício da profissão de agente da Propriedade Industrial está prevista no art. 6º da Proposta da Lei:

"Art. 6º. Poderão habilitar-se como Agentes da Propriedade Industrial brasileiros ou estrangeiros com residência permanente no país, no gozo de seus direitos políticos, maiores de 18 (dezoito) anos, que já tenham concluído curso superior oficialmente reconhecido no país e que sejam aprovados por um exame de proficiência em Propriedade Industrial a ser administrado pelo Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial.

§1º: Todos os profissionais inscritos como Agentes da Propriedade Industrial perante as Instituições e órgãos governamentais na datada promulgação desta lei adquirem automaticamente a titulação de Agente da Propriedade Industrial, devendo solicitar seu registro perante o Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial, sem a necessidade de realização do exame de proficiência em Propriedade Industrial.

§2º: Os advogados devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, também poderão inscrever-se como Agentes da Propriedade Industrial, opcionalmente, mediante simples requerimento, acompanhado do pagamento da retribuição respectiva, ao Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial.

§3º: O Exame de proficiência em Propriedade Industrial será regulamentado pelo Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial.

§4º: O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em curso superior no Brasil, deverá fazer prova do título de graduação obtido em instituição estrangeira devidamente revalidado no Brasil.

§5º: Todas as sociedades civis cadastradas como Agentes da Propriedade Industrial perante as Instituições e órgãos governamentais na datada promulgação desta lei estão automaticamente habilitadas para obtenção de seu registro de Agente da Propriedade Industrial, devendo solicitar seu registro no Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial".

9. O Projeto de Lei nº 3.876, de 2024 objetiva, portanto, limitar o exercício da atividade de procurador aos agentes de Propriedade Industrial inscritos no órgão de fiscalização da profissão de e aos advogados inscritos na OAB.

10. A discussão sobre o tema não é inédita. O Decreto-Lei nº 8.933, de 26 de janeiro de 1946, reorganizou o então Departamento Nacional da Propriedade Industrial (D.N.P.I) e estabeleceu, em seu art. 3º, que apenas poderiam exercer atos perante o Departamento: os próprios interessados, pessoalmente; os agentes da Propriedade Industrial e os advogados legalmente habilitados.

11. A autorização para o desempenho da função de Agente era concedida pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, após a realização de prova de habilitação. O Diretor Geral do Departamento publicava, anualmente, as instruções reguladoras das provas.

12. Ao Diretor Geral do Departamento também cabia censurar ou advertir disciplinarmente os agentes da Propriedade Industrial em razão de suas faltas (art. 11, do Decreto-Lei) e publicar, anualmente, a relação dos agentes matriculados.

13. A Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, criou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e estabeleceu que a extinção o Departamento Nacional da Propriedade Industrial seria promovida pelo Poder Executivo. A Lei, no entanto, foi silente em relação à profissão de Agente da Propriedade Industrial.

14. A Lei da Propriedade Industrial, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, também não faz referência ao agente da Propriedade Industrial e prescreve em seu art. 216:

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

§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.

§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.

15. Questionou-se, então, se ainda persistia a exigência da habilitação profissional de agente da Propriedade Industrial, no caso de não advogados, para atuação como procurador junto ao INPI.

16. A solução jurídica para o impasse, encontrada na época, foi explicada no PARECER/INPI/DICONS/Nº 060/2002:

2. Inicialmente, antes de entramos no mérito da questão, caberia prestarmos alguns esclarecimentos acerca da regularização e reorganização da profissão dos Agentes da Propriedade Industrial, que entendemos ser de fundamental importância para o perfeito entendimento da questão levantada pelo Núcleo.

3. Por intermédio da Portaria nº 32, de 19 de março de 1998, publicada no Diário Oficial - Seção 2, de 24/03/1998, o Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo, torna público o reconhecimento por parte daquele Ministério da plena vigência do Decreto-lei nº 8.933, de 26 de janeiro de 1946, que reorganiza o, então, Departamento Nacional da Propriedade Industrial e dá

outras providências, entre elas o regulamento para a habilitação dos Agentes da Propriedade Industrial e a determinação de que somente poderão praticar, atos perante o INPI os próprios interessados, pessoalmente; os agentes de Propriedade Industrial e os advogados legalmente habilitados.

4. Na mesma Portaria delega competência, no seu art. 1º, ao Presidente do INPI para concessão de autorização para o desempenho da função de Agente da Propriedade Industrial, nos termos dos artigos 4º a 12 do Decreto-lei nº 8.933/46, e, no seu art. 5º, determina que caberá ao INPI expedir normas para a habilitação ou inscrição futura de pessoas físicas e jurídicas que desejem praticar atos como procuradores de terceiros perante o INPI.

5. Dando sequência a determinação do Sr. Ministro, o Sr. Presidente do INPI, no uso de suas atribuições legais e investido da delegação de competência conferida pela Portaria supracitada, promulga o Ato Normativo nº 141 de 06 de abril de 1988, que dispõe sobre a habilitação de procuradores junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, na forma do art. 4º do Decreto-Lei nº 8.933, de 26 de janeiro de 1946, as pessoas físicas e jurídicas que satisfaçam os requisitos do referido diploma legal, desde que tenham praticado os atos perante o INPI até 24/03/1988, data da publicação da Portaria nº 32, de 19 de março de 1988, do Ministro do Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.

6. Nos "itens 2 e 3" do referido Ato Normativo é assegurado pelo INPI, às pessoas físicas e jurídicas de que trata o "item 1", o direito à habilitação ou inscrição, mediante a apresentação de requerimento de cadastramento pelo interessado, no prazo de 6 (seis) meses, contados da publicação daquele Ato Normativo, findo o qual seria publicada a listagem dos Agentes da Propriedade Industrial cadastrados, e determinando que, após o referido prazo, as pessoas físicas e jurídicas que não forem cadastradas não poderão praticar atos perante o INPI como procuradores de terceiros.

7. Posteriormente, por intermédio dos Atos Normativos n.ºs 147/99, de 19/04/99 e 156/2000, de 13/03/2000, foram reabertos os prazos para o requerimento de cadastramento como Agentes da Propriedade Industrial, incluindo, neste último, o direito à habilitação para as pessoas físicas estrangeiras, domiciliadas no Brasil em situação regular.

8. Pelo Ato Normativo nº 142/98, de 25 de agosto de 1988, o Presidente do INPI promulga o Código de Conduta Profissional dos Agentes da Propriedade Industrial e estabelece regras para o pagamento da anuidade, instituída pela Portaria nº 36, de 20 de março de 1998, do Ministro do Estado da Indústria, Comércio e do Turismo, relativa ao desempenho de função de Agente da Propriedade Industrial junto ao INPI, fixando, neste Ato Normativo, que o não pagamento desta anuidade acarretará o cancelamento da matrícula de Agente da Propriedade Industrial, facultando, ao mesmo, o direito de solicitar sua restauração, a qualquer tempo mediante apresentação de requerimento de restauração e do pagamento da guia de retribuição, no valor vigente das anuidades atrasadas, acrescido da taxa de restauração, cujo valor corresponderá à metade do valor total das taxas das anuidades atrasadas.

9. Ainda, nos termos do Ato Normativo nº 141/98, em seu item 3, fica estabelecido que as pessoas físicas e jurídicas que não estejam regularmente cadastrados como agente da propriedade industrial, não poderão praticar atos perante o INPI em nome de terceiros, aqui incluídos os agentes cujas matrículas estejam canceladas por falta de pagamento da anuidade, ressalvados os direitos dos advogados e dos próprios interessados.

10. Tais normas internas regularizam a habilitação e/ou inscrição futura de pessoas físicas e jurídicas, pelo INPI, à prática de atos como procuradores de terceiros e a utilização do título de Agente da Propriedade Industrial.

11. A Lei de Propriedade Industrial-LPI, por sua vez, estabelece, em seu Art. 216, que os atos previstos nesta lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados. Fixa, também, em seu Art. 220 que o INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis, como veremos. [...]

12. Por todo o exposto, podemos verificar que as normas em vigor estabelecem que somente as partes e seus procuradores devidamente qualificados podem praticar atos perante o INPI, não podendo ser aceito pelo INPI a representação de terceiros por parte de procuradores não qualificados.

13. Por estas normas legais tem-se que procurador qualificado é todo o profissional da área de direito/advogado, devidamente regularizado perante a Ordem dos Advogados do Brasil, e/ou o Agente da Propriedade Industrial, devidamente cadastrado perante o INPI e que, no momento da

prática de atos em nome de terceiros, nos termos do Art. 216, § 1º, da LPI ou que o apresente em até 60 (sessenta) dias, como lhe faculta o § 2º do mesmo dispositivo legal." (grifo nosso)

17. O entendimento apresentado no Parecer citado orientou os procedimentos da autarquia até o início de setembro de 2009, quando foi ajuizada Ação Civil Pública em face da obrigatoriedade de contratação de agente da propriedade industrial para atuar como procurador junto ao INPI.

18. Argumentou-se que, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, inciso XIII, é "livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer". Logo, a exigência da habilitação como agente não teria sido recepcionada pela Constituição, por ter sido prescrita em decretos e portarias^[1].

"Cuida-se de Ação Civil Pública, com pedido de tutela antecipada, objetivando a concessão de provimento judicial que assegure a proteção do livre exercício profissional para atuação perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI, independentemente da necessidade de registro na condição de 'agente da propriedade industrial', pois que implica submissão à 'habilitação especial', com realização de concurso público, pagamento de anuidade, controle de ética profissional, nos termos estabelecidos pelo Decreto-lei nº 8.933, de 26.01.1946, pela Portaria nº 32, de 1998, e pelas Resoluções nºs 194, 195 e 196, todas de 1998.

Aduz o Ministério Público Federal, em síntese, que para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é livre nos termos do artigo 5º, inciso XIII, da Constituição da República, desde que atendidas as especificações que a lei. As normas acima referidas não teriam sido recepcionada pela Constituição de 1988, de modo que compete à União, na forma do artigo 22, inciso XVI, do texto constitucional, legislar sobre o assunto.

[...] Pelo exposto, concedo a tutela antecipada pleiteada para determinar que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI se abstenha de impedir todo e qualquer cidadão de atuar junto aos seus registros de marcas e concessão de patentes, independentemente da exigência de 'habilitação especial', pelo que afasto a aplicação da Portaria Ministerial nº32/1998, das Resoluções INPI nºs 194/08, 195/08 e 196/08"^[1].

19. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº0018681-47.2010.403.0000, interposto contra a tutela antecipada na ação civil pública nº0020172-59.2009.403.6100, manteve a ordem para que o "INPI se abstenha de impedir que todo e qualquer cidadão possa atuar junto aos seus registros de marcas e concessão de patentes, independentemente da exigência de habilitação especial" de agente da propriedade industrial^[2].

20. O Projeto de Lei em tela retoma a matéria da regularização da atividade de agente da propriedade industrial, mas faz significativas mudanças quanto ao regime jurídico da profissão, o que pode evitar novas discussões judiciais.

21. De fato, a regulamentação da profissão passa ser feita por Lei em sentido estrito. Além disso, cria-se órgão próprio para a fiscalização e o controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial, o que também contribui para o aperfeiçoamento da carreira. Por fim, diminui-se o risco de realização de fraudes por parte de pessoas que fazem cobranças indevidas aos depositantes e titulares de pedidos e direitos de propriedade industrial.

22. Esses motivos, igualmente, motivaram a proposta, conforme se verifica dos trechos transcritos a seguir:

"A presente proposta visa resolver a ausência de norma legal de regulamentação da profissão de Agente da Propriedade Industrial, fixar os critérios mínimos para sua atuação, bem como a criação de Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade Industrial API. [...]

No entanto, se faz necessária a regulamentação de profissionais que atuem como procuradores de titulares de direitos de propriedade industrial perante o INPI, *in casu*, os Agentes da Propriedade Industrial API, oficialmente reconhecidos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, na seção “M”, divisão 69, grupo 69,1, classe 69,11-7, subclasse 6911-7/03.

A ausência de regulamentação da matéria vem permitindo que qualquer um, sem qualquer tipo de conhecimento ou qualificação técnica e/ou jurídica possa se apresentar e atuar como procurador

perante o INPI para tratar de direitos de propriedade industrial, muitas das vezes ludibriando o titular e por conseguinte, eventualmente, podendo trazer danos até mesmo irreparáveis à sociedade.

[...] O exercício profissional está sujeito a limitações legais destinadas a proteger a sociedade de danos decorrentes do mau exercício de atividades que exigem conhecimentos técnicos ou científicos. A inscrição em órgãos de fiscalização visa garantir essa proteção. Atividades profissionais com potencial para causar danos exigem regulamentação clara e regras previamente definidas para evitar surpresas desagradáveis e prevenir danos irreparáveis à sociedade.

[...] Considerando que a regulamentação eleva o nível de capacidade técnica dos profissionais de API, a participação desses agentes reduz etapas desnecessárias por falta de tecnicidade, contribuindo para a eficiência e rapidez dos processos.

[...] Nesse sentido, a presente proposta prevê a especialização e titulação do API nas diversas áreas da Propriedade Industrial, possibilitando ao usuário uma escolha transparente do profissional que o representará no INPI".

23. Ressalte-se, ainda, que a proposta não altera a Lei nº 9.279, de 1996. Preserva-se, da mesma maneira, o direito de o usuário atuar, em nome próprio, nos processos perante o INPI, como previsto no art. 216 da Lei.

24. O art. 8º do Projeto de Lei prevê que o INPI deverá publicar a relação de nomes de todos os Agentes da Propriedade Industrial, cadastrados perante a Autarquia até o ano de 2014, na Revista da Propriedade Industrial.

Art. 8º. Em até 120 (cento e vinte) dias contados da promulgação desta Lei, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI deverá tornar público mediante publicação em sua Revista da Propriedade Industrial a listagem com os nomes e número de inscrição de todos os Agentes da Propriedade Industrial cadastrados perante a Autarquia até o ano de 2014 e disponibilizar os arquivos e histórico desses Agentes da Propriedade Industrial ao Órgão de fiscalização e controle da profissão de Agente da Propriedade para fins do artigo 6º, §4º, e artigo 7º desta Lei.

25. A princípio, entretanto, o dispositivo proposto parece contrariar a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados. As atividades de tratamento de dados pessoais, segundo o art. 6º da Lei, deverão observar a boa-fé e os princípios da necessidade e da finalidade. O consentimento do titular para a publicação dos dados pessoais mostra-se, portanto, indispensável. Por esse motivo, sugere-se avaliar ajustes para compatibilizar os comandos legais acima apontados.

26. Não se trará, contudo, sugestões redacionais porque o tema escapa à competência desta unidade jurídica. Em outras palavras, o tema de fundo em si (lei de proteção de dados) não diz respeito às competências do INPI, escapando, portanto, das competências desta unidade de assessoria jurídica do citado Instituto.

3. CONCLUSÕES

27. Diante de todo o exposto, esta Procuradoria sugere que o INPI se manifeste de forma favorável, com emendas ao Projeto de Lei nº 3876, de 2024.

À consideração superior.

ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO

Procurador Federal

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402012012202433 e da chave de acesso 988545ef

Notas

1. [a](#). [b](#) *Seção Judiciária de São Paulo, 10ª Vara Cível de São Paulo, Ação Civil Pública nº2009.61.00020172-1, Juíza Federal Leila Paiva Morrison*
2. [^](#) *DESPACHO Nº24/210 do Procurador-Chefe. Processo nº 5400.003213/09.*



Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1724909754 e chave de acesso 988545ef no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 29-10-2024 14:11. Número de Série: 65437255745187764576406211080. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
