



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. 00026/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.012810/2024-65

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL

EMENTA: Processual Administrativo. Interpretação do alcance do § 2º, do art. 216, da LPI. Interpretação sistemática favorecendo a segurança jurídica e o aproveitamento dos atos das partes. O prazo de sessenta dias, previsto no § 2º, do art. 216, da LPI, deve alcançar os procuradores.

I. Relatório

1. Trata-se de consulta encaminhada DIRPA, por meio do **Ofício SEI nº 13/2024/DIRPA /PR /INPI** (SEI nº 1108973), na qual se solicita manifestação desta unidade consultiva sobre a interpretação e aplicação do artigo 216 da Lei nº 9.279/1996.

2. Relata-se, no corpo da consulta, que haveria divergência sobre o entendimento do termo "parte" previsto em passagens do referido artigo legal. Transcreve-se trecho:

3. Até o momento, a DIRPA não tem um entendimento uniforme se o termo "parte" inclui o depositante, terceiros interessados e procuradores. Exemplos hipotéticos de procedimentos que ilustram esse entendimento são:

a) Exemplo de depositante: O procurador do depositante pode realizar o depósito de um pedido sem procuração (primeiro ato do depositante), apresentando o documento em até 60 dias.

b) Exemplo de interessado: O procurador de um terceiro interessado pode apresentar uma petição de subsídios (primeiro ato do interessado), apresentando a procuração em até 60 dias.

c) Exemplo de procurador: Um novo procurador do depositante pode responder a uma exigência técnica (primeiro ato do procurador) e apresentar a procuração em até 60 dias. Nesse exemplo, não há troca do depositante, apenas do procurador.

4. Contudo, em diálogo recente com a DIRMA, identificamos um entendimento divergente, especialmente no terceiro exemplo (c). A DIRMA entende que o procurador não se enquadra como "parte" no sentido do art. 216. Em situações como a exemplificada, em que um novo procurador apresenta uma resposta de exigência sem a procuração, a DIRMA determina o arquivamento imediato do pedido, pois o entendimento é de que não há prazo para complementação. Esse entendimento, portanto, traz consequências para o pedido: no exemplo, seria considerado que não houve

manifestação do depositante, e, conseqüentemente, o pedido será arquivado / negado / indeferido.

3. Na conclusão, foram apresentados os seguintes quesitos de consulta:

I - O termo “parte”, conforme disposto no § 2º do artigo 216 da LPI, **inclui procuradores ou aplica-se exclusivamente ao depositante e ao interessado?**

II- Em havendo alteração do entendimento por parte da DIRPA, pretendemos publicar um comunicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI) com prazo de adaptação, oferecendo oportunidade para que as partes e os procuradores se ajustem ao novo entendimento. Gostaríamos de confirmar se esse procedimento é adequado e suficiente para o usuário.

4. Sobre o tema, foram identificadas algumas manifestações desta unidade consultiva:

- o Nota Nº 0050-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2 (PROCESSO Nº MU7901506-9)
- o Parecer Normativo de 04 de Maio de 2000 (MEMO/INPI/DIRPA/Nº 194/2000)
- o Parecer nº 07/2017- AGU/PGF/PFE/INPI;COOPI - LBC-1.0 (NUP 52400.210571-2016-17)
- o PARECER /INPI/PROC/DICONS/N. o 060/2002 (Prpc.INPI003341/02)

5. É o Relatório.

II. Análise

6. Os quesitos de consulta apresentados abordam diretamente a interpretação do art. 216 da Lei de propriedade Industrial. Cabe transcrever aqui o dispositivo citado:

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.

7. Para responder se o termo “parte”, conforme disposto no § 2º do artigo 216 da LPI, **inclui procuradores ou aplica-se exclusivamente ao depositante e ao interessado,** cumpre realizar uma interpretação sistemática do dispositivo legal acima transcrito.

8. A sistemática da legislação de propriedade industrial admite o depósito de um pedido de registro ou concessão de ativo industrial perante o INPI seja feito diretamente ou por meio de um procurador.

9. No PARECER /INPI/PROC/DICONS/N. o 060/2002, traz-se uma definição de partes e procuradores com suporte no dispositivo legal do art. 216 da LPI. Confira-se:

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 os 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 no INPI em nome de terceiros, esteja munido do competente instrumento de procuração 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.

10. E no Parecer Normativo de 04 de Maio de 2000 (MEMO/INPI/DIRPA/Nº 194/2000), encontra-se larga descrição das exigências para se estabelecer um procurador.

11. No que interessa ao deslinde da questão, é possível identificar uma diferenciação entre partes e procuradores. As partes detêm um interesse direto em um ativo de propriedade industrial, enquanto os procuradores praticam atos em nome de terceiros (em regra, em nome das partes). Na Nota Nº 0050-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, inclusive, faz-se uma detalhada discussão sobre os poderes de representação e os limites de tais poderes nos processos no âmbito do INPI.

12. De outra ponta, é de se reconhecer que os atos processuais praticados pelos procuradores são sempre realizados em nome das partes, por meio do exercício do poder de mandato conferido pelo instrumento da procuração. Em outras palavras, todos os atos processuais realizados pelos procuradores beneficiam ou prejudicam as partes representadas. Assim, a rigor, todos os atos praticados nos processos administrativos no INPI são atos das partes, sejam realizados diretamente, sejam realizados por meio de procuradores.

13. Desse modo, com base na literalidade do dispositivo legal do art. 216 e parágrafos, seria possível sim se estabelecer uma diferenciação entre partes e procuradores, para somente conferir o prazo de saneamento (§ 2º) de sessenta dias para apresentar a devida procuração para as partes e terceiros interessados. Todavia, entende-se que tal interpretação não é a mais adequada em termos de **sistematicidade, conformidade e segurança jurídica**, pelas seguintes razões.

14. A uma, como já se explanou, os atos processuais praticados nos processos administrativos no INPI ainda que praticados por meio de procuradores no exercício do poder de mandato são sempre de interesse do depositário ou de terceiros interessados. Assim, ainda que a diferença seja possível ser feita da literalidade do dispositivo legal, na prática, todavia não parece fazer muito sentido. Repise-se, os procuradores estão exercendo uma atividade em nome de alguém, logo, seus atos são realizados não em proveito próprio, mas em proveito de outros, os representados.

15. A duas, e conseqüentemente, a sucessão (troca) dos procuradores nos autos é realizada, em regra, para superar um problema que a parte está enfrentando, seja natural, como o falecimento ou alguma outra condição, seja por questões de não atendimento ou cumprimento dos deveres do mandato. Desse modo, muitas vezes o novo procurador deve atuar com a máxima diligência possível para salvaguardar o interesse seja do depositário, seja do terceiro interessado. Nessas situações, muitas vezes, a urgência em atuar é mais relevante e premente do que obter o instrumento de procuração adequado.

16. Nesse cenário, nada mais compreensível em se garantir ao procurador o prazo de saneamento (§ 2º) de sessenta dias para apresentar a devida procuração. Tal entendimento assegura o interesse legítimo da parte, bem como atende a previsão do Art. 220 que determina ao INPI aproveitar os atos das partes, sempre que possível.

17. A três, adotar tal linha de entendimento busca maior aderência com as práticas mais atuais do processo civil (art. 76), nas quais se privilegiam sempre o saneamento de vícios sanáveis que não trazem prejuízos a terceiros em contraposição ao rigorismo formal excessivo.

18. Nesse sentido, colhem-se manifestações do Tribunal Regional Feral da 2ª Região:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCA - EMPRESA ESTRANGEIRA - **AUSÊNCIA DE PODERES NA PROCURAÇÃO PARA RECEBER CITAÇÃO** - ARTIGO 217 DA LPI - **VÍCIO SANÁVEL** - FALHA NO

EXAME FORMAL - INVALIDADE DA PUBLICAÇÃO DOS PEDIDOS DE REGISTRO - IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO EFETUAR ANÁLISE DE MÉRITO DAS MARCAS ANTES DO INPI - MAJORADOS OS HONORÁRIOS DA RECONVENÇÃO COM FULCRO NO §8º DO ARTIGO 85 DO CPC - APELO DO INPI IMPROVIDO - APELO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DA AÇÃO RECONVENCIONAL. (TRF2 , **Apelação Cível, 0014895-64.2018.4.02.5101, Rel. FLAVIO OLIVEIRA LUCAS , 2a. TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, julgado em 03/10/2022, DJe 20/10/2022 17:43:32**) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA ARQUIVADO POR FALTA DE PROCURAÇÃO - DESPACHO ADMINISTRATIVO PROFERIDO APÓS A PARTE JUNTAR O REFERIDO INSTRUMENTO - ILEGALIDADE CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - **DEVER DE APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS PELAS PARTES - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA** - APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO ARQUIVAMENTO E DETERMINOU QUE A AUTARQUIA PROCEDESSE AO EXAME DE MÉRITO. (TRF2 , **Apelação/Remessa Necessária, 5016841-83.2018.4.02.5101, Rel. SIMONE SCHREIBER , 2a. TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - SIMONE SCHREIBER, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019 23:04:09**) (grifos acrescidos)

19. Por essas razões, é que se defende o entendimento segundo o qual o prazo de sessenta dias, previsto no § 2º, do art. 216, da LPI, deve ser estendido para alcançar os procuradores.

20. Em relação ao quesito II, adotando-se o entendimento sugerido nesta manifestação, não se considera que seja necessária uma transição, uma vez que o citado entendimento tem conteúdo favorável aos usuários.

III. Conclusão

21. Com suporte em todo o exposto, responde-se à consulta formulada:

I. entende-se que o prazo de sessenta dias, previsto no § 2º, do art. 216, da LPI, deve ser estendido para alcançar os procuradores.

II. não há necessidade de período de transição, uma vez que o entendimento proposto é benéfico aos interessados.

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) 52402012810202465 e da chave de acesso 004051b8



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 1755609793 e chave de acesso 004051b8 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: 26-11-2024 09:35. Número de Série: 65437255745187764576406211080. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
