

Atos de propriedade industrial: dos procuradores

Denis Borges Barbosa (junho de 2015)

Nesta nota examinaremos as normas da Lei 9.279/96 que dizem respeito às partes e seus procuradores.

Sobre a questão, diz a lei:

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.

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.

Tem-se aqui duas situações diversas. No Art. 216, se estabelece que as partes podem agir de forma direta, pessoalmente ou através de seus órgãos de pessoa jurídica, ou por via de procuradores. O uso destes últimos, que devem ser identificados e dotados dos instrumentos de ação, é apenas uma faculdade da parte.

Ou seja, a ninguém se obriga ter procurador no feito; apenas aqueles atos que forem praticados sem ser por via direta, exigirão a procuração, e acarretarão os efeitos previstos nos §§ 1º e 2º. Assim, a falta de apresentação da procuração pode levar ao arquivamento do pedido, inclusive, conforme o caso, o arquivamento *definitivo*.

Já o art. 217 tem outra finalidade; se volta apenas àquelas partes que não tem domicílio no Brasil, determinando que mantenham aqui, a todo tempo, um procurador *com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações*¹.

1 "Os arts. 142, IV, e 217, ambos da LPI, demonstram a obrigatoriedade por parte pessoa domiciliada no exterior de constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil para representá-la, tanto administrativa como judicialmente, inclusive para receber citações, estas, evidentemente, apenas em ações relacionadas com a propriedade industrial. A ratio legis tem como objetivo maior permitir que as pessoas, físicas ou jurídicas, com domicílio fora do território nacional possam ser demandadas na pessoa do procurador habilitado com poderes para receber citações, evitando-se, dessa forma, o demorado procedimento de citação por carta rogatória, encontrando-se tal preceito em total consonância com o princípio constitucional da celeridade processual, que privilegia uma prestação jurisdicional ou administrativa

Com efeito, é uma exceção à regra do tratamento nacional da Convenção de Paris o poder, que têm os estados membros daquele Tratado, de exigir que os titulares não domiciliados de direitos de propriedade industrial mantenham procurador no país².

Na lei interna, esse poder é manifestado pelo art. 217. O dever do titular não domiciliado no país de manter procurador é permanente, e abrange inclusive o período posterior à concessão da patente. A falta de cumprimento – todo o tempo - dessa obrigação leva à extinção da patente, por força do art. 78, V.

Da publicação do procurador errado

As publicações na Revista da Propriedade Industrial constituem formalidade essencial e inescapável para que se empreste eficácia aos atos do INPI que digam respeito a sua atividade fim³:

Art. 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:

I - os que expressamente dependerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei;

II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e

III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

Assim, o não cumprimento do dever de publicar traz ineficácia ao ato. O que ocorre, porém, se a publicação é incompleta, errada ou de outra forma não seja hábil a intimar as partes interessadas? A Lei 9.279/96 não pormenoriza essas hipóteses, mas vem-nos em socorro disposto no parágrafo 1º do artigo 236 do CPC,

"é indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação."

rápida sem olvidar, contudo, a segurança jurídica, para se chegar o mais breve possível à solução dos conflitos existentes. 2. A empresa-ré, ao tempo da prolação da sentença, não estava regularmente representada, nos termos dispostos no art. 217 da LPI, razão pela qual incidiu em uma das causas de extinção de registro de marca, qual seja, a disposta no art. 142, IV, da LPI, sendo desnecessário avaliar se o registro em tela preenche ou não os requisitos legais para sua devida concessão ou se o mesmo pode conviver pacificamente com a marca da ora apelante". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliâne Roriz, AC 2008.51.01.810742-1, J 27.09.2011.

2 Da CUP: Art. 2º (2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a proteção é requerida pode, porém ser exigida dos nacionais de países da União para o gozo de qualquer dos direitos de propriedade industrial. Art. 2º (3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, bem como à escolha de Domicílio ou à designação de mandatário, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial.

3 As publicações relativas a pessoal e outras matérias, estranhas à atividade fim da autarquia são sujeitas ao regime geral da União, e não ganham eficácia pela publicação na Revista.

O art. 247 do CPC prevê que "as citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais", de modo que anulado o ato, "reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam". todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes." [art. 248 do CPC].

Assim, aqui também se aproveitam os atos, mas os da Administração, que, ainda imperfeitos *sejam suficientes para a identificação* da parte ou seu procurador. Não há uma nulidade abstrata, mas uma verificação casuística de suficiência da informação publicada.

Na verdade, a avaliação da suficiência da informação muda, e não necessariamente para uma postura mais rigorosa, nas hipóteses, como ocorre com a Revista da Propriedade Industrial é plenamente digitalizada, como nota precedente do TRF2:

Nos dias de hoje, num mundo informatizado, a correta grafia dos nomes das partes e seus procuradores é indispensável, na medida em que os mecanismos eletrônicos de busca de publicações nos Diários Oficiais deixam de retornar a informação desejada, quando equivocada a grafia, mesmo que em relação a apenas uma letra, como no caso dos autos. Até que se aperfeiçoem os sistemas de busca para que desconsiderem pequenas diferenças ortográficas, a troca de uma letra no sobrenome do patrono compromete a intimação e gera evidente prejuízo que não pode ser desconsiderado. Assim, identificação suficiente é aquela que contém o nome completo, grafado de forma correta e sem abreviações. TRF2, EIAAC 496381, 2009.51.01.002374-5, Terceira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, por maioria, Des. Marcus Abraham, 18 de outubro de 2012.

Há assim que se distinguir as hipóteses em que a publicação é falha, mas suficiente para a informação indispensável, daquelas em que a informação é impossível, por exemplo, quando é intimado procurador diverso daquele constituído. Há inúmeros casos em que uma parte é representada por diversos procuradores e a não especificação do correto leva à frustração da defesa.

No tocante aos procuradores de partes domiciliadas no exterior, o erro na designação do representante é tanto mais gravosa quanto, como lembrou a Des. Tania Heine no AMS 97.02.02471-4, já citado:

Se o procurador é o representante do requerente do pedido de patente, pessoa domiciliada no exterior, é ele, por determinação legal, o destinatário dos atos atinentes a tal procedimento administrativo e a intimação, consignando de modo equívoco o nome do procurador, está eivada de vício, a prejudicar os interesses do postulante.

Indicação de procurador distinto daquele constituído

Assim, quando há *erro na publicação*, pelo que se intime *procurador diverso do constituído*, os precedentes parecem sólidos no sentido de declarar a nulidade dos elementos do processo que foram afetados pelo erro:

"Em sede de cognição sumária, verifica-se que o nome da advogada da parte autora é DENISE BEATRIZ CASA GRANDE e, no DJU, constou nome diverso, ou seja, DENISE

ABREU CASA GRANDE. Ante o risco de grave lesão e de difícil reparação, defiro em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo para, tão somente, determinar a remessa dos autos ao Eg. STF." TRF4, AI 2006.04.00.022551-6/RS,4a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, Des. Federal Edgard Antonio Lippmann Júnior, 06/12/2006.

"A publicação das notas de expediente com intimação das partes dos atos processuais sem referência ao nome dos patronos da ré, expressamente indicados na contestação, impediu que acompanhassem o regular andamento do feito. Configurada a nulidade dos atos processuais praticados depois da resposta, eis que inobservada a regra processual cogente do § 1º do art. 236 do CPC." TJRS, AC 70061847067 (Nº CNJ: 0377269-47.2014.8.21.7000), Nona Câmara Cível, Des. Miguel Ângelo da Silva, AC 06 de maio de 2015.

"AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EMBARGADA ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A MANIFESTAÇÃO SOBRE O INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS, BEM COMO DA DECISÃO QUE ENCERROU A INSTRUÇÃO, OPORTUNIZANDO A OFERTA DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO PROCESSADO DESDE ENTÃO. 1. Nos termos do art. 236, § 1º, do CPC, é indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação da Nota de Expediente constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação. No caso, as Notas de Expediente expedidas após a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes não fizeram constar o nome do advogado que passou a representar a embargada no feito, desatendendo, assim, ao comando do aludido dispositivo legal. 2. Diante da ausência de intimação do procurador da embargada acerca da decisão que determinou a manifestação dos litigantes sobre o interesse na produção de provas, bem como da decisão que declarou encerrada a instrução processual, oportunizando a oferta de memoriais, resta caracterizado o cerceamento de defesa por flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impondo-se o decreto de nulidade de todos os atos subsequentes, conforme os arts. 247 e 248 do Código de Processo Civil, o que abrange a sentença. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME." TJRS, Apelação Cível Nº 70057698649, Oitava Câmara Cível, Des. Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 20/03/2014.

"Apelação cível. Responsabilidade civil. Ausência de intimação. Nulidade do processo. Constituído o procurador da ré e não constando seu nome na publicação da decisão que afastou os preliminares e determinou produção de provas, entendendo correta a anulação de todos os atos praticados a partir da intimação feita de forma incompleta. Inteligência do art. 236, § 1º, do Código de Processo Civil. Apelo provido". TJRS Apelação Cível Nº 70039053061, Sexta Câmara Cível, Des. Ney Wiedemann Neto, Julgado em 27/01/2011.

"NULIDADE DE INTIMAÇÃO. OCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO QUE CONSTOU NOME DE PROCURADORA NÃO ATUANTE NO FEITO. PREJUÍZO. EXISTÊNCIA. RATIFICAÇÃO DO APELO. JULGAMENTO ANTERIOR ANULADO. REINCLUSÃO DO PROCESSO EM PAUTA PARA REGULAR APRECIÇÃO.

Verifica-se, nesse desiderato, que a omissão supra inviabilizou que o Embargante procedesse à ratificação do seu apelo, ocasionando, via consequencial, o não conhecimento do recurso, causando-lhe evidente prejuízo mesmo em face do reexame compulsório levado a efeito.

Assim é que, imperioso o reconhecimento do vício em comento, e, diante da corroboração do apelo formulado já na peça destes embargos, necessário que se inclua em pauta a apelação lavrada pela municipalidade de modo a viabilizar sua análise regular." TJBA, Embargos de Declaração n.º 0067030-74.1999.8.05.0001/50000, Quinta Câmara Cível à unanimidade de votos, Des. Marcia Borges Faria, 03/12/2013.

"AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EMBARGADA ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A MANIFESTAÇÃO SOBRE O INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS, BEM COMO DA DECISÃO QUE ENCERROU A INSTRUÇÃO, OPORTUNIZANDO A OFERTA DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO PROCESSADO DESDE ENTÃO. 1. Nos termos do art. 236, § 1º, do CPC, é indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação da Nota de Expediente constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação. No caso, as Notas de Expediente expedidas após a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes não fizeram constar o nome do advogado que passou a representar a embargada no feito, desatendendo, assim, ao comando do aludido dispositivo legal. 2. Diante da ausência de intimação do procurador da embargada acerca da decisão que determinou a manifestação dos litigantes sobre o interesse na produção de provas, bem como da decisão que declarou encerrada a instrução processual, oportunizando a oferta de memoriais, resta caracterizado o cerceamento de defesa por flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impondo-se o decreto de nulidade de todos os atos subsequentes, conforme os arts. 247 e 248 do Código de Processo Civil, o que abrange a sentença. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME." TJRS, Apelação Cível Nº 70057698649, Oitava Câmara Cível, Des. Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 20/03/2014.

Precedentes judiciais

Especificamente quanto ao procedimento de patentes

"I - Se o procurador é o representante do requerente do pedido de patente, pessoa domiciliada no exterior, é ele, por determinação legal, o destinatário dos atos atinentes a tal procedimento administrativo e a intimação, consignando de modo equívoco o nome do procurador, está eivada de vício, a prejudicar os interesses do postulante. II - Aplicação, por analogia, do art. 236, § 1º, do CPC. III - Apelação e remessa necessária improvidas". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 3ª Turma, Des. Tânia Heine, AMS 97.02.02471-4, DJ 17.07.2001

Quanto a incorreções na identificação do procurador

"1. Esta Corte entende que no caso de haver pedido expresso para que as intimações sejam direcionadas a um patrono específico, não constando seu nome, resta caracterizada a nulidade de publicação por cerceamento do direito de defesa. Precedentes. STJ, Resp 671201/ PE, 2ª Turma, Min. Castro Meira, data do julgamento 16.11.2004⁴.

⁴ Outra coisa é a publicação em nome só de um dos procuradores dentre os vários comunicados, o que não dá origem a nulidade do processo. O STJ em particular considera suficiente a identificação de apenas um dos procuradores dentre vários. Sobre essa outra hipótese, vide EDcl no AgRg no CC 133.191/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 28/10/2014; Quarta Turma, AgRg no Ag n. 1.370.615/BA, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 26/04/2013; Segunda Turma, EDcl no AREsp n. 274.664/MG, relator Ministro Castro Meira, DJe de 25/03/2013. Terceira Turma, AgRg no Ag n. 1.273.659/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bóas Cueva, DJe de 23/11/2012; AgRg no REsp n. 1184508/RS, Relator o Ministro Paulo Furtado - Desembargador convocado do TJ/BA -, DJe de 1º/7/2011; AgRg no Ag n. 1058865/RS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/3/2009; AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.508.124 - PR (2014/0323110-0), Ministro Marco Aurélio Bellizze, 05/05/2015. Igualmente não dá nulidade o erro quanto ao número da OAB, quando o nome civil do procurador e da parte está correto; precedentes do STJ: REsp 1.113.196/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22.09.2009, DJe 28.09.2009; AgRg no Ag 984.266/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 30.06.2008; e AgRg no REsp 1.005.971/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19.02.2008, DJe 05.03.2008.

“PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INVERSÃO DE LETRA NO NOME. ERRO INSIGNIFICANTE QUE NÃO AFASTA O PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DO ART. 236 DO CPC.

1 - A advocacia privada não tem o direito de intimação pessoal das comunicações processuais. A busca dos nomes dos patronos e das partes se dá em meio a milhares de publicações, circunstância que impõe que a publicação se dê cercada de todas as garantias possíveis.

2 - É indispensável a adequada interpretação do preceito contido no parágrafo primeiro do artigo 236 do CPC. A expressão legal "nomes das partes e seus procuradores" traz implícita a idéia de nome grafado corretamente, medida que visa efetivar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

3 - Nos dias de hoje, num mundo informatizado, a correta grafia dos nomes das partes e seus procuradores é indispensável, na medida em que os mecanismos eletrônicos de busca de publicações nos Diários Oficiais deixam de retornar a informação desejada, quando equivocada a grafia, mesmo que em relação a apenas uma letra, como no caso dos autos. Até que se aperfeiçoem os sistemas de busca para que desconsiderem pequenas diferenças ortográficas, a troca de uma letra no sobrenome do patrono compromete a intimação e gera evidente prejuízo que não pode ser desconsiderado. Assim, identificação suficiente é aquela que contém o nome completo, grafado de forma correta e sem abreviações.

4 - A maior parte das decisões dos Tribunais Superiores que afastavam a nulidade das intimações/citações em razão de pequenos erros pautavam-se apenas na preocupação de homonímia e decorreram de época em que se fazia a leitura Diário Oficial de forma não eletrônica, razão pela qual merecem revisão.

5 - Um pequeno erro na grafia do nome do patrono ou da parte pode ser considerado realmente insignificante, porém é suficiente para prejudicar a sua regular intimação/citação. Precedentes: REsp 786.843/SP, da relatoria do Ministro Humberto Gomes de Barros, DO de 19/03/2007.

6 - O fato de ter o advogado diligenciado com presteza extrema em publicação anterior igualmente equivocada não pode dar legitimidade à intimação/citação efetuada com erro, ainda que insignificante. O fato excepcional não legitima o erro na publicação.

7 - Constitui prerrogativa implícita do advogado, assegurando-lhe o exercício livre e independente da profissão, a correta intimação dos atos processuais. O desrespeito às disposições legais que garantem o exercício regular da advocacia viola não só os dispositivos que regulam o devido processo legal, mas o amplo direito de defesa dos cidadãos, o que é inadmissível num Estado Democrático de Direito.

8 - O nome e prenome são direitos personalíssimos, a merecerem o tratamento devido, uma vez que vão além da mera função de individualização da pessoa, constituindo extensão da sua dignidade, ao relacionarem-se com todas as projeções da pessoa na sociedade, mormente em se tratando de advogados, que os utilizam como referência profissional. 9 - Recurso provido para reformar a decisão, reconhecendo a tempestividade dos Embargos de Declaração de fls. 416/418" TRF2, EAC 496381, 2009.51.01.002374-5, Terceira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, Des. Marcus Abraham, 18 de outubro de 2012.

Da responsabilidade do INPI pela publicação errada

Em razões de recurso o apelante alega, em suma, que a decisão é equivocada, porque a autora não se manifestou no prazo de 60 dias, estipulado por lei, das exigências publicadas na

Revista da Propriedade Industrial - RPI nº1826, de 03/01/2006, advindo o arquivamento definitivo do seu pedido, nos termos do artigo 106, §3º, da Lei 9.279/96. (...) Com efeito, não merece reforma a sentença apelada, que concluiu não ter sido culpa única da apelada a perda do prazo legalmente previsto. Ocorre que a apelada inseriu no seu banco de dados a informação numérica de seu pedido de registro somente após a publicação da RPI nº 1826, impossibilitando a localização da publicação pelo número. Entretanto, a outra forma de localização, qual seja, pelo nome do procurador da apelada, constou erroneamente na publicação, dando ensejo a não localização por este meio, desta feita, por equívoco do instituto apelante. Assim, parece razoável o deferimento de devolução do prazo, em virtude de ter a autarquia propiciado, também, a ausência de manifestação no prazo, implicando no não cumprimento da exigência requerida pelo INPI". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo César Espírito Santo, AC 2008.51.01.801275-6 DJ 15.06.2012.

Conclusão quanto a esta nota

Os procuradores das partes em processos administrativos da Lei 9.279/96, quando constituídos, passam a desempenhar função essencial na defesa dos direitos de seus representados.

Assim é que as intimações publicadas na Revista da Propriedade Industrial dos atos do INPI, que devam ter efeito quanto às partes interessadas, são inválidas quando designam *procurador diverso daquele constituído*. Aqui, se torna impossível identificar a quem a intimação visa.

Por aplicação analógica do art. 236 § 1º, aceita pelos precedentes, haverá igualmente nulidade da publicação que não promover, suficientemente, a informação sobre as partes e seus procuradores indispensáveis à efetivar a intimação.

Particularmente no que toca aos procuradores de não residentes, seja aqueles permanentes do art. 217, seja aqueles constituídos *ad hoc* para algum ato específico na forma do art. 216, aplica-se a observação do precedente citado, AMS 97.02.02471-4, *é ele, por determinação legal, o destinatário dos atos atinentes a tal procedimento administrativo*. Desta feita, a intimação, *consignando de modo equívoco o nome do procurador, está eivada de vício, a prejudicar os interesses do postulante*.

Neste caso, aplica-se exatamente o dever de republicar com o nome correto, sanando-se assim quaisquer falha na intimação. A mesma sanatória atinge todos os atos subsequentes, que tenham se originado da publicação errônea ou da intimação não reconhecida, na forma do CPC 247,

reputam-se de nenhum efeito todos os [atos] subsequentes, que dele dependam.