



## **DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO**

**Edição nº 156/2014 - São Paulo, terça-feira, 02 de setembro de 2014**

### **SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**PUBLICAÇÕES JUDICIAIS I - CAPITAL SP**

**SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO**

**10ª VARA CÍVEL**

#### **Expediente Processual 8527/2014**

**0020172-59.2009.403.6100 (2009.61.00.020172-1) - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL(Proc. 951 - JEFFERSON APARECIDO DIAS) X INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI(Proc. 1072 - MELISSA AOYAMA) X UNIAO FEDERAL(Proc. 2240 - MARCIO OTAVIO LUCAS PADULA) X ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL(SP021709 - ANA MARIA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI) S E N T E N Ç A I.** RelatórioO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL interpôs a presente ação civil pública em face da UNIÃO FEDERAL e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI objetivando a concessão de provimento jurisdicional que determine aos Requeridos que promovam o livre acesso de todos os cidadãos ao peticionamento no INPI para fins de pedido de registro de marcas e concessão de patentes, sem a exigência de habilitação especial, afastando-se a incidência do Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946; da Portaria Ministerial nº 32, de 19.03.1998; das Resoluções INPI nº 194/2008, 195/2008 e 196/2008, todas de 21.11.2008, e demais normas regulamentadoras contrárias ao disposto pelo artigo 5º, inciso XIII, da Constituição da República.O Ministério Público Federal pleiteou, ainda, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela judicial, no sentido de que seja operacionalizado o livre acesso no prazo de cento e vinte dias, com a fixação de multa diária, em caso de descumprimento da ordem judicial.Argumenta o Ilustre Parquet Federal, em síntese, que a obrigatoriedade de habilitação especial para o protocolo de pedido e acompanhamento de registro de propriedade industrial viola a liberdade de exercício profissional, preconizada no artigo 5º, inciso XIII, da Constituição da República e no artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A petição inicial foi instruída a fls. 08/193 com peças informativas do Expediente Administrativo nº 1.34.001.001158/2009-08, que tramitou perante o Ministério Público Federal, bem como recebeu emenda a fls. 485/486v.O referido Expediente foi iniciado por meio de Reclamação que originou a Representação Civil nº 43.161.63/09, deduzida ante a Promotoria de Justiça do Consumidor do Ministério Público do Estado de São Paulo.

Em observância aos termos do artigo 2º da Lei nº 8.437, de 30.06.1992, foram ouvidos os representantes judiciais dos Corréus, conforme determinado pelo despacho de fl. 196. O INPI, devidamente intimado, apresentou manifestação sobre o pedido de antecipação de tutela, por meio da qual juntou os documentos de fls. 204/265 e defendeu a impossibilidade de outorga da tutela de urgência almejada. Por sua vez, a UNIÃO FEDERAL veio a fls. 266/283, arguindo, em preliminar, a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal e, no mais, defendeu a ausência de requisitos para a concessão da antecipação da tutela jurisdicional. A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ABAPI requereu a fls. 284/479 o seu ingresso no polo passivo da demanda e a denegação da tutela de urgência. Desde logo, foi deferido a fl. 483 a sua intervenção no feito na qualidade terceiro. Em face das manifestações, o Autor, instado a esclarecer o pedido, aduziu a fls. 485/486v, em síntese, que as exigências do INPI acerca da qualificação do agente da propriedade industrial não têm base legal, pois foram veiculadas por Resoluções e Atos Normativos expedidos pelo próprio Instituto e por Portarias emanadas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, acrescentando que a exigência de habilitação especial, configurada pela exigência de realização de exame público, não poderia prevalecer, até porque o referido exame não foi realizado pelo INPI durante dez anos. Em manifestação complementar veio o INPI, a fls. 489/493, com os documentos de fls. 494/501, e a UNIÃO, a fls. 503/507. A UNIÃO apresentou contestação a fls. 510/525, aduzindo, em sede de preliminares, a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal, inépcia da petição inicial por impropriedade do pedido e a carência de ação, devido à inviabilidade da ação civil pública como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido formulado. A Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI, devidamente intimada (fl. 527), manifestou-se a fls. 533/538 com os documentos de fls. 539/568. O INPI contestou o feito a fls. 569/589, com documentos de fls. 590/608, afirmando, preliminarmente, a inadequação da via eleita e a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal. No mérito, sustentou a necessidade de profissional devidamente habilitado para atuar em pleitos administrativos correlatos ao registro de propriedade industrial. A antecipação dos efeitos da tutela judicial foi deferida por meio da decisão de fls. 610/613v, que afastou as preliminares aduzidas, bem como determinou ao INPI que se absteresse de impedir a atuação de todo e qualquer cidadão para fins de registros de marcas e concessão de patentes, independentemente da exigência de habilitação especial, afastando a aplicação da Portaria Ministerial nº 32, de 19.03.1998 e das Resoluções INPI nº 194/2008, 195/2008 e 196/2008, todas de 21.11.2008, e, ainda, instou as partes sobre a produção de provas. Foram apresentados embargos de declaração em face da referida decisão pelo INPI, a fls. 623/625, e pela ABAPI, a fls. 628/630. A decisão de fls. 631/632 recebeu e, no mérito, rejeitou estes últimos, ante a ausência dos erros materiais apontados na decisão embargada. Contudo, os embargos de declaração do INPI foram conhecidos e providos para suprir omissão quanto ao prazo para cumprimento da decisão concessiva de antecipação de tutela, o qual foi fixado em 120 (cento e vinte) dias da intimação da decisão dos referidos embargos. A UNIÃO requereu, a fls. 644/644v, o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil. Foram interpostos dois recursos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, pela UNIÃO, a fls. 665/675v, e, pelo INPI, a fls. 676/716, contra as decisões de concessão da antecipação da tutela (fls. 610/613v) e de apreciação dos embargos de declaração (fls. 631/632). A ABAPI, devidamente citada, apresentou a contestação de fls. 726/740, com os documentos de fls. 741/820, pugnando no mérito pela improcedência da presente ação. O Parquet

Federal, instado pelo despacho de fl. 821, apresentou réplica a fls. 824/829, rebatendo todos os argumentos das contestações apresentadas pelos Requeridos, bem como pedindo o julgamento antecipado da lide. A fls. 833/850, vieram as cópias das respeitáveis decisões do Colendo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por meio das quais foram indeferidos os pedidos de efeito suspensivo nos três recursos de agravo de instrumento noticiados - INPI (fls. 834/838), ABAPI (fls. 839/844) e UNIÃO (fls. 845/850). A ABAPI requereu, a fl. 854, a produção documental e oral, mediante a oitiva de testemunhas. A UNIÃO, por meio da quota de fl. 857, reitera o pedido de fl. 644, pedindo o julgamento antecipado da lide. Em cumprimento da decisão antecipatória de tutela, o INPI veio, a fls. 858/860, noticiar a expedição da Resolução INPI nº256, de 17.09.2010. Além disso, em atenção ao despacho determinando a manifestação sobre a produção de provas, o INPI pediu a juntada dos documentos de fls. 861/911, relativos à ocorrência de abusos cometidos por agentes não cadastrados e inabilitados, requerendo prorrogação de prazo para a juntada de outros documentos, o que foi indeferido pela decisão de fl. 912, que também determinou a manifestação do Ministério Público Federal e a regularização da representação da ABAPI, que o fez pela petição de fls. 1091/1100. O INPI, não obstante, trouxe outros documentos com o mesmo conteúdo relativo a abusos cometidos por agentes não cadastrados e inabilitados, a fls. 915/1090. O Ilustre Parquet Federal esclareceu, a fls. 1104/1104v, sobre as providências realizadas quanto aos documentos de fls. 816/911, bem como pediu o desentranhamento daqueles trazidos a fls. 916/1090. O INPI, em face do indeferimento da prorrogação de prazo para produção de novos documentos, interpôs o recurso de agravo retido de fls. 1106/1112. A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - ABPI pleiteou seu ingresso no feito, na qualidade de *amicus curiae*, a fls. 1113/1145. O feito foi saneado pela decisão de fls. 1149/1153, que afastou todas as preliminares arguidas, fixou os pontos controvertidos, afastou a necessidade de produção de novos documentos e da prova oral requerida pela assistente ABAPI, bem assim indeferiu o ingresso da ABPI no feito como *amicus curiae*. Em face da aludida decisão, a ABAPI opôs embargos de declaração de fls. 1156/1162, os quais foram conhecidos e parcialmente providos apenas para afastar o erro material na publicação, tendo sido determinada a republicação, conforme decisão de fls. 1164/1164v. A ABPI recorreu da decisão saneadora, conforme fls. 1169/1181, por meio de agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento conforme mensagem eletrônica de fls. 1183/1186, noticiando a r. decisão do Colendo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A FUNDACIÓN ASIPI formalizou o pedido de ingresso na presente demanda como *amicus curiae*, por petição, a fls. 1187/1279. Por sua vez, a ABAPI interpôs recurso de agravo retido, a fls. 1280/1300, contra a decisão de fls. 1164/1164v, que acolheu tão somente em parte os embargos de declaração opostos em face à decisão saneadora. E, ato contínuo, peticiona, trazendo documentos de fls. 1302/1307, no sentido de comprovar a necessidade de regulamentação da atividade de agente da propriedade industrial. Intimado, o Ministério Público Federal apresentou, a fls. 1314/1315 e 1316/1317v, as contraminutas dos agravos retidos interpostos as fls. 1106/1112 e 1279/1299. Foi indeferido o ingresso da Fundación ASIPI, na qualidade de *amicus curiae*, pela decisão de fl. 1331, que considerou prejudicados o agravo retido e a respectiva contraminuta interpostos, ante a reconsideração em parte da decisão de fls. 1149/1153, com o parcial acolhimento dos embargos declaratórios as fls. 1164/verso. Foram julgados os agravos de instrumentos e, verificado o trânsito em julgado, procedeu-se ao traslado de cópia das r. decisões do Colendo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que negaram provimento aos recursos interpostos pelo INPI, a fls. 1326/1330v, e pela UNIÃO, a fls. 1339/1343, contra a decisão concessiva da

antecipação de tutela judicial. Em face da decisão que indeferiu o ingresso da Fundación ASIPI no feito, foi noticiada a interposição de agravo de instrumento, cuja cópia fora acostada a fls. 1345/1373, tendo sido indeferido o efeito suspensivo pleiteado, nos termos da r. decisão da Colenda Corte Federal da 3ª Região, comunicada a fls. 1374/1377. A ABAPI ofereceu Memoriais, a fls. 1381/1387, reiterando o argumento da ocorrência de periculum in mora inverso, por força da decisão liminar concedida, na medida em que inviabilizaria a continuidade dos trabalhos desenvolvidos pela autarquia para regular a profissão de agente da propriedade industrial, dando ensejo à insegurança jurídica a essa categoria profissional. Sobreveio comunicação eletrônica informando acerca do improvimento do agravo de instrumento interposto pela ABAPI em face da decisão que concedeu a antecipação de tutela, a fls. 1390/1393v, bem como da decisão de fls. 1394/1398, que rejeitou os embargos de declaração opostos. Foi negado seguimento ao agravo de instrumento interposto pela ABPI contra a decisão que indeferiu seu ingresso no feito como amicus curiae, sendo que, a fls. 1404/1410, foram trasladadas as cópias da r. decisão do Colendo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, transitada em julgado. Da mesma forma, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fundación ASIPI quanto ao seu pedido de ingresso na qualidade de amicus curiae, conforme cópias da r. decisão da Egrégia 4ª Turma do Colendo Tribunal Regional Federal da 3ª Região a fls. 1411/1416. É o relatório. DECIDO. II. Fundamentação. Trata-se de ação civil pública por meio da qual o Ministério Público Federal traz a deslinde questão relacionada à inexistência de qualificação específica no ordenamento jurídico brasileiro atual para o exercício da profissão denominada Agente da Propriedade Industrial, razão por que pede seja conferido a todos, independentemente de qualificação especial, o direito de pleitear perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, doravante INPI. O pedido de desentranhamento dos documentos trazidos pelo INPI a fls. 916/1090 há que ser indeferido, pois não apenas reiteram fatos passados. A decisão saneadora, a fls. 1149/1153, enfrentou as preliminares, revisitando, inclusive, aquelas já aferidas por ocasião da concessão da antecipação da tutela judicial. Não obstante, uma última anotação se faz necessária: trata-se de afastar o argumento segundo o qual a eventual declaração de inconstitucionalidade de lei, no caso do Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, não poderia ser objeto de ação civil pública, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal. Porém, não há óbice à utilização da ação civil pública para suscitar - incidentalmente - a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, visto que se amolda ao controle difuso de constitucionalidade, permitido a todos os órgãos do Poder Judiciário, em qualquer grau de jurisdição. A questão será solucionada como matéria prejudicial, até porque o pleito inicial não diz respeito à declaração de inconstitucionalidade propriamente dita. Já nas ações diretas de inconstitucionalidade, que competem à Egrégia Suprema Corte, com exclusividade, discute-se a retirada de uma lei do ordenamento jurídico, com efeitos erga omnes. Destaque-se, a propósito, a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, da lavra do Exmo. Ministro aposentado Néri da Silveira, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. 1. Acórdão que deu como inadequada a ação civil pública para declarar a inconstitucionalidade de ato normativo municipal. 2. Entendimento desta Corte no sentido de que as ações coletivas, não se nega, à evidência, também, a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, de lei ou ato normativo federal ou local. 3. Reconhecida a legitimidade do Ministério Público, em qualquer instância, de acordo com a respectiva jurisdição, a propor ação civil pública (CF, arts. 127 e 129, III). 4. Recurso extraordinário conhecido e provido para que se

prossiga na ação civil pública movida pelo Ministério Público. (RE n.º 227.159-4/GO, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17-05-2002) Assim, verifica-se a presença dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como das condições da ação, conforme verificado por ocasião do saneamento do feito nos termos da decisão de fls. 1149/1153, e, ainda, a observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla, razão por que é mister examinar o mérito. O Parquet Federal pleiteia ordem judicial que evidencie o reconhecimento de que não existe norma legal na ordem jurídica brasileira que estabeleça os requisitos ao exercício do ofício de agente da propriedade industrial. Os Requeridos, no entanto, defendem a improcedência do pleito, pois consideram atendido o inciso XIII do artigo 5º da Constituição da República, mediante o disposto pelo Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, na Portaria Ministerial nº 32, de 19.03.1998, e nas Resoluções INPI nº 194/2008, 195/2008 e 196/2008, todas de 21.11.2008. A solução da presente lide exige sejam identificadas na ordem jurídica brasileira quais são as normas legais válidas que, em atendimento ao inciso XIII do artigo 5º do Texto Constitucional, estão a disciplinar (a) a qualificação profissional para o exercício do ofício de agente da propriedade industrial e, ainda, (b) as atribuições do INPI na qualidade de entidade fiscalizadora do ingresso e do exercício na carreira. Objetivando o desate dos referidos pontos e seus desdobramentos, abre-se espaço à necessária investigação que será realizada sob a ótica da dogmática jurídica aplicada ao sistema, buscando-se, portanto, a solução no bojo do ordenamento jurídico nacional atual. De tal forma que a parte da fundamentação baseada em abordagem zetética, ainda que utilizada pontualmente, a título de exemplificar, não será considerada para fins da decisão final. É bom ressaltar que os juízos de valor que norteiam a presente sentença estão voltados à garantia da efetividade da Constituição da República de 1988. Esta magistrada, como aplicadora do direito ao caso concreto, procurou nortear-se por princípios constitucionais, despojando-se da discricionariedade, que não coaduna com a prestação do serviço judicial, para privilegiar os parâmetros condizentes à busca do valor segurança jurídica. Merecem registro a qualidade e o esmero dos argumentos contidos nas petições das partes, pois todos, por meio de seus Patronos, buscaram trazer ponderações e argumentos apropriados ao enriquecimento do debate imprescindível à solução da lide, os quais foram sopesados com cuidado e respeito. É necessário reconhecer que, independentemente da disciplina jurídica aplicável à profissão de Agente da Propriedade Industrial, aqueles que desenvolvem essa atividade são dignos de respeito e consideração. Não obstante, a questão posta a desate envolve a real situação legal da profissão de agente da propriedade industrial, mais precisamente a verificação da existência de previsão de normas, por meio de lei, sobre a qualificação profissional que os diferencia como detentores de especiais atributos técnicos mínimos, cuja comprovação deve ser pré-requisito para o ingresso na carreira. O Ministério Público Federal faz pedido procedente. As premissas defendidas pelo INPI, pela UNIÃO e pela ABAPI têm por objetivo demonstrar que todos os cidadãos podem postular perante o INPI: seja o próprio inventor ou, mediante representação, somente o advogado ou agente da propriedade industrial. Esse raciocínio objetiva enfatizar que não existe restrição ou obstáculo ao exercício do direito do inventor, uma vez que cabe ao INPI somente regular a destreza e aferir as habilidades do agente da propriedade industrial, que atua por meio de instrumento de procuração, não havendo qualquer exigência quando se trata de pedido deduzido pelo inventor, que já possui pleno acesso ao peticionamento, de tal forma que a presente ação não teria razão de ser. Nesse sentido, defendem os Requeridos que o INPI está a exigir habilitação especial dos agentes da propriedade industrial com fundamento no artigo 5, inciso XIII da Constituição da

República, bem como nas leis específicas recepcionadas pelo Texto Magno, as quais não foram revogadas. Insistem que o Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, e a Portaria nº 32/1998 preenchem os requisitos de necessidade de reserva de lei para fins de estabelecimento de qualificação e habilitação técnicas mínimas à carreira de agente da propriedade industrial, cabendo ao INPI a fiscalização das condutas, aplicação de penalidades de advertência, suspensão e cancelamento da habilitação. Entretanto, ao contrário, a questão nunca foi pacífica, como será abordado adiante. Mas, desde logo, cabe pontuar que, após a criação do Código da Propriedade Industrial de 1971, o INPI não exigia nenhuma qualificação especial, chegando, até mesmo, a considerar extinta a atividade de agente da propriedade industrial, por meio de Parecer publicado na Revista da Propriedade Industrial-RPI, de 30.08.1973, o qual foi deveras criticado. As divergências persistiram até que, com a promulgação da Constituição da República, em 05.10.1988, o assunto retornou à baila, conforme se pode extrair das palavras do então Senhor Presidente do INPI, em 22 de agosto de 1989, ao responder um ofício enviado pela ABAPI, que pedia o reinício do credenciamento dos agentes, esclarecendo que: Em particular, quanto à vigência de disposições do Decreto-Lei n 8.933, de 26.01.46, sobre os agentes, como é consabido, não tem havido uniformidade de compreensão jurídica entre a ABAPI, de um lado, e o INPI e o MIC, de outro. A estas razões é de ressaltarem-se as disposições dos artigos 5º, XIII, e 70, único, da Constituição Federal, que demandam novos estudos. (fl. 329) Naquela ocasião, a ABAPI atuou fortemente no sentido de prestigiar a categoria, conforme demonstram os documentos trazidos a fls. 284/479, que contêm a cópia de quatro Pareceres de renomados Juristas, a saber, Otto de Andrade Gil (fls. 319/328) Octavio Bueno Magano (330/346), Miguel Reale (fls. 347/372) e Gilberto Ulhôa Canto (fls. 394/460). Todos os Estudos prestigiaram a posição da ABAPI e concluíram que o Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, teria, ainda, validade, e que estaria a dispor sobre os qualificativos profissionais mínimos necessários a delinear a carreira dos agentes da propriedade industrial. Entretanto, data máxima vênia aos Ilustríssimos Professores, não parece possível encontrar no texto do referido Decreto-Lei os atributos técnicos mínimos, mas apenas que o pretendente ao exercício do ofício seja brasileiro, maior de 21 anos, esteja em gozo de seus direitos políticos e que tenha idoneidade moral. Isso só não basta para definir legalmente uma profissão. Assim, torna-se essencial à solução da lide a abordagem dos tópicos imprescindíveis ao deslinde da questão, a saber: 1) o direito à propriedade industrial; 2) a garantia constitucional do livre exercício de qualquer trabalho; 3) a definição legal de qualificativo profissional como proteção ao interesse público; 4) a atividade do agente da propriedade industrial como pessoa física e jurídica; 5) a competência da União para legislar sobre o exercício de profissões; 6) a evolução normativa com estatuta de lei da disciplina da atividade de agente da propriedade industrial; 7) a atual ausência de norma legal válida sobre qualificações mínimas do agente da propriedade industrial no ordenamento nacional; 8) a invalidade das normas infralegais sobre a atividade de agente da propriedade industrial; 9) a estrita competência do INPI; 10) a inafastável observância dos princípios da legalidade e da reserva legal para estabelecer qualificações profissionais. Vejamos. 1) O direito à propriedade industrial A menção ao direito à propriedade industrial tem por objetivo apenas focar o âmbito em que se trava a busca da solução do presente litígio, na medida em que a discussão judicial se estabelece na esfera da identificação dos representantes dos titulares de alguns desses direitos. A Constituição da República de 1988 ressalta a proteção do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico e, para tanto, assegura, dentre os direitos e garantias individuais, a proteção ao inventor na forma do inciso XXIX do artigo 5º, in verbis:

Art.

5º

(...).

.....XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Trata-se, conforme ensina José Afonso da Silva, de norma constitucional de eficácia limitada, a qual está integrada, atualmente, pela Lei nº 9.279, de 14.05.1996, a Lei da Propriedade Industrial. Além disso, o Texto Magno prevê que é atribuição do Estado o apoio e o estímulo à ciência e à tecnologia, na forma do artigo 218, in verbis: Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências. 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. 5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. 2) A garantia constitucional do livre exercício de qualquer trabalho O cerne do problema recai sobre a discussão a respeito da observância do princípio constitucional da legalidade e da reserva de lei, no que se refere à efetividade do disposto pelo artigo 5º, inciso XIII, e, eventualmente, pelo artigo 170, parágrafo único, da Constituição de 1988, que estabelecem, como regra geral, a liberdade do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, bem como de qualquer atividade econômica, a não ser que sejam estabelecidos requisitos especiais por meio de lei. Assim, dispõem as referidas normas constitucionais, in verbis: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

.....XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

.....Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

.....Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Decorre das referidas garantias constitucionais que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Admite-se, no entanto, a possibilidade de criação de restrições ao exercício profissional ou à atividade econômica, contanto que estabelecidas por lei. Qualquer cidadão, no gozo dos seus direitos civis e não estando impedido por lei específica, pode exercer tanto a atividade profissional quanto a

empresarial de sua preferência, cujo exercício, em princípio, é livre, independentemente de qualificações. Mas esta liberdade pode tornar-se limitada na medida em que a lei fixe pré-requisitos aos cidadãos interessados, caracterizando-se, dessa forma, a chamada profissão legalmente regulamentada. Note-se que a norma do artigo 5º, inciso XIII, confere aos indivíduos um direito individual expresso ao trabalho, que segundo José Afonso da Silva, consiste na escolha do ofício e, mais ainda, na liberdade de exercê-lo. Esse direito pode encontrar limitação apenas por meio de lei, do contrário, a acessibilidade a qualquer trabalho, ofício ou profissão é irrestrita na medida em que configura uma das faces do direito à liberdade. Evidentemente, essa regra aplica-se ao ofício de agente da propriedade industrial, que precisa colher da lei os seus atributos profissionais mínimos. Cuida-se do princípio da reserva legal qualificada, porquanto a Constituição não só determina ao legislador que exerce a sua função legislativa para estabelecer a limitação, mas, além disso, fixa exatamente qual a demarcação limítrofe da restrição, qual seja, a indicação de qualificação profissional. Esse entendimento foi prestigiado pelo Egrégio Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso Extraordinário nº 414.426/SC, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Ministra ELLEN GRACIE, atualmente aposentada, cuja ementa recebeu a seguinte redação, in verbis: DIREITO CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. EXCEPCIONALIDADE. ARTS. 5º, IX e XIII, DA CONSTITUIÇÃO. Nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionadas ao cumprimento de condições legais para o seu exercício. A regra é a liberdade. Apenas quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida inscrição em conselho de fiscalização profissional. A atividade de músico prescinde de controle. Constitui, ademais, manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão. (Decisão Plenário em 01.08.2011. Publicação DJE 10/10/2011) Merece ênfase o trecho do voto da Insigne Ministra ao afirmar que o exercício profissional só está sujeito a limitações estabelecidas por lei e que tenham por finalidade preservar a sociedade contra danos provocados pelo mau exercício de atividades para as quais sejam indispensáveis conhecimentos técnicos ou científicos avançados. Acrescente-se, que seria possível, na tentativa de se traçar um paralelo, mencionar a exigência de capacidade postulatória para ingressar com ação judicial, a qual, segundo o sistema processual brasileiro, é oferecida tão somente ao advogado, salvo raras exceções. Isso porque, em seu artigo 133, a Constituição federal considera o advogado figura essencial e imprescindível à administração da justiça, de tal forma que a assistência de um profissional do direito legalmente habilitado proporciona segurança ao cidadão de que os seus direitos serão defendidos por um alguém apto a esse ofício. Essa aptidão, segundo a Lei nº 8.906, de 04.07.1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia, é configurada, nos termos de seu artigo 8º, pela inscrição do advogado nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e, para tanto, se requer, além de capacidade civil, título de eleitor, comprovação do serviço militar, se brasileiro, idoneidade moral e aprovação em exame; e o diploma de graduação em direito, que configura justamente o grau de qualificação técnica estabelecido pela lei como mínimo.<sup>3)</sup> A definição legal de qualificativo profissional como proteção ao interesse público O caso julgado pela Colenda Corte Constitucional acima referido cuida da profissão do músico. Evidentemente, não se pode traçar um paralelo com o ofício dos agentes da propriedade industrial no que diz respeito à atividade propriamente dita. Assim como, não se afigura possível fazê-lo com outras profissões, pois cada uma tem o seu fascínio e a sua razão de ser. Não é esse o propósito. O que se busca é evidenciar os valores e princípios constitucionais aplicáveis à hipótese destes autos no que diz respeito à necessidade de



criação de qualificativo profissional específico para atividade de agente da propriedade industrial, bem como se esses qualificativos são encontrados válidos e hígidos no ordenamento jurídico nacional atual e, ainda, se cabe ao INPI, aferi-los e fiscalizá-los. Deveras, conforme se extrai do Texto Magno, a regra geral é a preservação da liberdade do exercício de qualquer trabalho, de tal forma que a criação de amarras não pode ser considerada como regra geral, mas, sim, exceção. Além disso, a eventual criação de limitação deve obedecer especificamente aos requisitos de forma e conteúdo. A forma, consistente em texto normativo veiculado por meio de lei e, por sua vez, o conteúdo, restrito ao trato da disciplina de qualificações profissionais. Assim, a identificação de qualificativos especiais para um ofício fica sempre a cargo do legislador. Isso significa dizer que a imposição de limites à regra do livre ofício não pode ser delegada ou tratada por norma infralegal. A razão dessa máxima encontra seus fundamentos no interesse público, conforme foi ressaltado pela Suprema Corte na ementa acima transcrita. A inscrição do profissional em determinado órgão de fiscalização tem por objetivo a proteção da sociedade contra a atividade com potencial lesivo. A eventual lesividade de um trabalho, ofício ou profissão desafia a necessidade de regulamentação, por meio do estabelecimento de regras previamente definidas para que, por ocasião do exercício da atividade, não se verifiquem surpresas desagradáveis por imperícia, que podem, eventualmente, trazer danos até mesmo irreparáveis à sociedade. Essas explicações são oferecidas com expressiva clareza pelo Eminentíssimo Ministro CELSO DE MELLO, no voto proferido no RE nº 414.426/SC, cujo excerto, pela clareza, transcrevemos: Note-se, portanto, que o Estado só pode regulamentar, (e, em consequência, restringir) o exercício de atividade profissional, fixando-lhe requisitos mínimos de capacidade e qualificação, se o desempenho de determinada profissão importar em dano efetivo ou em risco potencial para a vida, a saúde, a propriedade ou a segurança das pessoas em geral (IVES GRANDRA MARTINS/CELSO RIBEIRO BASTOS, Comentários à Constituição do Brasil, vol. 2/77-78, 1989, Saraiva), a significar, desse modo, que ofícios ou profissões cuja prática não se revista de potencialidade lesiva ao interesse coletivo mostrar-se-ão insuscetíveis de qualquer disciplinação normativa. Também se revela incompatível com o texto da Constituição - sob pena de reeditar-se a prática medieval das corporações de ofício, abolidas pela Carta Imperial de 1824 (art. 179, XXV) - a exigência de que alguém, para desempenhar, validamente, atividade profissional, tenha de se inscrever em associação ou em sindicato para poder exercer, sem qualquer restrição legal, determinada profissão. (todos os grifos no original) Advirta-se que o INPI, muito embora apresente defesa argumentando sobre a imprescindibilidade da habilitação técnica, noticia que oferece pleno acesso aos cidadãos, conforme afirma: (...) o INPI faculta e incentiva o acesso livre e direto dos serviços da propriedade industrial aos próprios interessados (requerentes de direitos de propriedade industrial), sem a intermediação de qualquer procurador, tendo sido um dos pioneiros no serviço público de disponibilização, via internet, dos serviços de proteção. Exemplo dessa disponibilidade é a frequente adesão ao sistema e-inpi, que possibilita ao usuário, de forma direta e sem a intermediação de procuradores, requerer de sua casa, por meio de computador, o seu pedido de registro de marca e demais serviços derivados, bem como acompanhar as decisões publicadas nas revistas de propriedade industrial, sem o pagamento de quaisquer honorários profissionais, (fl. 214). (grifamos) De outra parte, não obstante o INPI defenda a facilidade de acesso de todos os usuários ao sistema e-inpi, ressalta que as atividades relativas à propriedade industrial envolvem conhecimento especializado, enfatizando que o mandato, em casos tais, engloba uma complexidade de atos que o Procurador deve praticar em benefício de seu representado. Entre eles citam-se os requerimentos de

marca e desenho industrial e procedimentos respectivos (busca, oposição, caducidade, defesa em processo administrativo de nulidade, prorrogação e extinção): correta elaboração de pedido de patente e seu acompanhamento, tarefa que abrange identificação do estado da técnica, resposta às exigências formuladas pelo INPI e recursos pertinentes; averbação de contratos de transferência de tecnologia e franquia; acompanhamento dos depósitos de software e dos direitos de topografia dos circuitos integrados.(fls.214/215)Essa dicotomia revela que o INPI ainda não se decidiu sobre qual o caminho da acessibilidade seria o mais conveniente. A total abertura do peticionamento aos interessados, seus advogados e demais procuradores, ou, mediante a exigência de restrição, aplicável somente a estes últimos - demais procuradores - consistente na declaração de que possuem o título de agente da propriedade industrial, conferido pelo INPI àqueles que demonstrassem ser possuidores de determinados atributos.É indiscutível que, nos últimos noventa anos, desde a criação do primeiro órgão da propriedade industrial e, especialmente, nos últimos quarenta e três anos, desde a instituição do próprio INPI, a evolução do estado da técnica promoveu sensíveis mudanças, inclusive, no próprio sistema de proteção de marcas e patentes, razão pela qual o acesso ao peticionamento também passou por diferentes etapas até chegar à denominada era digital.Nesse diapasão, o dinamismo da realidade social, que sempre impõe a evolução do ordenamento jurídico, está a evidenciar o dilema no qual se encontra o INPI, que precisa de instrumentos efetivos para o atendimento da sociedade, acompanhando a evolução digital, de forma segura e ágil, bem assim adequar-se aos ditames da lei. Assim, evidencia-se que, na ausência de norma legal válida sobre o que deve ser estabelecido como requisito de capacidade postulatória para peticionamento de terceiros, resolveu acolher os pedidos das Associações de Classe da profissão de agente da propriedade industrial e, assim, normatizar.Todavia, não cabia ao INPI fazê-lo, porque, além de ser matéria da exclusiva competência do Legislador Federal, não se evidenciou qual o interesse coletivo a ser protegido, até porque, em princípio, cuida-se do direito privado do titular do bem da propriedade industrial, e, de outra parte, não há que se falar em potencial lesividade a demandar a disciplina normativa da atividade.Nesse sentido, é interessante mencionar a manifestação do Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, conforme o voto do Ministro Rodrigues Alckmin , no julgamento da Representação de Inconstitucionalidade nº 930/DF, por meio do qual foram enfatizadas as diretrizes da limitação consistente na imposição de capacidade profissional, nos seguintes termos, cujo excerto transcrevemos:Assegura a Constituição, portanto, a liberdade do exercício de profissão. Essa liberdade, dentro do regime constitucional vigente, não é absoluta, excludente de qualquer limitação por via de lei ordinária. Tanto assim é que a cláusula final (observadas as condições de capacidade que a lei estabelecer) já revela, de maneira insofismável, a possibilidade de restrições ao exercício de certas atividades. Mas também não ficou ao livre critério do legislador ordinário estabelecer as restrições que entenda ao exercício de qualquer gênero de atividade lícita. Se assim fosse, a garantia constitucional seria ilusória e despida de qualquer sentido. Que adiantaria afirmar livre o exercício de qualquer profissão, se a lei ordinária tivesse o poder de restringir tal exercício, a seu critério e alvitre, por meio de requisitos e condições que estipulasse, aos casos e pessoas que entendesse? (...) E ainda que, por força do poder de polícia, se possa cuidar, sem ofensa aos direitos e garantias individuais, da regulamentação de certas atividades ou profissões, vale frisar, ainda, que essa regulamentação não pode ser arbitrária ou desarrazoada, cabendo ao Judiciário a apreciação de sua legitimidade. (...) Quais os limites que se justificam, nas restrições ao exercício de profissão? Primeiro, os limites decorrentes da exigência de capacidade técnica. (...) São legítimas, consequentemente, as restrições que imponham

demonstração de capacidade técnica, para o exercício de determinadas profissões.(REPRESENTAÇÃO 930/DF - Distrito Federal. Relator: Min. CORDEIRO GUERRA. Relator p/Acórdão: Min. RODRIGUES ALCKMIN, julgamento: 05/05/1976, por maioria de votos, Tribunal Pleno, DJ 02.09.1977).Na hipótese, tratou-se de discutir a constitucionalidade da Lei nº 4.116, de 27.08.1962, que havia disciplinado o exercício da profissão de corretor de imóveis, estabelecendo restrições, que não se coadunavam, segundo o entendimento da Colenda Suprema Corte, ao interesse público na medida em que não representavam condições de capacidade técnica.Posteriormente, foi editada a Lei nº 6.530 , 12.05.1978, que regulamentou a profissão de corretor de imóveis, exigindo, para o seu exercício, o título de Técnico em Transações Imobiliárias, bem assim constituindo o Conselho Federal e os Conselhos Regionais como órgãos dotados de competência para disciplina e fiscalização.4) A atividade do agente da propriedade industrial como pessoa física e jurídicaÉ certo que todas as atividades profissionais podem ser exercidas na forma de prestação de serviço - pessoa física - ou na modalidade empresarial - pessoa jurídica, sendo que a Constituição , como visto, prestigia a total liberdade do exercício de ambas, a não ser que a lei estabeleça condições prévias que indiquem qualificativos, habilidades ou conhecimentos específicos.O Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946 refere-se à atuação do agente da propriedade industrial na qualidade de pessoa física ou jurídica, nos termos de seus artigos 3º, 8º e 9º, in verbis:Art. 3º Só poderão exercer quaisquer atos perante o Departamento:I - os próprios interessados, pessoalmente;II - os agentes Propriedade Industrial;III - o advogados legalmente habilitados.....

.....Art. 8º: Como Agente poderá: inscrever uma entidade com personalidade jurídica e, nesse caso, os respectivos componentes deverão possuir a qualidade prevista nos incisos II e III do art. 3º deste Decreto-Lei.Parágrafo único. Para o efeito dessa inscrição, serão apresentados ao Departamento os respectivos contratos sociais estatutos ou outros documentos da constituição da entidade requerente mediante o pagamento da taxa de cem cruzeiros (Cr\$ 100,00), em estampilhas opostas no requerimento da matrícula.Art. 9º O Agente poderá sob sua responsabilidade indicar até dois prepostos para auxiliarem os seus trabalhos, de acordo com as instruções que forem expedidas.Decorre das normas transcritas que o INPI, então Departamento Nacional da Propriedade Industrial, deve fiscalizar tanto a atividade profissional do agente da propriedade industrial, quanto a sua atuação empresarial. Por isso, sob este aspecto, para fins de delimitar o alcance da presente decisão judicial, há que se realizar a análise das disposições do Código Civil com o objetivo de avaliar se há necessidade de investigação sob o ângulo do exercício de atividade econômica ou apenas e tão somente da atividade profissional.O artigo 966 do Código Civil estabelece:Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.Assim, por se tratar de atividade intelectual, o agente da propriedade industrial, ainda que constituído sob a forma de pessoa jurídica, não exerce, segundo o parágrafo único do artigo 966 do Código Civil, atividade econômica de natureza empresarial, mesmo que com o concurso de auxiliares.Neste sentido é a conclusão dos Enunciados 193 a 195 da III Jornada de Direito Civil, realizada pelo Egrégio Conselho Federal de Justiça , que estabelecem:193 - Art. 966: O exercício das atividades de natureza exclusivamente intelectual está excluído do conceito de empresa. 194 - Art. 966: Os profissionais liberais não são considerados

empresários, salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida. 195 - Art. 966: A expressão elemento de empresa demanda interpretação econômica, devendo ser analisada sob a égide da absorção da atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística, como um dos fatores da organização empresarial. Portanto, não serão invocados, como fundamentos da presente sentença, os pontos relacionados ao dever de controle pelo INPI de eventual atividade econômica empresarial do agente da propriedade industrial, passando-se ao largo das questões relacionadas ao chamado elemento de empresa, haja vista excederem os limites da presente decisão, embora o artigo 8º do Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, esteja a referir a possibilidade de registro de pessoa jurídica na área da propriedade industrial. Assim, abordar-se-ão, exclusivamente, os temas imbricados com a necessidade de regulamentação da profissão de agente da propriedade industrial como atividade intelectual. 5) A competência da União para legislar sobre o exercício de profissões. Como já pontuado, o direito à prática de trabalho, ofício ou profissão poderá sofrer limitações mediante o estabelecimento da necessidade de qualificações profissionais, conforme anunciado pelo artigo 5º, inciso XIII, do Texto Magno. Essas verdadeiras restrições demandam o exercício da função legislativa, por meio do Congresso Nacional, ao qual foi atribuída a competência para estabelecer os critérios válidos que poderão dar ensejo a tratamento diferenciado entre os cidadãos, na medida em que o direito de exercer uma atividade poderá ser delimitado a um grupo que se amolde aos requisitos pré-determinados. Daí advém a importância da fixação de toda e qualquer limitação ao direito individual expresso ao trabalho somente por meio de texto de lei, sob pena de se malferir também o princípio da igualdade. Além disso, a Constituição confere apenas e tão somente à União a competência exclusiva para dispor sobre qualificações profissionais que podem ser exigidas em relação a determinados trabalhos, ofícios ou profissões, na forma do artigo 22, inciso XVI, in verbis: Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:.....

.....XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;.....

.....Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. (destacamos) Não obstante o legislador constituinte tenha facultado a delegação aos Estados para legislar sobre a matéria, na forma do referido parágrafo único do artigo 22, o fato é que não existindo a lei complementar para tanto, somente o Congresso Nacional poderá produzir a norma legal para delinear uma profissão. Veja-se, também, que não foi facultada ao Poder Legislativo federal qualquer margem de discricionariedade quanto à escolha do critério de diferenciação entre os trabalhadores, é dizer, todos são iguais perante a lei, a não ser que apresentem qualificações profissionais - específicas - que os autorize a exercer, com exclusividade, um ofício. Dessa forma, não há como sustentar os argumentos dos Requeridos quanto ao pleno atendimento dos princípios constitucionais por meio das normas do Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, que estaria a dispor sobre as qualificações profissionais do agente da propriedade industrial, pois não se pode extrair do bojo desse Decreto-Lei nenhuma regra que imponha demonstração de capacidade técnica para o exercício do ofício, como se fará a seguir. 6) A evolução normativa com estatuto de lei da disciplina da atividade de agente da propriedade industrial. A breve análise da evolução do sistema normativo brasileiro propriedade industrial, que se segue, objetiva identificar as normas aplicáveis à solução do presente litígio. Visa, portanto, à análise da criação dos qualificativos para a atividade do agente

da propriedade industrial perante os órgãos controladores da proteção desses direitos, no País, a saber: a Diretoria Geral de Propriedade Industrial, transformada em Departamento Nacional da Propriedade Industrial e, atualmente, o INPI, que devem constar de lei emanada do Poder Legislativo federal. As partes controvertem a respeito da validade do Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, que, segundo os Requeridos, teria sido recepcionado pela Constituição da República de 1988 e, portanto, estaria apto a conceder fundamento às normas infralegais. Vejamos os pontos principais. Decreto nº 16.264, de 19.12.1923 Em 1923, quando foi criada a Diretoria Geral de Propriedade Industrial, por meio do artigo 1º do Decreto nº 16.264, de 19.12.1923, que estabeleceu o Regulamento da Propriedade Industrial, não havia referência expressa à atividade do agente da propriedade industrial, conforme a redação in verbis: Art. 1º - Fica criada a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, a qual terá a seu cargo os serviços de patentes de invenção e de marcas de indústria e de comércio, ora reorganizados, tudo de acordo com o regulamento anexo, assignado pelo Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio. (redação atualizada) O referido Decreto previu, dentre outras regras, as atribuições conferidas aos integrantes do novel órgão federal, especificando as funções do diretor geral, consultores técnicos, chefes de seção, oficiais, porteiros, contínuos e serventes. Os registros de patentes e marcas poderiam ser requeridos pelos próprios interessados, pessoalmente, nos termos dos artigos 41 e 89, mediante o depósito do pedido acompanhado dos documentos necessários. Art. 41. O pretendente a privilegio de invenção deverá depositar na Diretoria Geral da Propriedade Industrial o seu pedido, acompanhado de um relatório, em duplicata, em que descreva com precisão e clareza a invenção, seu fim e modo de usá-la, além de plantas, desenhos, modelos ou amostras, também em duplicata, indispensáveis ao exato conhecimento da mesma invenção, de maneira que qualquer pessoa competente na matéria possa obter o produto ou o resultado, empregar o meio, fazer a aplicação ou usar do melhoramento de que se tratar.....

.....Art. 89. Aquele que quiser registrar a sua marca depositará o respectivo pedido na Diretoria Geral da Propriedade Industrial, acompanhado:

(...).  
..... 1º O requerente deverá declarar: a) a sua nacionalidade, profissão e domicílio; b) si a marca é destinada a produtos ou artigos da indústria ou do comércio; c) a classe ou classes de produtos ou artigos a que a marca se destina, de acordo com a classificação adoptada por este regulamento. (...) (redação atualizada) Não existia até então a disciplina jurídica da figura do agente da propriedade industrial. Decreto nº 22.989, de 26.07.1933 Passados dez anos, ainda na vigência da Constituição de 1891, foi criada formalmente uma nova profissão, disciplinada por um novel Regulamento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, que fora editado pelo Decreto nº 22.989, de 26.07.1933, baixado pelo Chefe do então Governo Provisório, que, em seu artigo 3º, dispôs sobre o novo ofício público denominado Agente Público de Propriedade Industrial, nos seguintes termos: Art. 3º O exercício das funções de agente oficial de Propriedade Industrial passa a ter caráter do ofício público, em virtude de nomeação do ministro do Trabalho, Indústria e Comércio e provas de habilitação prestadas nos termos do regulamento a que alude o art. 1º. À época, o Regulamento de 1933 estabeleceu que seria necessária a nomeação pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, para o exercício do ofício, após a aprovação em exame. Foi dessa forma que nasceu a categoria, que passou a receber, com exclusividade, ao lado dos advogados e dos próprios interessados, a atribuição para a apresentação e o acompanhamento de pedidos perante o DNPI, conforme dispuseram as

seguintes normas do Regulamento anexo ao Decreto nº 22.989, de 26.07.1933, in verbis: Art. 33. A nomeação do agente oficial de Propriedade Industrial será, feita pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio mediante habilitação prestada nos termos deste regulamento. Art. 34. O Departamento Nacional da Propriedade Industrial terá, um registro especial, no qual serão inscritos, por ordem alfabética, todas as pessoas, firmas ou sociedades que possam ser matriculadas, de conformidade com as disposições deste regulamento, como agentes oficiais de Propriedade Industrial. Parágrafo único. A inscrição ou matrícula no livro de que trata este artigo será feita mediante o pagamento da taxa de 100\$000 (cem mil réis), cobrada por selo de verba. Art. 35. Só poderão apresentar e acompanhar pedidos do privilegio, registro de marcas de indústria e de comércio, e praticar outros atos relativos a esses pedidos no Departamento Nacional da Propriedade Industrial: I, pelos próprios interessados, pessoalmente; II, os agentes oficiais de Propriedade Industrial; III, os advogados legalmente habilitados. Art. 36. São aptos para requerer matrícula como agentes oficiais de Propriedade Industrial os brasileiros de maioridade, que se encontrem no gozo de direitos civis e políticos e provem reunir os seguintes requisitos: a) exercício, durante cinco anos, antes da publicação deste regulamento, da função de agente de Privilégios de Invenção Marcas de Indústria e de Comércio, quer pessoalmente, quer como firma individual, sócio ou diretor de firma coletiva ou sociedade organizada para esse fim; b) competência para o exercício da profissão, mediante o exame de que trata este regulamento; c) idoneidade; d) quitação de impostos de indústria e profissão. Parágrafo único. A prova dos requisitos constantes das alíneas a, c e d far-se-á mediante a exibição de certidões documentos e atestados revestidos dos característicos essenciais de autenticidade. Art. 37. Toda pessoa, firma ou sociedade que, já exercendo o ofício de agente de Privilegio de Invenção ou Marca de Indústria e de Comércio, desejar matricular-se no registro de agente oficial de Propriedade Industrial deverá apresentar ao diretor geral do Departamento Nacional da Propriedade industrial requerimento de que conste o seu nome individual ou, no caso de sociedade, ou firma coletiva, o nome do sócio, gerente ou diretor autorizado a representá-la. 1º Dentro de vinte dias após a publicação deste decreto, o diretor geral do Departamento convidará, por edital publicado no Diário Oficial, durante 30 dias, os que se quiserem matricular para exercer a profissão de agente oficial de Propriedade Industrial, de acordo com o que prescreve o art. 36 alíneas a, c e d. 2º O prazo para o pedido de inscrição no registro ou matrícula será de três meses, a contar da data em que se tiver iniciado a publicação do convite. Art. 38. À proporção que forem sendo apresentados os requerimentos, com as formalidades estabelecidas no artigo antecedente, o diretor geral do Departamento procederá ou mandará proceder a diligências que lhe parecerem necessárias ao perfeito conhecimento da idoneidade e capacidade do pretendente ao cargo de agente, e, findo cada processo, fará o respectivo encaminhamento, com todos os documentos que o instruírem ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio para decisão final. Parágrafo único. Deferido o requerimento, voltará o processo ao Departamento para cumprimento do que disposto o parágrafo único do art. 34. Art. 39. A inscrição para o exame de agentes oficiais de Propriedade Industrial será feita anualmente, pelo prazo de três meses, marcado por edital assinado pelo diretor geral publicado no Diário Oficial durante cinco dias. 1º Vinte dias após a publicação deste regulamento no Diário Oficial, o diretor geral do Departamento convidaram por edital inserido durante oito dias no mesmo órgão de publicidade, os que quiserem inscrever-se para o exame de agentes oficiais de Propriedade Industrial. A inscrição permanecerá aberta durante o prazo de sessenta dias, a contar da data em que o convite tiver sido publicado pela primeira vez. 2º Terminada a inscrição, o diretor geral do Departamento procederá como determinam as disposições

do capítulo XIV deste regulamento. Art. 40. Para a inscrição ao exame de que trata o artigo antecedente e seus parágrafos se cobrará a taxa de 100\$000 (cem mil réis), que será recolhida ao Tesouro Nacional por meio de guia em duas vias, uma das quais ficará instruindo o requerimento do interessado. Parágrafo único. O candidato aprovado, na forma prevista por este regulamento, fica isento da taxa de 100\$000 (cem mil réis), estabelecida para o registro criado pelo art. 34, parágrafo único. Art. 41. O Departamento Nacional da Propriedade Industrial, logo que termine o processo de habilitação dos cargos ditados ao exercício da profissão de agente oficial de Propriedade Industrial, bem como os exames de que trata o parágrafo único do artigo anterior, fará publicar a relação completa de todos os agentes matriculados, o que, daí em diante fará sempre no mês de janeiro de cada ano, indicando os que se acharem em pleno exercício. Essa lista, uma vez publicada, vale como prova do exercício da função de agente oficial de Propriedade Industrial. Art. 42. Nenhum agente oficial de Propriedade Industrial poderá entrar no exercício de suas funções sem ter feito, Tesouro Nacional, o depósito da quantia de 5:000\$000 (cinco contos de réis) em dinheiro ou apólices da dívida pública federal. Art. 43. A restituição da fiança a que se refere o artigo precedente só poderá ser autorizada pelo ministro do Trabalho, Industrial e Comércio, seis meses depois da cessação definitiva das funções do agente a que estiver servindo garantia, devendo, no decorrer desse prazo, ser publicado edital pelo Departamento no Diário Oficial, convidando os incedidos a apresentarem quaisquer reclamações que possam atingir a caução de que se trate. Art. 44. Toda a vez que o agente matriculado mudar de escritório ou residência deverá comunicar, por escrito, ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial o seu novo endereço. Art. 45. Quando o agente for pessoa jurídica deverá apresentar uma relação dos componentes autorizados a representá-la perante o Departamento, acompanhada de certificado, pública forma ou publicação oficial dos estatutos ou do contrato social, e, bem assim, comunicar todas as alterações que ocorrerem, posteriormente, nesses estatutos e contrato ou na respectiva administração. Art. 46. Os agentes oficiais de Propriedade Industrial, independentemente de requerimento escrito, terão direito a: a) obter, no próprio Departamento, vista dos processos de marcas de indústria e de comércio ou patentes de invenção que forem procuradores, mediante recibo visado pelo diretor da respectiva seção, até o máximo de 10 processos por dia, não podendo requisitar mais de cinco de cada vez; b) tirar, pessoalmente, cópias dos pareceres constantes dos processos de que tiverem vista e tomar quaisquer notas que lhes forem necessárias com relação aos mesmos processos, podendo transferir essa faculdade aos seus propostos, previamente indicados ao diretor geral do Departamento e por ele reconhecidos ou nomeados; c) requerer e assinar em nome de terceiros, termos de depósitos, que lhes serão deferidos, para apresentar a procuração, dentro do prazo de 30 dias prorrogável, mediante nova petição, até o máximo de 90, a juízo do diretor geral. 1º Os agentes oficiais de Propriedade Industrial são obrigados a guardar sigilo dos atos do Departamento de que tiverem conhecimento pelo manuseio dos processos em que forem interessados, como procuradores, antes que tais atos sejam dados à publicidade. 2º O agente oficial de Propriedade Industrial será sempre responsável pelos atos que seus prepostos praticarem no desempenho da faculdade conferida pela alínea b, in fine. Art. 47. O diretor geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial poderá cancelar a matrícula de qualquer agente oficial de Propriedade Industrial, ou suspendê-lo do exercício da respectiva função até o máximo de 90 dias, censurá-lo ou adverti-lo disciplinarmente. Parágrafo único. Da decisão que cancelar a matrícula de qualquer agente, recorrerá, ex-officio, o diretor geral, no seu próprio despacho, para o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Das penas de suspensão caberá recurso voluntário interposto pelo interessado, para o mesmo

ministro, dentro do prazo de 30 dias, contado da data da publicação dos respectivos despachos no Diário Oficial.

### CAPÍTULO XIV DO EXAME PARA A MATRÍCULA DE AGENTES OFICIAIS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Art. 48. Os capacitados ao exercício das funções de agente oficial de Propriedade Industrial, na forma do artigo 36, alínea b, do presente regulamento, ficam sujeitos à prestação do exame que adiante se regula, a fim de comprovarem a sua habilitação àquele mister.

Art. 49. Para a execução do disposto no artigo cedente, o diretor geral do Departamento proporá, ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, de acordo com o que prescreve o art. 39, a designação da comissão, que elegerá dentre os seus membros, aqueles que devam servir como presidente e secretário, promovendo todos os demais atos indispensáveis à realização do exame.

Art. 50. O local, dia e hora para a realização das provas do exame de que trata o art. 48 serão fixados em edital publicado no Diário Oficial, com antecedência de cinco dias, e no qual se mencionarão, nem só os nomes dos candidatos inscritos, mas também os dos componentes da comissão examinadora.

Art. 51. O exame versará sobre: a) legislação e prática administrativa com referência a patentes de invenção e registro de marcas de indústria e de comércio; b) preparação do pedido de privilégio e de marca, principalmente do relatório descritivo dos inventos e da descrição das marcas, mediante um exemplo fornecido pela comissão examinadora; c) legislação sobre privilégio de invenção, marcas de indústria e de comércio.

Art. 52. As provas serão escritas e orais e versarão sobre pontos formulados pela comissão examinadora e tirados à sorte, no momento, por um dos candidatos presentes.

Parágrafo único. As provas escritas abrangerão três questões e devem ser concluídas dentro do prazo máximo de três horas, sendo permitida a consulta à legislação. As provas orais serão feitas dentro do ponto que cada candidato sortear, assistindo ao presidente da comissão a faculdade, dirigir perguntas ao examinando sobre matéria não constante do respectivo ponto.

Art. 53. O julgamento das provas abrange as notas de 1 a 10, não sendo classificados os candidatos que obtiverem nota inferior a 3.

Art. 54. Concluídas as provas e feito o julgamento, o presidente da comissão examinadora apresentará relatório escrito ao Diretor Geral expondo a marcha do processo do exame, ao qual juntará a relação dos candidatos classificados.

Parágrafo único. O relatório, bem como as provas examinadas e mais documentos que o tenham acompanhado, com o parecer do Diretor Geral, serão encaminhados ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, dentro do prazo de dez dias após a última prova, a fim de ser julgado o concurso e feitas as nomeações dos candidatos aprovados, de acordo com o disposto no art. 33 deste regulamento.

Art. 55. As disposições constantes do art. 35 só entrarão em vigor após serem feitas as nomeações de agentes oficiais de Propriedade Industrial, decorrentes da habilitação de que trata o art. 37 e do primeiro exame, realizado na conformidade do art. 39 e seus parágrafos.

(redação atualizada) (destacamos) A longa transcrição se faz necessária para elucidar o detalhado regramento estabelecido pelo Decreto nº 22.989, de 26.07.1933, que fixou os qualificativos mínimos necessários ao exercício da função, então pública, de agente oficial da propriedade industrial. Foram preestabelecidos pelo Governo Provisório, que fazia as vezes de legislador, os critérios essenciais para a aptidão do candidato, o qual deveria atender os requisitos fixados pelo artigo 36 para, assim, ser considerado apto à inscrição no exame, cuja realização era anual, por força do disposto no artigo 39. Além disso, no capítulo XIV - Do Exame para a Matrícula de Agentes Oficiais de Propriedade Industrial, os artigos 48 a 55 determinaram a forma do exame e, principalmente, o conteúdo a ser exigido para classificação do candidato ao ofício da propriedade industrial, a saber: legislação e prática administrativa com referência a patentes de invenção e registro de marcas de indústria e de comércio; preparação de pedido de privilégio e de marca; e, legislação sobre privilégio de invenção, marcas de



indústria e de comércio. Destaque-se, desde logo, que esse foi o único diploma normativo com estatura de lei que dispôs sobre as habilidades específicas dos pretendentes ao título de agente da propriedade industrial. Decreto-Lei nº 2.679, de 07.12.1940. Posteriormente, o Departamento da Propriedade Industrial foi reorganizado pelo Decreto-Lei nº 2.679, de 07.12.1940, que retirou da atribuição dos agentes o caráter oficial, alterando a terminologia de agentes oficiais da propriedade industrial para agentes da propriedade industrial, bem como eliminou a nomeação pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, que passou tão somente a autorizar o exercício da função. Além disso, o artigo 20 do Decreto-Lei nº 2.679, de 07.12.1940, revogou, expressamente, o Decreto nº 22.989, de 26.07.1933. Por essa razão, desde então, foram suprimidas do ordenamento jurídico as normas com estatura de lei, imprescindíveis à regulação do ofício de agente da propriedade industrial, pois os artigos abaixo transcritos não contêm os requisitos mínimos à profissão. Veja-se, in verbis : Art. 2º Só poderão exercer quaisquer atos perante o Departamento: I - os próprios interessados, pessoalmente; II - os agentes da Propriedade Industrial; III - os advogados legalmente habilitados. Art. 3º A autorização para o desempenho da função de Agente da Propriedade Industrial será concedida pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, depois de prestadas, pelos interessados, provas de habilitação. 1º As instruções reguladoras das provas referidas neste artigo serão baixadas anualmente pelo Diretor do Departamento. 2º São aptos para requerer a inscrição, com o objetivo de que trata este artigo, os brasileiros natos, maiores de 21 anos, que se encontrarem em pleno gozo de seus direitos civis e políticos, provados esses requisitos, bem assim a idoneidade moral, mediante documentos autênticos. Art. 4º No ato da inscrição, que será aberta pelo prazo de dois meses e anunciada no Diário Oficial, o candidato pagará a taxa de cem mil réis (100\$0), em estampilhas apostas no próprio requerimento. Parágrafo único. Expirado este prazo, o Diretor do Departamento submeterá ao Ministro de Estado os nomes de três funcionários que examinarão os candidatos. Art. 5º Nenhum Agente poderá exercer quaisquer atos sem haver depositado no Tesouro Nacional, em garantia de suas responsabilidades, a quantia de cinco contos de réis (5:000\$0), em dinheiro ou apólices da Dívida Pública Federal. Parágrafo único. A restituição dessa fiança será autorizada somente pelo Ministro, três meses após a definitiva cessação das funções de Agente, devendo ser publicado, no curso desse prazo, edital no Diário Oficial, convidando os interessados a apresentar ao Departamento quaisquer reclamações que possam atingir seu valor. Art. 6º Como Agente, poderá inscrever-se uma entidade, com personalidade jurídica e, nesse caso, os respectivos componentes deverão possuir a qualidade prevista nos incisos II e III do art. 2º deste decreto-lei. Parágrafo único. Para efeito dessa inscrição, serão apresentados ao Departamento os respectivos contratos sociais, estatutos ou outros documentos de constituição da entidade requerente, mediante o pagamento da taxa de cem mil réis (100\$0), em estampilhas apostas no requerimento de matrícula. Art. 7º O Agente poderá, sob sua responsabilidade, indicar até dois prepostos, para auxiliarem os seus trabalhos, de acordo com as instruções que forem expedidas. Art. 8º Os Agentes da Propriedade Industrial, sob pena de aplicação das disposições do artigo seguinte, são obrigados a guardar sigilo dos atos do Departamento, de que tiverem conhecimento pelo manuseio dos processos, antes que sejam dados à publicidade. Art. 9º Ao Diretor do Departamento é facultado censurar ou advertir disciplinarmente qualquer Agente, suspendê-lo do exercício das atribuições, até o prazo de 90 dias, e cancelar-lhe a matrícula. 1º Da pena de suspensão cabe recurso, interposto pelo interessado para o Ministro de Estado, dentro do prazo de 30 dias, contado da data da publicação do despacho no Diário Oficial. 2º Da decisão que cancelar a matrícula de qualquer Agente, recorrerá o Diretor, ex-officio, no próprio despacho para o Ministro de

Estado. Art. 10. O Departamento fará publicar anualmente, nos primeiros dias de janeiro, a relação dos Agentes matriculados e respectivos endereços. Art. 11. Os emolumentos estabelecidos no art. 3º do Decreto n. 5.569, de 13 de novembro de 1928, serão pagos em estampilhas apostas na petição respectiva. Art. 12. O expediente diário do D.N.P.I., os pontos característicos das invenções e os clichés de marcas, nomes comerciais, títulos, insígnias, emblemas e desenhos de invenções serão publicados na Secção III do Diário Oficial. Art. 13. No Quadro único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio fica criada a carreira de Examinador de Marcas, com a estrutura constante da tabela anexa a este decreto-lei. Art. 14. Os cargos de provimento efetivo de Consultor Técnico do Quadro único do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ficam transformados em cargos de Perito de Propriedade Industrial, de acordo com a tabela citada no artigo anterior. Parágrafo único. Os decretos de nomeação dos ocupantes desses cargos serão apostilados pelo Diretor Geral do Departamento de Administração do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Art. 15. Os cargos de Perito de Propriedade Industrial serão providos mediante concurso, na forma que estabelecer o Departamento Administrativo do Serviço Público. Art. 16. Ficam criadas, no referido quadro único, duas funções gratificadas de Chefe de Divisão com a gratificação anual de seis contos de réis (6:000\$0) a cada; quatro de chefe de Secção com a gratificação anual de quatro contos e oitocentos mil réis (4:800\$0) a cada e uma de Chefe de Secção de Comunicações com a gratificação anual de dois contos e quatrocentos mil réis (2:400\$0). Art. 17. O Presidente da República expedirá, mediante decreto, o Regimento em que serão especificadas as atribuições e normas reguladoras das atividades do Departamento, reorganizado por este decreto-lei. Art. 18. Fica aberto o crédito de noventa e nove contos e trezentos mil réis (99:300\$0) para atender à despesa de pessoal, resultante da presente reorganização. Art. 19. Fica aberto o crédito de cento e quinze contos e duzentos e dezoito mil réis (115:218\$0), sendo quarenta e dois contos de réis (42:000\$0) para pagamento dos tarefeiros a serem admitidos no D.N.P.I. e setenta e três contos duzentos e dezoito mil réis (73:218\$0) para aquisição de material necessário com a reforma de que trata este decreto-lei. Art. 20. Este decreto-lei entrará em vigor em 15 de outubro corrente, revogadas as disposições em contrário. (redação atualizada)Evidencia-se, por conseguinte, que desde a edição do Decreto-Lei nº 2.679, de 07.12.1940, a disciplina reservada ao legislador para a fixação das condições de capacidade e as restrições impostas pelo bem público nos termos da lei restou malferida, na medida em que ocorreu a primeira delegação indevida de competência para estabelecimento de matéria reservada ao legislador ordinário em flagrante desrespeito ao princípio da legalidade. Isso porque o Decreto-Lei de 1940 silenciou sobre as qualificações técnicas necessárias ao exercício do ofício de agente da propriedade industrial e, por outro lado, possibilitou que o Diretor do Departamento da Propriedade Industrial dispusesse sobre o conteúdo a ser aferido por meio da realização de provas. Decreto-Lei nº 7.903, de 27.08.1945As modificações no cenário internacional levaram à elaboração de um novo Código da Propriedade Industrial, editado por meio do Decreto-Lei nº 7.903, de 27.08.1945, que, entretanto, não dispôs sobre a atividade do agente da propriedade industrial. Manteve-se, portanto, a situação de lacuna jurídica no que tange à necessidade de previsão por lei dos requisitos técnicos ao exercício da atividade multicitada. Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946Foi então editado o Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, ainda sob a égide da Carta Constitucional de 1937, para novamente reorganizar o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, prevendo, em seus artigos 3º a 12, as normas que, em síntese, estão sendo apontadas na presente ação civil pública, pela União, pelo INPI e pela ABAPI, como suficientes à disciplina da carreira dos agentes da propriedade industrial, as quais determinam, in verbis: Art. 3º

Só poderão exercer quaisquer atos perante o Departamento: I - os próprios interessados, pessoalmente; II - os agentes Propriedade Industrial; III - os advogados legalmente habilitados. Art. 4º A autorização para, o desempenho da função de Agente da Propriedade industrial será concedida pelo Ministro do Trabalho, indústria e Comércio, depois de prestados, pelos interessados, provas de habilitação. 1º As instruções reguladoras das provas referidas neste artigo, serão baixadas anualmente pelo Diretor Geral do Departamento. 2º São aptos para requerer a inscrição, com o objetivo de que trata este artigo, os brasileiros, maiores de 21 anos, que se encontrarem em pleno gozo de seus direitos civis e políticos, provados esses requisitos, tem assim a idoneidade moral, mediante documentos autênticos. Art. 5º No ato de inscrição, que será aberta pelo prazo de dois meses e anunciada no Diário Oficial, o candidato para a taxa de cem cruzeiros (Cr\$ 100,00), em estampilhas apostas ao requerimento. Parágrafo único. Expirado este prazo O Diretor Geral do Departamento submeterá ao Ministério de Estados três funcionários examinarão os candidatos. Art. 6º Nenhum Agente poderá exercer quaisquer atos sem haver depositado no Tesouro Nacional, em garantia de suas responsabilidades, a quantia de cinco mil cruzeiros (Cr\$ 5.000,00), em dinheiro ou apólices da Dívida Pública Federal. Art. 7º A restituição dessa fiança será autorizada somente pelo Ministro, três meses após a definitiva, cessação das funções de Agente, devendo ser publicado, no curso desse prazo, edital no Diário Oficial, convidando os interessados a apresentar ao Departamento quaisquer reclamações que possam atingir seu valor. Art. 8º: Como Agente poderá: inscrever uma entidade com personalidade jurídica e, nesse caso, os respectivos componentes deverão possuir a qualidade prevista nos incisos II e III do art. 3º deste Decreto-Lei. Parágrafo único. Para o efeito dessa inscrição, serão apresentados ao Departamento os respectivos contratos sociais estatutos ou outros documentos da constituição da entidade requerente mediante o pagamento da taxa de cem cruzeiros (Cr\$ 100,00), em estampilhas opostas no requerimento da matrícula. Art. 9º O Agente poderá sob sua responsabilidade indicar até dois prepostos para auxiliarem os seus trabalhos, de acordo com as instruções que forem expedidas. Art. 10º Os Agentes da Propriedade Industrial, sob pena de aplicação das disposições do artigo seguinte, são obrigados a guardar sigilo dos atos do Departamento, de que tiverem conhecimento pelo manuseio dos processos, antes que sejam dados publicidade. Art. 11 Ao Diretor Geral do Departamento é facultado censurar ou advertir disciplinarmente qualquer Agente, suspendê-lo do exercício das atribuições, até o prazo de 90 dias, e cancelar-lhe a matrícula. 1º Da pena de suspensão cabe recurso, interposto pelo interessado para o Ministro de Estado, dentro do prazo de 30 dias, contado da data da publicação do despacho no Diário Oficial. 2º Da decisão que cancelar a matrícula, de qualquer Agente, recorrerá o Diretor Geral, ex-officio, na próprio despacho, para o Ministro de Estado. Art. 12 O Departamento fará publicar, anualmente, nos primeiros dias; de janeiro, a relação dos Agentes matriculados e respectivos endereços.....

..... Art. 23 Revogam-se as disposições em contrário. O Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, pouco inovou, de modo que não trouxe ao ordenamento jurídico nacional as normas, equivalentes àquelas revogadas (Decreto nº 22.989, de 26.07.1933) com estatuto de lei, prevendo os requisitos mínimos relativos à capacidade para o exercício da atividade de agente da propriedade industrial, e, além disso, na mesma senda que o Decreto-Lei nº 2.679, de 07.12.1940, manteve a delegação de poderes ao Diretor Geral do Departamento para baixar as normas reguladoras das provas, sem, contudo, fixar a matéria de conhecimento necessária à aferição dos conhecimentos, nem tampouco a capacitação técnica mínima. Outras alterações ao

Código da Propriedade Industrial processaram-se, mediante a edição do Decreto-Lei nº 254, de 28.02.1967, e do Decreto-Lei nº 1.005, de 21.10.1969, mas que não introduziram modificações dignas de nota. Ora, ainda que se considere tênue a necessidade de coerência com o princípio da legalidade, especialmente da reserva legal, na forma do artigo 122 e seu 8º da Carta de 1937, não há como aceitar que o Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, estivesse de acordo com o ordenamento jurídico nacional daquela época. Desde a sua publicação, já não se amoldava aos valores constitucionais, que exigia a previsão expressa de qualificativos para o trabalho por meio de lei, razão pela qual, é correto afirmar, que o referido Decreto-Lei nunca chegou a disciplinar a atividade de agente da propriedade industrial, até porque, ao estabelecer requisitos como: ser brasileiro, ter mais de 21 anos, estar no gozo de seus direitos civis e políticos e ter idoneidade moral, estes nunca foram qualificativos profissionais. Lei nº 5.648, de 11.12.1970 Em 1970, nasceu o atual Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI, a partir da publicação da Lei nº 5.648, de 11.12.1970, que não introduziu no ordenamento jurídico nenhuma norma jurídica para fixar os qualificativos profissionais da profissão de agente da propriedade industrial. A Constituição Federal de 1967 foi alterada pela Emenda Constitucional nº 1/69, que entrou em vigor em 30.10.1969, conforme seu artigo 2º, portanto, a Lei nº 5.648, de 11.12.1970, deveria necessariamente conformar-se ao disposto pelo artigo 153 e seu parágrafo 23, daquela Carta Constitucional, que estabelecia, in verbis: Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:.....

..... 23. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas as condições de capacidade que a lei estabelecer. Torna-se evidente que a ausência de previsão expressa de lei está a indicar a ausência da necessidade de especial qualificação, até porque, embora a propriedade industrial estivesse passando por um momento de renovação, não se delineou nenhum regramento específico para atuação de terceiros perante o INPI. Lei nº 5.772, de 21.12.1971 No ano seguinte, foi a vez de se instituir o novo Código da Propriedade Industrial, por meio Lei nº 5.772, de 21.12.1971, que tinha por escopo nortear a política brasileira de marcas, patentes e transferência de tecnologia, objetivando propiciar a internalização da tecnologia. Não obstante, mais uma vez, o legislador federal silenciou e não fez qualquer menção destinada a delinear a atuação de terceiros perante o INPI, nem mesmo quanto aos agentes da propriedade industrial. Aliás, ao contrário, verificou-se um retorno ao procedimento estabelecido em 1923, criado pelo Decreto nº 16.264, de 19.12.1923, que não fazia menção à figura do agente da propriedade industrial, mas, apenas e tão somente, aos requerentes que, além, evidentemente, dos próprios inventores, poderiam ser seus herdeiros ou sucessores, que realizar o depósito dos pedidos de registro de patentes e marcas na forma dos artigos 5º, 77 e 78 da Lei nº 5.772, de 21.12.1971, in verbis: Do Autor ou Requerente Art. 5º Ao autor de invenção, de modelo de utilidade, de modelo industrial e de desenho industrial será assegurado o direito de obter patente que lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo, nas condições estabelecidas neste Código. 1º Para efeito de concessão de patente, presume-se autor o requerente do privilégio. 2º O privilégio poderá ser requerido pelo autor, seus herdeiros e sucessores, pessoas jurídicas para tanto autorizadas, ou eventuais cessionários, mediante apresentação de documentação hábil, dispensada a legalização consular no país de origem, sem prejuízo de autenticação ou exibição do original, no caso de fotocópia. 3 Quando se tratar de invenção realizada por duas ou mais pessoas, em conjunto, o privilégio poderá ser requerido por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação de todas para

ressalva	dos	respectivos
direitos.....		

.....Do Pedido de Registro (das marcas)Art. 77. Além do requerimento, o pedido, que só poderá se referir a um único registro, conterá ainda:a) exemplar descritivo;b) clichê tipográfico;c) prova do cumprimento de exigência contida em legislação específica;d) outros documentos necessários à instrução do pedido.Parágrafo único. O requerimento, o exemplar descritivo e o clichê tipográfico deverão satisfazer as condições estabelecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.CAPÍTULO IV - Do Depósito do Pedido de RegistroArt. 78. Apresentado o pedido, será procedido o exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolado.Parágrafo único. Da certidão do depósito, se requerida, constarão hora, dia, mês, ano e número de ordem da apresentação do pedido, sua natureza, indicação de prioridade quando reivindicada, o nome e endereço completos do interessado e de seu procurador, se houver.Lei nº 9.279, de 14.05.1996Atualmente, a Lei nº 9.279, de 14.05.1996, instituiu a chamada Lei da Propriedade Industrial - LPI e substituiu o antigo Código da Propriedade Industrial - CPI, revogando a Lei nº 5.772, de 21.12.1971.Na mesma senda do antigo CPI, a LPI não estabeleceu normas sobre as atividades dos agentes da propriedade industrial, seja como ofício profissional, seja como ofício corporativo. Mantendo, por essa razão, a orientação anterior, por meio da qual havia sido revigorada a sistemática de 1923, qual seja, a possibilidade de atuação direta dos interessados perante o INPI, conforme os termos dos artigos 6º, in verbis: Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei. 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente. 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade. 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos. 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.7) A atual ausência de norma legal válida sobre qualificações mínimas do agente da propriedade industrial no ordenamento nacionalConforme já referido, a atividade de agente da propriedade industrial foi regulamentada pela primeira vez no ordenamento jurídico por meio do Decreto nº 22.989, de 26.07.1933, sob a égide da Constituição de 1891. Esse Decreto foi o único instrumento normativo na ordem jurídica nacional com força de lei, baixado pelo Chefe do então Governo Provisório, que continha verdadeira disciplina das qualificações profissionais necessárias ao exercício do ofício. Assim, a partir daquele ano de 1933, os cidadãos que apresentassem os qualificativos poderiam receber tratamento diferenciado que lhes possibilitava, ao lado dos advogados e interessados, exercer a atividades perante o então Departamento Nacional da Propriedade Industrial -DNPI.Esses profissionais distinguiam-se, naquela época, pelos seus conhecimentos técnicos, cuja aferição era feita por meio de prova realizada pelo DNPI que, além disso, fiscalizava a carreira.Note-se que Decreto nº 22.989, de 26.07.1933, foi editado sob a égide da Constituição de 1891, que dispunha expressamente sobre a garantia do exercício de qualquer profissão, não fazendo menção à necessidade de lei para disciplinar os qualificativos, quando necessários, conforme dispunha o 24 de seu artigo 72, in verbis: Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade,

	nos	termos
--	-----	--------

seguintes:.....

..... 24 - É garantido o livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial. Veja-se que ao estabelecer os qualificativos profissionais, o Decreto nº 22.989, de 26.07.1933, atendeu a valores constitucionais implícitos, na medida em que, não obstante a ausência de norma expressa, concedeu efetividade ao princípio da legalidade. Não coube ao DNPI nem ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio criar outros requisitos. Esses órgãos apenas cuidavam de dar cumprimento à norma legal, avaliando as habilidades técnicas preestabelecidas pelo legislador, conforme fixados pelo artigo 36 e, bem assim, no capítulo XIV - Do Exame para a Matrícula de Agentes Oficiais de Propriedade Industrial, especialmente nos artigos 48 a 55, que determinaram a forma do exame e, principalmente, qual o conteúdo a ser exigido para classificação do candidato ao ofício da propriedade industrial, a saber: conhecimentos sobre legislação e prática administrativa com referência a patentes de invenção e registro de marcas de indústria e de comércio; preparação de pedido de privilégio e de marca; e, legislação sobre privilégio de invenção, marcas de indústria e de comércio. Entretanto, foi a partir do Decreto-Lei nº 2.679, de 07.12.1940, que reorganizou o DNPI, que os agentes da propriedade industrial não só perderam o atributo de atividade oficial, mas, principalmente, deixaram de representar uma categoria diferenciada por seus atributos técnicos, uma vez que a norma legal não fez menção a nenhum qualificativo profissional específico, mas, somente: ser brasileiro nato, maior de 21 anos, estar no gozo de direitos civis e políticos e ter idoneidade moral. Com efeito, o Decreto-Lei nº 2.679, de 07.12.1940, deu-se sob a égide da Carta Constitucional de 1937. Naquela ocasião, os direitos e garantias individuais estavam fragilizados. Não obstante, havia a previsão expressa da necessidade de a lei estabelecer as condições de capacidades de uma profissão, conforme o teor do artigo 122 e seu parágrafo 8º, in verbis: Art. 122 - A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no País o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos

seguintes:.....

.....8º) a liberdade de escolha de profissão ou do gênero de trabalho, indústria ou comércio, observadas as condições de capacidade e as restrições impostas pelo bem público nos termos da lei; (Suspendido pelo Decreto nº 10.358, de 1942) .Entretanto, como o referido Decreto-Lei não previu nenhum requisito para o exercício da profissão, evidencia-se, por conseguinte, que não poderia ser considerado como texto normativo válido, dado que, por ocasião de sua edição, a matéria disciplinada era de reserva legal, para o fim de fixar as condições de capacidade e as restrições impostas pelo bem público, de modo que restou malferido o princípio da legalidade, na medida em que ocorreu a primeira delegação de competência, flagrantemente indevida, do Ministério ao então DNPI, para dispor sobre matéria reservada ao legislador ordinário. Tudo porque o referido Decreto-Lei silenciou sobre as qualificações técnicas necessárias ao exercício do ofício de agente da propriedade industrial, bem como revogou expressamente o Decreto nº 22.989, de 26.07.1933. Essa abordagem pode parecer surreal para aqueles que, gloriosamente, continuaram a construir o País, não obstante a Carta de 1937, simplesmente porque não haveria que se falar, na época, em legalidade. Todavia, é impossível, hoje, furtar-se à análise pragmática, com caráter dogmático, fundamentado no Estado Democrático de Direito viabilizado pela Constituição de 1988. Registre-se, além disso, que naquele contexto histórico, havia sido baixado o Decreto nº 10.358, de 31.08.1942, que declarou o estado de guerra em todo o território nacional, por causa da Segunda Guerra Mundial, e suprimiu a garantia contida no mencionado parágrafo 8º do artigo 122 da Constituição

de 1937. Esse Decreto foi revogado expressamente somente em 1991, pelo artigo 4º do Decreto nº 11, de 18.01.1991. Entretanto, uma vez finalizado o conflito mundial, cessou a razão que justificava a supressão de direitos e garantias, que retomaram o seu vigor imediatamente. Na sequência, tanto por ocasião da publicação do novo Código da Propriedade Industrial-CPI, por meio do Decreto-Lei nº 7.903, de 27.08.1945, quanto do Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, que reorganizou o DNPI, era de rigor, teoricamente, a observância do princípio da reserva legal para fins da indicação de condições ao exercício de determinada profissão, na forma do artigo 122, 8º, da Constituição de 1937, que recobrava a sua robustez. Entretanto, o Decreto-Lei nº 7.903, de 27.08.1945, que instituiu o CPI, não tratou de dispor sobre a atuação dos agentes da propriedade industrial. Já o Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, incidiu na mesma falha do Decreto-Lei nº 2.679, de 07.12.1940, qual seja, não fixou expressamente a qualificação técnica da multirreferida carreira. Na verdade, o Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, estabeleceu como condições ao exercício da profissão, somente: ser brasileiro (deixou de exigir a natividade), maior de 21 anos (conforme o Código Civil de 1917), estar no gozo de direitos civis e políticos e ter idoneidade moral. Repise-se, à exaustão, não foram indicados qualificativos técnicos profissionais. Mencione-se, a título de exemplo, a impecável disciplina da carreira dos Contadores, que, nos idos de 1946, recebeu do Decreto-Lei nº 9.295, de 27.05.1946, ainda em vigor, todas as regras sobre o exercício do ofício de Contador, cujo atributo profissional específico é a graduação em Ciência da Contabilidade, na forma do artigo 26, tendo sido fixada, além disso, expressamente, a competência dos Conselhos de Contabilidade e também a possibilidade da exigência de anuidade. Por isso, não se pode debitar às circunstâncias políticas a ausência de disciplina jurídica válida. É inegável, portanto, que o Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, padece de mácula que lhe retira o fundamento constitucional, o que precisa ser considerado para fins da solução do presente litígio, como matéria prejudicial, de tal forma a acarretar a declaração de sua inconstitucionalidade incidental. Ademais, não se sustenta a afirmação no sentido de que os artigos 3º a 12 do Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, estariam a observar as exigências da atual Constituição de 1988, pois é autorizado concluir que o referido Decreto-Lei já não se amoldava sequer à Constituição de 1937, bem como não poderia ter sido recepcionado pelas Constituições de 1946, 1967 ou pela Emenda Constitucional de 1969, e, por essa razão, nunca poderia ter oferecido supedâneo legal à carreira de agente da propriedade industrial. Note-se que, desde a edição do Decreto-Lei nº 2.679, de 07.12.1940, e mesmo após a publicação do Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, manteve-se a situação de lacuna jurídica, pois foi mantida a previsão de delegação de poderes ao Diretor Geral do Departamento para baixar as normas reguladoras das provas. Porém o legislador não havia indicado na lei quais os atributos seriam cotejados, qual o tipo de capacidade técnica precisava ser avaliada para fins de autorizar o exercício da profissão. Dessa forma, o posicionamento dos Requeridos no sentido de privilegiar a tese segundo a qual o Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, nunca foi revogado e estaria, ainda hoje, vigente para fins de conceder respaldo às normas infralegais, é totalmente desprovida de supedâneo jurídico válido, em razão da inexistência, em seu texto, das qualificações profissionais mínimas do ofício, razão pela qual, evidencia-se, sem sombra de dúvida, por meio da interpretação sistemática e teleológica, que as suas normas teriam perdido o vigor. Vejamos. A Lei de Introdução ao Código Civil, instituída pelo Decreto-Lei nº 4.657, de 04.09.1942, (denominada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pela Lei nº 12.376, de 30.12.2010), contém a disciplina do assunto. O enunciado de seu artigo 2º determina expressamente que: não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Ora, o Decreto-Lei nº 8.933, de

26.01.1946, destinou-se a remodelar o extinto DNPI, tratando, além disso, de editar normas sobre a obtenção de autorização para o ofício de agente da propriedade industrial. Na sequência, tanto a Lei nº 5.648, de 11.12.1970, que remodelou o órgão da propriedade industrial, criando a autarquia denominada INPI, como a Lei nº 5.772, de 21.12.1971, que instituiu o novo CPI, trataram de remodelar toda a matéria relativa à propriedade industrial, sendo que o Poder Legislativo entendeu por bem não dispor sobre as atividades dos agentes da propriedade industrial, é dizer, não cunhou requisitos ou regras para a assunção da função de representação de interessados perante o INPI. Logo, ainda que se pudesse admitir a validade do Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, no interregno entre a sua publicação até a edição da Lei nº 5.772, de 21.12.1971, a partir de então é indiscutível que o ordenamento concedeu, implicitamente, novo tratamento à matéria. Segundo a lição de Maria Helena Diniz sobre as espécies de revogação, poderá ocorrer ab-rogação, que é a supressão total da norma anterior, por ter a nova lei regulado a matéria, ou por haver entre ambas incompatibilidade explícita ou implícita ou, de outra parte, a derrogação (...) consiste na modificação explícita ou implícita de parte da lei anterior. Além disso, conforme ensina, a revogação poderá ser expressa, modalidade sempre louvável, cuja obrigatoriedade foi introduzida pela Lei Complementar nº 95, de 26.02.1998, bem como tácita, nesse caso, quando houver incompatibilidade entre a lei nova e a antiga, pelo fato de que a nova passa a regular parcial ou inteiramente a matéria tratada pela anterior, mesmo que nela não conste a expressão revogam-se as disposições em contrário, por ser supérflua. Deveras, a decisão de silenciar a respeito de eventuais qualificativos especiais para os agentes da propriedade industrial foi do Poder Legislativo federal, que ao editar um Código da Propriedade Industrial, que por natureza visa sistematizar a matéria, não previu o tratamento diferenciado de profissionais relacionados às atividades de peticionamento perante o INPI. O Congresso Nacional exerceu o seu propósito de remodelar todo o assunto e, para tanto, decidiu não dispor sobre habilitação especial para o ofício, entendeu que não haveria razão para criar restrições ao peticionamento no INPI, inovou para garantir maior acessibilidade, não vislumbrou risco potencial ao interesse público capaz de justificar o tratamento diferenciado à atividade de dedução de pedidos relativos à propriedade industrial. É preciso mencionar, ainda, seguindo a lição de Maria Helena Diniz, que, na hipótese de haver indefinição sobre a incompatibilidade entre a lei nova e a antiga, verifica-se a antinomia, que somente será afastada mediante a interpretação de ambas as leis. A incompatibilidade deverá ser formal, de tal modo que a execução da lei nova seja impossível sem destruir a antiga. É evidente que se o CPI de 1971 não estabelecia requisitos especiais para o peticionamento perante o INPI, não haveria como colocá-lo em prática sem admitir que o Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, teria perdido completamente o seu vigor. Especialmente no período compreendido entre 1971 e a edição da Portaria MIC nº 32/1998, por meio da qual se pretendeu ressuscitar algo que nunca existiu, a saber: os poderes de delegação de competência para criar requisitos profissionais. Além disso, o mais importante é que mesmo que o INPI quisesse exigir os atributos com fundamento no Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, não os encontraria, pois aqueles constantes nos artigos 3º a 12 não passam de predicados exigidos a todos os cidadãos, tais como, honestidade, boa conduta e gozo do pleno exercício dos direitos, pois não existem esculpido no texto do multirreferido Decreto-Lei outros qualificativos que pudessem servir de critério para tratamento diferenciado de determinados profissionais. Verifique-se, ainda, que o CPI de 1971, além de não tratar ou sequer mencionar os agentes da propriedade industrial, estabelece que todos, independentemente de qualificativo especial, podem atuar perante o INPI, inclusive por meio de instrumento de procuração, conforme estabelece no



capítulo Da Procuração, em seu artigo 115, in verbis: Art. 115. Quando o interessado não requerer pessoalmente, a petição ou o processo será instruído com procuração contendo os poderes necessários, traslado, certidão ou fotocópia autenticada do instrumento, dispensada a legalidade da procuração.<sup>1º</sup> Quando a procuração não for apresentada inicialmente, poderá ser concedido o prazo de sessenta dias para a sua apresentação, sob pena de arquivamento definitivo.<sup>2º</sup> Salvo o disposto no artigo 116, depois de concedido o registro ou a patente, decorridos dois anos da outorga do mandato, o procurador somente poderá proceder mediante novo instrumento, traslado ou certidão atualizados.<sup>3º</sup> No caso de fotocópia, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial poderá exigir a apresentação do original. Nem se diga que a atual Lei nº 9.279, de 14.05.1996, que instituiu a chamada LPI em substituição ao CPI de 1971, teria reavivado os termos do Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, ao dispor sobre os Atos das Partes, em seu artigo 216, in verbis: 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. Ora, repise-se, mais uma vez, que não se encontra no ordenamento jurídico nenhuma lei que disponha sobre a tal qualificação para a profissão dos agentes da propriedade industrial, simplesmente porque não existe norma legal válida que estabeleça os requisitos profissionais para o exercício da profissão, de modo que a referência aos procuradores, devidamente qualificados não pode conduzir ao ressurgimento do Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946. É assim, porque, a uma, o Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, não contém requisito algum; a duas, a delegação de poderes nele prevista diz respeito apenas à autorização do Ministro ao INPI para fins de realizar provas; a três, o CPI 1971 já havia tratado integralmente da matéria; a quatro, não se admite repristinação, o que ocorreria se admitido o retorno do Decreto-Lei por força do artigo 216 da LPI, sendo que o CPI 1971 já o havia revogado; a cinco, que causa espanto, a existência de qualificação genérica, sem previsão legal alguma, permitiria uso de qualificação secreta; a seis, o pior: a tal qualificação, que não se sabe qual é, seria exigida dos Senhores Advogados, que não poderiam atuar perante o INPI, sem obter a qualificação de agente da propriedade industrial. Em síntese, a referência do artigo 216 da LPI à necessidade de procuradores devidamente qualificados não encontra amparo em outra norma com estatura de lei que contenha os tais requisitos profissionais a fim de qualificar um procurador. Pois, insista-se, à exaustão, ainda que se quisesse fazer valer o Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, em homenagem à inexistência de norma revogadora expressa, estar-se-ia buscando no vazio a qualificação, pois o Decreto-Lei somente exige requisitos que se aplicam a qualquer cidadão como o pleno gozo dos direitos políticos e idoneidade moral. Ademais, como exclusivo destinatário da competência para estabelecer critérios profissionais, é de rigor admitir que, se o Poder Legislativo silenciou, não há razão para questionar essa decisão política, que pertence somente ao legislador federal, razão pela qual não há motivo para o Poder Executivo querer inovar ou repristinar. Portanto, não resta dúvida de que o Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, havia sido totalmente ab-rogado tacitamente pela nova disciplina jurídica do tema estabelecida pelo CPI de 1971, que tratou de dispor da matéria em sua integralidade. Mas, não é só, pois sob o ângulo de abordagem da teoria da recepção constitucional, melhor sorte não se verifica, ainda que se busque a interpretação

conforme a Constituição. Vale lembrar que o contexto político existente no País por ocasião da edição dos Decretos-Lei nºs 2.679, de 07.12.1940, nº 7.903, de 27.08.1945 e nº 8.933, de 26.01.1946, foi marcado pela total restrição aos Poderes, uma vez que o artigo 178 da Constituição de 1937 havia dissolvido a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e as Assembleias Legislativas dos Estados, além das Câmaras Municipais, de modo que não cabe discutir aqui o porquê de os referidos diplomas normativos terem sido editados sob a forma de decreto-lei, até porque a carreira dos Contadores foi totalmente disciplinada por essa espécie de diploma normativo, porém com conteúdo válido. Posteriormente, a Constituição de 1946, de 18.09.1946, espancou qualquer dúvida a respeito da necessidade de fixação dos requisitos profissionais apenas por meio de lei, na forma de seu artigo 141, 14, in verbis: Art. 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:.....

..... 14 - É livre o exercício de qualquer profissão, observadas as condições de capacidade que a lei estabelecer. (destacamos) Afigura-se evidente que o Decreto-Lei nº 9.295, de 27.05.1946, que dispôs sobre os qualificativos ao exercício do ofício de Contador, foi recepcionado, porque adequado às máximas da Constituição de 1946. Entretanto, o Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, nunca poderia sê-lo porque é totalmente vazio de normas a respeito dos requisitos profissionais do ofício de agente da propriedade industrial. Consequentemente, uma vez perdida a condição de vigência por ausência de supedâneo constitucional, as normas do Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, tornaram-se estranhas ao ordenamento jurídico nacional vigente e, pela mesma razão, não há suporte para acolher a tese de que esse diploma normativo teria sido recepcionado pela Ordem Constitucional atual. Insista-se que aqueles que afirmam a vigência do Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, agora com supedâneo no Texto Magno de 1988, partem de pressuposto equivocado, uma vez que admitem a possibilidade de manutenção da delegação de competência destinada à fixação dos qualificativos profissionais. Entretanto, a insistência dessa prática de transferência, sob a égide do atual ordenamento constitucional, há de ser inevitavelmente qualificada pela inconstitucionalidade, pois está a malferir o princípio da legalidade sob o aspecto da reserva legal, tendo em vista que o Poder Legislativo federal seria usurpado de sua função legislativa. De outra parte, o instituto da recepção constitucional pressupõe a existência de norma jurídica válida no bojo do ordenamento jurídico anterior. No entanto, conforme visto, o Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, já não conseguia retirar a sua validade do sistema anterior, de forma que não poderia ser confrontado com a Constituição de 1988. A lição do Eminentíssimo Ministro da Suprema Corte Luís Roberto Barroso estabelece: Uma norma incompatível com a Constituição poderá sempre ensejar um juízo de inconstitucionalidade. A rigor doutrinário, tal juízo não sofre condicionamento de natureza temporal, podendo recair sobre a lei anterior ou sobre lei posterior. Isso porque o que induz à inconstitucionalidade é a incompatibilidade, independentemente do momento em que se verifica. Esta poderá ser contemporânea ao nascimento da lei ou superveniente, na hipótese de alteração do preceito constitucional. Isso autoriza admitir que o Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, não tinha validade para o sistema estabelecido pela Carta de 1937, nem tampouco obteve o seu ingresso no sistema jurídico nacional baseado na Constituição Federal de 1946. Pois, como ensina Tércio Sampaio Ferraz Júnior, a validade de uma norma depende do ordenamento no qual está inserida. Mais ainda, como pontifica Norberto Bobbio a pertinência de uma norma a um ordenamento é aquilo que se chama validade. Resulta claro, portanto, que o Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, não conseguiria transmudar-

se em norma válida no atual ordenamento implantado pela Constituição da República de 1988, devido à impossibilidade de norma constitucional superveniente validar normas legislativas inconstitucionais. Nessa hipótese ocorre a situação elucidada pelas palavras de Jorge Miranda que esclarece que: Inversamente, se a norma legislativa era contrária à Constituição antes da revisão (embora não declarada inconstitucional) e agora fica sendo conforme à nova norma constitucional, nem por isso é convalidada ou sanada: ferida de raiz, não pode apresentar-se agora como se fosse uma nova norma, sob pena de se diminuir a função essencial da Constituição. E, mais além acrescenta: A Constituição não convalida, nem deixa de convalidar; simplesmente dispõe ex novo. Além disso, o professor Jorge Miranda chega até mesmo a admitir a subsistência do direito ordinário pretérito não contrário à nova ordem constitucional. Todavia, entende que podem se beneficiar dessa interpretação tão somente: as normas do Direito anterior que não tinham cessado a sua vigência ao tempo da Constituição velha (...). Destarte, seria lícito concluir que, para ser um agente da propriedade industrial, é suficiente ser brasileiro, ter alcançado a maioria, estar no exercício de direitos políticos e possuir idoneidade moral. Apenas isso. Pois, de acordo com o Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, nada mais é necessário, não há previsão de nenhum outro requisito técnico profissional mínimo. Logo, todos os cidadãos podem exercer a profissão, conforme pede o Ministério Público Federal em sua petição inicial. Diante dessas considerações, não há lugar para o Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, no atual ordenamento jurídico brasileiro. Dessa forma, urge reconhecer que a ordem jurídica nacional padece de um diploma legal sobre os agentes da propriedade industrial, que atenda ao determinado pela Constituição da República em seu artigo 5º, inciso XIII, fixando os atributos profissionais, no intuito de garantir a efetividade do princípio da reserva legal, uma das feições do princípio constitucional da legalidade.<sup>8</sup>) A invalidade das normas infralegais sobre a atividade de agente da propriedade industrial. Diante do que já foi exposto, é de clareza ímpar que todas as normas infralegais que estabeleçam requisitos ou qualificativos profissionais, inclusive para os agentes da propriedade industrial, são desprovidas de legalidade, pois, ao se apropriar de competência destinada exclusivamente ao Poder Legislativo federal, ferem o princípio constitucional da reserva legal. No presente caso, essa circunstância fica evidenciada pela análise da Portaria Ministerial nº 32, de 19.03.1998, e das Resoluções INPI nº 194/2008, 195/2008 e 196/2008, todas de 21.11.2008, bem como aquelas que foram editadas pelo INPI após a concessão da antecipação dos efeitos da tutela judicial por da decisão de fls. 610/613v, confirmada pelo Colendo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que indeferiu o efeito suspensivo e, posteriormente, negou provimento aos agravos de instrumento interpostos, conforme as decisões proferidas nos autos dos recursos do INPI, a fls. 1326/1330v, da UNIÃO, a fls. 1339/1343, e da ABAPI, a fls. 1390/1393v e 1394/1398. Vamos a elas. Conforme já foi referido por ocasião do escorço normativo, a partir da criação do denominado CPI, por meio da Lei nº 5.772, de 21.12.1971, ocorreu uma alteração significativa nos procedimentos relacionados ao peticionário de marcas e patentes perante o INPI, retornando-se à sistemática dos primórdios, nos anos vinte, criada pelo Decreto nº 16.264, de 19.12.1923, que não previa a figura do agente da propriedade industrial. Da mesma forma que a atual LPI, o CPI de 1971 não fazia referência a figura dos procuradores, de modo que poderiam ser advogados, os próprios agentes da propriedade industrial, porém não com exclusividade, pois, além deles, outros procuradores poderiam ser nomeados pelos inventores ou seus herdeiros. Nessa época, ensina o professor Newton Silveira, era livre a atuação perante o INPI para o peticionamento. Segundo esclarece: Durante a vigência do Código da Propriedade Industrial de 1971, a atividade de representação perante o INPI esteve aberta a todos. À

época, essa abertura foi providencial, pois a atividade estava restrita a certos grupos corporativos que, como verdadeiros cartórios, monopolizavam o exercício da profissão. Outro cunho da Lei de 1971 foi seu enfoque tendenciosamente nacionalista, o que trouxe como efeito a polarização dos usuários do sistema. As empresas estrangeiras se concentraram junto a um pequeno número de escritórios que defendiam seus interesses, muitas vezes legítimos. As empresas nacionais, sem pensar nos desafios da globalização, passaram a se servir de pequenos agentes, escolhidos exclusivamente pelo critério do menor preço (critério esse utilizado pelos órgãos públicos de pesquisas, através de concorrência). Embora o sistema internacional de propriedade industrial tenha se adaptado aos novos desafios, esse terceiro pé do tripé permanece tão antiquado e conservador como se estivessemos no início do século. Evidencia-se na prática o que foi referido no escorço conduzido pela interpretação sistemática. Em resumo, nos anos setenta, o sistema legal brasileiro deixou de prever, após a edição do CPI de 1971, a figura do agente da propriedade industrial, enquanto profissão reconhecida, com qualificativos técnicos especiais. Provavelmente, por essa razão, o trabalho das Associações foi intenso, até porque se haveria que prestigiar uma categoria que contribuiu com o desenvolvimento da propriedade industrial no Brasil, razão por que foi feito um trabalho destinado ao reconhecimento da profissão, mas, infelizmente, esse esforço não foi realizado perante o Poder Legislativo, o guardião constitucional de todas as profissões. Procurou-se o amparo do Poder Executivo que, mesmo sem possuir as competências alardeadas, delegou-as ao INPI, fazendo-o por meio de norma infralegal e, como não poderia deixar de ser, inconstitucional. Portaria nº 32, de 19/03/1998 - Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo Com o alardeado propósito de proteger os usuários do sistema de propriedade industrial e conceder, novamente, a exclusividade do peticionário perante o INPI aos agentes da propriedade industrial, o Exmo. Senhor Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, baixou a Portaria nº 32, de 19/03/1998, delegando competência ao INPI para a concessão de autorização de exercício da função, bem como para fins de fixar o Cadastro dos Agentes da Propriedade Industrial, dispondo in verbis: Art. 1º - É delegada competência ao Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI para a concessão de autorização para o desempenho da função de Agente da Propriedade Industrial, nos termos do arts. 4º a 12 do Decreto-Lei nº 8.933/46. Art. 2º - Fica assegurado o direito à habilitação das pessoas físicas que praticam atos perante o INPI até a data da publicação da presente Portaria, devendo o Presidente do INPI expedir norma fixando prazo para o seu cadastramento, sob pena de perda do direito. Art. 3º - As sociedades compostas exclusivamente de Agentes da Propriedade Industrial ou advogados (Decreto-Lei nº 8.933/46, arts. 3º, II e III, e 8º) poderão ser inscritas e credenciadas como Agentes da Propriedade Industrial. Art. 4º - Somente poderão ser consideradas habilitadas ou inscritas, na forma dos arts. 2º e 3º desta portaria, as pessoas físicas e jurídicas que atenderem aos requisitos constantes do Decreto-Lei nº 8.933/46, especialmente art. 4º, 2º, e art. 8º. Art. 5º - Caberá ao Presidente do INPI expedir normas para habilitação ou inscrição futura de pessoas físicas e jurídicas que desejem praticar atos como procuradores de terceiros perante o INPI. Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Ora, como já mencionado, o Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, não dispunha sobre os qualificativos profissionais, de forma que a delegação prevista no artigo 1º da Portaria nº 32, de 19.03.1998, é vazia e não se presta a atender à norma constitucional do inciso XIII do artigo 5º, que exige a observância da reserva legal. Veja-se que a delegação somente poderia se restringir aos poderes do então Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, que consistiam em, apenas e tão somente, conceder - autorização - para o trabalho, nos seguintes termos: Art. 4º A autorização

para, o desempenho da função de Agente da Propriedade industrial será concedida pelo Ministro do Trabalho, indústria e Comércio. depois de prestados, pelos interessados, provas de habilitação. (DI 8.933/46) Aliás, a delegação quanto às instruções para realizar as avaliações para o ofício já existia. O 1º do referido artigo 4º previa que o Diretor Geral do DNPI devia fixá-las anualmente, nos seguintes termos: 1º - As instruções reguladoras das provas referidas neste artigo, serão baixadas anualmente pelo Diretor Geral do Departamento. (DL 8.933/46) Portanto, o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo delegou ao Presidente do INPI, por meio da Portaria nº 32, de 19/03/1998, tão só a tarefa de autorizar o exercício do agente da propriedade industrial, nada mais, até porque nunca recebeu do legislador federal mais do que essa atribuição, e nem poderia, sob pena de negar efetividade à Constituição. Além disso, o antigo DNPI já cuidava da realização das provas. Mas, no que diz respeito estritamente aos qualificativos profissionais necessários, não há qualquer indício de norma legal válida que disponha sobre a referida profissão do agente da propriedade industrial. O que existe, insista-se mais uma vez, restringe-se a posturas que são esperadas de todos os brasileiros como idoneidade moral e pleno exercício dos direitos, o que não se pode admitir como um mínimo de expertise técnica. Dessa forma, quando o artigo 4º da Portaria nº 32/1998 remete para a observância, por pessoas físicas e jurídicas, dos requisitos constantes do Decreto-Lei nº 8.933/46, especialmente art. 4º, 2º, e art. 8º, acaba por alçar voo no vazio, onde não se encontra nenhum requisito. Veja-se o teor da pretensa base legal que constitui o cerne da tese defendida pelos Requeridos: Art. 4º (...) 2º São aptos para requerer a inscrição, com o objetivo de que trata este artigo, os brasileiros, maiores de 21 anos, que se encontrarem em pleno gozo de seus direitos civis e políticos, provados esses requisitos, tem assim a idoneidade moral, mediante documentos autênticos.....

.....Art. 8º: Como Agente poderá: inscrever uma entidade com personalidade jurídica e, nesse caso, os respectivos componentes deverão possuir a qualidade prevista nos incisos II e III do art. 3º deste Decreto-Lei. Ato Normativo nº 141, de 06.04.1998 - INPI imediatamente, em cumprimento à referida Portaria nº 32/1998, a Presidência do INPI expediu o Ato Normativo nº 141, de 06.04.1998, que, em seu artigo 1º, dispõe: 1. São consideradas habilitadas ou inscritas para o exercício da profissão de Agente 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 atos perante o INPI até 24/03/1998, data da publicação da Portaria nº 32, de 19 de março de 1998, do Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo. Parágrafo Único - São os seguintes os requisitos do Decreto-Lei 8.933/46: - com relação à habilitação das pessoas físicas (art. 4º, 2º): ser brasileiro; ser maior de 21 (vinte e um) anos; estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; ser moralmente idôneo. - com relação à inscrição das pessoas jurídicas (art. 8º): possuir como sócios exclusivamente pessoas físicas que sejam Agente da Propriedade Industrial ou advogado. Assim, o INPI pôs em prática a determinação do Ministério contida no artigo 2º da Portaria MIC nº 32/1998, autorizando o cadastro, como agentes da propriedade industrial, independentemente de quaisquer requisitos, de todos aqueles que estavam atuando perante o INPI até 06.04.1998, data da publicação do Ato Normativo nº 141, de 06.04.1998. Porém, como visto, desde 1971, quando editado o CPI, hoje sucedido pela LPI, não havia a exigência de habilitação especial para atuação perante o INPI, pela simples razão de que o Instituto havia entendido como revogada essa necessidade por ausência de lei. Assim, decorridos 27 (vinte e sete) anos, como admitir que os profissionais se encontravam realmente habilitados? E quais seriam essas habilidades especiais que lhes garantiria o

ofício, a partir de então, com exclusividade? A norma do artigo 2º da Portaria nº 32/1998, silenciou, apenas referindo que: Art. 2º - Fica assegurado o direito à habilitação das pessoas físicas que praticam atos perante o INPI até a data da publicação da presente Portaria, devendo o Presidente do INPI expedir norma fixando prazo para o seu cadastramento, sob pena de perda do direito. Ato Normativo nº 142, de 25.08.1998 - INPI No mesmo ano, foi editada também pela Presidência do INPI o Ato Normativo nº 142, de 25.08.1998, promulgando o Código Profissional do Agente da Propriedade Industrial, que, posteriormente, foi republicado pela Resolução INPI nº 195/2008, de 21.11.2008, e, ainda, renovado pela Resolução nº 04/2013, de 18.03.2013, esta última em descumprimento à ordem judicial contida na medida liminar concedida nesta ação civil pública. Em seu artigo 1º, parágrafo único, o referido Código estabelece os preceitos de conduta àqueles que somente podem obter o título de agente da propriedade industrial se habilitado perante o INPI, nos seguintes termos: 1. O exercício da profissão de Agente da Propriedade Industrial exige conduta compatível com os preceitos deste Código, e com os preceitos e princípios da boa e leal concorrência, além dos demais princípios da moral individual, coletiva e profissional. Parágrafo Único: O título de Agente da Propriedade Industrial é de utilização exclusiva dos profissionais habilitados perante o INPI, nos termos do Ato Normativo nº 141/98. Dentre as regras, que são repetidas nos diplomas seguintes, é imperioso mencionar a fragilidade do Código de Conduta no que diz respeito à possibilidade de conflito de interesses, cujo tratamento passa ao largo do que pode ser considerado eticamente correto, para dizer o mínimo. Segundo o disposto no artigo 9º, não haveria conflito de interesse se um agente da propriedade industrial prestar serviços para dois inventores concorrentes, que estejam, por exemplo, a buscar a prioridade no registro da patente de invenção, pois referida norma somente vislumbra a possibilidade de mácula à ética no caso de representação, simultânea, no mesmo processo, assim dispondo, in verbis: 9. O Agente da Propriedade Industrial ou os agentes integrantes da mesma sociedade profissional de Agentes da Propriedade Industrial, ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca, não devem representar junto ao INPI, em um processo específico, simultaneamente, clientes em conflito de interesse. O professor Newton Silveira foi incisivo ao comentar o dispositivo, pontuando tratar-se de norma absolutamente inócua. Resolução INPI Nº 194/2008, de 21.11.2008 A referida Resolução INPI nº 194/2008 criou normas sobre habilitação e cadastramento dos agentes da propriedade industrial, invocando, para tanto, o exercício das suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 4º do Decreto-Lei nº 8.933, de 26 de janeiro de 1946 e a delegação de competência conferida pela Portaria nº 32, de 19 de março de 1998, do Exmo. Senhor Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo. A tentativa de fundamentar o exercício das atribuições no Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, não encontra amparo jurídico válido, por tudo o que já foi exposto, mesmo porque a regra do caput do artigo 4º prevê apenas e tão somente que A autorização para, o desempenho da função de Agente da Propriedade industrial será concedida pelo Ministro do Trabalho, indústria e Comércio. depois de prestados, pelos interessados, provas de habilitação, cabendo ao INPI, na forma do 1º, as instruções reguladoras das avaliações. O que deve ser avaliado? Quais os atributos imprescindíveis ao exercício da atividade? Ninguém sabe ao certo. O INPI pode ser brando e, dessa forma, avaliar os atributos em língua portuguesa ou, ao seu bel prazer, requerer conhecimentos sobre energia solar fotovoltaica ou noções sobre biocombustíveis de organismos geneticamente modificados, o que poderia inviabilizar por completo a atividade. Porém, o que se afigura claro como o dia, é que não se sabe o que é necessário para ser agente da propriedade industrial; tanto é assim, que o INPI, por meio da Resolução INPI nº 194/2008, após mencionar no artigo 1º os requisitos

genéricos aos cidadãos, refere no artigo 2º que os cidadãos serão avaliados para fins de comprovar a sua capacitação técnico-profissional, independente da área de atuação. Ora, comprovar capacitação significa demonstrar ter habilidade, expertise, aptidão para um trabalho específico. Como se pode, então, falar em habilitação independente da área de atuação? Seria o mesmo que dizer que o cidadão pode fazer de tudo, qualquer ofício, qualquer trabalho. Isso evidencia, a contrario sensu, que, de fato, além de a lei não ter criado a obrigatoriedade de capacidade especial para exercer o ofício de agente da propriedade industrial, as normas infralegais também não o fizeram. Quanto às pessoas jurídicas, por sua vez, elas serão consideradas aptas se o quadro societário for constituído de agentes da propriedade industrial e advogados, na forma do artigo 4º c/c 6º da Resolução INPI nº 194/2008, após a análise por Comissão constituída pelo Presidente do INPI, exclusivamente para verificar o atendimento às condições de habilitação. Entretanto, essa não é a atribuição do INPI, conforme se verifica do artigo 2º da Lei nº 9.279, de 14.05.1996. Essa perplexidade ocorre porque o legislador federal não exerceu a sua competência para legislar sobre o assunto, ou seja, sobre as habilidades técnicas. Mas, não é só isso. O Congresso Nacional também não dispôs sobre a criação de contribuições consistentes nas anuidades devidas pelos agentes da propriedade industrial. Não obstante, o INPI o fez por meio dos artigos 9º a 12 da Resolução nº 194/2008, que dispõe: Art. 9º O recolhimento da retribuição da anuidade, relativa à matrícula de agente da propriedade industrial, será devido até o dia 31 de março de cada ano. Art. 10 A anuidade deverá ser recolhida pelo valor atribuído na Portaria do Exmo. Senhor Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em vigor na data do

pagamento.....  
.....Art. 12 O não pagamento da anuidade ou a sua não comprovação acarretará na suspensão temporária do exercício das atribuições na função de agente da propriedade industrial. Cuidam-se de regras totalmente desprovidas de respaldo legal, pois estão a malferir o princípio constitucional da legalidade tributária, esculpido no artigo 150, inciso I, da Constituição, conforme já decidido pelo Egrégio Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a unanimidade, nos termos do voto do Insigne Ministro CARLOS VELLOSO, no MS 21797, bem assim conforme o entendimento do Insigne Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, no ARE-AgR-segundo 640937, 23.08.2011. Além disso, ainda que se cogite a modificação do entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal sobre a natureza jurídica tributária das contribuições profissionais, visto que foi reconhecida, pelo E. Plenário, a Repercussão Geral no ARE 641243, da relatoria do Insigne Ministro DIAS TÓFFOLI, a matéria aqui discutida não se amolda aos estreitos limites do assunto sob a análise da Colenda Corte Constitucional, pois no presente feito há que ser apreciada sob a ótica da competência do INPI para agir na qualidade de conselho profissional, bem como o seu direito de arrecadar contribuições. Por essa razão, insista-se, não se verifica a necessidade de suspensão do presente feito quanto à questão das referidas cobranças, já que não se cuida de discussão acerca de sua natureza jurídica tributária, mas, antes disso, diz respeito à possibilidade de o INPI exigir tais pagamentos, pois não foi criado para tanto, não recebeu essa atribuição por lei, nem tampouco foi constituído sob a configuração de Conselho Federal ou Conselho Regional com funções de fiscalizar a profissão. A avaliação da cobrança de contribuições dos agentes da propriedade industrial se faz necessária também porque a Resolução INPI nº 129, de 10.03.2014, revendo anteriores, instituiu nova tabela de retribuições, mencionando os serviços de Programas de Computador e impressos e publicações, embora tenha fixado retribuições para todos os demais serviços prestados pelo INPI. A base legal para a exigência quanto aos serviços

está em parte assentada pelo artigo 228, da LPI, Lei nº 9.279, de 14.05.1996, que dispõe in verbis: Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI. Além da regra genérica do artigo 228, a LPI estabeleceu, em seus artigos 19, 28, 33, 38, 76, 78, 84 a 88, 101, 108, 120, 133, 161, 162, 218 e 219, os serviços específicos para os quais será devida a cobrança das retribuições. Entretanto, não há, dentre esses artigos ou em norma legal válida, qualquer menção que conceda respaldo às cobranças relativas às retribuições dos agentes da propriedade industrial, que são exigidas de modo a afrontar os valores da segurança jurídica e da justiça tributária, pois maculam os princípios da legalidade tributária e da reserva de lei, bem assim a máxima da igualdade tributária, conforme o artigo 150, incisos I e II, do Texto Magno. Registre-se que a Resolução INPI nº 129, de 10.03.2014, na parte que toca às retribuições dos agentes da propriedade industrial, além de não gozar de fundamento legal ou constitucional, assim como ocorre com a Resolução INPI nº 194/2008, busca de forma oblíqua viabilizar a manutenção desta última, que se encontra sub judice nesta Ação Civil Pública na qual foi proferida decisão concessiva da medida liminar suspendendo os seus efeitos, de modo que é forçoso admitir que o INPI está a propagar a ilegalidade da referida resolução, insistindo em descumprir ordem judicial. Dessa forma, é de rigor afastar a aplicação da Resolução INPI nº 194/2008, pois eivada de ilegalidade e inconstitucionalidade, bem assim a parte da Resolução INPI nº 129, de 10.03.2014, no que se refere aos valores para cobrança de retribuições, conforme segue:

SERVIÇOS RELATIVOS AO CADASTRAMENTO DE AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (API)	Código	Descrição do serviço
Retribuição	Retribuição com desconto	901 Solicitação para cadastramento de agente da propriedade industrial 375,00
-902	Anuidade de agente da propriedade industrial	190,00
-903	Restauração de agente da propriedade industrial	Pagamento no valor total da(s) anuidade(s) atrasada(s) acrescida(s) de taxa de restauração cujo valor corresponderá à metade do total da(s) taxa(s) de anuidade(s) atrasada(s) Variável
-906	Exame para habilitação de agente da propriedade industrial	190,00
-909	Cumprimento de exigência e/ou esclarecimento	Isento

Isento Resolução INPI Nº 195/2008, de 21.11.2008

A Resolução INPI nº 195/2008 tratou de promulgar o Código de Conduta e Ética Profissional do Agente da Propriedade Industrial, tudo com fundamento nas atribuições que lhe teriam sido oferecidas pelo multicitado Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, revogando, assim, o disposto pela Resolução INPI nº 142/1998. Porém, está a padecer dos mesmos problemas no que tange à ausência de atribuições para criar uma titulação profissional, conforme estabelece no parágrafo único de seu artigo 1º: O título de Agente da Propriedade Industrial é de utilização exclusiva dos profissionais habilitados perante o INPI, nos termos do Ato Normativo nº 141/98. Além disso, repisa a questão do conflito de interesses entre os inventores ou pretendentes ao registro de marcas, sem solucioná-lo, pois o artigo 9º foi reeditado com praticamente a mesma redação, in verbis: 9. 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. (grifamos) Destaque-se que nem mesmo os Senhores Advogados são autorizados a patrocinar interesses conflitantes entre dois clientes. Essa prática foi vedada pelas normas dos artigos 17 e 18 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, in verbis: 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. (grifamos) Dessa forma, o artigo 9º do Código de Ética proposto pelo INPI alcança o absurdo de permitir que os agentes da propriedade industrial atuem no peticionamento de dois clientes concorrentes, e, por estarem de posse de informações imprescindíveis à prioridade do registro da patente podem, em tese, escolher qual o cliente preferem privilegiar, chegando a ponto de ter o poder de eleger, antes mesmo do INPI, quem tem o direito à proteção da invenção e, portanto, à patente, mediante a realização do depósito do inventor que lhe aprouver. Isso vai de encontro à tentativa de o INPI defender a carreira do agente da propriedade industrial mediante a apresentação de documentos que demonstram a ocorrência de supostas irregularidades, decorrentes da atuação de profissionais não habilitados. Ao contrário, uma das maiores fraudes ao sigilo das informações, inerente ao âmbito da propriedade industrial, pode ser praticada pelos profissionais cadastrados com o aval do Código de Ética do INPI, que veda somente a atuação na defesa de dois inventores - simultaneamente - num mesmo processo, o que por si só pode ser considerado inconveniente.

Resolução INPI Nº 04/2013, de 18.03.2013 P R E S I D Ê N C I A - 18/03/2013 R E S O L U Ç Ã O - Nº 04/2013 Assunto: Promulga o Código de Conduta e Ética Profissional do Agente da Propriedade Industrial. O Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI no exercício das suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 4º do Decreto-Lei nº 8.933, de 26 de janeiro de 1946 e a delegação de competência conferida pela Portaria nº 32, de 19 de março de 1998, do Exmo. Senhor Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo, publicada no Diário Oficial da União de 24 de março de 1998. RESOLVE: Promulgar o Código de Conduta e Ética Profissional do Agente da Propriedade Industrial, contendo os princípios gerais relativos à ética e à conduta no exercício da função de agente da propriedade industrial. A Presidência do INPI editou a Resolução INPI nº 04/2013, de 18.03.2013, em total e absoluto descaso com o teor da decisão concessiva da medida liminar, confirmada pelo Colendo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que determinou a suspensão da Resolução INPI Nº 195/2008, de 21.11.2008, e de outras normas do INPI que tivessem respaldo no Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946. Na verdade, a Resolução INPI nº 04/2013 é cópia reeditada da Resolução nº 195/2008, evidenciando, assim, a curiosa postura no INPI no sentido de usurpar as competências não somente do Poder Legislativo, mas, também, do Poder Judiciário. Veja-se que o artigo 46 da Resolução nº 195/2008 havia revogado o Ato Normativo nº 142/98 e a Resolução 138/2007, o qual havia recebido exatamente a mesma redação pela Resolução 04/2013, in verbis: Art. 46 Esta Resolução entra em vigor em todo o território nacional, na data de sua publicação, revogadas as disposições contidas no Ato Normativo 142/98 e na Resolução nº 138/2007 do Presidente do INPI, cabendo ao INPI promover sua ampla divulgação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI e no portal do INPI, na Internet. Ora, não foi mencionada a revogação da Resolução nº 195/2008 simplesmente porque seu texto se encontra suspenso pela ordem judicial que antecipou os efeitos da tutela (fls. 610/613v). Assim, para impor burla à suspensão, foi editada nova Resolução INPI 04/2013 com os mesmos vícios, formais e materiais, razão por que também deve ser afastada. Resolução INPI Nº 196/2008, de 21.11.2008 Por meio da Resolução INPI nº 196/2008, de 21.11.2008, foram estabelecidas as regras para a realização do Exame Público de Habilitação na função de Agente da Propriedade Industrial. O problema dessa resolução diz respeito ao estabelecimento da matéria de conhecimento a ser exigida do candidato ao cargo de agente da propriedade industrial, sem fundamento legal, pois a decisão quanto ao conteúdo da avaliação é puramente do

INPI. Apesar de dispor sobre o procedimento para o exame, a Resolução INPI nº 196/2008, de 21.11.2008, não encontra amparo legal no que diz respeito ao conteúdo a ser avaliado, pois o Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, não trata de disciplinar qual ou quais os atributos mínimos são necessários ao exercício da profissão, de modo que o INPI exige o que lhe parece adequado, podendo, inclusive, alterar o conteúdo a ser examinado por meio de cada teste. Ao proceder dessa forma, pela mera edição de novas resoluções impondo novos conteúdos, o INPI não somente fere o princípio da legalidade constitucional, mas, ainda, atenta contra o princípio da igualdade, na medida em que poderá avaliar de forma diferente cada candidato, criando critérios aleatórios de tratamento desigual ao exigir conhecimento de disciplinas ocasionalmente escolhidas, tudo em razão da ausência de lei disposta sobre o assunto. 9) A estrita competência do INPI pelo que se aferiu, o INPI tem exercido atribuições muito além daquelas estabelecidas pelo Congresso Nacional. Vale rememorar que a Lei nº 5.648, de 11.12.1970, ao criar o INPI, estabeleceu que a extinção do DNPI ficaria a cargo do Poder Executivo, conforme os seus artigos 1º e 7º, in verbis: Art. 1º Fica criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, com sede e foro no Distrito Federal. Parágrafo único. O Instituto gozará dos privilégios da União no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes.....

..... Art. 7º A extinção do Departamento Nacional da Propriedade Industrial será promovida pelo Poder Executivo, ficando extintos os cargos e funções medida que forem aprovados os quadros ou tabelas próprios da autarquia criada por esta lei. Parágrafo único. Extinto o Departamento Nacional da Propriedade Industrial as atribuições que lhe competiam passarão para o INPI. (destacamos) Ao determinar a transferência das atribuições do DNPI ao INPI, a norma do artigo 7º, parágrafo único, poderia conduzir à conclusão apressada no sentido de que o INPI teria herdado a competência para disciplinar, organizar e controlar a carreira de agente da propriedade industrial. Essa premissa, no entanto, não é válida por diversas razões. A primeira decorre da impossibilidade de o Poder Executivo disciplinar um trabalho, ofício ou profissão, o que, por certo, estaria a violar o princípio constitucional da separação de poderes. Em segundo, porque ocorreu alteração da natureza jurídica do órgão da Propriedade Industrial, pois, enquanto DNPI pertencia à Administração Direta Federal, o INPI foi criado como autarquia federal, dotado de personalidade jurídica própria e que, por essa razão, deve ater-se ao estrito rol de suas finalidades legais relacionadas à proteção da propriedade industrial. Acrescente-se que não é lícito dizer que o INPI teria herdado a competência do DNPI quanto à normatização de requisitos profissionais para assunção da qualificação de agente da propriedade industrial, até porque o DNPI nunca possuiu essa atribuição e não poderia transferir competência que nunca lhe pertenceu, visto que sempre coube ao legislador federal. Ademais, a competência do INPI, a qual foi desde logo delimitada pela Lei nº 5.648, de 11.12.1970, na forma do artigo 2º, tanto na redação original como na atual dada pela Lei nº 9.279, de 14.05.1996, não compreende qualquer indicação de que caberia ao INPI a atribuição de normatizar uma profissão, criar um quadro de profissionais e, além disso, fiscalizá-los. Veja-se, in verbis: Redação original revogada: Art. 2º O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. Parágrafo único. Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e

utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre propriedade industrial. Redação atual dada pela Lei nº 9.279, de 14.05.1996: Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. Além disso, a lei que instituiu o INPI não dispôs sobre a vocação do Instituto para atuar como órgão de fiscalização profissional, nem tampouco autorizou a cobrança de taxas ou contribuições dos integrantes da carreira. Essas atribuições não se coadunam com a expressa letra do artigo 2º supracitado, conforme já mencionado. Anote-se, ainda, que nenhum dos Regulamentos editados pelo Chefe do Poder Executivo Federal, no exercício do direito de regulamentar, a saber, Decretos nº 68.104, de 22.01.1971, 5.147, de 21.07.2004, e 7.356, de 12.11.2010, dispôs sobre a estruturação de órgão ou setor no organograma do INPI cuja competência para tratar da fiscalização da carreira dos agentes da propriedade industrial. De outra parte, os Requeridos chegam a invocar a atividade de outros órgãos da propriedade industrial pelo mundo. Todavia, não é lícito ao Poder Judiciário brasileiro conduzir sua prestação judicial por ordenamentos jurídicos alienígenas, já que deve guiar-se, necessariamente, pela abordagem dogmática, já que a sua função é extrair da ordem jurídica nacional a norma aplicável ao caso concreto, preenchendo as lacunas, se existentes, segundo o sistema legal previamente estabelecido. Não obstante, apenas como exemplo, é possível mencionar o arquétipo utilizado pelos Estados Unidos da América, onde o organismo encarregado de emitir patentes em nome do governo federal é o United States Patent and Trademark Office - USPTO. Essa citação não conduz o presente julgamento, pois o enfoque zetético, conforme ensina Tércio Sampaio Ferraz Júnior, é reservado ao Poder Legislativo, cuja função precípua é a inovação da ordem jurídica pátria, valendo-se, para tanto, dos princípios e leis de todas as ciências e todas as nacionalidades, ainda que atento às limitações formais e materiais impostas pela Constituição. O USPTO é um órgão que se originou em 1802 e, tal qual o INPI, exerce as atribuições estabelecidas pelas leis de patentes, consistente na sua concessão propriamente dita, bem como no exercício de outras atribuições relacionadas à propriedade industrial, tendo recebido, ainda, a atribuição específica para o controle do trabalho dos advogados de patentes e agentes. Atualmente, o USPTO tem mais de 6.500 funcionários, dos quais cerca de metade são examinadores com formação técnica e jurídica. Esse número de profissionais tem por atribuição a análise de mais de 450.000 pedidos por ano, dos quais, em 2011, cerca de 93% foram recebidos e arquivados eletronicamente, por meio do sistema de arquivamento eletrônico do USPTO, chamado EFS-Web. Embora seja facultada a apresentação do pedido de patentes em mídia papel, pelo correio ou pessoalmente, isso exigirá o pagamento de uma taxa adicional de US \$400,00 (quatrocentos dólares americanos), chamada de taxa de depósito não-eletrônicos. Além disso, no que se refere ao peticionamento perante o USPTO, a lei federal fixa as regras gerais (Title 37 - Code of Federal Regulations Patents, Trademarks, and Copyrights - Part 11), especialmente, a qualificação dos agentes, que devem possuir diploma universitário na área de engenharia, ciências físicas ou equivalente, conforme se pode extrair das informações no do sítio do USPTO, do qual citamos o seguinte excerto: A maioria dos inventores contrata os serviços de advogados de patentes registrados ou agentes de patentes. A lei concede ao Patent and Trademark Office, o poder de criar regras e regulamentos que regem a conduta e o reconhecimento dos advogados de patentes e agentes para a prática perante o Patent and Trademark Office. Pessoas que

não são reconhecidas pelo Patent and Trademark Office para estas práticas não estão autorizadas pela lei a representar inventores perante o Patent and Trademark Office, que mantém um registo dos advogados e agentes. Para ser admitido neste registo, uma pessoa deve respeitar os regulamentos prescritos pelo Instituto, que exigem que o candidato demonstre ter bom caráter moral e idoneidade e, ainda, que tenha as qualificações legais e científicas e técnicas necessárias para realizar os pedidos. Algumas destas qualificações devem ser demonstradas pela aprovação em um exame. Aqueles admitidos ao exame devem ter diploma universitário em engenharia ou ciências físicas ou o equivalente. (destacamos)Evidentemente, não se pode estabelecer paralelo entre o sistema legal brasileiro e o estadunidense, pois são fundados em diferentes bases constitucionais. Todavia, destaque-se que, nos Estados Unidos, há um mínimo de regramento legal necessário quanto à capacidade técnica para atuação perante o USPTO. 10) A inafastável observância do princípio da legalidade e da reserva legal para estabelecer qualificações profissionais Por tudo o que foi exposto, há que ser acolhido o pedido do Ministério Público Federal, na medida em que não se afigura possível encontrar texto de lei válido contendo as habilidades técnicas necessárias ao exercício das atribuições de agente da propriedade industrial.Nesse diapasão, o multicitado Decreto-Lei nº 8.933, de 26.01.1946, não representa a observância do princípio constitucional da legalidade e da reserva legal, pois, conforme o inciso XIII do artigo 5º da Constituição da República, é de rigor que somente a lei estabeleça as qualificações profissionais que autorizam o tratamento diferenciado no âmbito do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Entretanto, não é possível vislumbrar no bojo desse Decreto-lei a indicação de um ou mais requisitos técnicos capazes de delinearem o ofício dos agentes da propriedade industrial.Além disso, a delegação de competência do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, por meio da Portaria Ministerial nº 32, de 19.03.1998, ao INPI, não pode prevalecer, por configurar usurpação da competência do Poder Legislativo Federal, porquanto foi atribuída somente a ele, a função de proferir a decisão política no seio da sociedade sobre o estabelecimento de restrições ao exercício de uma profissão.Essa problemática foi abordada por José Joaquim Gomes Canotilho ao cuidar da discussão acerca das relações materiais entre a constituição e a lei, nas quais o legislador pode ser considerado: (1) como mero executor da lei constitucional; (2) como aplicador da constituição; (3) como conformador dos preceitos constitucionais. Enquanto aplicador da constituição, o legislador, segundo Canotilho : é órgão nato e natural da actividade legiferante destinada a dar aplicação aos preceitos constitucionais. A sua liberdade de actuação seria, desse modo, intrinsecamente mais ampla do que a da administração (que necessita sempre de autorização legal para a sua atividade) (...). Além disso, segue o professor , na hipótese de haver necessidade de lei como conformação da constituição: o legislador dispõe de um amplo domínio político para ponderar, valorar, comparar os fins dos preceitos constitucionais, proceder a escolhas e tomar decisões. Esta atividade de ponderação, de valoração e de escolha implica que o legislador, embora jurídico-constitucionalmente vinculado, desenvolve uma atividade político criadora (...).Assim, é próprio ao Estado Democrático de Direito a observância às esferas de atribuições entre os Poderes. Lembre-se de que a Colenda Corte Constitucional, por diversas vezes, manifestou-se no sentido de que cabe tão somente ao Poder Legislativo federal estabelecer restrições ao livre exercício de qualquer ofício e, de outra parte, prestigiou o entendimento segundo o qual a fixação de tais impedimentos ou limitações profissionais deve estar imbricada com a busca da proteção da sociedade, de tal forma que poderia ocorrer vedação ao exercício de certas atividades àquelas pessoas que não dominam determinadas habilidades técnicas.É indubitável, portanto, que o direito consagrado no

preceito do inciso XIII do artigo 5º da Constituição federal constitui verdadeira garantia constitucional, a qual pode ser restringida apenas nos casos em que o Poder Legislativo federal editar lei indicando a necessidade de habilitação especial. Essa categorização revela não somente a máxima da legalidade, mas, também, a garantia da igualdade de todos perante a lei, admitindo-se a fixação de critérios de desigualação somente por norma legal. Decorre, por conseguinte, de todo o exposto, que o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, no âmbito do Poder Executivo Federal, malferiu o princípio da legalidade e da reserva legal ao editar a Portaria Ministerial nº 32, de 19.03.1998, delegando poderes ao INPI para dispor sobre o ofício de agente da propriedade industrial. Da mesma forma, o INPI, não obstante tenha demonstrado a intenção e o comprometimento com o exercício das atribuições para as quais foi criado pela Lei nº 5.648, de 11.12.1970, desbordou de sua alçada ao violar a competência do Poder Legislativo ao editar as Resoluções INPI nº 194/2008, 195/2008 e 196/2008, todas de 21.11.2008, e, além disso, agiu em desrespeito ao Poder Judiciário ao reeditar a resolução INPI nº 04/2013, de 18.03.2013, com o mesmo texto da Resolução INPI nº 195, cuja aplicabilidade havia sido suspensa por meio da antecipação dos efeitos da tutela concedida neste feito, em flagrante violação à decisão judicial proferida por este Juízo e pelo Colendo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que a havia confirmado. É de rigor, por essa razão, a fixação de multa nos termos dos artigos 11 e 13, da Lei nº 7.347, de 24.07.1987, no valor de R\$ 100.000,00 para cada ato normativo editado pelo INPI ou pela União, em descumprimento ao teor da decisão concessiva da antecipação da tutela judicial e da presente sentença. Pelo exposto, evidencia-se a possibilidade de todos os cidadãos exercerem trabalho, ofício ou profissão para os quais não há limitação ou fixação de habilidades especiais, por meio de lei, inclusive para o ofício de agente da propriedade industrial. Por fim, com relação à possibilidade de antecipação da tutela em sentença, o artigo 273 do Código de Processo Civil estabelece como requisitos a existência de prova inequívoca da verossimilhança da alegação e, alternativamente, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou a caracterização de abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. Partindo-se de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, com o objetivo primordial de garantir a efetividade máxima dos princípios constitucionais, verifica-se a verossimilhança das alegações do Parquet Federal, na forma da fundamentação supra, bem assim encontra-se evidenciado o perigo da ineficácia da medida, porquanto o INPI procedeu à edição de novos regramentos, a saber, a Resolução INPI nº 04/2013, de 18.03.2013, e a Resolução INPI nº 129, de 10.03.2014, na parte relativa ao pagamento de retribuições aos Serviços Relativos ao Cadastramento de Agentes da Propriedade Industrial, códigos 901, 902, 903, 906 e 909, os quais evidenciam a tentativa de burlar os efeitos da decisão judicial concessiva da antecipação dos efeitos da tutela jurídica concedida no início do feito e confirmada pelo Colendo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Além disso, o Ministério Público Federal requereu a suspensão das demais normas que estivessem em desacordo com o preceito do artigo 5º, inciso XIII, da Constituição da República. Acerca da possibilidade de concessão da tutela antecipada na sentença, a jurisprudência é pacífica. Cite-se a esse respeito a manifestação da Colenda Segunda Turma do Egrégio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 313576, da relatoria da Eminente Desembargadora Federal CECÍLIA MELLO, bem como o posicionamento da Egrégia Primeira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Medida Cautelar nº 11402, que teve como Relator o Eminente Ministro FRANCISDO FALCÃO. II - Dispositivo Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido do Ministério Público Federal para declarar a inconstitucionalidade, incidenter tantum, e afastar a aplicação (a) do Decreto-Lei nº

8.933, de 26.01.1946; (b) da Portaria Ministerial nº 32, de 19.03.1998, do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo; (c) das Resoluções INPI nºs 194/2008, 195/2008 e 196/2008, todas de 21.11.2008; (d) da Resolução INPI nº 04/2013, de 18.03.2013; e (e) da Resolução INPI nº 129, de 10.03.2014, relativamente aos Serviços Relativos ao Cadastramento de Agentes da Propriedade Industrial, Códigos 901, 902, 903, 906 e 909; devido à ocorrência de prejuízo aos valores da segurança jurídica e da justiça, decorrente da violação dos princípios constitucionais da separação dos poderes, da legalidade, da reserva legal e da igualdade, verificada pela inobservância da garantia consistente na possibilidade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, previsto no artigo 5º, inciso XIII, da Constituição da República, razão por que asseguro a todos os cidadãos a realização de peticionamento relativo à propriedade industrial de qualquer espécie perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, independentemente da exigência de habilitação especial ou outras restrições não fixadas por lei. Além disso, RATIFICO a decisão concessiva da antecipação dos efeitos da tutela judicial a fls. 610/613 e 631/632, e estendo os seus efeitos, pelo que determino, desde já, a suspensão da aplicação (a) da Resolução INPI nº 04/2013, de 18.03.2013, e, também, (b) da Resolução INPI nº 129, de 10.03.2014, apenas relativamente ao pagamento de retribuições aos Serviços Relativos ao Cadastramento de Agentes da Propriedade Industrial, Códigos 901, 902, 903, 906 e 909, nos estritos termos dos fundamentos e do decisum da presente sentença. Fixo a multa de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos dos artigos 11 e 13 da Lei nº 7.347, de 24.07.1987, para cada novo ato normativo que venha a ser editados pelo INPI ou pela UNIÃO, em descumprimento ao teor da presente sentença. Custas na forma da lei. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o Ministério Público Federal está a exercer o munus público decorrente de seu papel institucional. Oficie-se ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Submeto eventual recurso interposto pela parte interessada, apenas ao efeito devolutivo, nos termos do artigo 520, inciso VIII do Código de Processo Civil. Decisão sujeita ao reexame necessário, remetam-se os autos, oportunamente, ao Colendo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

---