



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
10ª VARA FEDERAL CÍVEL DE SÃO PAULO

Autos nº 2009.61.00.020172-1
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Autor: - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Ré: - UNIÃO e outros

DECISÃO EM INSPEÇÃO

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
10ª VARA FEDERAL CÍVEL DE SÃO PAULO

A inicial veio com peças do expediente administrativo nº 1.34.001.001158/2009-08. (fls. 08/193).

As partes foram instadas a apresentar manifestação no prazo de 72 horas, conforme o 2º da Lei nº 8.437/92.

A análise do pedido de antecipação de tutela foi postergada para após as oitivas dos representantes judiciais dos co-réus, na forma do artigo 2º da Lei nº 8.437/1992 (fl. 366).

Intimado, o INPI se pronunciou sobre o pedido de antecipação de tutela, juntou documentos (fls. 204/265), defendendo a impossibilidade de outorga da tutela de urgência almejada.

A União Federal, por sua vez, também apresentou manifestação (fls. 266/283). Argüiu, em preliminar, a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal. No mais, defendeu a ausência de requisitos para a concessão da antecipação da tutela jurisdicional.

Foi requerido pela Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI seu ingresso no pólo passivo e a denegação da tutela de urgência. Foi deferida a sua intervenção no feito, como assistente dos co-réus (fls. 284/479).

Concedida vista ao *Parquet* Federal para esclarecer o pedido veiculado na inicial (fl. 483), este se pronunciou nos autos (fls. 485/486). Igualmente, houve manifestação pelos co-réus (fls. 489/501 e 503/507) e pela Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI (fls. 533/568).

Apresentada contestação pela União, com documentos (fls. 510/525), pela qual, em preliminar, reiterou sua alegação acerca da ilegitimidade ativa do MPF, bem como sustentou a inépcia da petição inicial e a carência de ação, pela inadequação da via eleita e impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido formulado pela autora.

O INPI, por sua vez, também apresentou sua peça defensiva, com documentos (fls. 569/608). Em preliminar, argüiu a



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
10ª VARA FEDERAL CÍVEL DE SÃO PAULO

inadequação da via eleita e a ilegitimidade ativa do MPF. No mérito, sustentou basicamente a necessidade de profissional devidamente habilitado para atuar em pleitos administrativos correlatos ao registro de propriedade industrial. Por fim, requereu o indeferimento da antecipação de tutela jurisdicional.

Relatei. DECIDO.

Afasto as preliminares aduzidas.

Estão presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos. A alegação de inépcia da inicial devido à dedução de pedido genérico não se aproveita. Eis que aos Réus foi perfeitamente possível a produção da peça defensiva rebatendo todos os argumentos da inicial.

As condições da ação também não são causa de embaraço à prestação do serviço judicial. A alegação de impossibilidade jurídica do pedido não se fundamenta, eis que não se está a requerer a decretação de inconstitucionalidade abstratamente. Ao contrário, o MPF pretende com a presente ação um efeito prático consistente na proteção do cidadão quando este se vir impedido de atuar no INPI, sob o fundamento de ausência de qualificação técnica, tudo amparado pelo artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor-CDC, instituído pela Lei nº 8.078, 11.09.90.

A legitimidade ativa é extraída expressamente da Constituição (art. 129, inc. III) do CDC, cujo artigo 81, par. único, incisos I e II, combinado com o artigo 82, inciso I, prevêm a possibilidade de o MPF ajuizar demandas com a natureza da proposta nestes autos.

O pedido de antecipação da tutela jurisdicional veiculado na inicial do Ministério Público Federal merece acolhida.

O artigo 273 do CPC estabelece como requisitos à concessão da tutela antecipatória, a existência de prova inequívoca da verossimilhança da alegação e, alternativamente, fundado receio de



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
10ª VARA FEDERAL CÍVEL DE SÃO PAULO

dano irreparável ou de difícil reparação; ou a caracterização de abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

A verossimilhança da alegação é nítida e suficiente para a concessão do provimento judicial requerido.

O cerne da questão trazida cinge-se a ausência de norma legal sobre o ofício de agente da propriedade industrial. Insista-se que não se cuida aqui de questionamento acerca do atendimento dispensado pelo INPI, mas, isto sim, de discussão sobre o regramento fixado por meio de normas infralegais ao referido mister.

A Constituição da República de 1988 assegurou a liberdade do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, cujas qualificações para tal, se existirem, deverão ser estabelecidas em lei, na forma do disposto no inciso XIII de seu artigo 5º.

Veja-se que a interpretação literal, sistemática e conforme a Constituição conduz à norma aplicável ao tema do presente feito, qual seja, a necessidade de regramento expresso das profissões e ofícios por meio de diploma legislativo a ser elaborado pelo Poder Legislativo federal. Isso porque o constituinte atribuiu essa matéria ao crivo do legislador na esfera da União (art. 22, inc.XVI) e, principalmente, devido à importância do tema que está imbricado com a disciplina das liberdades individuais.

Frise-se que a Constituição determina que as “qualificações profissionais” devem ser apenas aquelas que a lei exigir. Evidentemente, algumas profissões dependem de capacidade e formação específica seja ela técnica, científica ou cultural as quais devem, necessariamente, ser fixadas por lei, sob pena de se negar aplicabilidade das liberdades constitucionais.

Verifica-se que o INPI, criado pela Lei nº 5.648, de 11.12.70, tem por finalidade executar as normas que regulam a propriedade industrial pronunciando-se, inclusive, sobre assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre a propriedade industrial (art. 2º).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
10ª VARA FEDERAL CÍVEL DE SÃO PAULO

Não existem, portanto, fundamentos que possam oferecer suporte jurídico válido a qualquer espécie de produção normativa elaborada pelo INPI com o objetivo de fixar qualificações profissionais para o exercício do ofício de agente da propriedade industrial. De modo que as Resoluções INPI nºs 194/08, 195/08 e 196/08, ao estabelecerem restrições ao direito do livre exercício profissional, extrapolam, em muito, os limites da legalidade e constitucionalidade.

Além disso, o Decreto-lei nº 8.933, de 26.01.46, também não oferece melhor respaldo posto que fora revogado e recobrou o seu vigor por meio da Portaria Ministerial nº 32, de 1998, ao arrepio do ADCT do Texto Magno de 1988.

Ressalte-se que não há texto legal disciplinando a profissão de agente da propriedade industrial, razão por que o artigo 6º do Decreto-lei nº 8.933, de 26.01.43, vai de encontro ao ordenamento nacional ao vedar o exercício desses profissionais sem que efetuem, antecipadamente, um depósito em dinheiro ou apólices da dívida pública federal, com a natureza de fiança.

Os Réus argumentaram que o acesso aos serviços do INPI é amplo e irrestrito e que a elaboração de um pedido de patente é cercado de detalhamentos que estão a exigir conhecimentos técnicos (fl. 535). O INPI admite que *“Há casos em que o inventor acaba perdendo o seu direito por inobservância das normas atinentes à matéria, deixando fluir os prazos legais ou não cumprindo a contento as exigências que lhe são formuladas”* (fl. 491).

Na verdade que seria muito difícil ao cidadão comum identificar, por exemplo, qual o “estado da técnica”. Porém, é alarmante um País carente de uma sólida base atinente à propriedade industrial, que acarreta o pagamento ao exterior de vultosas quantias em *royalties*, se dê ao luxo de perder patentes, sim, porque não é somente o inventor que as perde, mas o Brasil que perde. Tudo por causa de regramentos legais de caráter formal que não são suficientemente divulgados e, por essa razão, estão a dar suporte para a “criação” de uma profissão ao arrepio da lei.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
10ª VARA FEDERAL CÍVEL DE SÃO PAULO

É forçoso concluir que o ordenamento jurídico nacional padece de normas legais que disciplinem a profissão de agente da propriedade industrial. A União ainda não exerceu a sua competência legislativa sobre o assunto. E não nos cabe dizer se o fará. O fato é que essa circunstância está a evidenciar que o exercício do ofício de agente da propriedade industrial não encontra limitações por conta de exigências previstas em diplomas normativos que não possuem a categoria de lei federal, vez que somente esta teria o condão de estabelecer regramento acerca da habilitação e qualificação técnica, posto que isso configura limitação às liberdades públicas.

Veja-se a esse respeito a lição do Professor português José Joaquim Gomes Canotilho anota:

“A idéia de “vinculação constitucional” é, nos seus contornos gerais, extremamente simples e, segundo se crê, indiscutível: no Estado de Direito Democrático-Constitucional todos os poderes e funções do Estado estão juridicamente vinculados às normas hierarquicamente superiores da constituição (...) Precisar o conteúdo e extensão desta vinculação jurídico-constitucional é que levanta problemas complexos”.

(...)

“A vinculação constitucional é uma vinculação através da fundamentação e não através de simples limites. Por outras palavras: a vinculação constitucional implica a determinação positiva dos actos legislativos pelas normas constitucionais”.¹

O INPI afirma em sua contestação (fl 574) que, por meio de sua Presidência editou, por delegação, “atos normativos referentes ao cadastramento e habilitação/inscrição de pessoas para o desempenho da função de Agente da Propriedade Industrial, obedecendo os requisitos constantes do Decreto-lei nº8.933/46”. Seguindo os demais atos normativos a mesma esteira aplicada há mais de 10 anos, desde o Ato Normativo nº 141, de 06.04.1998.

¹ *Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. Coimbra, Reimpressão, 1994, p. 248/249, grifos no original*



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
10ª VARA FEDERAL CÍVEL DE SÃO PAULO

Ora, todos os atos legislativos e administrativos devem estar vinculados aos princípios constitucionais. Há que se reconhecer que o INPI vem tentando ajudar a sociedade, de modo que, por sua vez, esta o auxilie na concessão de patentes, até porque se há lacuna, ela não foi causada pelo INPI e sim pelo Poder Legislativo Federal que não atentou para a urgência de disciplinar um tema de tamanha importância para o nosso País. Trata-se de algo como, a título de traçar um paralelo, o Poder Judiciário funcionar sem a presença do advogado, o que se afigura impensável.

Todavia, todo o trabalho do INPI com a instauração de comissões, avaliações, provas de conhecimento técnico, concursos públicos para ilimitado número de vagas, são providências ao arrepio do princípio constitucional da legalidade estrito senso.

A afirmação de que a profissão se encontra consolidada, contando inclusive com Código de Ética, não socorre o INPI, muito menos a sua atividade fiscalizatória ao efetivo de 1316 profissionais habilitados, porque tudo isso se dá sem o amparo da Constituição e da lei.

Posto isso, manifesta a verossimilhança da alegação bem como a possibilidade de danos irreparáveis e/ou de difícil reparação aos direitos dos cidadãos, impõe-se a concessão da antecipação da tutela.

Pelo exposto, **CONCEDO** a tutela antecipada pleiteada para determinar que o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI se abstenha de impedir que todo e qualquer cidadão possa atuar junto aos seus registros de marcas e concessão de patentes, independentemente da exigência de “habilitação especial”, pelo que afasto a aplicação da Portaria Ministerial nº 32/1998, das Resoluções INPI nºs 194/08, 195/08 e 196/08.

Sem prejuízo, abra-se vista dos autos ao MPF para se pronunciar sobre as contestações apresentadas, bem como para



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
10ª VARA FEDERAL CÍVEL DE SÃO PAULO

especificar eventuais provas que pretende produzir, justificando a pertinência, no prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, intmem-se os réus para a especificação de provas, com justificada pertinência, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

São Paulo, 07 de maio de 2010.

LEILA PAIVA MORRISON
Juíza Federal