



Como funciona a profissão de agente de propriedade intelectual

Primeiramente seja dito que a profissão do agente de propriedade industrial já era conhecida no século XIX, antes mesmo de assinada a primeira Convenção Internacional para a proteção da propriedade industrial, firmada em Paris em 20 de março de 1883.

Em trabalho publicado no livro comemorativo do centenário da Association Internationale pour La Protection de la Propriété Intellectuelle, seu então Relator Geral, o advogado francês Geoffroy Gaultier revela que durante a Exposição e o Congresso de Viena, realizados no ano de 1873, por iniciativa de um grupo de agentes de propriedade industrial alemães e austríacos, liderados pelo alemão Carl Pieper, o governo austríaco concordou em organizar, paralelamente àqueles dois eventos, um congresso internacional de propriedade industrial.

Logo a seguir, ainda é Gaultier quem informa ter o tal congresso contado com a participação de 244 pessoas, principalmente austríacos, alemães, ingleses, suíços, holandeses e suecos. O tema central do congresso limitou-se a uma análise sobre patentes, mais especificamente sobre a necessidade de se criar uma proteção ao inventor.

Gaultier em seu aludido artigo lembra, mais, que a centenária AIPPI, constituída no ano de 1897, teve como fundadores diversos agentes de propriedade industrial, dentre eles os alemães Wirth e Mintz, o belga Emile Bede, Alexander Von Siemens da Inglaterra, Marco Kelemen da Hungria e Charles Thirion da França, num total de 15 agentes de propriedade industrial.

A exemplo do que ocorrem em outras atividades profissionais, os agentes de propriedade industrial criaram em 1906 uma associação destinada a cuidar de seus interesses a nível internacional a que deram o nome de Fédération des Ingenieurs Conseils em Propriété Industrielle. Dentre seus inúmeros objetivos destacam-se os de estimular a cooperação internacional entre os agentes da propriedade industrial no exercício livre da profissão; promover o intercâmbio de informação, assim como harmonizar e facilitar as relações entre seus membros; manter a dignidade de seus membros e as normas da profissão de agente da propriedade industrial, enquanto profissionais liberais em escala internacional.

Importa frisar que antes mesmo de deflagrada a Segunda Grande Guerra Mundial, agentes de propriedade industrial brasileiros já participavam como associados de Congressos da AIPPI e da FICPI.

No Brasil a profissão foi pela primeira vez regulamentada pelo Decreto número 22.989 de 26 de julho de 1933, que aprovou o regulamento do DNPI-Departamento Nacional da Propriedade Industrial e deu outras providências.

Inúmeras disposições desse Decreto se ocupavam da profissão do agente da propriedade industrial. Começava com o artigo 33, consoante o qual a nomeação do agente oficial de propriedade industrial era feita pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, mediante habilitação prestada nos seus termos. Mais à frente, o artigo 35 dispunha que “só poderá apresentar e acompanhar pedidos de privilégio, de registro de marcas de indústria e de comércio e praticar outros atos relativos a esses pedidos no DNPI: os próprios interessados, os agentes oficiais de propriedade industrial e os advogados legalmente



habilitados.

Os exames e os requisitos para a habilitação dos agentes de propriedade industrial estavam definidos no artigo 36 do mencionado decreto.

Anos mais tarde, com o advento do Decreto-lei 8.933, de 26 de janeiro de 1946, que reorganizou o DNPI, ficou estabelecido que só podiam exercer quaisquer atos perante àquele órgão: os próprios interessados, pessoalmente; os agentes de propriedade industrial e os advogados legalmente habilitados.

Tal Decreto-lei, – que claramente excluía terceiros não enquadrados nas condições acima mencionadas – fixava em seu artigo 4º que a autorização para o desempenho da função de agente da propriedade industrial era concedida pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, depois de prestadas, pelos interessados, provas de habilitação.

Esse mesmo Decreto-lei permanece até hoje em vigor conforme Portaria número 32 de 19 de março de 1998 do então ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo, Francisco Dornelles, ao reconhecer sua eficácia em relação à profissão do agente de propriedade industrial e delegou ao Sr. Presidente do INPI a competência para a concessão de autorização para o desempenho dessa atividade, mediante exame de habilitação como já ocorria no passado.

Releva notar, também, que mediante Portaria número 142/1998, o presidente do INPI promulgou o Código de Conduta Profissional do Agente de Propriedade Industrial, sendo neste fixados, *inter alia*, seus deveres, o relacionamento dele com seus clientes, o sigilo profissional a que estão obrigados, a publicidade de seus serviços profissionais, o dever de urbanidade, das penalidades aplicadas em casos de infrações cometidas e das anuidades a que esses profissionais estão sujeitos para o exercício de suas funções.

Evidente que terceiros, não enquadrados nas situações atrás citadas não estão submetidos àquele Código de Conduta.

De se ver daí que tal como ocorre com outros profissionais por exemplo leiloeiros, corretores de fundos públicos e administradores de empresas, por exemplo, os agentes de propriedade industrial além de estarem obrigados à prestação de exames de conhecimentos perante o INPI como condição para o exercício de suas atividades, estão sujeitos à observância de um severo código de conduta.

Contrariamente a terceiros curiosos que tem se arvorado em efetuar depósitos de patentes em nome de inventores nacionais, especialmente pessoas físicas, pequenas e médias empresas locais, os agentes de propriedade industrial concursados, além de obrigados a obedecer as condutas a que se refere aquele Código, devem possuir conhecimentos profundos acerca das legislações nacionais e internacionais que regem a proteção da propriedade industrial no Brasil, orientando seus clientes no sentido de obter suas patentes, desenhos industriais, marcas de indústria, de comércio, de serviços, de certificação e coletivas, bem assim de indicações geográficas, capazes de garantir a eles a sua plena exclusividade e, por via de consequência, o direito de opô-los relativamente a terceiros que deles venham fazer uso desautorizadamente.



Essa assistência pressupõe uma organização que proporcione ao agente a possibilidade de acompanhar diuturnamente, quer perante o INPI, quer através da leitura semanal da RPI- Revista da Propriedade Industrial, o andamento dos pedidos efetuados por quem lhes tenha conferido uma procuração, assim como zelar por sua integridade após sua concessão pelo INPI, isto é: avisando-os com antecedência do pagamento de anuidades e das retribuições quinquenais a que estão sujeitos, respectivamente, as patentes de invenção e de modelos de utilidade e os desenhos industriais, como condição para sua manutenção; orientando tecnicamente seus clientes no cumprimento de exigências técnicas formuladas em seus pedidos efetuados perante o INPI; comunicando, verbal ou expressamente, antecipadamente aos seus mandantes quaisquer incidentes (oposições, recursos, exigências, etc..) relacionados aos seus pedidos efetuados no INPI, prestando-lhes a orientação necessária; comunicar, também com a maior antecedência possível, eventuais medidas tomadas por terceiros visando a extinção de direitos de propriedade industrial concedidos em favor de seus clientes, mercê de publicações e/ou citações e intimações oficiais.

Muitas mais poderiam ser listadas, as quais dificilmente ou mesmo impossíveis de serem assumidas por terceiros curiosos que costumeiramente cobram uma quantia simbólica à guisa de honorários para efetuar depósitos perante o INPI, com a agravante de não se sentirem responsáveis, posteriormente, a prestar uma assistência técnica aos seus mandantes até o desfecho de seus pedidos ou mesmo após a concessão do que nestes foi requerido.

Mas, não cessam aí as habilidades do agente de propriedade industrial, as quais estranhos que se põem a atuar no âmbito do INPI não estão aptos a cumprir.

Tornou-se frequente entre nós o agente de propriedade industrial atuar como auxiliar da justiça, melhor dizendo, seja como perito judicial ou como assistente técnico em ações de infração ou de nulidade de direitos de propriedade industrial e versando sobre atos de concorrência desleal. Nossos juízes contam com uma lista de agentes de propriedade industrial fornecida pela sua associação de classe, a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, qualificados para os assistirem assim com as partes litigantes nesses tipos de ações judiciais.

Mais recentemente, inúmeros agentes e advogados especializados em propriedade industrial foram credenciados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, órgão vinculado à ONU, para atuarem como árbitros em procedimentos onde discutidos conflitos relacionados com a propriedade de nomes de domínio.

Por fim, muitos foram credenciados a funcionar como árbitros em tribunais arbitrais, nacionais e internacionais, que se dedicam a dirimir disputas entre partes resultantes de contratos de licenciamento de patentes, de marcas e de desenhos industriais, bem como de transferência de tecnologia não patenteada e de franquias.

Date Created

28/02/2011