



QUAL O PAPEL DA ÉTICA NA PRÁTICA PROFISSIONAL DIÁRIA? PROTEÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RISCOS*

GABRIEL LEONARDOS

Sócio de Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual. Advogado e Agente da Propriedade Industrial. Mestre em Direito (USP, 1996); pós-graduado pela Universidade Ludwig-Maximilian de Munique (1989). Conselheiro Seccional da OAB/RJ, onde é Presidente da Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria. Vice-Presidente da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI. Presidente da Comissão de Ética e Normatividade da ASIPI (2013-2015). E-mail: Gabriel.Leonardos@kasznarleonardos.com

Sumário: 1. Introdução – 2. Regras éticas – 3. Desafios concretos – 4. Considerações finais

1. INTRODUÇÃO

1.1. “Todos são éticos”: as dificuldades na apuração das faltas éticas

O grande poeta português Fernando Pessoa (1888-1935) escreveu sob seu próprio nome e também sob heterônimos, ou seja, outras personalidades que consciente e propositalmente criou para dar vazão às suas diversas facetas. Destes, o mais famoso foi Álvaro de Campos e sob este nome Pessoa escreveu o célebre “Poema em Linha Reta”, do qual transcrevo apenas poucas linhas:

Nunca conheci quem tivesse levado porrada.

Todos meus conhecidos têm sido campeões em tudo.

(...)

Arre, estou farto de semideuses!

Onde há gente no mundo?

Então só eu que é vil e errôneo nesta terra?

Muito antes de Pessoa ironizar os exageros elogiosos com que as pessoas descrevem a si próprias, René Descartes (1596-1650) já dizia:

O bom senso é a coisa mais bem distribuída: todos pensamos em tê-lo em tal medida que até os mais difíceis de contentar nas outras coisas não costumam desejar ainda mais bom senso do que o que já possuem.

Pois com a ética ocorre o mesmo fenômeno: ninguém admite que lhe falte ética; ao contrário, todos entendem que a possuem.

A negação dos próprios defeitos é, talvez, das mais conhecidas defesas psicológicas do subconsciente humano, sem a qual o remorso, o sentimento de culpa, não nos permitiria acordar todas as manhãs e olhar a nós mesmos no espelho.

Aqui reside a primeira, e principal, dificuldade na apuração de faltas éticas: a defeituosa autocrítica que é inerente à natureza humana. Sendo a ética profissional um conjunto de normas de comportamento que dependem sobretudo de cumprimento voluntário, pois a apuração da falta é difícil e as sanções são nebulosas, para dizer o mínimo, há amplo campo de discussão sobre qual conduta é ética e qual é antiética.

* Palestra proferida por ocasião do Congresso da ASIPI – Associação Interamericana de Propriedade Intelectual, realizado em Punta del Este, em 04.12.2012.



Os cínicos se acham éticos, pois julgam o mundo de acordo com seus valores

As dificuldades em questões éticas são agravadas porque há profissionais cínicos, que acreditam que qualquer subterfúgio é válido, desde que contribua para atender aos seus objetivos. Os cínicos sempre possuem uma explicação razoável para seus atos e, mesmo se a explicação é absurda para a maioria dos demais, os cínicos nela parecem acreditar e, com frequência, costumam conseguir receber o apoio de alguns crédulos para sua tese.

Com efeito, lamentavelmente há profissionais que não se furtam a cometer as maiores atrocidades éticas e ocultam seus malfeitos sob uma cortina de desinformação de tal forma que raramente são condenados. São pessoas que realmente acreditam que todos os demais estão tendo a mesma conduta antiética, ou, se não a tem, é apenas por falta de oportunidade ou covardia, algo que não falta jamais aos cínicos, sob as luzes do intelecto privilegiado que têm, ou julgam ter. Sob seu enfoque peculiar do mundo, não lhes falta jamais ética, pois julgam seus semelhantes de acordo com seus próprios valores. Como para as pessoas desprovidas de ética qualquer conduta é legítima, elas presumem que todos os demais também estão praticando a mesma conduta ou, no mínimo, desejam praticá-la.

Os puros se acham éticos, pois toda pessoa é um mau juiz de si mesma

Já os profissionais corretos, que se esmeram para ter condutas que respeitem aqueles com que se deparam no exercício de suas atividades, também estes, ao lhes ser imputada alguma falta ética, normalmente se julgam estar do lado da razão e que a acusação imputada configura uma injustiça a ser rapidamente esclarecida, senão até mesmo desagravada.

Também este fenômeno deve ser compreendido, pois, como já visto acima, a negação das próprias falhas é algo comum e são raras as pessoas elevadas que, rapidamente, assumem a responsabilidade pelos erros que cometeram.

1.2. Balizador geral: não faça aos outros o que não queres que te façam

No Antigo Testamento, a Bíblia consagra a sabedoria para assegurar o respeito a ética. Em Tobias (4,15), escrito por volta de 200 a.C., encontramos o conselho que Tobi deu ao seu filho Tobias:

Non faças a ninguém o que não queres que te façam.

A ética não é fundada na religião, que é dogmática; a ética também se diferencia da moral, que é permeada pelas tradições e costumes. A ética se funda na razão. E nada é mais racional do que o ensinamento de Tobi, pois ele consagra uma regra de convivência banal que, se seguida, é um importante balizador para que a conduta do profissional seja considerada ética.

Assim, por exemplo, a polidez do profissional de propriedade intelectual no trato com as autoridades é mero corolário do desejo de que as

autoridades sejam também elas polidas. Guardar o sigilo profissional dos clientes é uma simples consequência do desejo de confidencialidade que o profissional também teria, se o cliente fosse ele. Evitar disseminar informações falsas sobre os colegas é uma atitude óbvia para aquele que não deseja que os demais disseminem informações falsas a seu respeito.

Cumprir as normas éticas será, usualmente, um exercício da mais intensa racionalidade. O profissional não deve agir como o colega antiético age, mas sim como ele gostaria que agissem em relação a ele.

Cito meu saudoso avô, Thomas Leonardos (1906-1990), que ao lado das várias obras jurídicas que escreveu, nenhuma lhe dava tanta alegria quanto o romance “Dona Beija, a Feiticeira do Araxá”. Neste romance ele narra a vida de Ana Jacinta de São José, que no século XVIII viveu no triângulo mineiro e, dona de beleza invejável, após muitas dificuldades em sua vida, torna-se a cortesã mais popular da cidade de Araxá.

Certa feita, conta o romance histórico por ele redigido, as damas da sociedade araxaense, com raiva da mulher que atraía os maridos para fora de suas casas, enviaram a Dona Beija uma caixa de estreme. Algum tempo depois, Dona Beija mandou seu escravo entregar lindas rosas àquelas senhoras, com um bilhete:

Às senhoras de Araxá, aos cuidados de Dona Genoveva: Como agradecer o presente, tão útil, para o canteiro donde tirei estas rosas que ora, em retribuição, lhes ofereço? **Cada uma dá o que tem.**

Dentre as muitas lições que recebi pessoalmente de meu avô, calou fundo esta, de modo especial, que ele me transmitiu pelos lábios da cortesã por ele biografada.

1.3. Cuidados constantes para evitar deslizos, mesmo que involuntários

Easier said than done, diriam os estadunidenses, com seu espírito prático. De fato, por mais que nos esforcemos, pode haver ocasiões em que cometemos deslizos, mesmo que involuntários. A melhor forma de evitar deslizos é através da técnica, ou seja, através da instituição, dentro de nossos escritórios, de cuidados básicos a serem tomados em diversas ocasiões em que pode haver o risco de cometermos alguma falta ética.

O exemplo mais evidente é a criação de uma política interna de verificação de conflitos de interesse, sempre que houver a possibilidade de atendimento a um cliente novo e, assim como neste caso, em diversas situações é recomendável instituir uma praxe de seguir políticas escritas e debatidas entre os integrantes do escritório.

Ademais, a criação de um comitê de ética no escritório também pode contribuir para dirimir dúvidas em casos que recaiam em uma “zona cinzenta”. Os cuidados para evitar faltas éticas devem ser constantes e todos os integrantes do escritório devem se sentir livres para transmitir suas dúvidas e inseguranças em questões éticas aos seus superiores hierárquicos.



Apenas colocando o rigor no cumprimento dos preceitos éticos como um valor fundamental da prática profissional é que os sócios do escritório poderão contar com um grupo de colaboradores coeso na defesa de condutas éticas em todas as atividades que desempenharem.

Não é difícil que um integrante do escritório destoe dos valores dos sócios. Antes que ele comprometa a reputação do escritório, ou crie constrangimentos, os sócios devem agir de forma rápida e proativa, para que esta pessoa deixe de integrar os quadros do escritório.

1.4. Consequências: sanções do Estado, de órgãos de classe e do mercado

As infrações éticas geram diversos tipos de consequências. A primeira consequência ocorre de forma sutil e quase imperceptível, intramuros, dentro do escritório: se os líderes do escritório não se comportam de forma ética, os seus integrantes se acostumam com o sentimento de “vale-tudo”, de que a falta de ética junto a clientes, autoridades e clientes justifica que eles, empregados ou sócios menores, também se comportem com falta de ética perante os sócios-controladores.

Neste ponto, o melhor exemplo é a prática de “caixa 2”, ou seja, a existência de receitas não contabilizadas formalmente, a fim de evitar a tributação. Quem faz isto para aumentar seus proveitos pessoais, ou simplesmente para aumentar sua competitividade diante de concorrentes que têm custos maiores, corre o risco de ser lesado por algum integrante do escritório, que se apropria de tais fundos, e não haverá como o titular do escritório recuperar tais recursos, sob pena de se autoincriminar pelo ilícito de evasão fiscal. Outra consequência é que os sócios do escritório se tornam “reféns” de seus colaboradores que, se estiverem descontentes, podem denunciar às autoridades o esquema delituoso.

Contudo, tendo em vista o grande número de condutas antiéticas que se verifica no mercado, parece-me evidente que as consequências danosas internas não são tão graves, ou tão frequentes, a ponto de dissuadir os profissionais inescrupulosos. Adicionalmente, há casos em que profissionais inescrupulosos avaliam erroneamente seus riscos, pois podem ainda sofrer sanções externas.

As sanções externas mais graves são as provenientes do Estado. No Brasil, para os advogados a sanção mais grave é a expulsão do quadro de advogados, decorrente de decisão da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, o que deixa o profissional inabilitado para exercício da atividade. Com relação aos Agentes da Propriedade Industrial, sabe-se de ao menos 1 (um) caso em que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI expulsou um profissional do quadro de agentes, tendo tal decisão sido contestada judicialmente, sendo que a sentença de primeiro grau recentemente prolatada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro considerou válida a expulsão decidida pelo INPI (a causa ainda está *sub judice* em grau de recurso).¹

Lamentavelmente, por causa da incerteza regulatória que ainda existe no Brasil a respeito da exclusividade do exercício da função de procurador perante o INPI (pois esta é uma outra matéria ainda *sub judice*, que está pendente de decisão em uma outra ação judicial)², a única sanção deste profissional que foi expulso pelo INPI consiste no fato dele não mais poder ostentar o título de Agente da Propriedade Industrial, mas a ele ainda é possível atuar junto ao INPI como procurador de seus clientes.

Outra sanção externa pode advir de órgãos de classe, como é o caso, no Brasil, da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI, que em 16 de junho de 2008 expulsou de seus quadros um associado que havia cometido grave falta ética. Este associado contestou a expulsão judicialmente, sendo que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em decisão de segundo grau, considerou válida a deliberação da assembleia geral da ABAPI.³

A decisão da ABAPI, devidamente confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, possui uma força moral importante, mas ela não impede a continuidade da prática profissional pelo profissional que foi expulso da associação.

A terceira sanção externa vem do mercado consumidor, ou seja, dos clientes que, ao se informar a respeito dos antecedentes do profissional, ficarão sabendo das sanções que já foram a ele impostas, o que evidentemente poderá influenciar o seu processo de escolha do prestador de serviços.



2. REGRAS ÉTICAS

2.1. Princípios gerais

É usual que órgãos de classe e entidades associativas estabeleçam princípios gerais de ética a serem observados por todos os profissionais. O Código de Ética Profissional da ASIPI (doravante referido como CEP-ASIPI) estabelece que as seguintes qualidades constituem os princípios básicos de uma conduta ética:

- Integridade
- Retidão
- Honradez
- Dignidade
- Lealdade
- Diligência
- Independência
- Veracidade
- Boa-fé

A Ordem dos Advogados do Brasil - OAB é responsável por credenciar os bacharéis em Direito que desejem exercer a profissão de advogado. Para tanto, a OAB organiza provas de habilitação e, somente, os aprovados podem exercer a profissão. Atualmente, no Brasil, estima-se que haja cerca de 700.000 (setecentos mil) advogados, além de outro tanto de bacharéis que não são inscritos como advogados. O Código de Ética e Disciplina da OAB (doravante CED-OAB) foi redigido em 1995 tendo em vista a situação peculiar da advocacia no Brasil, que é uma profissão consagrada na Constituição Federal como “indispensável à administração da justiça” (CF, art. 133). Assim estabelece o CED-OAB:

Art. 2º O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce.

Quanto aos Agentes da Propriedade Industrial - APIs, estes, no Brasil, devem ser aprovados em exame de qualificação organizado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que exerce a fiscalização sobre a atuação profissional com base no Código de Conduta e Ética Profissional (doravante CCEP-INPI), promulgado em 21/11/2008. Entre os princípios gerais deste código encontram-se os seguintes:

- Preservação da honra e a dignidade da profissão;
- Zelar pelo caráter de essencialidade da profissão;
- Honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé;
- Empenho no aperfeiçoamento profissional.

Finalmente, para o universo da propriedade intelectual vale mencionar o papel pioneiro do Código de Conduta da Federação Internacional de Consultores em Propriedade Industrial - FICPI, também chamado de “Código de Lugano”, que foi adotado em 1981, a fim de nortear a atuação dos associados desta importante associação internacional. Trata-se de um código

go muito sucinto, que contém todos os princípios básicos que devem reger a prática profissional. Em especial, chamo a atenção para o artigo 1º desse Código, que estabelece um princípio geral óbvio, mas que é, lamentavelmente, com frequência esquecido por muitos profissionais:

Art. 1º Todos os associados devem obedecer a este Código, independentemente de seus interesses pessoais, de interesses de terceiros, ou de instruções de seus clientes.

A beleza desta norma do Código da FICPI decorre de sua simplicidade: a ética existe para ser cumprida exatamente quando há outros interesses em jogo. Nada de especial haveria em sermos respeitosos, honestos e cumprirmos todas as convenções sociais nos momentos em que não temos qualquer razão para agir de forma diversa. É exatamente quando se coloca um conflito entre o interesse econômico e o agir de forma correta que mais precisamos do auxílio da ética para nortear nossa conduta.

2.2. Relações com os clientes

Antes de mencionar os deveres dos profissionais perante os clientes, objetivo principal desta exposição diante de público tão seletivo, que reúne os melhores profissionais das Américas, não quero deixar de lembrar que também os clientes têm deveres éticos, sendo que há um dever, em especial, que é constantemente negligenciado por empresas de todos os portes, qual seja, o de somente contratar profissionais que respeitam a ética.

A opinião pública mundial já exerce um controle sobre as grandes multinacionais, para que elas tenham fornecedores de produtos e serviços que não explorem a mão de obra escrava ou infantil, que deem oportunidades iguais de emprego sem preconceitos de sexo, raça, cor ou religião, que não pratiquem suborno de autoridades, e eu mesmo me vejo na situação de assinar, a pedido de clientes de meu escritório, declarações das mais variadas espécies, todas tautológicas, atestando que não fazemos nenhum desses atos condenáveis em nossa prática profissional. Uma das declarações que sempre acho divertida quando a assino é aquela na qual declaro que não praticamos torturas em animais, o que bem demonstra que os clientes pedem as mesmas declarações de todos os seus fornecedores de produtos e serviços indistintamente, sem atentar para a situação peculiar de cada um.

Mas esta produção interminável de documentos burocráticos de pouco vale se não houver uma fiscalização efetiva a respeito dos compromissos assumidos, pois os profissionais que não são éticos não se furtam a assinar qualquer declaração mentirosa, notadamente quando sabem que não serão descobertos.

E, em especial, há um tipo de falha de conduta para a qual, em minha experiência, não vejo haver nenhum tipo de preocupação dos clientes. Refiro-me à prática, por alguns profissionais, de evasão fiscal, de falta de contabilização de receitas (“caixa 2”), de pagamentos aos colaboradores “por fora”, para evitar o pagamento de impostos sobre a renda do trabalho e de encargos sociais.



Grandes multinacionais, premidas por orçamentos cada vez mais limitados, exigem o menor preço, e não interessa como o profissional consegue atendê-las: como Pôncio Pilatos, elas lavam as mãos e partem da premissa que a evasão fiscal é um problema do Fisco local, e que não lhes compete exigir e fiscalizar seus prestadores de serviço para que estes não pratiquem evasão fiscal.

Não hesito em dizer que tal conduta omissiva, este desinteresse pelo cumprimento da legislação fiscal do país do prestador de serviços é uma falha ética do cliente, e configura gritante descumprimento da exigência de responsabilidade social corporativa do capitalismo moderno.

No que diz respeito aos deveres dos profissionais perante os clientes, entendo que dentre os principais encontram-se os seguintes:

- Aconselhamento ao cliente para que este não ingresse com requerimentos sabidamente inviáveis ou ilegais (CCEP-ASIPI art. 8º, c; CED-OAB art. 2º, VII; CCEP-INPI art. 2º, § 6º)
- Sinceridade na exposição dos riscos de qualquer pretensão (CCEP-ASIPI art. 8º, e; CED-OAB, art. 8º)
- Transparência na comunicação dos honorários, que devem ser razoáveis (CCEP-ASIPI art. 8º, g)
- Jamais deixar o cliente desamparado, devendo praticar os atos urgentes que forem indispensáveis (CCEP-ASIPI art. 8º, j; CED-OAB art. 12)

Finalmente, o profissional deve sempre preservar a sua independência técnica (CCEP-ASIPI art. 8º, i; CED-OAB, art. 4º; CCEP-INPI art. 3º), ou seja, ele pode e deve recusar o patrocínio quando divergir da tese que o cliente deseja seja por ele defendida.

O rol de deveres perante o cliente é muito mais amplo do que o aqui exposto. Em especial, avultam de importância as obrigações de preservação do sigilo das informações recebidas e de prestação de contas, bem como a proibição de atuar em conflito de interesses, aspectos que, por sua importância, serão em breve debatidos com mais vagar.

2.3. Relações com as autoridades

Da mesma forma, aqui cabe lembrar que as autoridades também possuem deveres, e não apenas os profissionais. Além do respeito recíproco

que deve reger as relações entre os profissionais e qualquer autoridade, seja administrativa (notadamente no INPI) ou judicial, vale lembrar que as autoridades também devem respeitar a atuação profissional de quem foi escolhido pela parte para agir como seu representante.

Aliás, o hábito cada vez mais difundido entre as repartições oficiais da propriedade industrial, no sentido de se comunicar diretamente com os titulares de direitos, ignorando seus legítimos representantes, configura uma falha ética no trato com os profissionais que foi recentemente objeto de estudos pela Federação Internacional de Consultores em Propriedade Industrial - FICPI, a qual aprovou duas resoluções que tratam do assunto, a saber:

Em novembro de 2011:

A FICPI recomenda que as repartições oficiais da propriedade intelectual se abstenham de iniciar comunicações diretamente com os titulares de direitos, para qualquer propósito, quando Agente da Propriedade Intelectual tiver sido formalmente nomeado como representante desse titular.⁴

Em abril de 2012:

A FICPI recomenda que as repartições oficiais da propriedade intelectual evitem adotar medidas que possibilitem a usuários não qualificados, ou qualificados apenas para outras jurisdições, a interagir diretamente com tais repartições e, onde tais interações forem permitidas, que sejam adotadas ações para minimizar os riscos potenciais, incluindo os riscos à segurança da comunicação para os usuários.⁵

Por sua vez, os profissionais possuem diversos deveres éticos no trato com as autoridades. Qualquer deslize de um profissional tem o efeito de predispor as autoridades contra toda uma categoria profissional, motivo pelo qual é especialmente importante que os deveres éticos sejam respeitados também no trato com as autoridades.

Neste ponto, o CEP-ASIPI estabelece no artigo 15 as seguintes principais obrigações dos profissionais:

- Atuar de boa-fé, com probidade, lealdade e veracidade em suas declarações ou manifestações;
- Atuar com o devido respeito em todas suas intervenções, exigindo recíproco tratamento;
- Exortar os clientes a observarem uma conduta respeitosa perante as autoridades;
- Contribuir para a diligente tramitação dos procedimentos em conformidade com a lei.



O último ponto é especialmente interessante: o profissional tem o dever ético de não valer-se de medidas ou estratégias revestidos de uma película de legalidade, que ele sabe serem absurdos, apenas para atrasar a tramitação de um procedimento cujo resultado final ele vislumbra como sendo desfavorável ao seu cliente.

O CED-OAB trata dos deveres dos advogados perante as autoridades no capítulo apropriadamente chamado de “Dever de Urbanidade” (arts. 44 e seguintes), e impõe ao advogado a obrigação de:

- Tratar as autoridades e os funcionários do Juízo com respeito, discrição e independência, exigindo igual tratamento e zelando pelas prerrogativas a que tem direito;
- Tratar a todos com lhanza, emprego de linguagem escorreita e polida, atuando com esmero e disciplina na execução dos serviços

Normas praticamente idênticas se encontram nos arts. 23 e 24 do CCEP-INPI.

Assim, é interessante notar que tanto o CEP-ASIPI, quanto o CED-OAB bem como o CCEP-INPI, todos eles impõem aos profissionais o dever de exigir das autoridades que estas comportem-se de forma igualmente respeitosa.

2.4. Relações com os colegas

O Dever de Urbanidade, ou seja, o dever de tratamento leal e respeitoso, é a principal obrigação dos profissionais em relação aos colegas (cf. CED-OAB art. 44; CCEP-INPI art. 23).

O CEP-ASIPI vai mais longe, e recomenda, com muita felicidade, que os associados devem “contribuir ativamente para o fortalecimento da fraternidade e dos vínculos que unem os colegas, mediante lealdade, respeito mútuo, cortesia e razoável tolerância” (art. 7º, d), e estabelecer que “a confiança, lealdade e generosidade deve constituir a atitude habitual do associado” (art. 11, b).

Com efeito, enquanto que diplomas éticos que se aplicam a toda uma categoria profissional exigem tão somente que os profissionais atuem com “respeito mútuo e polidez”, em se tratando de uma associação cuja filiação é voluntária, como a ASIPI, nada mais adequado do que esperar dos associados que eles se relacionem em um patamar mais elevado, com “fraternidade e generosidade”.

No que diz respeito ao pagamento de honorários pelo trabalho que um colega confia ao outro, o CEP-ASIPI consagra, ainda, o princípio tradicional de que “o associado que contrata um colega – de seu próprio país e/ou estrangeiro – para um determinado assunto é responsável pelo pagamento dos honorários deste último, exceto quando tenha existido um acordo expresso em sentido contrário, não sendo admissível atrasar os pagamentos ao colega alegando atraso no recebimento por parte do cliente, exceto quando existir acordo expresso em sentido contrário” (art. 11, i e j). Norma muito semelhante já existe há tempos no Código de Conduta da FICPI (art. 9º).

2.5. Sigilo profissional

A preocupação com a manutenção do sigilo profissional existe em todo o mundo. De um modo geral, os países civilizados asseguram o sigilo das comunicações entre clientes e advogados, mas quando o consultor é um Agente da Propriedade Industrial (doravante designado simplesmente por “API”, ou seja, um especialista em marcas e/ou patentes, credenciado de acordo com as leis ou a praxe de cada país, mas que não se qualifica como advogado) existe ainda muita insegurança em relação ao dever de sigilo a que ele está sujeito, ou a que o cliente tem direito.

É evidente que o cliente pode exigir a manutenção de sigilo através de contrato com seu API, mas isso não é suficiente para assegurar ao API o dever de escusar-se de revelar informações protegidas por sigilo, se for intimado a fazê-lo por alguma autoridade. Por este motivo, a Federação Internacional de Consultores em Propriedade Industrial - FICPI está propondo à Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI que ela coordene os esforços em prol de um tratado internacional dispoendo sobre a confidencialidade das comunicações entre cliente e seu API.

Seguindo esta mesma linha, o art. 9º do CEP-ASIPI contém regras detalhadas a respeito do dever de manutenção de sigilo profissional.

No Brasil, as leis internas asseguram a todos que possam se escusar de prestar informações em relação aos fatos a que tomaram conhecimento em decorrência de uma relação profissional (cf. art. 406, II do Código de Processo Civil, e art. 207 do Código de Processo Penal), e há normas expressas, tanto na regulamentação da profissão de advogado (art. 25 do CED-OAB), quanto na de API (art. 12 do CCEP-INPI), que estabelecem o dever de sigilo.

2.6. Publicidade

É também usual que as normas éticas se ocupem das condições em que os profissionais podem fazer publicidade de seus serviços. Há duas preocupações principais, que orientam as regras relativas à publicidade. A primeira é evitar que o exercício profissional seja confundido com uma atividade mercantil, pois se entende que isso retira da profissão o respeito que deve haver da parte dos clientes. A segunda é preservar a cordialidade entre os profissionais, vedando-se comparações ou ataques aos colegas.

O CEP-ASIPI estabelece regras gerais no artigo 1º, exigindo que os associados não utilizem meios publicitários incompatíveis com a dignidade profissional, e que a publicidade seja digna, decorosa, leal e veraz.

No Brasil, entre os advogados é comum haver a interpretação das restrições à publicidade de forma mais severa do que em relação aos APIs. Assim, embora as regras sejam praticamente idênticas para as duas profissões, a realidade do mercado consiste em que os APIs sejam, usualmente, mais criativos que os advogados, sem que isso seja considerado irregular, tanto pela ABAPI, quanto pelo INPI.



Note-se que tanto o CED-OAB (art. 28 e seguintes) quanto o CCEP-INPI (art. 15 e seguintes) determinam que a publicidade seja realizada “com discrição e moderação”, que o número de inscrição do profissional seja sempre divulgado em conjunto com a publicidade. O CED-OAB exige, ainda, que não se use fotografias, ilustrações, logotipos e marcas “incompatíveis com a sobriedade da advocacia” (art. 31).

Reconhecendo a realidade de mercado distinta dos advogados que existe, no Brasil, para os APIs, a ABAPI aprovou em 17/11/2011 regras suplementares ao seu Código de Ética, que visam esclarecer os limites aceitáveis da publicidade dos APIs, definindo qual é o objetivo da publicidade, o que se considera publicidade verídica e moderada, vendando a publicidade comparativa, e regulando quais meios de comunicação podem ser utilizados:

DA PUBLICIDADE

5. A publicidade do Agente da Propriedade Industrial é admitida com o objetivo de promover a inovação e a proteção dos ativos intangíveis dela decorrentes, podendo ainda promover os seus serviços para alcançar tais finalidades. Neste contexto, o agente poderá anunciar os seus serviços profissionais, individual ou coletivamente, observando os princípios da veracidade e da moderação na publicidade, sendo vedada a publicidade comparativa.

5.1. Entende-se por verídica a publicidade baseada em informações e afirmações verdadeiras e passíveis de comprovação. Entende-se por moderada a publicidade comedida, prudente e coerente ao tema da propriedade industrial, e que não banalize ou prejudique a profissão do Agente da Propriedade Industrial.

5.2. O meio de divulgação da publicidade observará os mesmos princípios de seu conteúdo, sendo admitida ao agente a veiculação de anúncios em quaisquer meios de comunicação, respeitados os usos e costumes locais, desde que se faça de forma comedida e observados os princípios do caput deste artigo.

Observe-se que a menção aos “usos e costumes locais”, contida na nova norma da ABAPI acima transcrita, visa levar em consideração as dimensões continentais e a variedade cultural do Brasil, de tal forma que não seria justificável esperar que um profissional no extremo norte, ou no extremo sul do país, embora sendo uma pessoa correta, tivesse sempre o mesmo comportamento de um profissional de São Paulo ou Rio de Janeiro, e vice-versa.

3. DESAFIOS CONCRETOS

3.1. Profissionais que trocam de escritório: procedimento de troca; término do relacionamento; informações confidenciais; conflitos de interesse; comunicação aos clientes

Conduta do profissional

Situação comum no mercado profissional é a troca de escritório por um profissional, seja por iniciativa própria, ou não. Independentemente de quem for a iniciativa do desligamento, este profissional possui deveres inafastáveis, que deve observar. Quando isto ocorre, entendo que cabe ao profissional:

- informar aos sócios sua intenção de desligar-se da organização o mais cedo possível;
- disponibilizar-se para permanecer no escritório pelo prazo necessário para transferir adequadamente os casos sob sua responsabilidade para outro colega;
- escrever aos clientes com quem mantinha contato para informá-los de sua saída e apresentar o colega que será doravante responsável pelos casos, valendo-se de texto aprovado pelos sócios do escritório;
- preservar sem limitação de tempo a confidencialidade das informações a respeito dos antigos clientes;
- abster-se de levar consigo informações confidenciais do escritório, notadamente cópias de dossiês ou listas de contatos de clientes;
- abster-se de atuar em casos onde atuava para a parte contrária no antigo escritório;
- após ultimada sua saída, comunicar aos antigos clientes unicamente seus novos dados de contato, sem oferecer serviços para tentar captar para si esses antigos clientes.

Quanto a este último ponto, entendo que deve haver uma diferenciação de tratamento entre os clientes que eram do escritório, e meramente atendidos pelo profissional que está deixando a organização, e os clientes que foram trazidos ao escritório por tal profissional pois, quanto a estes últimos, parece-me que é legítimo que este profissional tenha um contato mais intenso, através de visitas



ou telefonemas, a fim de explicar as circunstâncias de sua saída e disponibilizar-se para continuar o atendimento na nova estrutura que irá passar a integrar.

Conduta do antigo escritório

Ao receber a notícia de que um profissional tomou a iniciativa de se desligar do escritório, ou ao decidir-se pelo desligamento de um profissional, os sócios devem sempre agir de forma a preservar o respeito devido a este profissional (novamente vale a máxima: trate aos outros como gostaria de ser tratado). É legítimo que qualquer profissional opte por tentar novos caminhos e isso não deve ser motivo para criar rivalidades entre colegas que antes dividiram clientes e o mesmo espaço.

Em especial, e independentemente de quem seja a iniciativa do desligamento, os sócios do antigo escritório devem combinar todos os detalhes relativos à transição de responsabilidade dos casos do profissional que sai, e à comunicação com os clientes, mantendo o acesso à rede de sistemas do escritório para tal profissional enquanto ele ainda estiver vinculado contratualmente, e acertar os aspectos financeiros da saída do profissional, de forma a não deixar dúvidas em relação aos valores devidos e a forma de pagamento dos mesmos.

Conduta do novo escritório

O novo escritório deve abster-se de utilizar o novo profissional para tentar captar os clientes do antigo escritório. Não existe, a meu ver, qualquer impedimento a que o novo escritório aceite receber clientes que se manifestaram espontaneamente, explicando que desejam continuar atendidos pelo profissional em questão, respeitado, evidentemente, eventuais contratos em curso com o antigo escritório. O essencial, parece-me, é que o novo escritório jamais promova um “ataque” a essa clientela, conduta que seria típica de empresas mercantis, e totalmente inapropriada a profissionais dedicados a serviços especializados como os relacionados à propriedade intelectual.

Se o profissional que preferiu se mudar para um novo escritório for honesto e talentoso, o sucesso virá com certeza, a seu tempo. Em especial, o novo escritório não deve jamais enviar cartas à clientela do antigo escritório fazendo qualquer menção ao antigo escritório, independentemente dessa menção conter fatos verdadeiros ou falsos.

3.2. Tratamento de informações confidenciais: contratos com colaboradores; cuidados para preservar a confidencialidade

Todo profissional e todo escritório deve tomar os cuidados adequados para preservar a confidencialidade das informações que lhe são confiadas pelos clientes. Um cuidado adequado que os sócios do escritório devem ter é o de assinar contratos de confidencialidade com todos os integrantes do escritório, sejam eles profissionais habilitados (advogados ou Agentes da Propriedade Industrial), ou apenas pessoal de apoio, como paralegais, funcionários administrativos, prestadores de serviço e estagiários.

3.3. Desafios da Tecnologia da Informação: uso de redes sociais e e-mails, pelos profissionais, e pelo escritório

O escritório deve ter uma política clara com relação à privacidade dos seus integrantes em relação ao uso feito dos sistemas de informática da organização: todos devem saber se estão sendo monitorados, ou não. A forma ética de tratar os colaboradores é com transparência a respeito do monitoramento que é feito na rede do escritório. Por outro lado, a atuação dos integrantes fora da rede da organização não deve ser objeto de pesquisas ou investigações, a menos excepcionalmente, se e quando houver motivo relevante para tanto.

3.4 Conflitos de interesse

Fusão ou absorção de escritório: informações confidenciais

A questão dos conflitos de interesse é tão relevante que deve ser objeto de uma averiguação preliminar, antes mesmo de ser negociada uma fusão ou absorção de escritório, até mesmo porque as vantagens imaginadas com uma fusão podem desaparecer se o novo escritório resultante da fusão for obrigado a deixar de atender a um ou mais clientes de grande porte.

As informações confidenciais transmitidas aos dois escritórios devem ser sempre preservadas. Ocorrendo um conflito de interesses, o escritório deve fazer a escolha por um dos clientes e imediatamente comunicar o fato a ambos os clientes, expondo a escolha que foi feita. Em qualquer hipótese, os profissionais que atendiam o antigo cliente não poderão ter contato com o cliente remanescente, enquanto a disputa com o antigo cliente não tiver terminado.

Averiguação de conflito relativa novos clientes. O que perguntar antes de averiguar? Como tratar o que foi relatado?

O profissional deve sempre evitar saber qualquer detalhe sobre o caso antes de realizar a avaliação de conflito de interesses. Idealmente, só se deve marcar uma reunião após feita essa verificação. Basta indagar ao potencial novo cliente tão somente qual é o assunto a ser tratado, e quais pessoas ou empresas se contrapõem a esse potencial novo cliente.

O escritório deve ter uma base de dados que possa ser consultada rapidamente por todos os profissionais, a fim de poder avaliar se há conflito, e havendo a menor possibilidade de dúvida todos os profissionais devem ser consultados previamente à aceitação do novo cliente.

Em qualquer hipótese, se existir o conflito, qualquer informação que tenha sido transmitida pelo potencial cliente que foi recusado deverá ser tratada como inexistente, ou seja, como jamais tendo sido transmitida. Ao profissional é vedado qualquer uso ou transmissão dessa informação, seja a outros clientes ou a outros colegas do escritório.



“Chinese wall” é válido? Em que condições? É eficaz?

A chamada “muralha da China” dentro de um escritório, onde duas equipes separadas atendem a clientes diversos, somente é eticamente aceitável se ambos os clientes forem informados e concordarem com tal procedimento.

É indispensável que o escritório crie um sistema que assegure a divisão de informações como, por exemplo, criando de forma eficaz uma proibição a que funcionários de apoio entreguem documentos de um cliente, à equipe que atende o outro.

Pessoalmente, parece-me um imenso desafio assegurar internamente que nenhuma informação “vaze” de um lado para o outro mas, em tese, em escritórios de grande porte, com centenas de advogados, isso deve ser possível e havendo concordância de ambos os clientes, entendo não haver qualquer irregularidade ética em tal prática.

A recusa do novo cliente tem impacto no atendimento a cliente antigo?

A recusa do novo cliente não deve ter qualquer impacto no atendimento a um cliente antigo; aliás, entendo que não há sequer o dever do profissional de relatar ao cliente antigo que foi procurado por um potencial novo cliente, o qual foi recusado por causa do conflito de interesse.

Disputa entre dois clientes: escolher um lado para representar, ou não atuar na causa?

Sobrevindo um conflito entre dois clientes já atendidos pelo escritório, o profissional tem a prerrogativa de escolher para qual cliente deseja continuar a atuar. Evidentemente, eventuais informações confidenciais da outra parte devem ser preservadas e não poderão ser utilizadas: se por qualquer razão isto não for possível, então restará apenas ao profissional recusar a representação das duas partes.

Representação conjunta de dois ou mais clientes na mesma causa: possibilidade e cuidados

A representação conjunta de dois clientes na mesma disputa é possível, e até comum, seja porque as duas entidades têm pretensões comuns,

como proponentes da causa, ou apresentam defesas comuns, se estiverem no polo passivo da discussão. Sem embargo, cabe ao profissional avaliar se há o risco de uma divisão futura entre seus clientes, notadamente quanto à estratégia para celebrar um acordo, ou, se as partes forem rés ou demandadas, se uma delas tiver um direito de regresso contra a outra. Havendo um juízo de probabilidade quanto a uma futura dicotomia de interesses, é preferível que o profissional opte, desde o início, por representar apenas uma das partes.

Atendimento em casos distintos a clientes que defendem teses incompatíveis, mas que não litigam entre si: é possível?

Situação muito interessante é a do profissional que em uma causa defende uma determinada tese, e em outra causa, entre outras partes, defende uma tese diametralmente oposta, e incompatível com a primeira.

Há casos em que não há diferença entre as situações de fato que possa justificar a diversidade de posições. Sem embargo, entendo que não ocorre qualquer irregularidade nessa representação de teses divergentes, em favor de clientes diversos, em causas não relacionadas, pois a tese é do cliente, não do seu procurador. Aliás, nos autos de um processo o procurador fala pelo cliente, e não por si próprio. E, de fato, há muitos casos em que o Direito não é claro, não havendo ainda uma orientação da jurisprudência dos tribunais superiores, de tal forma que é até mesmo razoável que o mesmo procurador, nessas condições específicas, defenda teses inconciliáveis.

Se o procurador não se sente confortável em defender determinada tese, ele sempre pode escusar-se de fazê-lo, mas o simples fato dele estar defendendo tese diversa para outro cliente não o inabilita a atuar na nova causa. Não obstante, tendo em vista o dever de lealdade que o profissional deve ter perante seus clientes, ele deve informar expressamente todas essas circunstâncias ao novo cliente, antes de aceitar o encargo de representá-lo.

Atuação em arbitragem e mediação: recusa e desqualificação de árbitros

A atuação como mediador ou árbitro exige absoluta independência e imparcialidade. Existindo qualquer circunstância que possa colo-



car em dúvida estes requisitos, cabe, ao profissional cogitado para atuar como mediador ou árbitro, revelar quais são os elementos que podem ser relevantes em uma análise de eventual conflito, informando se ele se sente à vontade para atuar na causa: caberá então às partes aceitar ou recusar sua atuação.

Se algo que possa colocar em risco sua independência e imparcialidade não for revelado previamente, e for apenas posteriormente trazido ao conhecimento das partes, daí não resulta necessariamente que o mediador ou árbitro estará impedido para atuar na causa, mas ocorrendo uma das hipóteses legais de suspeição ou impedimento a mediação ou arbitragem será anulável. Em especial, nesta hipótese, o acordo celebrado entre as partes de uma mediação, a despeito delas estarem amparadas por seus próprios consultores, será também anulável.

3.5. Desafios específicos dos escritórios de PI: buscas de marcas e patentes: como relatar anterioridades de outros clientes?

As buscas de marcas são realizadas em bases de dados públicas e o profissional tem o dever de relatar quaisquer anterioridades relevantes sem, contudo, poder utilizar qualquer informação de que disponha em decorrência do fato de ser ele o procurador junto ao INPI para um determinado processo marcário apontado como anterioridade. Com efeito, havendo uma mera listagem de marcas possivelmente impeditivas ao registro, sem uma análise detalhada da situação concreta, o profissional não tem a obrigação de informar ao novo cliente que uma ou mais das marcas apontadas está sob os seus cuidados. Ademais, neste caso o profissional é proibido de comunicar ao cliente antigo o fato de ter sido procurado para realizar uma busca de marca semelhante para um cliente novo.

Contudo, se, em seguida, o novo cliente solicitar uma avaliação detalhada de registrabilidade, em face das marcas possivelmente conflitantes apontadas na busca, neste momento o profissional deverá declarar-se impedido a realizar tal análise, pois, do contrário, poderia emitir um pronunciamento defendendo haver uma limitação ou ampliação indevida do âmbito de proteção da marca mais antiga, que está sob os seus cuidados.

Para buscas de patentes valem os mesmos critérios expostos para buscas de marcas: dados públicos podem ser consultados e gerar um relatório para o novo cliente, mas uma opinião quanto à possibilidade de uso livre de determinada tecnologia (a chamada “Freedom To Operate Opinion”, ou “FTO”) somente pode ser feita quanto a patentes que não estejam sob os cuidados do mesmo profissional ou escritório.

3.6. Administração de adiantamentos financeiros de clientes

“Boas contas fazem bons amigos”: adiantamentos financeiros de clientes devem ser, rigidamente controlados e deve haver uma prestação de contas periódicas aos clientes, quanto à utilização de tais fundos.

A única exclusão de associado da ABAPI ocorrida até hoje foi causada por adiantamento financeiro realizado por um cliente, para o qual não houve a contrapartida da prestação do serviço, e o profissional em questão não prestou contas tempestivamente, tendo se quedado inerte por alguns anos, somente o tendo feito quando já estava em curso o processo ético-disciplinar na associação. O ressarcimento tardio feito ao cliente, porém, não desconfigurava a falta ética, o que gerou a continuidade do procedimento na ABAPI, até a decisão de expulsão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Seja gentil e honesto com todos à sua volta: com este simples conselho você não cometerá faltas éticas e seus serviços serão recomendados por todos que o conhecerem. Aos sócios e proprietários de escritórios, recomendo dar o exemplo em todas as atitudes perante os clientes, concorrentes, empregados e fornecedores, para, com isto, semear no ambiente profissional uma cultura de respeito ético que norteie a conduta de todos os colaboradores da organização.

NOTAS

1. Tendo em vista haver poucos casos versando sobre a matéria, julgo conveniente transcrever diversos trechos desta douta sentença:

JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
11ª Vara Federal do Rio de Janeiro Processo nº 0011069-11.2010.4.02.5101 (2010.51.01.011069-3)
SENTENÇA
(...)

Aduz o demandante, como causa de pedir à pretensão, ter exercido a função de Agente da Propriedade Industrial por mais de trinta anos, mediante autorização do INPI para o exercício da atividade. Afirma ter sido alvo de algumas denúncias quanto à sua atuação perante o órgão, o que ensejou a abertura dos processos administrativos nº 4062/2000, 2446/2000, 2387/2005 e 0859/2007, vindo a sofrer a penalidade de suspensão do exercício profissional por noventa dias, com início em 17/03/2009, somente prevista na Resolução nº 195/2008, em desconformidade com o princípio da legalidade. Afirma que, pela Portaria nº 421/2009, publicada em 10.11.2009, teve cancelada, em definitivo, sua matrícula de habilitação de Agente da Propriedade Industrial, sem sequer atender ao contido no artigo 33 da Resolução nº 195/2008, que exige suspensão temporária por três vezes. Assevera, ainda, que não houve prévio processo administrativo cujo resultado fosse o cancelamento de sua matrícula, de modo que lhe foi cerceada a defesa e o contraditório.

(...)
Contestação do INPI na qual esclarece que (...) anteriormente, foram abertos procedimentos éticos nos quais o autor teve garantido o direito de defesa, sob os números 54400.004062/2000, 52400.0022446/2000, 52400.002387/2005 e 52400.000859/2007. Completa, aduzindo que, por “recomendação do MPF (...), nos autos do processo INPI 52400.001346/09, a Proc em seu despacho nº 18/2009, de 02/06/2009, firmou entendimento de que não seria necessária a aplicação de penalidades de suspensão sucessiva para que se configurasse o caso de cassação definitiva do registro de API, dependendo da gravidade dos atos praticados por um Agente a Comissão de Conduta (...)” (fl. 30, segundo parágrafo).



Pugna pela improcedência do pedido (fls. 28/31, documentos fls. 32/545). (...)

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. (...)

À luz do artigo 11, do Decreto-Lei n° 8.933/1946, as penalidades a que estão sujeitos os Agentes da Propriedade Industrial são: censura; advertência; suspensão do exercício das atribuições até o prazo de noventa dias; e cancelamento da matrícula. Os deveres inerentes à função e as hipóteses de incidência das sanções foram regulamentadas pela Resolução antes descrita, em cumprimento ao princípio da legalidade, a que está jungida toda a administração pública. Vale dizer, a Resolução n° 195/2008 não inovou na criação de penalidades para o Agente da Propriedade Industrial, senão regulamentou as previamente contidas no Decreto-Lei em epígrafe. O julgado é a seguir transcrito:

EMENTA: “ADMINISTRATIVO. INPI. AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INOBSERVÂNCIA AO CÓDIGO DE CONDUTA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA AUTARQUIA. CONCESSÃO DE ORDEM SOB FUNDAMENTO DIVERSO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Compete ao Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI aplicar as penalidades por inobservância ao código de Conduta Profissional do Agente da Propriedade Industrial (Ato Normativo n° 142/98). Inteligência dos artigos 21 do Código de conduta, 11, do Decreto-Lei n° 8.933/1946 e 2°, da Lei n° 5.648/1970, por meio de processo administrativo que deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. (...). (Tribunal Regional Federal da 2ª Região – 8ª Turma Especializada – Apelação Cível 435200 – DJU de 06/11/2009 – p. 211 – Relator Juiz Federal Convocado Marcelo Pereira).”

Traçadas essas premissas, passo a apreciar o caso concreto. O autor atuava como Agente da Propriedade Industrial, sob a matrícula n° 323, de 27/08/1998, consoante carteira do INPI de fl. 12. Em 29/10/2009, foi editada a Portaria n° 421, que cancelou em definitivo a matrícula de habilitação na função de Agente da Propriedade Industrial do autor, com fundamento no artigo 4°, do Decreto-Lei n° 8.933/1946, na Portaria n° 32/98, que tratou da delegação de competência, e no artigo 29, da Resolução n° 195/2008 (fl. 14). Deu azo ao cancelamento de sua matrícula os processos administrativos n° 524.000.004062/00, 52400.002446/00, 52400.002387/05, 52400.000859/07 e 52400.001346/09 (fls. 15, 95 e 98). Foram instaurados diversos processos administrativos, além dos acima epigrafados, em face do postulante, alguns resultando em arquivamento, dada a ausência de comprovação de ilicitude (fls. 834, 846 e 847), outros sem notícia nos autos.

Foram extraídas as seguintes conclusões a respeito de cada processo administrativo que ensejou na penalidade mais gravosa, o cancelamento da matrícula: Processo n° 52400.004062/00: Denunciante: Abapi (fl. 566); dada oportu-

nidade de manifestação pelo denunciado por trinta dias, mediante aviso de recebimento (fls. 571 e 572); defesa apresentada consoante fls. 573/575 e 602/605. Processo n° 52400.002446/2000: Denunciante: Solange Maria, marca Pivetinho (fls. 336 e 621); com manifestação da Comissão de Ética, às fls. 402/403, para apuração das denúncias; dada oportunidade de defesa por quinze dias, mediante aviso de recebimento (fls. 420 e 421); o autor apresenta defesa (fls. 422/423); havendo recomendação pela Comissão de Ética de se aplicar a suspensão por noventa dias (fl.425). Processo n° 52400.002387/05: Denunciante: Cláudio Cavalcante (fls. 32 e 912); dada oportunidade de defesa por 30 dias, mediante aviso de recebimento (fls. 58, 86 e 915); defesa apresentada (fls. 59/63 e 916/920), a Comissão de Ética recomendou a suspensão por 90 dias (fl. 87), devido a destrato de cliente nas dependências do INPI (fls. 92/93). Processo n° 52400.00859/07: Dada oportunidade para defesa por 30 dias (fl. 111), apresenta defesa às fls. 112/114; conclui a Comissão de Ética por sugerir pela suspensão por 90 dias, em virtude de rasuras e ausência de cumprimento de exigências no preenchimento de documentos pelo autor (fls. 93 e 126), que vem a ser acolhida pelo Presidente do INPI (fl. 127). e) Processo n° 52400.001346/09: O despacho n° 18/2009, de 02/06/2009, da lavra da Procuradoria Geral Federal do INPI foi no sentido de não ser “necessária a aplicação de penalidades de suspensões sucessivas para que se configure caso de penalidade concluindo que, dependendo da gravidade dos atos praticados por um API, se aplique a pena adequada levando em consideração os princípios da proporcionalidade e dosimetria da pena, podendo ser, inclusive a desabilitação” (fl. 94, quarto parágrafo). Em 17 de março de 2009, foi o autor suspenso por noventa dias, em decisão proferida no feito administrativo n° 52400.002446/2000, pelo Presidente do INPI, com base no artigo 23, §1°, do Ato Normativo n° 142/98, consoante fls. 426, 433 e 434, tendo recebido aviso de recebimento para ciência e interposição de recurso (fl. 435). Em parecer exarado pela Comissão de Ética e Disciplina dos Agentes da Propriedade Industrial, dado ter concluído pela suspensão sucessiva por noventa dias do exercício da função, sugeriu-se a aplicação direta da penalidade de cancelamento definitivo da matrícula de habilitação do autor, com base no despacho n° 18/2009, da Procuradoria Geral Federal do INPI no processo n° 52400.001346/09 (fls. 90/95). Acolhido o parecer, foi publicada na Revista da Propriedade Industrial - RPI n° 2025, de 27.10.2009, a penalidade de cancelamento definitivo, ora em debate (fl. 97). Com base nos documentos colacionados aos autos, em especial os de fls. 938/942, depreende-se que a Comissão de Conduta Profissional dos Agentes da Propriedade Industrial opinou pela incursão do postulante nos dispositivos constantes no Ato Normativo n° 142/98, item 2, alíneas I, II, IV e item 5, que encontram similitude com os artigos 2°, §§1°, 2° e 5° e artigo 5° da Resolução 195/2008.

Assim dispõem os itens do Ato Normativo, verbis:

2. São deveres do Agente da Propriedade Industrial: I. preservar, em sua conduta, a honra e a dignidade da profissão; II. atuar com independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa fé; (...) IV.



contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis; (...).” “5. O Agente da Propriedade Industrial deve informar o cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir.”

A suspensão temporária foi lastreada no artigo 32, I, da Resolução nº 195/2008, que prevê sua aplicação quando violado o preceito contido em seu artigo 2º, §2º, estando, portanto, em consonância com o princípio da legalidade. Também verificou-se ter sido garantida ao autor a defesa em todos os processos administrativos em tela, bem como a comunicação dos atos neles exarados, em cumprimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, contidos no artigo 5º, LV. Ademais, restou caracterizada a aplicação em três feitos administrativos de suspensão temporária por noventa dias, o que implicaria no afastamento do autor por duzentos e setenta dias e posterior cancelamento definitivo da matrícula. Na prática, o postulante somente ficou afastado por noventa dias (fls. 426, 433/434), vindo, na sequência, a ter cancelada por definitivo sua matrícula de habilitação, o que, invariavelmente, ocorreria, a teor do artigo 33, III, da Resolução em apreço.

Por conseguinte, deixou o autor de cumprir duas das suspensões temporárias, dada a incidência da hipótese contida no, repise-se, artigo 33, II, da Resolução nº 195/2008, cuja legalidade reconheceu-se.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa a teor do artigo 12, da Lei nº 1.060/1950.

(...)

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2012.

VIGDOR TEITEL Juiz Federal da 11ª Vara”

2. Transcrevo a seguir o relato da ABAPI a respeito da ação judicial na qual se discute a vigência da regulamentação da profissão de API no Brasil:

“A investida contra os APIs do Ministério Público Federal em São Paulo, contraria o entendimento do mesmo órgão, no Rio de Janeiro. Precisamos recordar que, em 08 de setembro de 2009, o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo, Dr. Jefferson Aparecido Dias, integrante do Ministério Público Federal, no Estado de São Paulo - MPF/ SP, ingressou com uma Ação Civil Pública perante a Justiça Federal paulista, a fim de que seja assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de habilitação ou qualificação profissional, a possibilidade de atuar como procuradores de terceiros perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. A regulamentação legal ainda hoje em vigor, no que diz respeito ao exercício do procuratório perante o INPI está praticamente inalterada desde 1933, quando foi editado o Decreto (na época, com força de lei) nº 22.989, de 26/07/1933, posteriormente substituído pelo Decreto-Lei (este ainda hoje em vigor) nº 8.933, de 26/01/1946. A partir de uma decisão de força da ditadura militar, que governava o Brasil, em 1973 e até 1998, o INPI deixou de aplicar a legislação que regulamenta o exercício do procuratório perante aquela autarquia federal. Após mais de quatro anos de andamento do Processo Administrativo INPI/PR/nº 00621, instaurado em 17 de novembro de 1993, por iniciativa da ABAPI, o qual foi instruído com diversos pareceres dos mais variados órgãos governamentais e por brilhantes juristas, o então Ministro da Indústria e Comércio, Dr. Francisco Dornelles (atual Senador pelo Estado do Rio de Janeiro) editou a Portaria nº 32, de 19/03/1998, ainda hoje em vigor, por meio da qual foi reconhecida a plena vigência das normas do Decreto-Lei 8.933/1946.

O processo

A partir de 1998, portanto, o INPI voltou a realizar os concursos de habilitação dos Agentes da Propriedade Industrial. Tais concursos não possuem número de vagas limitado. Todos os aprovados são automaticamente habilitados ao exercício da profissão de Agente da Propriedade Industrial - API. A

primeira tentativa de impugnação à regulamentação da profissão de API ocorreu em 1999, quando o então Deputado Milton Temer fez uma representação ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro - MPF/RJ, com argumentos semelhantes aos que estão sendo utilizados na Ação Civil Pública agora proposta. Naquela ocasião, a ABAPI apresentou suas razões ao Ministério Público Federal, as quais foram acatadas no brilhante parecer da lavra do então Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro, Dr. Daniel Sarmento, de 4 de maio de 1999, que arquivou aquela representação. Quanto a esta nova Ação Civil Pública [de nº 2009.61.00.020172-1], a Juíza Federal, Dra. Leila Paiva Morrison, da 10ª Vara Federal de São Paulo, concedeu, em 7 de maio de 2010, uma liminar solicitada pelo MPF/ SP, no sentido de suspender totalmente a vigência da regulamentação da profissão. Contra esta decisão, foram interpostos agravos de instrumentos pela União Federal, pelo INPI e pela ABAPI. Ao decidir monocraticamente, em 10 de agosto de 2010, a respeito do pedido feito pela ABAPI de efeito suspensivo da liminar, feito em sede de agravo de instrumento, o ilustre Juiz Federal Convocado, Dr. Miguel di Pierro, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (em São Paulo), reformou parcialmente a liminar concedida em primeira instância. Esta última decisão [que ainda está em vigor em setembro de 2012, quando foi elaborada esta palestra] determinou que a profissão do Agente da Propriedade Industrial - API está em vigor, conforme regulamentada pelo Decreto-Lei nº 8.933/1946, apenas com uma pequena modificação, qual seja: o procuratório perante o INPI, antes privativo de advogados e APIs, provisoriamente passou a poder ser exercido por qualquer pessoa.

Esta última decisão judicial, poderíamos dizer, foi “salomônica”, pois, ao mesmo tempo em que determinou que qualquer pessoa pode atuar como procurador perante o INPI, independentemente de qualificação profissional ou demonstração de conhecimentos específicos, também reconhece a validade de toda a normatização do INPI com relação à fiscalização de quem atua como procurador perante aquela autarquia. Veja-se, a seguir, trechos da mencionada decisão do TRF-3:

“Desse modo, qualquer pessoa pode, em seu nome ou através de um procurador legalmente constituído, pleitear o registro junto ao INPI. Isso não afasta, contudo, numa análise inicial que se faz da questão jurídica controvertida, o regular exercício da atividade de Agente da Propriedade Industrial. O que me parece não existir é a exclusividade, ou seja, que o registro somente pode ser requerido por agente devidamente registrado ou cadastrado pelo INPI, o que afasta, no momento, a relevância da questão atinente às condições previstas para o exercício dessa atividade, nos termos do inciso XIII do artigo 5º da Constituição, que não é objeto da demanda. (...) Assim, nada impede que o INPI tenha seus cadastrados e a eles imponha regulamentação tal qual ocorre com os músicos ou com os jornalistas. O que não se pode, porém, é exigir exclusividade, condicionando o registro à atuação desse profissional porque assim não diz a lei, nem assim se compatibiliza com a Constituição da República. (...) Ressalte-se, a fiscalização e a disciplina a respeito do registro fica a cargo do INPI, independentemente de quem for realizar ou buscar o registro.”

(Boletim “O Agente”, editado pela ABAPI, Ano 2, nº 7, Nov./dez. 2010, págs. 9 e 10, nossos os colchetes)

3. ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

7ª Câmara Cível

Apelação nº 0012906-05.2009.8.19.0001

Relator: DES. RICARDO COUTO DE CASTRO

(...)

Quanto ao mérito, as alegações autorais, reprisadas no apelo, não conduzem ao modificativo da sentença. A ré agiu em conformidade com seu Estatuto ao excluir o segundo autor de seus quadros.

Segundo a própria informa, tratava-se de reincidência de conduta antiética



e que já houvera sido objeto de “opinio” pelo órgão competente no sentido da pena de advertência. A primeira autora, como não associada da ré, evidentemente não poderia sofrer a penalidade aplicada ao seu sócio, este sim, associado daquela. O mais importante de ser frisado e que, neste ponto, muito bem o fez a sentença, diz respeito à observância do devido processo legal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa. Os autores tiveram meios de defenderem-se junto à ré, quando da apuração de suas condutas. Certo é que, se não houvesse sido aplicada a exclusão [do associado da ré, pessoa física, que é o sócio da empresa que é a primeira autora da ação], não estaria sendo questionada a lisura do procedimento. Entretanto, como não foi logrado êxito na defesa, os autores passaram a combater a validade do ato, permeando dúvidas ao levantar a sua nulidade.

O Estatuto da ré prevê a hipótese de exclusão do associado. Prevê, ainda, o Código de Ética daquela entidade, a divulgação daquela exclusão, aos demais associados. Tendo sido válido e desprovido da vícios o ato de exclusão do segundo autor, impõe-se verificar a conduta posterior da ré, na comunicação deste. O informativo aos componentes de seu quadro associativo, assim como a divulgação em seu sítio eletrônico, não desafiam qualquer repressália. A ré possui o dever de informar acerca de suas decisões, de modo a torná-las transparentes. Agir de modo contrário não seria ético. Com tal conduta, a ré demonstra não agir protetivamente, mas sim imparcialmente. A eventual utilização da exclusão, por concorrentes, de maneira indevida, deve ser objeto de processo distinto, com a competente prova do fato e do dano superadamente gerado. O que não se pode permitir é que seja a ré tolhida do dever de informar aos seus associados das suas decisões.

(...)

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2012.

RICARDO COUTO DE CASTRO

DESEMBARGADOR - RELATOR (nosso o trecho em colchetes)

4. Resolution of the Executive Committee, Rome, 6-9 November 2011: “Direct Communications from Offices to Rights Holders”
FICPI, the International Federation of Intellectual Property Attorneys, broadly representative of the free profession throughout the world, assembled at its Executive Committee held in Rome, Italy, from 6 to 9 November 2011, passed the following Resolution:
EMPHASISING the role of Intellectual Property attorneys for safely taking care of filing, prosecuting, obtaining and maintaining intellectual property rights on behalf of their clients;
RECOGNISING the importance of this role especially for users of the IP system having no particular skills in this field;
NOTING a trend by certain Intellectual Property Offices to communicate directly with users about their rights or for proposing related services, even when these users have appointed an Intellectual Property Attorney to represent them in any action before such an Office;
FURTHER NOTING the development of so-called ‘private’ registers

typically taking deceptive office-like denominations and inviting rights holders to pay significant amounts of money for publishing the existence of these rights, without any legal effect additional to those provided by official publications;

OBSERVING that these trends will necessarily develop confusion for the users of the IP system and induce a greater risk of loss of rights, and are detrimental to its image;

URGES any Intellectual Property Office to refrain from initiating communications directly with a rights owner, for whatever purpose, when an Intellectual Property Attorney is effectively appointed as representative of the owner.

5. Resolution of the Executive Committee, Melbourne, Australia, 15-17 & 21 April 2012:

Resolution 3 “Representation before Intellectual Property Offices”

FICPI the International Federation of Intellectual Property attorneys, broadly representative of the free profession throughout the world, assembled at its World Congress and Executive Committee meeting in Melbourne Australia in April 2012, passed the following resolution:

NOTING that despite efforts towards harmonization of Intellectual Property - IP laws and practices, significant differences between different jurisdictions still remain;

NOTING that in most jurisdictions a qualified IP profession exists to assist users, both local and foreign, with representation before IP offices;

EMPHASISING that the advancement of worldwide electronic communications gives a false impression that development of direct contact between users and IP authorities would always be beneficial;

RECOGNISING that as a result of insufficient knowledge of the law and practice and/or the language of a particular IP office, applicants may not receive the IP rights that they deserve to receive or may lose such rights;

EMPHASISING that representation qualified for the jurisdiction concerned is important in order to assist applicants in proceedings before any IP office, to ensure that they can obtain strategic advice, to assist them in dealing with complex filing systems, to minimize the risk of irreparable loss of rights, to minimise the risk of communications with the office going astray, to avoid unnecessary delay in those proceedings and to enable them to obtain the IP rights to which they are entitled;

EMPHASISING that an IP office takes on an extra burden and obligations, including legal obligations, when it undertakes to deal with users or representatives who are not familiar with its working language or procedures;

URGES that IP offices should avoid any measures that allow non-qualified users, or representatives qualified only for other jurisdictions, to interact directly with such offices and, where such interactions are allowed, to take actions to minimize the potential risks, including risks to the security of communications to the users.