



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROC/DICONS.

Em 11/06/99

Processo N° 1638/99

Sr. Chefe da DICONS,

1- Trata-se de consulta formulada pela DIRPA, ,
acerca da possibilidade de o INPI se utilizar
do Processo Administrativo de Nulidade (PAN)
instaurado pelo titular da patente (que visa,
apenas, a restrição do quadro reivindicatório),
para anulá-la integralmente, com base em
documento juntado pelo próprio requerente do
PAN.

2- Iniciamos nossa análise através da norma legal
que norteia o PAN, insculpida no art. 51 da Lei n°
9.279, de 14/05/96, conforme abaixo:

"Art. 51 - O processo de nulidade poderá
ser instaurado de ofício ou mediante
requerimento de **qualquer pessoa com
legítimo interesse, no prazo de 6 (seis)
meses contados da concessão da
patente.**" (grifei)



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

3- Vê-se que a lei fixou, para o requerimento de PAN, alguns pressupostos. O primeiro deles, talvez o mais importante, é o legítimo interesse, pois, sem ele, não haverá de prosperar o procedimento revisional.

4- Nesse passo, no mister de conceituar o "legítimo interesse", à luz do direito civil e processual civil, podemos assim dizer que é a qualidade jurídica que possui uma pessoa (física ou jurídica), a qual seja parte na relação material, ou terceiros que possam sofrer reflexos no mundo do jurídico em relação ao direito em questão.

5- Assim, em regra, possuem legítimo interesse as partes (sujeitos da relação material controvertida), ou terceiros interessados, que sofram conseqüências jurídicas por via reflexa.

6- Trazendo esse conceito para o campo do direito patentário, poder-se-ia dizer que tanto os titulares de patentes assim como qualquer pessoa (jurídica ou física) que sofra ou possa sofrer, direta ou indiretamente, as conseqüências de uma patente (qualquer pessoa do povo) tem, na nossa opinião, legítimo interesse para promover o PAN.

7- Cabe ressaltar, ainda, que o legítimo interesse para a propositura de um PAN deve estar alicerçado no binômio "utilidade e necessidade", ou melhor, para que se afigure o legítimo interesse ao PAN, é



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

preciso que esse procedimento seja, também, útil e necessário para o atendimento do pleito do requerente. Do contrário, não deve prosseguir, por falta de interesse.

8- O segundo requisito importante à propositura do PAN é a tempestividade, posto que a lei estabelece o prazo legal de 6(seis) meses para a sua instauração, sob pena de decair o direito dos legítimos interessados.

9- Dessa forma, uma vez esgotado o prazo anteriormente citado, a patente não mais poderá ser revista pela via administrativa.

10- Feitas essas considerações preliminares, volvendo ao objeto da presente consulta, mormente no questionamento descrito no item 1 deste parecer, parece-nos haver, neste questionamento, duas vertentes a serem analisadas, como se verá adiante.

11- A primeira delas tem como premissa a utilização, pelo INPI, de PAN instaurado pelo titular da patente (com o fim de apenas restringir o seu direito), para declarar a nulidade total da patente do requerente

12- Essa vertente induz à falsa interpretação de que o INPI iria, a bem da verdade, instaurar, de ofício, novo PAN, a fim de proferir decisão diferente do pedido contido no PAN original.

13- Nesse diapasão, diga-se, desde já, que é pacífico nesta Procuradoria que a instauração de PAN pelo INPI tem prazo legal(6 meses da concessão),



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

sendo tal prazo decadencial, não podendo assim, o INPI, forçar qualquer possibilidade de revisão de ofício fora do prazo legal, nem tampouco, proferir decisão fora do pedido, sob pena de cometer uma ilegalidade.

14- Não se pode, igualmente, invocar, neste caso, a inteligência da Súmula 473 do STF, pois, hodiernamente, é entendimento firmado na doutrina que a referida súmula só se aplica em caso onde a lei não estipule prazo e procedimento específico de nulidade, é o que se depreende dos ensinamentos contidos na consagrada obra de "DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO" do saudoso Hely Lopes Meirelles, 22ª Edição, pag. 190, *in verbis*:

"Pacífica é hoje, a tese de que, se a Administração praticou ato ilegal, pode anulá-lo por seus próprios meios (STF, Súmula 473). Para a anulação do ato ilegal... não se exigem formalidades especiais, nem há prazo determinado para invalidação, salvo quando norma legal o fixar expressamente."

15- Diante disso, tendo em vista que a LPI estipulou expressamente, em seus arts. 50 e 51, procedimento próprio para nulidade, não há o que se falar em aplicação da Súmula 473 do STF.

16- Cabe, ainda, consignar que toda e qualquer análise dentro do processo de nulidade deve apoiar-se no "princípio constitucional do devido processo



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

legal", aí inseridos todos os demais princípios processuais.

17- É de fundamental importância esclarecer, ainda, que o processo de nulidade deve ser norteado por princípios processuais compatíveis com o direito administrativo, a fim de não se dar maior ênfase a formalidade processual, em detrimento do interesse público, que é o alicerce de toda administração.

18- Nessa direção, somos da opinião que, no PAN, deve ser observado o princípio processual da correlação entre o pedido e a decisão, não havendo lugar para decisão totalmente díspar do pedido com base em documento e fundamento estranhos daqueles sustentados no requerimento de nulidade, aplicando-se, analogicamente, o art. 128 do CPC, in verbis:

"Art. 128 - O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte."

19- Desta forma, entendemos não poder o INPI, em nenhuma hipótese, proferir decisão baseada em documento novo e com o fundamento diferente do PAN, pois o caminho mais correto seria a Ação de Nulidade prevista na LPI. Nessa linha de entendimento acenta o parecer n° 36/94, desta Procuradoria.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

20- A outra vertente a qual nos filiamos(que se extrai da indagação descrita no item 1 deste parecer), é a de se verificar quais os limites de profundidade do exame e da decisão do INPI fixados no PAN.

21- Para responder essa indagação, forçoso se faz adentrar na natureza jurídica do PAN; tem ele, a nosso ver, a natureza jurídica de uma revisão, ou seja, é um processo destinado a rever um direito concedido com o fim de, se for o caso, declarar a sua nulidade.

22- Nesse passo, em sendo o PAN um processo revisional, o limite da revisão do INPI compreenderia tão somente as questões relacionadas com o fundamento do pedido revisional, apresentadas no bojo do PAN.

23- Pode ocorrer, porém, que algumas matérias inseridas e expostas no bojo da fundamentação do procedimento anulatório não tenham sido aventadas pelo requerente, caso em que, independentemente disso, e, desde que sejam questões de interesse público ligadas diretamente ao escopo do pedido, podem e devem ser examinadas na instância revisora.

24- Partindo dessa premissa, a questão agora se restringiria apenas em saber se as provas e os fundamentos acostados no PAN, visando a uma nulidade



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

parcial, autorizariam o INPI a decidir, com base neles, pela nulidade total.

25- Já foi dito antes que não há lugar no processo de nulidade para decisão fora dos limites do pedido ou com base em documento estranho ao processo, pois feriria o princípio do devido processo legal, além de ser considerado um novo PAN de ofício, totalmente intempestivo, só podendo ser revisto pela Ação de Nulidade. Contudo, embora um tanto sutil, não seria essa a hipótese aqui aventada, senão vejamos, à frente.

26- O caso em estudo retrata um pedido de restrição de direito, ou seja, nulidade parcial, pois o PAN é o meio pelo qual se requer nulidade de patente. Qualquer pedido em PAN deve ser, necessariamente, direcionado para nulidade de patente, pois, do contrário, não seria este processo meio cabível para qualquer alteração de quadro reivindicatório concedido em plena consonância com a Lei, ex vi dos art. 50 e 51 da LPI.

27- Vale ressaltar que os limites objetivos do PAN já foram fixados em lei, não podendo o INPI, nem qualquer outro interessado se afastar deles.

28- Assim, quanto ao pedido, só há lugar para um tipo de pedido, qual seja: a nulidade da patente, cabendo ao INPI decidir sé é caso de nulidade absoluta ou parcial.

29- No que tange a fundamentação legal do pedido de PAN, a lei, também, estipula os seus limites,



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

como se pode observar do art. 50 da LPI, abaixo transcrito:

"Art. 50 - A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou

IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão. "

30- por tudo isso, uma vez fixado o pedido do PAN, a questão importante a saber qual a fundamentação legal sustentada dentre àquelas prevista em lei.

31- Considerando que a consulta da DIRPA, não traz detalhes a respeito da fundamentação no PAN, partimos da premissa de que seja aquela insculpida no inciso I do art. 50 da LPI(não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais),no caso, a falta de novidade.

32- Assim, podemos dizer que qualquer documento apresentado pelo requerente num PAN(instaurado com o fundamento de falta de novidade), que se caracterize numa prova inequívoca de completa falta de novidade, autorizará o INPI a declarar a nulidade total, ao invés, da nulidade parcial requerida.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

33- Insta observar, que o artigo 47 da LPI (Das Disposições Gerais da Nulidade da patente), prevê, de fato, a figura da nulidade parcial, nos parecendo claro, porém, que esta nulidade parcial será uma possível consequência de uma decisão (do INPI, no caso de PAN) e não um pedido específico e delimitador da decisão do INPI.

34- Diante disso, não estaria o INPI exorbitando de sua função, nem, tampouco, decidindo fora ou diferente dos limites do PAN, ao declarar uma nulidade total, dentro do Processo instaurado pelo próprio titular e, com base em documento trazido por ele, só porque foi solicitado uma restrição parcial (nulidade parcial). Ao contrário, estaria a autarquia estritamente dentro dos limites do PAN, já que este Processo tem por fim a declaração de nulidade (e só este), sendo parcial, somente, quando se puder salvar parte do direito.

32- É preciso ressaltar, entretanto, que para o INPI decidir pela nulidade total da patente do titular, deverá assegurar o contraditório, a ampla defesa e utilizar-se, estritamente, da fundamentação e da documentação presentes no processo de nulidade instaurado pelo requerente, não podendo, de forma alguma, basear-se em questões estranhas ao PAN, sob pena de se configurar, nesta hipótese, PAN de ofício e decisão *Extra petita*, já rechaçados anteriormente.

33- Assim, entendemos possível o INPI anular totalmente uma patente concedida ao arrepio da LPI,



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

mesmo que o pedido seja pela nulidade parcial, desde que a decisão seja baseada estritamente nas provas e nos fundamentos trazidos nos autos pelo titular e dentro do escopo do pedido de nulidade.

34- Essa opinião nos parece a que mais se aproxima da razoabilidade jurídica que se espera do INPI (órgão responsável pela concessão de direitos de propriedade industrial), já que a falta de novidade numa patente concedida afeta toda coletividade, sendo, portanto de interesse público.

35- Frise-se, ainda, que não se pode invocar, neste caso, o princípio do *Reformatio in pejus* (reforma para pior) posto que tal princípio só se aplica a agravamento de pena em recurso ou revisão de processos repressivos (seja na esfera penal ou administrativa), não se enquadrando o PAN, portanto, nestas hipóteses.

36- Por fim, esclarecemos que este parecer tem em mira orientar a DIRPA na sua indagação, contudo, não prejudica qualquer outra opinião no exame de processos em casos específicos.

É o parecer. **Sub Censura.**

JOSÉ CARLOS SOARES DE MENEZES
ADVOGADO/DICONS
Matrícula 449470.

DE ACORDO.

À DIRPA.

em 31.12.1999

MANOEL CARLOS DE MENA 10
*Procurador Geral Substituto.
sem exercício