

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

P.A

14
15

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 020/01

Em, 17/08/01

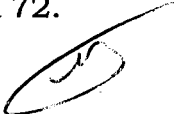
Ref.: Proc. INPI nº 001127/00
(PI nº 9204075-6 e nº 9204076-4)
Interessado: DIRPA

Ementa: Propriedade Industrial. Patentes. Mesmo que a documentação aduzida pelo requerente não tenha valor probante, para efeito de comprovação do estado da técnica, é possível o aproveitamento de documentos apontados no parecer técnico, para subsidiar a declaração administrativa de nulidade. Trata-se de questão de interesse público que deve ser apurada, em obediência ao princípio da legalidade.

Sr. Chefe da DICONs.

Consulta-nos a Diretoria de Patentes sobre a possibilidade de serem utilizados documentos diferentes daqueles que foram aduzidos, pelo requerente, nos pedidos de nulidade das patentes em epígrafe, para efeito de comprovação.

As patentes em questão foram depositadas em 14.10.92 e concedidas em 24.11.98. A expedição das respectivas cartas-patentes foram publicadas na Revista da Propriedade Industrial nº 1.455, de 24.11.98, na página 72.



15
/

Cabe registrar, de início, que os citados pedidos de nulidade foram protocolados tempestivamente (07/05/99), nos termos do prazo estipulado no "caput" do artigo 51 da LPI, "in verbis":

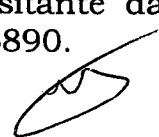
"Art. 51 - O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente."

A empresa requerente - "CHRIS CINTOS DE SEGURANÇA LTDA" - argumenta que as mencionadas patentes foram concedidas em detrimento do estabelecido nos artigos 8º, 11, 13 e 15 da LPI.

Ocorre que, para comprovar que os objetos das patentes anuladas já eram de conhecimento da técnica, e aqui reside o cerne da questão, o peticionário apresentou, como anterioridades, os desenhos de nº 07.073.17635-7 e 07.073.10721-5 datados, respectivamente, de 05.04.91 e 18.06.90.

Sobre a referida comprovação manifestou-se a DIRPA, no processo nº 001127/00, às fls. 02 e 10, no seguinte sentido: "... a documentação apresentada para comprovar a alegação é inaceitável como evidência de conhecimento público"; "... O documento anexado pela autora da nulidade não se constitui em evidência de conhecimento público por se tratar de desenho interno da empresa, sem qualquer prova de comercialização do produto ali definido".

Verifica-se, entretanto, que foram apontados nos pareceres técnicos, que estranhamente, concluíram pela concessão das patentes anuladas, dois privilégios de titularidade do próprio depositante das patentes em apreço, cujos números são 8601919 e 8906890.



16
15

Digo, "estranhamente", porque tal revelação deixou claramente caracterizado o estado da técnica, e mesmo assim, as patentes em tela foram concedidas.

Em razão de todo o exposto é que a DIRPA formulou a seguinte pergunta: "...durante o processo de nulidade administrativa poderiam ser utilizadas as informações contidas no relatório de busca e exame para anular uma patente ou restringir a proteção concedida?"

Inicialmente, cabe transcrever os dispositivos da LPI atinentes ao instituto da nulidade:

"Art. 46 - É nula a patente concedida contrariando as disposições desta lei.


Art. 47 - A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas.

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

I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;"

E, o mais importante, para elucidação do presente caso, a meu ver, está inserido no parágrafo único do artigo 51, a saber:

"Art. 51 -


3

17
B

§ único - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente."

O precitado artigo fixa que, apesar de extinta a patente, deverá o processo de nulidade prosseguir, dado o seu caráter de denúncia.

Trazendo-se a predita inteligência para o caso em exame, pode-se asseverar que, não importa se a comprovação efetivada pelo requerente da nulidade é ou não boa, mas sim, que a hipótese de ilegalidade **denunciada** deve ser investigada, por se tratar de questão eminentemente de interesse público, procedendo-se ao reexame do ato atacado, mesmo que pautado em documentos indicados no relatório de busca e exame.

Evidencia-se, da situação em foco, que houve falha nos exames de primeira instância que, incoerentemente, deferiu os pedidos de patentes, apesar das anterioridades reveladas no relatório de busca e mencionadas nos pareceres técnicos.

Em razão disso é que a invalidação do ato terá de ser obrigatoriamente pronunciada, na medida em que a Administração Pública não tem discricção administrativa que lhe permita escolher se o invalida ou não, deve fazê-lo, porquanto fere frontalmente o princípio da legalidade.

Tal princípio, fundamentalíssimo para o direito administrativo, impõe a Administração o dever, a obrigatoriedade, de desfazer relações jurídicas formadas ilicitamente. Donde se vê, que é seu dever recompor a legalidade ferida.

Por outro lado, registre-se que, em abono ao princípio da segurança jurídica, pode a autoridade competente, desde que observada a condição estabelecida no artigo 47 da LPI, decidir pela nulidade parcial da patente. Após o que, deverá ser o titular intimado

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

18
D

para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 52, da aludida Lei.

Assim, respondendo à consulta formulada, não vislumbro qualquer óbice ao aproveitamento dos documentos apontados no parecer técnico das patentes em pauta, para fins de comprovação da ausência de novidade e atividade inventiva das mesmas, como também, entendo inexistir impedimento quanto a restrição das proteções concedidas, desde que atendida a condição do artigo 47 da LPI.

Ao ensejo, acrescento, ainda, que a orientação da Procuradoria, salvo quando expressamente lhe é concedido efeito normativo, aproveita, via de regra, apenas ao caso examinando, portanto não tem o condão de estender tal entendimento a outras situações semelhantes, tendo em vista as particularidades de cada uma de "per si".

A observação acima tem cabimento, na medida em que a consulente no processo nº1127, fls. 02, transcreve 2 itens e se reporta a 2 outros, constantes de um parecer da Procuradoria, datado de 11/06/99, em que, inclusive, confunde a maneira de proceder sugerida.

O que, definitivamente, impende registrar é que:
"A Administração é pública porque atua vinculada ao princípio da legalidade, portanto, tem o poder-dever de anular os atos administrativos eivados de nulidade."

Era o que cabia informar.


Márcia Affonso Moura.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA

Processo- 52400.001127/00
(PI 9204075-6)

Procuradoria em, 29.08.2001

Acordo com o parecer INPI/PROC/DICONS/Nº 020/01.

À consideração do senhor procurador-geral.



Mauro Sodré Maia
Chefe da Divisão de Consultoria

*De acordo,
À DIRPA.*

3/9/01



RICARDO LUIZ SICHEL
Procurador Geral
Port./MICT / n.º 094/98