



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206.3207 – Fax.: (21) 2206.3206

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 308/03

Ref. Proc. INPI n.º MU 7202250-6

Em 29 / 09/2003

EMENTA: ADMINISTRATIVO

Nulidade de concessão de MU;

O pedido de nulidade antes apresentado se referia à anterior natureza - PI – do pedido.

A alteração da mesma natureza tornou insubsistentes aquele pedido de nulidade ;

Inaplicabilidade do art. 220 da LPI;

Caso de aplicação do caput do art. 51 que autoriza a instauração *de ofício* do processo de nulidade do já agora MU por iniciativa do próprio INPI.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

1. Veio o presente processo a esta PROC/DICONS, por encaminhamento da DIRPA solicitando pronunciamento sobre a forma adequada de promover-se a anulação do Modelo de Utilidade acima citado, por ter sido concedido com infringência dos ditames da lei vigente.
2. Mais precisamente, cabe esclarecer que o questionamento alude ao aproveitamento de pedido de nulidade formulado por terceiro, que antes impugnara a concessão – ora desfeita – do que se entendia ser um privilégio de invenção, sendo tal natureza modificada para Modelo de Utilidade, qualidade em que acabou – **também erroneamente** concedido, sendo tal ato concessivo precisamente o que aqui se deseja ver anulado.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206.3207 – Fax.: (21) 2206.3206

3. A matéria está disciplinada no texto dos arts. 50 e 51 da Lei n.º 9.279/96, onde se fixou que:

“ 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.

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

4. Dos dispositivos legais em apreço tem-se que, constatada a irregularidade na concessão, o ato correspondente poderá ser alvo de anulação, com vistas à preservação da disciplina do mercado e da liberdade de utilização de tecnologias que já estejam integradas no domínio público, o que é precisamente chamado de ESTADO DA TÉCNICA.
5. No transcrito art. 51 o legislador houve por bem esclarecer que não apenas os eventuais e legitimamente interessados podem denunciar qualquer irregularidade que tenha maculado um ato concessivo, MAS TAMBÉM A PRÓPRIA AUTORIDADE QUE CONCEDEU A PATENTE – O INPI – PODE POR INICIATIVA PRÓPRIA, isto é, de ofício instaurar o procedimento para promover a necessária anulação daquele ato administrativo eivado de ilegalidade.
6. Objetivamente no caso em tela, a própria DIRETORIA afirma, na consulta, que aquelas anteriores denúncias de irregularidade na concessão do PI ficaram prejudicadas quando da anulação daquela concessão do pedido como PI.
7. Nessas condições, não nos parece, que aqui se possa cogitar nem mesmo do art. 220, eis que nos autos pedido de nulidade dirigido à Administração quanto a um antes existente PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO – PI, pedido que acabou por ficar superado na medida em que houve a alteração da natureza da matéria pleiteada, transformada em MU.



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206.3207 – Fax.: (21) 2206.3206

8. Se fosse o caso, necessário seria que se tivesse nos autos outro pedido de nulidade de qualquer legítimo interessado mas que alvejasse o atual MU em que aquele anterior PI se transformou.
9. Não obstante, contudo, como já foi dito no item 5 anterior, **está o INPI em condições de, na forma da lei, instaurar, por sua própria iniciativa, o competente processo de nulidade que aqui considera cabível, à luz do aqui citado art. 51 da LPI.**

É o pronunciamento que submeto à consideração superior.

Ricardo J.S. Serpa
Procurador Federal
Mat. SIAPE - 0449642
OAB/RJ - 22.840

*De acordo
A DIRPA*

11/10/03

*PROCURADORIA FEDERAL - INPI
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
PROCURADORIA FEDERAL - INPI*