



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

Praça Mauá, 7, 13º andar - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.081-240
Tel.: (21)22063207 - Fax.: (21) 22063206

Rio de Janeiro, 27/08/2004

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 387/04

Ref.: MU 7701575-4

EMENTA: Propriedade Industrial. Patentes. Processo Administrativo de Nulidade. Alegação de ilegitimidade da requerente e cerceamento de defesa, ocasionado pela apresentação de documentos em língua estrangeira sem a devida tradução. Presunção legal de legítimo interesse da requerente e de veracidade dos documentos que instruíram a nulidade. Aproveitamento dos documentos apresentados para subsidiar a declaração administrativa de nulidade. Princípio da finalidade. Trata-se de questão de interesse público que deve ser apurada em obediência ao princípio da legalidade.

Sr. Chefe da Divisão de Consultoria,

Trata-se de encaminhamento da Diretoria de Patentes objetivando uma análise das questões levantadas pela titular em sua manifestação ao parecer técnico de nulidade administrativa.

Dos Fatos

O pedido de patente de modelo de utilidade foi protocolizado em 28/08/1997, em nome da empresa "METALÚRGICA VULCANO LTDA", sob o título de "bola sulcada para retenção de escória em conversores LD".

A notificação do depósito do pedido de patente foi publicada na RPI 1404, de 28/10/1997, passando o pedido por um exame preliminar e tendo sido publicado em 09/03/1999, na RPI 1470, conforme verifica-se às fls. 13 e 14.



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA

Praça Mauá, 7, 13º andar - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.081-240
Tel.: (21)22063207 - Fax.: (21) 22063206

362

Por meio da petição nº 038692, de 01/12/1999, a depositante requereu o exame do pedido e, posteriormente, cumpriu a exigência formulada às fls. 21 e publicada na RPI 1551, de 26/09/2000, através da petição nº 050758, de 13/12/2000.

Às fls. 34 consta um parecer da Diretoria de Patentes deferindo o pedido, cuja publicação ocorreu na RPI 1585, de 22/05/2001.

Em 21/08/2001, a carta patente foi concedida (fls. 41 e 42) e em 04/01/2002 a empresa "RISA REFRAATÓRIOS E ISOLANTES LTDA" interpôs um Processo Administrativo de Nulidade, por meio da petição nº 00873, alegando que não havia nova forma ou disposição envolvendo o ato inventivo, para um objeto já exaustivamente descrito na técnica anterior, uma vez que a única pretensa novidade da patente seria a inclusão de sulcos. Assim argumentou que a patente não atendia aos requisitos legais definidos nos artigos 9º e 14 da Lei da Propriedade Industrial.

Para subsidiar as suas alegações, a requerente da nulidade anexou diversos documentos em outros idiomas, inclusive em língua inglesa, que comprovavam a utilização em diversas empresas do mecanismo descrito na patente concedida, conhecido internacionalmente como *slag ball*.

Em 19/03/2002, foi notificada na RPI 1628 a interposição da nulidade administrativa, e por meio da petição nº 038875, de 18/07/2002, a requerente apresentou um esclarecimento, anexando a cópia de uma solicitação de cotação relativa ao retentor de escória (*slag ball*).

A Diretoria de Patentes elaborou um parecer técnico de fls. 107/111, referente ao pedido de nulidade administrativa da patente MU 7701575-4, constatando que havia uma pequena modificação na forma da bola objeto da patente em exame, em relação àquelas bolas sulcadas de retenção apontadas como anterioridades, não apresentando qualquer ato inventivo, pois decorria de maneira comum para um técnico no assunto.

Assim, foi concluído que o modelo de utilidade não preenchia os requisitos necessários à sua concessão, pois era contrário aos artigos 9º e 14 da Lei da Propriedade Industrial, sugerindo-se que a nulidade administrativa fosse julgada procedente, declarando nula a patente.



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

Praça Mauá, 7, 13º andar - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.081-240
Tel.: (21)22063207 - Fax.: (21) 22063206

Na RPI 1654, de 17/09/2002, foi publicada a intimação para manifestação por parte da titular e da requerente do Processo Administrativo de Nulidade.

Por meio da petição nº 062322, de 14/11/2002, a requerente apresentou manifestação sobre o parecer e reiterou a sua convicção de que a patente MU 7701575-4 seria anulada em vista das provas apresentadas.

A titular da patente solicitou a devolução de prazo para manifestar-se, tendo sido esta concedida em 08/04/2002, na RPI 1683, conforme fls. 129.

Portanto, em 11/04/2003, através da petição nº 019079, a titular interpôs recurso, denunciando a falta de interesse e legitimidade da requerente do Processo Administrativo de Nulidade e de consistência e prova dos fatos alegados.

A titular argumentou que a requerente da nulidade não possuía interesse e legitimidade, até porque não comprovou estar autorizada a se pronunciar em nome das empresas japonesas, pretensas titulares do modelo de utilidade em questão.

A titular referiu-se ao princípio do contraditório e da ampla defesa, argumentando que "em momento algum foi intimada pessoalmente para contestar o pedido de nulidade muito embora seu endereço seja conhecido pelo INPI".

Alegou também que "os documentos que instruíram o pedido de nulidade não merecem crédito, a uma porque não estão devidamente autenticados, e, depois, porque redigidos em língua estrangeira, sem tradução, contrariando desse forma às disposições do art. 16, § 4º, da Lei nº 9279/96, dificultando também, o exercício do contraditório e da ampla defesa".

Por fim, a titular relata que a requerente não comprovou, através de documento hábil, serem as mencionadas empresas estrangeiras titulares da patente em discussão e, desta forma, requereu que o pedido de nulidade fosse julgado improcedente.

Às fls. 140 e 141 consta parecer da Diretoria de Patentes reafirmando a conclusão do parecer anterior, para que fosse julgado procedente a nulidade administrativa.

Em 17/06/2003, o processo foi encaminhado à Comissão de Assessoramento Jurídico, para se manifestar acerca das questões levantadas pela titular.

163



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21)22063207 – Fax.: (21) 22063206

Do Mérito

Primeiramente, deve ser observada a necessidade de comunicação pela Diretoria de Patentes à titular, "METALÚRGICA VULCANO LTDA", de que cabe devolução do valor pago a maior junto a petição nº 019079, de 11/04/2003, de manifestação ao parecer técnico de fls. 107/111.

Analisando as razões apresentadas pela titular da patente em sua manifestação, inicialmente quanto à legitimidade da requerente do Processo Administrativo de Nulidade, verificamos que esta matéria já foi objeto de análise no processo nº PI 9104207-0, acostado às fls. 146/147, tendo sido consignado que o fundamento do art. 51 da Lei da Propriedade Industrial alude a legítimo interesse, sem que se tenha em mente discriminar quem o detém, conforme transcrição abaixo:

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

Parágrafo único – O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente".

Desta forma, conforme depreende-se da leitura do aludido parecer, "... o que se verifica é a ocorrência da chamada presunção legal, assim entendida a consideração de que aquele que interveio no feito é, salvo comprovação em contrário, interessado no processo, seja a que título for".

Portanto, entendemos que a presunção legal é relevante para o reconhecimento do direito da parte de intervir no feito, como ocorre no presente caso.

Quanto a alegação de que os atos administrativos praticados seriam nulos de pleno direito, pela inexistência de intimação pessoal para contestar o pedido de nulidade, percebemos que há um equívoco nas razões apresentadas pela titular, uma vez que a publicidade dos atos, despachos e decisões do INPI se efetua através da Revista da Propriedade Industrial (RPI)



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA

Praça Mauá, 7, 13º andar - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.081-240
Tel.: (21)22063207 - Fax.: (21) 22063206

Este veículo oficial foi criado pela Lei nº 5648, de 11/12/1970, em seu artigo 9º, e Decreto nº 68104, de 22/01/1971, em seu artigo 24, em substituição à seção III do Diário Oficial da União, que dispõem o seguinte:

"Art. 9º - O Instituto manterá publicação própria, destinada a divulgar seus atos, despachos e decisões, bem como matéria relacionada com seus serviços".

"Art. 24 - O INPI manterá publicação destinada a divulgar seus atos, despachos e decisões, bem como matéria relacionada com seus serviços administrativos,

§1º - A divulgação dos atos do INPI, inclusive despachos e decisões valerá como notificação aos interessados para todos os efeitos legais".

Em conformidade com os dispostos acima, a própria Lei da Propriedade Industrial, em seus artigos 223 e 226, dispõe claramente que a intimação será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI e que os atos deste órgão só produzem efeitos a partir de sua publicação na RPI.

Por fim, analisaremos as argumentações da titular referentes ao cerceamento de defesa, ocasionado pela apresentação de documentos em língua estrangeira, sem a devida tradução e autenticação.

A exemplo da questão da legitimidade da requerente da nulidade, no caso de apresentação de documentos em língua estrangeira, cujo objetivo principal era subsidiar o INPI na comprovação de que o modelo de utilidade concedido não podia ser considerado novo, e portanto já compreendido no estado da técnica, entendemos que a presunção legal deve prevalecer, uma vez que é praxe deste órgão a utilização de documentos estrangeiros, sem qualquer tipo de tradução, nas buscas realizadas durante o exame preliminar da patente.

Ademais, no ato do próprio requerimento da nulidade administrativa, é declarado pela requerente, sob as penas da lei, serem as informações prestadas completas e verdadeiras, cabendo nestes casos, já que ofertado à titular duas oportunidades para manifestar-se, conforme disposição dos artigos 52 e 53 da Lei da Propriedade Industrial, provar a não veracidade dos referidos documentos.



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

Praça Mauá, 7, 13º andar - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.081-240
Tel.: (21)22063207 - Fax.: (21) 22063206

Cabe ressaltar ainda, que a Diretoria de Patentes, por meio do Processo Administrativo de Nulidade interposto e dos documentos que o instruíram, constatou que a patente não apresentava ato inventivo e infringia os artigos 9º e 14 da LPI.

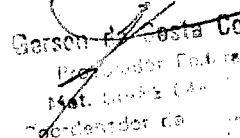
Portanto, entendemos que no presente caso deve ser aplicado o princípio da finalidade ou instrumentalidade das formas, que enuncia que os atos processuais praticados de forma diversa da estabelecida em lei, que mesmo assim atinjam a finalidade a que se destinam, devem ser considerados válidos.

Aliás, o entendimento desta Procuradoria é no sentido de que a Administração tem o dever, a obrigatoriedade de desfazer as relações jurídicas formadas ilicitamente. Isto porque a Administração Pública não tem discricção administrativa que lhe permita escolher invalidar ou não um ato, devendo fazê-lo, porquanto fere frontalmente o princípio da legalidade.

Portanto, não existe qualquer óbice ao aproveitamento dos documentos apresentados pela requerente da nulidade administrativa, para fins de comprovação da ausência de novidade e atividade inventiva do modelo de utilidade concedido, tendo em vista que a Administração é pública porque atua vinculada ao princípio da legalidade, e portanto, tem o poder-dever de anular os atos administrativos eivados de nulidade.

Da Conclusão

Diante de todo o exposto, considerada a legitimidade e a presunção de legalidade dos documentos que instruíram o Processo Administrativo de Nulidade, opinamos pela nulidade da patente, nos termos constantes do parecer técnico exarado pela Diretoria de Patentes às fls. 140/141.


Gerson Costa Cortes
Procurador Federal
Met. 140/141 (Anexo)
Coordenador da Divisão de Consultoria



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Divisão de Consultoria

164
↓

Ref.: Processo/INPI/DIRPA/nº MU-7701575-4.

Em 03.09.2004.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 387/2004.

À consideração do Senhor Procurador-Geral.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

DE ACORDO

A C.A.J.

Em 03.09.04

CA

Mauro Sodré Maia
Procurador-Geral, em exercício
Mat. SIAPE 449601