

**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) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 470/04

Em, 20/10/04

Ref.: MU7801759-9

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. MODELO DE UTILIDADE. PARECER TÉCNICO QUE CONTENHA FALHA FORMAL DEVE SER OBJETO DE NULIDADE, SE DELA DECORREU PREJUÍZO PARA A PARTE INTERESSADA, CERCEANDO-LHE, MESMO QUE PARCIALMENTE, O SEU DIREITO DE DEFESA.

Sra. Chefe da Divisão de Consultoria.

O Sr. Diretor de Patentes solicita pronunciamento desta Procuradoria sobre a não citação explícita de uma das anterioridades consideradas relevantes, quando da emissão do primeiro parecer técnico que concluiu pela sua nulidade administrativa.

Ocorre que, após a expedição da carta-patente do Modelo de Utilidade em foco, foram apresentadas dois pedidos de nulidade administrativas.

Abriu-se, então, o prazo para os interessados se manifestarem.

Entretanto, o INPI, quando emitiu o seu primeiro parecer técnico não citou explicitamente o número do documento – US 3.234.564 -, tido como o mais relevante para subsidiar a nulidade da referida patente, tendo sido citada como “o documento 12 (fl. 124 do processo)”.

No que tange à outra anterioridade, esta foi referenciada pelo seu número – MU7301951-8, como é de praxe, segundo o consulente informa em seu expediente de fls. 242.

O titular contestou apenas a adequação deste último documento, fls. 211 a 235.

Contudo, o INPI concluiu pela nulidade do Modelo de Utilidade em análise, amparado em ambas as patentes, quais sejam, US 3.234.564 e MU7301951-8, agora mencionados nominalmente.


Com base neste parecer técnico, o Sr. Presidente do INPI, decidiu pela nulidade da patente em tela, como se vê da publicação da RPI nº 1743, de 01/06/2004.

O depositante, por sua vez, registrou junto ao Diretor de Patentes que o fato de o documento americano somente ter sido citado nominalmente no segundo parecer, lhe negou o direito de manifestar-se sobre o mesmo.

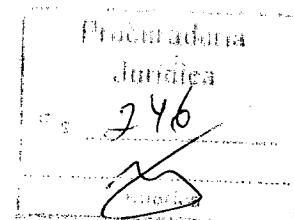
Em resposta, a Diretoria de Patentes sustentou que, mesmo não tendo a aludida patente sido citada de maneira não explícita, ou seja, nominalmente, ela foi apontada de forma diferente, mas o foi.

Pois bem. A questão, a meu ver, é simples, posto que é de natureza procedimental, na medida em que a própria diretoria técnica admite que existe uma prática usual de referir-se ao documento apontado nos pareceres técnicos, como anterioridades, de forma nominal, ou seja, repita-se, pelo seu número.

Logo, como se trata de uma “falha” de cunho formal, tal circunstância deverá ser avaliada pela respectiva área técnica. Em que sentido? Se, de fato, a ausência de precisão na indicação do documento, de maneira mais clara, explicada, prejudicou ao interessado na defesa de seu direito.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL**



Se constatada for a referida a hipótese, deverão ser anulados os atos administrativos praticados desde então, de sorte a lhe garantir o exercício pleno de seu direito, extirpando-se, assim, o vício de legalidade ali verificado, porquanto tipificado constitucionalmente como cerceamento de defesa.

Era o que cabia informar.


Marcia Affonso Moura
Procuradora Federal
Mat. SIAPE - 449717
OAB-RJ 64.091



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


247
X.

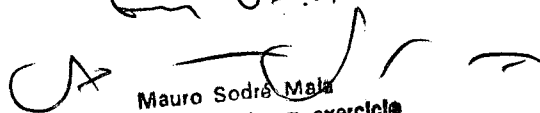
Ref.: Processo/INPI/DIRPA/nº MU-7801759-9.

Em 29.10.2004.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 470/2004.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

DE Acordo -
A DIRPA.
Em 03.11.04

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