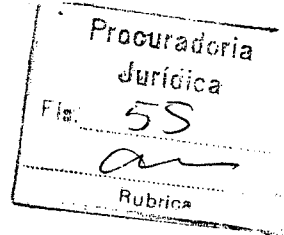




**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Coordenação Jurídica de Consultoria

Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050.
Tel: (21) 2139-3731/2139-3208 - Fax: (21) 2139-3206



NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 236/07
Ref. Proc. DEINPI/PR nº 473/01
Pedido nº DI 61101192-4

Em 28/09/07

Ementa: Administrativo.
Pedido de registro de Desenho Industrial; orientação a ser explicitada por via de novo parecer desta Coordenadoria.

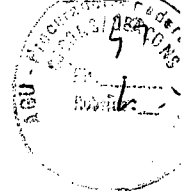
Senhora Coordenadora da CJCONS:

1. Veio, em retorno, o presente processo a esta CJCONS com a promoção da DIRETORIA DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA E OUTROS REGISTROS, em que se indaga sobre qual a diretriz a ser aplicada ao caso em foco, em face da divergência de orientação verificada entre os dois pronunciamentos constantes de fls.49-50/51 dos autos.
2. Com efeito, observa-se que a dita divergência resultou dirimida pelo Sr. Procurador Geral à época, quando aprovou a sugestão apresentada pelo então Chefe da Divisão de Consultoria.
3. Não obstante, a Diretoria consulente traz ponderações àquela diretriz, argumentando que não conhece a base legal que fundamentaria o entendimento suportado pela Chefia da Divisão de Consultoria de então.
4. Com o devido respeito, ainda permaneço com a orientação que antes sustentei, não obstante tenha sido preterida.



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 061/04

Ref. Proc. INPI n.º DI 6101192-4

Em 05 / 02 / 2004

EMENTA: Administrativo-
Patente de DI – a renúncia do titular torna insubsistente posterior pedido de nulidade apresentado por terceiros.
Aplicação do art. 78, II da LPI
Inexistência de lesão a direito de terceiros.
Arquivamento do processo que se recomenda.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

1. Veio o presente processo a esta PROC/DICONS, por encaminhamento da Sra. DIRETORA DE PATENTES, solicitando manifestação sobre o caso que expõe.
2. Trata-se de pedido de patente para “ CONFIGURAÇÕES APLICADAS EM FRASCO PLÁSTICO “, depositado por AMURY CEZAR CRUZ COUTO, cuja concessão foi regularmente obtida, conforme documento de fls. 13 do processo, datada de 24 de julho de 2001.
3. Tal deferimento mereceu administrativamente a manifestação de VEPÊ INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA, datada de 07/06/2002 que arguiu a inexistência do requisito de novidade – com desrespeito aos dispositivos dos arts. 112, 95, 96§ 1º e 97 – parágrafo único da Lei . 9. 279/96.
4. Ocorre, contudo, que já em 08 de agosto de 2001, o titular/autor do desenho deferido protocolou a petição n.º DEINPI/PR 000941/01, MANIFESTANDO A SUA RENÚNCIA À TITULARIDADE DO REFERIDO D.I.

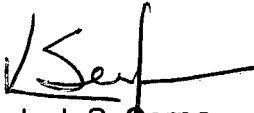


ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI

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

5. Assim, face à necessária observância das datas e da seqüência em que se verificaram as ocorrências em exame, tem-se, forçosamente – s.m.j. – que naquele momento, face à regular renúncia do titular, os direitos de propriedade industrial sobre o referido DESENHO INDUSTRIAL ficaram extintos.
6. Por conseqüência, então, parece-nos que devem resultar prejudicados - por falta de objeto – todos os atos posteriores, incidentes sobre o citado DI, **especialmente o pedido de nulidade apresentado contra patente já extinta por desistência do seu próprio titular.**
7. De fato, desde aquela renúncia não mais nos parece seria cabível qualquer impugnação contra o **ato administrativo de concessão** do referido DI, **que não mais se apresentava como ato jurídico efetivo**, eis que extinto por iniciativa do seu próprio beneficiário – o depositante/titular do DI .
8. Nessas condições, quer nos parecer, salvo entendimento contrário, que deve a DIRPA, no caso, limitar-se a publicar aquele ato de renúncia do titular do DI em pauta, resultando prejudicados todos os atos posteriores à data daquela manifestação de desinteresse do titular (ART. 78, II da LPI), com o conseqüente arquivamento do processo administrativo correspondente, eis que disto não resultará qualquer risco de lesão a direitos de terceiros.

É o entendimento que submeto à consideração superior.


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



**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

Ref.: Processo nº DI 6101192-4

Em 06/02/2004

Vem a esta chefia a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 061/2004.

Predita Nota, assina entendimento em que recomenda – até onde pude apreender - a anulação daquele ato administrativo que resultou no cancelamento da concessão do privilégio, e, após, o exame do pedido de renúncia formulado através da petição de fls. 45/47, porquanto veio de ser interposta em data anterior ao requerimento de nulidade requerido pela petição de fls. 38/42.

Vistos, passo a me pronunciar em manifestação decisória no âmbito desta Consultoria.

A mim me parece impertinente a adoção das medidas acima recomendadas, porquanto em nada alteraria o objetivo final de ambas vontades trazidas aos autos, seja pelo requerente do pedido de cancelamento, seja pelo pedido de renúncia formulado pelo então titular, qual seja: o de ver retirado do mundo jurídico o privilégio em questão.

Logo, onde não há prejuízo, não há que se falar em anulação de ato, ademais se o objetivo e apenas o de dar conformação cronológicas àquelas referidas petições.

Nesse passo, entendo que em nada prejudicaria o interesse de terceiro, se, agora, viesse a Diretoria de Patentes prejudicar a petição que requereu a renúncia ao direito ao privilégio do desenho industrial em questão.

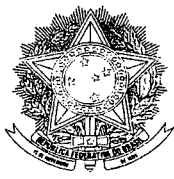
Por tal motivo, deixo de acordar com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/061/2004.

À consideração do senhor procurador-geral.


Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria
DIRPA

De acordo com
fls. 51.
DIRPA

8/2/04
RICARDO LUIZ SICHEL
Procurador Geral
Port. INPI / n.º 094/9



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA E OUTROS REGISTROS
COORDENAÇÃO GERAL DE OUTROS REGISTROS

Ref: Registro DI 6101192-4

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2007

Assunto: Esclarecimento sobre resposta da Procuradoria sobre consulta formulada à fl.48 do processo administrativo de instrução do DI 6101192-4.

Sr. Diretor:

Trata-se de solicitação de esclarecimentos referentes à resposta elaborada pela Procuradoria do INPI, e constante às fls. 49 a 51 do processo administrativo em lide.

A questão, formulada à fl. 48, resume-se no fato da petição relativa à renúncia do registro DI 6101192-4 ter sido protocolizada em data anterior ao do pedido de nulidade administrativa e não ter sido examinada tempestivamente tendo em vista ter sido anexada ao processo em 23/09/03.

O Dr. Ricardo Serpa, respondendo à consulta e conforme fls. 49 e 50, recomendou a publicação do ato de renúncia do titular do DI 6101192-4, resultando prejudicados todos os atos posteriores à data daquela manifestação de desinteresse do titular.

O Dr. Mauro Maia, por sua vez, manifesta-se considerando impertinente a adoção das medidas recomendadas pelo Dr. Ricardo Serpa, concluindo que os procedimentos mencionados não alteram o resultado final de se ver retirado do mundo jurídico o registro em questão.

Continua mencionado que "...em nada prejudicaria o interesse de terceiro, se, agora, viesse a Diretoria.... prejudicar a petição que requereu a renúncia ao direito ao privilégio do desenho industrial em questão".

Diante do exposto, resta a dúvida: como prejudicar a petição de renúncia se ela foi protocolizada antes da petição de nulidade? Qual seria a base legal? Considerando que, para conformar cronologicamente as referidas petições, não seria mais lógico conhecer a petição de renúncia?

53
O

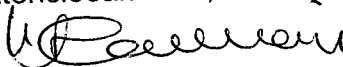
Deve-se observar que que o Art. 118 da LPI, em seu inciso II, estabelece que o registro extingue-se pela renúncia do titular, e que o Art. 117 da LPI dispõe que o processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro.

Assim, nos parece que o procedimento correto seria publicar o ato de renúncia do titular e prosseguir com a análise do processo de nulidade administrativa.

Sugiro a V. Sa. que solicite manifestação da Procuradoria sobre estas considerações.

No mais, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos,

Atenciosamente,



Maria Alice Camargo Calliari
Coordenadora Geral de Outros Registros
Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros

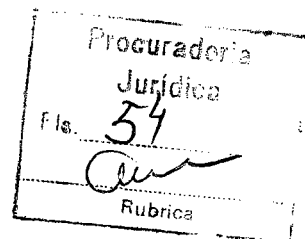
De acordo, A PROC, solicitando
orientação.
Em 20/07/2007.



Breno Bello de Almeida Neves
Diretor



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria



Ref.: Processo/INPI/DIRTEC/nº DI 6101192-4.

Em 24.09.2007.

Ao Dr. Ricardo Serpa, para exame e manifestação.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora