



Procuradoria
Jurídica
Fis. 43
Rubrica

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

Rua Mayrink Veiga, 9 – 22º andar-Centro-Rio de Janeiro -CEP 20.090-910
Tel.: (21) 2139-3000 – Fax.: (21) 2139-3206

NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 160/07

Em, 12/06/07

Ref.: Proc. DI nº 6302590-6

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. A PETIÇÃO DE RETIRADA/DESISTÊNCIA DE UM PEDIDO DE NULIDADE ADMINISTRATIVA DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL, JÁ INSTAURADO, DEVE SER CONHECIDA, DANDO-SE A DEVIDA PUBLICIDADE. CONTUDO, CABERÁ AO INPI INSTITUIR, DE OFÍCIO, NOVO PROCESSO, CONFORME PREVISTO NO ART. 51 DA LPI, CONDUZINDO-O ATÉ PERTINENTE DECISÃO FINAL.

Sra. Coordenadora da CJCONS

Vem o presente processo a esta Procuradoria para orientação acerca das seguintes formulações: uma petição de retirada/desistência de um pedido de nulidade administrativa de um registro de desenho industrial pode ser conhecida? Em caso positivo, na instauração da nulidade de ofício pode ser utilizada a documentação apresentada no primeiro processo?

Sobre o tema, observe-se o disposto no parágrafo primeiro do artigo 113 da Lei nº 9.729/96, *verbis*:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Procuradoria Jurídica Fls. 74 Rubrica
--

"Art. 113 - A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência dos arts. 94 e 98."

De plano, insta esclarecer que a hipótese prevista no artigo 105 da LPI, de retirada/desistência do pedido de registro de DI, sem resultar prejuízo ou posterior publicação na RPI, não se confunde com a retirada/desistência em estudo, qual seja, de um processo administrativo de nulidade. Isto porque, no primeiro caso, evita-se a publicação do ato de retirada, e com isso, o domínio público, enquanto que no segundo, a desistência exige publicação.

Além disso, deve restar claro que a aplicabilidade da possibilidade em foco, independe de sua previsão na LPI, na medida em que consiste numa faculdade, numa opção de alguém, com legítimo interesse de solicitá-la, ou, de igual forma, de desistir da mesma a qualquer tempo. Deve ser entendida, como o ato unilateral de vontade pelo qual o requerente renuncia ao andamento do aludido feito. É renúncia do andamento.

Todavia, para que, a renúncia se verifique válida não deve esbarrar em direito de outrem, acarretando-lhe prejuízo, por isso, dever-se-á, no presente caso, dar prosseguimento ao procedimento em comento, a fim de que seja verificado se o DI em questão fora concedido com infração de algum requisito legal, por meio da instauração de ofício de novo PAN, notificando-a no órgão oficial do INPI.

Isto porque, embora pareça dispensável, porque já existente a nível de princípio constitucional - Carta Magna de 1988, é de se registrar que toda a Administração Pública se subordina, entre outros, ao princípio da legalidade.

Saliente-se, com isso, o indeclinável dever do administrador de cumprir à risca as disposições legais, sob pena de invalidade dos atos praticados à revelia da lei.

Quanto às conseqüências do ato ilegal, não parece haver qualquer discrepância doutrinária: há nulidade. E se há invalidade, é sempre possível decretá-la, para obter-se o efeito desconstitutivo.

Nesse mesmo sentido é a lição de Diógenes Gasparini (*Direito Administrativo*, 4ª ed. rev.e ampl. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 6):

“O princípio da legalidade, resumido na proposição suporta a lei que fizeste, significa estar a Administração Pública, em toda a sua atividade, presa aos mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob pena de invalidade do ato (...).”

Logo à frente, à página 100, tratando das conseqüências, continua o autor:

“A invalidação ou a anulação não outorga aos então beneficiados pelo ato extinto qualquer direito à indenização. O ato nulo não gera efeitos de direito, e sua extinção não pode, por essa razão, ser fundamento de qualquer ressarcimento, consoante a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. A indenização, apesar disso, tem cabida se a Administração Pública invalida ou desconhece efeitos que alcançaram terceiros de boa-fé. Estes, alheios à relação que se instaurou com o ato extinto, têm esse direito.”

Resta agora examinar o tema sob o foco do lançado artigo 117 da Lei da Propriedade Industrial, na versão de Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, (*in Propriedade Intelectual no Brasil*, Rio, Ed. 2000, p. 218), *in litteris*:

“Art. 117 – Neste artigo à semelhança do parágrafo único do art. 51 desta lei, é explicitado que o processo de nulidade prosseguirá mesmo após a extinção do registro. Tal disposição é necessária não apenas porque os fundamentos da eventual nulidade são distintos daqueles da extinção, mas também os efeitos de um e de outro são diferentes quanto ao momento em que os direitos oriundos do registro deixam de subsistir. Conforme já comentado em relação ao art. 78, os efeitos da nulidade retroagem ao depósito do respectivo pedido (ex tunc), enquanto a extinção produz efeitos do momento da extinção em diante (ex nunc).”

A teor do dispositivo acima comentado, é oportuno aduzir o ensinamento do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, (*in Curso de Direito Administrativo*, RJ, Ed. Forense, 11ª ed, rev., ampl. e atualizada, p. 145), no que se refere a anulação do ato administrativo; *in litteris*:

"Anulação é o desfazimento do ato que apresenta defeito de legalidade. A anulação, em Direito Administrativo, é um ato declarativo pelo qual a Administração ou o Poder Judiciário reconhecem a ineficácia de um ato administrativo.

Como se sabe, a eficácia resulta da conjugação da *existência* e da *validade* dos elementos constitutivos do ato. Reconhecida a ausência de elementos essenciais ou o defeito dos existentes, a Administração *pode* e o Poder Judiciário, se provocado regularmente, *deve* declarar a conseqüente ineficácia. Sendo *ato declaratório*, a anulação atuará *ex tunc*, remontando à origem do ato, abrangendo, em princípio, todos os efeitos produzidos e obstando a produção de quaisquer outros."

Todavia, o caso em análise se enquadra na hipótese em que a provocação do administrado prejudicado de direito é essencial à anulação do ato ilegal, devido ao fato do registro do desenho industrial ser concedido, por intermédio de um procedimento sumário, sem exame substantivo, sem interferência de terceiros. Daí, concluir-se que, sem ela, o ato permaneceria acobertado pela presunção de legalidade.

Como, na vertente situação, o requerente desistiu de dar prosseguimento ao processo administrativo de nulidade por ele formulado, deve o INPI, ante todo o exposto, promover a imediata instauração de ofício de um novo PAN, inclusive, podendo trasladar, a meu ver, toda a documentação coligida pelo administrado, sem prejuízo de outras, que porventura, sejam necessárias ao esgotamento de quaisquer dúvidas a respeito da eficácia do indigitado ato.

Sub censura.



Mercia Affonso
Procuradora Federal
Mat. SIAPE - 449717
OAB-RJ 64.061



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

Procuradoria
Jurídica
Flo. 77
<i>[Assinatura]</i>
Rúbrica

Ref.: Processo/INPI/DIRTEC/nº DI 6302590-6.

Em 05.07.2007.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 160/2007.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ACORDO.

A DART, DIRTEC e INPI

em 16.08.07

Mauro Sodra, Adv.
Procurador - Geral, em exercício.
Mat. SIAPE 449801