



**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

49
M

NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 084/08

Em, 02/05/08

Ref.: PI nº 0202045-9

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. REIVINDICAÇÃO DE TITULARIDADE. COM BASE NOS ARTIGOS 6º E 49º DA LPI. INCABÍVEL A VIA ADMINISTRATIVA. O "ITER" PREVISTO PARA O MISTER É A AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE PATENTE.

Sra. Coordenadora da CJCONS.

A DIRPA solicita orientação quanto ao pleito de reivindicação de titularidade formulado pela empresa "RIVER MOTOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA", por intermédio da petição 14700/SP, de 01/08/2003, às fls. 31/44.

O requerente ampara seu pedido nos artigos 6º e 40 da LPI, que dispõem:

"Artigo 6º - Ao autor de invenção ou de modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo 1º - Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

Parágrafo 2º - A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade."

"Art. 49 - No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente."

Os preceptivos transcritos cuidam, respectivamente, da legitimidade do requerente em obter a patente e do remédio utilizado quando comprovada a ilegitimidade do autor da invenção, hipótese de usurpação deste direito.

Sobre o tema leciona Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, in sua obra "Propriedade Intelectual no Brasil", págs. 40/41 e 137, a saber:

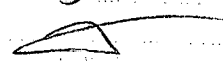
"Artigo 6º"

"(...) A obtenção da patente é um direito do autor, desde que preenchidas as condições legais.

(...) é a qualidade de autor que garante o direito de obtenção da patente, em preferência a terceiro que, por requerer a patente sem ser o verdadeiro autor da invenção ou modelo de utilidade, reivindique a propriedade para si.

(...) o § 1º do artigo 6º dispõe corretamente sobre a matéria, estabelecendo, em favor do requerente, a presunção legal de sua legitimidade de obter a patente, seja por ele ser o próprio autor ou terceiro devidamente qualificado. Esta qualificação de requerente legitimada pode resultar de diversas situações, como herança, cessão voluntária, ou mesmo cessão compulsória, ou, ainda, de direito resultante de um contrato de trabalho que contenha previsão específica da atividade inventiva do empregado, segundo previsto no art. 88.

Esta disposição alivia o requerente da obrigação de comprovar a sua legitimidade mediante a apresentação de documentação hábil, cabendo a quem não concordar (por exemplo, o verdadeiro inventor) o ônus da prova. (...)

31


Deve ser lembrado, no entanto, que este parágrafo trata apenas de uma presunção. Na hipótese de a patente ser concedida a quem não detenha efetivamente os direitos sobre a invenção ou modelo de utilidade, mesmo que ele seja o verdadeiro autor, a patente poderá ser declarada nula ou ter sua propriedade reivindicada pelo detentor legítimo dos direitos, através de ação de adjudicação da patente (vide art. 49).” (destaquei)

“Art. 49”

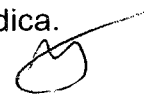
“A ação de adjudicação prevista na atual Lei de Propriedade Industrial – LPI (as leis anteriores não acolhiam essa hipótese), que em nada se assemelha ao instituto da adjudicação do direito civil, é cabível também na ação de nulidade de registro de marca (art. 166), sempre que na aquisição de tais direitos o adquirente tiver agido de má-fé (ver comentários ao art. 166). Portanto, essa ação tem por objetivo pôr no lugar do usurpador a pessoa que tem direito à patente, retirando-lhe a posse em favor do verdadeiro titular do direito formativo gerador do domínio.” (grifo meu)

A questão posta é simples e, a meu ver, não requer grandes elucubrações, dispensando, inclusive, o relato dos fatos trazidos pelo peticionário, na medida em que vislumbra-se claramente do comentário aos dispositivos acima trasladados que o caminho apropriado a ser seguido pelo requerente é a via judicial.

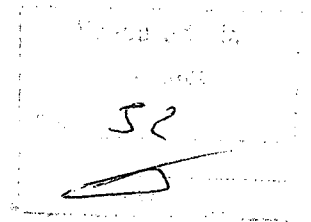
A redação do artigo 49 se refere ao inventor, logo, é ele a parte legítima a compor a relação processual na ação de adjudicação de patente, estando excluída, portanto, a via administrativa.

E, não poderia ser diferente, na medida em que o INPI não detém poder judicante, somente ao Judiciário foi outorgada tal competência. Cabe ao Juiz valorar a prova apresentada pela parte interessada, isto é, dizer ou decidir que valor deve ser atribuído à prova produzida por quem tenha interesse em convencer ao Juiz sobre a veracidade dos fatos alegados.

Tanto assim, que o Juiz para julgar bem pode determinar providências necessárias para colher elementos probatórios para formar uma convicção, a exemplo, de uma perícia, de depoimentos, etc. O que a autarquia não tem o condão de realizar, devido a sua natureza jurídica.




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL



Diante do exposto, opino pelo não conhecimento da petição em apreço, por falta de amparo legal, nos termos do inciso I, artigo 219 da LPI.

Sub censura.


Mário Sérgio Amora
Procurador Federal
Mat. nº 449717
OAB-RJ nº 101



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

Ref.: Processo/INPI/DIRPA/nº PI-0202045-9.

Em 02.05.2008.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 084/2008.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ACORDO

A DIRPA

em 09.07.08

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe



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

Procuradoria
Jurídica
Fls. 53
<i>[Assinatura]</i>
Número

Ref.: Processo/INPI/DIRPA/nº PI-0202045-9.

Em 02.05.2008.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 084/2008.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

*DE ACORDO
A DIRPA
em 09.07.08*

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe