



**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 235/08

Em, 31/07/2008

Ref: Processo DI6003582-0

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE FORMULADO DUAS VEZES PELO MESMO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL.

Senhora Coordenadora da CJCONS,

Trata-se de consulta encaminhada pela Coordenação Geral de Outros Registros, a pedido da Seção de Apoio Técnico de Outros Registros, nos termos do despacho de fls. 57, solicitando orientação quanto ao procedimento a ser adotado em relação ao segundo pedido de transferência de titularidade, protocolizado por José Carlos Marino, através da Pet(DEPR) nº 50004471, de 28/12/2005, às fls. 39.

2. Em resumo, segundo o entendimento daquele setor, o fato de a Diretoria de Patentes ter indeferido um pedido de transferência serviria para cercear o direito de o requerente formular administrativamente idêntico pedido.

3. Antes de enfrentar o mérito da questão, oportuno se faz elaborar um breve relato dos fatos ocorridos durante o trâmite e exame do primeiro pedido de transferência, formulado pelo mesmo requerente, em 22/12/2004, por meio da Pet(DEINPI-PR) nº 001944.

4. Por ocasião da análise da documentação que foi submetida ao INPI, entendeu o setor responsável à época pela transferência de titularidade



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



(DIRPA/SETRAP), que o requerente deveria apresentar provas de que o signatário do documento de cessão detinha poderes para a prática do referido ato.

5. A exigência veio a ser cumprida, todavia, de modo insatisfatório, culminando em uma decisão de indeferimento, da qual não houve a interposição do competente recurso, mas sim a apresentação posterior de um novo pedido de transferência de titularidade.

6. Preliminarmente, note-se que a decisão de indeferimento, publicada na RPI 1778, de 01/02/2005 (fls. 38), além de não ter espelhado a realidade dos fatos, porquanto afirma não ter o requerente cumprido a exigência, o que por si só ensejaria no arquivamento definitivo desta petição, refletiu em sua análise um excesso de rigor e formalismo, os quais não se coadunam com o objetivo que deve nortear a atuação da Administração Pública.

7. Nesse sentido, vale lembrar que em vista de o processo administrativo estabelecer uma relação bilateral entre a Administração e o administrado, deve, dentre outros, observar alguns princípios, tais como: igualdade, legalidade, finalidade, oficialidade, motivação, publicidade, informalidade, etc.

8. E dos princípios acolhidos pela doutrina e jurisprudência, o princípio da informalidade ou do informalismo, também conhecido por "*obediência à forma e aos procedimentos*" segundo Sylvia Zanella Di Pietro¹ ou, ainda, "*formalismo moderado*" no dizer de Odete Medauar², possui uma relação direta com a matéria ora em foco.

9. O princípio em questão não se refere à ausência de requisito formal, mas diz respeito à simplicidade que deve permear o rito do processo administrativo, dispensando formas rígidas, desde que, necessariamente, atenda à forma pré-determinada por imposição legal, não prejudique terceiros e tampouco comprometa o interesse público.

10. Pelas razões aduzidas, e por entender que não pode a Administração Pública primar pelo formalismo e pelo excesso de rigor em sua análise que, a meu ver, melhor andaria aquele setor se, à época, nova exigência tivesse sido formulada, objetivando o correto saneamento do pedido, tendo por escopo o esclarecimento da divergência existente entre o nome da empresa cedente e os que constavam dos documentos apresentados.

¹ Direito administrativo. 14.ed. São Paulo: Atlas, 2002.

² Direito administrativo moderno. 9.ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 235/08



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



11. Aliás, esse é o espírito do próprio art. 220 da Lei nº 9.279 – LPI, que impõe o aproveitamento, pelo INPI, sempre que possível, dos atos das partes, dando ao interessado, sempre que restar dúvidas, uma nova oportunidade de molde a esclarecer ou comprovar o alegado, formulando as exigências cabíveis.

12. Ultrapassadas essas considerações, resta ponderar sobre o objeto do questionamento que nos foi apresentado, qual seja, se poderá ou não, na esfera administrativa, ser pedido idêntico ao primeiro indeferido, vir a ser acatado e deferido.

13. Em primeiro lugar, não se pode olvidar que a cessão é um contrato realizado entre partes, onde o titular dos direitos (cedente) transfere ao outro contratante (cessionário), total ou parcialmente, os seus direitos de exploração econômica com exclusividade daqueles bens.

14. Segundo o que dispõe o art. 121 da LPI, aplicam-se aos desenhos industriais, no que couber, as disposições contidas nos arts. 58 a 60, *in verbis*:

“Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.

Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações:

I – da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

(...)

Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.”

15. Como se depreende, depois de celebrada a cessão, e tendo o interessado formulado o seu pedido de transferência junto ao INPI, somente nos casos de o requerimento vir a ser deferido, caberá à autarquia fazer as anotações cabíveis, para que possam surtir eficácia perante terceiros, na forma da LPI.

16. Contudo, convém ressaltar que tal anotação não é requisito para a validade do contrato firmado entre as partes, até porque esses efeitos retroagem à data em que foi celebrada a cessão, logo, estamos diante de um ato formal, que não implica em exame de mérito, em que a lei brasileira não previu formalidades para a sua celebração.

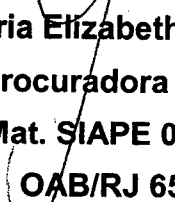
17. É, pois, com base nessas considerações, e por entender que uma boa decisão resulta necessariamente de uma boa instrução, que não vislumbro nenhum tipo



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

de óbice legal de molde a impedir que o Senhor José Carlos Marino venha a propor novo pedido de transferência de titularidade, mesmo porque não lhe pode ser negada a oportunidade de, desta feita, ver o seu pleito deferido se corretamente saneado.

Era o que cabia informar. *Sub-censura.*


Maria Elizabeth Broxado
Procuradora Federal
Mat. SIAPE 0449256
OAB/RJ 65.222



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

64
Maiz

Ref.: Processo/INPI/DIRTEC/nº DI 6003582-0.

Em 01.08.2008.

Acordo com a impecável NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 235/2008.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ACORDO.

À DIRTEC

Em 04.08.08

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe