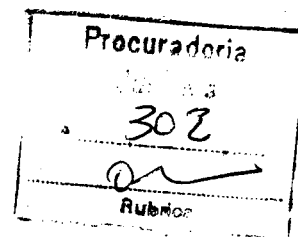




ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
Coordenação Jurídica de Consultoria



PARECER/PROC/CJCONS Nº 004/08

Proc. INPI nº PI9408125-5

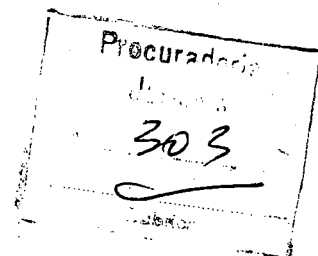
Em, 27/02/08.

**Ementa: Propriedade Industrial. Prova documental e testemunhal. Na análise dos documentos o examinador deverá decidir mediante a formação de elementos de convicção da validade dos documentos apresentados, tanto para conceder quanto para declarar nula a patente. Prova testemunhal é sempre acessória e a pericial deve analisar os aspectos do quadro reivindicatório. Não se admite prova testemunhal que tenha interesse na causa, pois prova testemunhal não é. Documentos apresentados que não demonstrem de forma cabal e inequívoca a falta de novidade, devem ser desprezados.**

Sr<sup>a</sup>. Coordenadora da Coordenação Jurídica de Consultoria,

## I - RELATÓRIO

1. Trata-se de indagação da DIRPA, em face do exame de pedido de nulidade administrativa do PI9408125-5, depositado em 22/11/1994 e concedido em 02/04/2002, se os documentos apresentados pela empresa NIRO A/S podem ser considerados na análise da manifestação sobre parecer técnico de Nulidade Administrativa.
2. De fato, a empresa NIRO A/S, irresignada com a concessão da patente referente ao Pedido de Privilégio PI9408125-5, requereu o pedido de nulidade da concessão, tendo juntado os documentos juntados às fls. 221 a 241, e na ocasião protestado pela conjugação destes documentos com os demais já apresentados e anexos com a petição nº 43.958.
3. Afirma a Suplicante que a matéria reivindicada já era do pleno conhecimento de técnicos especialistas no assunto na época em que o pedido



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

prioritário foi depositado e que, em suma, o pedido examinando carece de novidade e atividade inventiva.

4. Todavia, a DIRPA emitiu Parecer Técnico, às fls. 173 *usque* 177, dos autos, refutando os argumentos técnicos dos documentos apresentados anteriormente à concessão, pela empresa NIRO A/S. e estabeleceu exigências de adequação do pedido de privilégio, estas cumpridas em 20/08/2001, pela petição nº 040353, publicada na RPI 1588, de 12/06/2001, que foram consideradas procedentes pela DIRPA o que ocasionou a concessão do privilégio, fls. 187.

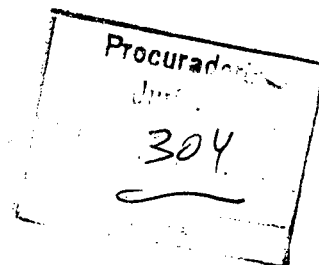
5. No mérito, os documentos apresentados agora em fase de exame de nulidade da concessão, buscam, a nosso ver de forma infrutífera demonstrar que a empresa Suplicante da nulidade já vendia produtos do tipo reivindicado anteriormente à concessão e que o referido processo já era do conhecimento dos técnicos especializados no assunto.

6. Para provar o alegado, fizeram a juntada de declaração do Sr. Heinz Lothar Drug, fls. 240, 241, cujo original, corrigido, se encontra às fls. 249, dos autos.

7. É de se notar que a Requerente sequer se deu o trabalho de efetuar uma tradução simples da declaração, em idioma alienígena, embora o conteúdo seja tal como afirmado às fls. 248, dos autos, o que causa estranheza é o fato de dito senhor viver em Águas Claras, Salvador – Bahia, encontrando-se em inglês e não se referir especificamente sobre o patente proposta e sim sobre o método/processo de fabricação.

8. Ainda, através da petição 109921, de 01/03/2004, a requerente apresenta nova declaração, agora do Sr. Paul Norup Jacobsen, que é gerente do Departamento de Marketing da empresa NIRO A/S, a mesma que é autora do pedido de nulidade do patente, da qual, a requerente sequer deu-se o trabalho de fazer uma tradução simples, ainda que seu conteúdo seja conforme declarado, não se aproveita como prova, pois é evidente que não se enquadra como prova testemunhal por fazer parte da relação litigiosa, interesse no resultado decisório.

2



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

9. O Código Civil Brasileiro destaca no seu art. 227, a impropriedade de prova exclusiva testemunhal para negócios jurídicos cujo valor ultrapassem a dez vezes o salário mínimo vigente e ainda, aponta o fato de que a prova testemunhal é subsidiária ou complementar.

Art. 227. Salvo os casos expressos, a prova **exclusivamente testemunhal só se admite nos negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse o décuplo do maior salário mínimo** vigente no País ao tempo em que foram celebrados.

Parágrafo único. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito.

Art. 228. Não podem ser admitidos como testemunhas:

I - os menores de dezesseis anos;

II - aqueles que, por enfermidade ou retardamento mental, não tiverem discernimento para a prática dos atos da vida civil;

III - os cegos e surdos, quando a ciência do fato que se quer provar dependa dos sentidos que lhes faltam;

**IV - o interessado no litígio, o amigo íntimo ou o inimigo capital das partes;**

V - os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais, até o terceiro grau de alguma das partes, por consangüinidade, ou afinidade.

Parágrafo único. Para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere este artigo.

10. A prova testemunhal remonta a tempos bíblicos e mesmo anteriormente, só era válida com a presença de ao menos **duas testemunhas**, o que decerto não é o caso examinando, muito menos como peça pericial pode ser aproveitada, já que não responde a quesitos técnicos específicos sobre o quadro reivindicatório.



Procuradoria  
305  
[assinatura]

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

11. No que tange à indagação da DIRPA, o 'foco é que tais provas documentais ou acessórias devam formar **elemento de convicção do que foi alegado**, cabendo ao examinador ou examinadores que se convença de forma inequívoca das razões trazidas como perfeitas para convencimento quanto à falta de novidade e atividade inventiva o que não é o caso presente.

12. Nada aproveita o fato de que a empresa irresignada, tenha apresentado diversos documentos em que afirme que vende produtos semelhantes, sem que demonstre, com segurança, que a patente depositada, quanto ao seu quadro reivindicatório é incompatível ao já existe, ou seja já esteja compreendido no estado da técnica.

13. Tais questões podem e devem ser deslocadas para o Judiciário que poderá, através das provas periciais e outros meios eficazes, determinar se a patente concedida agride algum princípio concessivo para patentes.

14. Assim, respondendo objetivamente à consulta da DIRPA, somos do entendimento de que os documentos apresentados pela Requerente da nulidade podem ser apreciados, mas diante da dúvida quanto sua validade ou incerteza quanto ao lapso temporal e ainda, no que tange a ausência de convicção de que confrontam-se com a matéria examinanda, devam ser ignorados e mantida a concessão, se do seu exame não formar elemento de convicção de sua validade como prova obstativa da concessão.

*É o relatório que submeto à V.Sa. Sub Censura.*

[assinatura]

**Julio Cesar da Silva Corrêa**

Procurador Federal  
OAB/RJ nº 67.128  
pMatr. SIAPE nº 0449492

DE ACORDO  
A DIRPA.  
em 03.03.08

[assinatura]  
Procurador - Geral  
Mat. SIAPE 043601

De acordo

do Sr. Procurador Federal

28/2/01

4  
RUBEN DE LIMA  
Mat. SIAPE 043601  
Chefe da Divisão de Orientação  
21091