



**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 163/09**

Em, 30/07/2009

**REF. PROCESSO Nº 52400.002406/09  
DI 6201666-0**

**EMENTA:** Propriedade Industrial. Desenho Industrial. Registro concedido que depois de esgotado o prazo legal de 5 (cinco) anos, previsto no parágrafo 1º do art. 113, da Lei nº 9.279/96 (LPI), para propor instauração do Processo Administrativo de Nulidade de ofício, foi detectada uma anterioridade ao seu objeto, durante o procedimento de buscas em bases internacionais. Possibilidade de propor Ação Judicial visando a nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro, se houver conveniência e oportunidade por parte da Administração.

Senhora Coordenadora da CJCONS,

Trata-se de consulta, encaminhada a este órgão consultor pela Coordenação de Desenho Industrial e Indicação Geográfica, nos termos do MEMO/DIRTEC/CGREG/CODING Nº 12/2009 (fls. 1), informando que durante o procedimento de buscas em bases internacionais de Desenhos Industriais, foi encontrada uma anterioridade ao objeto do registro em epígrafe, e que o setor encontra-se impossibilitado de propor de ofício a instauração de Processo Administrativo de Nulidade, em vista de já ter se esgotado o prazo legal de 5 (cinco) anos, previsto no parágrafo 1º do art. 113, da Lei nº 9.279/96 - LPI.

2. Em suma, a questão nos foi encaminhada, para que esta Procuradoria verificasse a possibilidade de vir a propor, na esfera judicial, uma ação nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o referido registro.

3. Inicialmente, esta Coordenação instou a Coordenação Jurídica de Contencioso (fls. 2), no sentido de que informasse sobre a existência, ou não, de ação de nulidade envolvendo o registro de DI 6201666-0, o que veio a ser negado pelo setor (fls. 3).

4. De início, releva consignar o que dispõe o art. 118 da Lei nº 9.279/1996 (LPI), *in verbis*:

**“Art. 118.** *Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.”*

E que por sua vez prevêem:

**“Art. 56.** *A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.*



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



§ 1º A nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

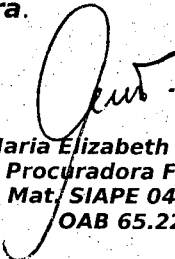
**Art. 57.** A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros."

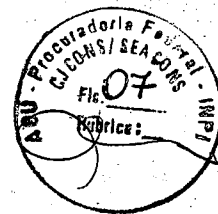
5. Assim, infere-se que, uma vez expirado o prazo para instauração de Processo Administrativo de Nulidade de ofício, deverá o INPI, se houver conveniência e oportunidade, e concluindo pela ausência de um dos requisitos legais, definidos nos arts. 95 a 98, requerer a nulidade de seu ato pela via judicial, pelo que proponho o retorno do presente processo ao setor de origem, para a tomada das providências que julgar cabíveis.

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

  
**Maria Elizabeth Broxado**  
Procuradora Federal  
Mat. SIAPE 0449256  
OAB 65.222



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



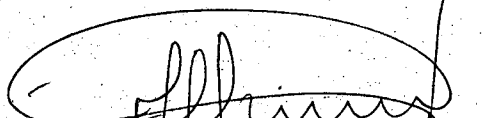
Ref.: Processo/INPI/nº 2406/2009.

Em 03.08.2009.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 163/2009.

Como de fato, por se tratar de direito de natureza eminentemente privada, cumpre à autoridade competente valorar a pertinência do ajuizamento da ação de nulidade do registro de desenho industrial em questão, conforme sugerido.

À DIRTEC.

  
**MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES**  
Procuradora-Chefe Substituta