



**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 167/09**

Em, 31/07/2009

**REF: PROCESSO Nº 52400.002774/06**

**EMENTA:** Propriedade Industrial. Patente. Modelo de Utilidade. Processo Administrativo de Nulidade. Parecer técnico do INPI, opinando pela anulação da concessão da patente se valendo, exclusivamente, em cópia autenticada de um catálogo alemão, que não foi traduzido para o português. Mandado de Segurança Preventivo impetrado com fulcro nos arts. 224 do Código Civil e 151 e 157 do Código de Processo Civil, buscando o afastamento de qualquer efeito jurídico baseado no referido documento.

Senhora Coordenadora da CJCONS,

Cuida-se de consulta encaminhada pelo Coordenador Substituto da Coordenadoria Jurídica de Contencioso, nos termos do despacho de fls. 342, solicitando orientação quanto ao procedimento a ser adotado, pela Diretoria de Patentes, no exame do Processo Administrativo de Nulidade do pedido de patente MU 7901609-0.

2. É que, em 29/07/1999, SERGIO RICARDO DA SILVA, depositou pedido de patente de Modelo de Utilidade, referente a um "arquivo numérico sequencial colorido", que embora, a princípio, não tenha se revelado privilegiável, contrariando, assim, o art. 14 da Lei da Propriedade Industrial, veio a ser concedido, em 21/12/2004, após modificações em seu quadro reivindicatório, restringindo os direitos do inventor.

3. Ocorre que, tempestivamente, as empresas (1) FEMAG Indústria e Comércio de Pastas para Arquivamento e (2) Caviglia & Cia. interpueram Processo Administrativo de Nulidade - PAN, sob a alegação de que o objeto da patente era de conhecimento público, e a matéria reivindicada desprovida dos requisitos essenciais de patenteabilidade, por consequência, integrante do Estado da Técnica, juntando, para tanto, a cópia de um catálogo alemão, da Carl Winkel Buromarkt + Papeterie.

4. Manifestou-se o titular na esfera administrativa, observando os prazos legais, trazendo os argumentos que julgou cabíveis, entretanto, ao tomar conhecimento do teor do parecer técnico emitido pela Diretoria de Patentes, que opinava pela anulação da concessão da patente, por entender que a matéria reivindicada era desprovida dos requisitos essenciais de patenteabilidade, haja vista o documento alemão juntado aos autos como prova de anterioridade, decidiu se socorrer igualmente da esfera judicial, impetrando Mandado de Segurança Preventivo, com pedido de liminar, objetivando impedir que o INPI procedesse à nulidade da patente MU 7901609-0, com base em documento estrangeiro não traduzido para o português.



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



5. Posicionou-se em juízo o INPI, no sentido de que não merecia amparo o pleito da impetrante, por não se tratar de ato praticado pela autarquia, e sim na suposta pretensão preventiva de que ao examinar as razões trazidas pelas empresas FEMAG Indústria e Comércio de Pastas para Arquivamento e Caviglia & Cia., não se levasse em consideração a documentação alemã, sem a devida tradução, quando esta contem dados que podem servir de elemento de convicção para o examinador.

6. Além disso, esclarecia que o examinador de patentes, quando se defronta, no exame técnico, com um documento redigido em idioma estrangeiro, o qual não possui fluência, interpreta os desenhos e/ou figuras, buscando traduzir as palavras ou frases que se façam necessárias, utilizando dicionários (em papel ou meio eletrônico), prática essa, comum nos principais Escritórios de Patentes do mundo.

7. Diante desses argumentos, a liminar foi indeferida pelo juízo *a quo*, ante a ausência de direito líquido e certo, por julgar que além de o INPI deter o direito de rever os seus atos, que após a sua prática podem ser revistos pelo Judiciário, o que o impetrante desejava, na verdade, era impedir o processamento do pedido de anulação, na via administrativa.

8. No entanto, uma vez agravada a decisão<sup>1</sup>, tal entendimento não foi mantido pelo Desembargador Federal Messod Azulay Neto, cujo posicionamento, se deu levando-se em conta os arts. 224 do Código Civil e 151 e 157 do Código de Processo Civil, *in verbis*, ressaltando que o contexto jurídico brasileiro não admite meio de prova (administrativa ou judicial), em língua estrangeira sem tradução.

**"Art. 224 (CC) - Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no País.**

Art. 151 (CPC) - O juiz nomeará intérprete toda vez que o repute necessário para:

I - analisar documento de entendimento duvidoso, redigido em língua estrangeira;

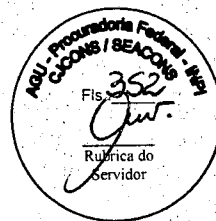
II - verter em português as declarações das partes e das testemunhas que não conhecerem o idioma nacional;

III - traduzir a linguagem-mímica dos surdos-mudos, que não puderem transmitir a sua vontade por escrito.

**Art. 157 (CPC) - Só poderá ser junto aos autos documento redigido em língua estrangeira, quando acompanhado de versão em vernáculo, firmado por tradutor juramentado."**

9. Vale, neste passo, acrescentar que a liminar foi concedida, determinando a suspensão do Processo Administrativo de Nulidade da patente MU 7901609-0, somente até a juntada da tradução juramentada do documento em questão, podendo o INPI, após a sua apresentação, dar seguimento no julgamento do PAN, com base neste, e nos demais documentos existentes nos autos.

<sup>1</sup> Agravo de Instrumento Processo nº 2006.02.01.013734-6 - 38ª Vara Federal do Rio de Janeiro - 2ª Turma Especializada - DJ Seção II, de 22/11/07 - pág. 421



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

10. Afirma o art. 13 da Constituição de 1988, que “A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil”, e o art. 18 do Decreto nº 13.609, de 21/10/1943, que regulamenta o ofício de Tradutor Público e Intérprete Comercial estabelece que “nenhum livro, documento ou papel de qualquer natureza que for exarado em idioma estrangeiro, produzirá efeito em repartições da União dos Estados e dos municípios, em qualquer instância, Juízo ou Tribunal ou entidades mantidas, fiscalizadas ou orientadas pelos poderes públicos, sem ser acompanhado da respectiva tradução feita na conformidade deste regulamento” (fls. 344/9).

11. Disposição similar se encontra explícita nos arts. 129 e 148, da Lei nº 6.015/1973, que dispõe sobre os Registros Públicos:

**“Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros:**

.....  
**6º) todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal;”**

**“Art. 148. Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, uma vez adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original, para o efeito da sua conservação ou perpetuidade. Para produzirem efeitos legais no País e para valerem contra terceiros, deverão, entretanto, ser vertidos em vernáculo e registrada a tradução, o que, também, se observará em relação às procurações lavradas em língua estrangeira.**

**Parágrafo único. Para o registro resumido, os títulos, documentos ou papéis em língua estrangeira, deverão ser sempre traduzidos.”**

12. Estabelece, ainda, no mesmo diapasão, o art. 22, § 1º da Lei nº 9.784/1999, que Regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:

**“Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir.**

**§ 1º Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável.”**

13. Sem embargo, a própria Lei da Propriedade Industrial – LPI, em seus arts. 16, 34, 127 e 155, embora dispense que o requerente apresente a tradução juramentada de documentos, torna obrigatório que todo documento estrangeiro, para que produza efeitos jurídicos, se faça acompanhar de uma tradução simples.

**“Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será**



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

*assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.*

.....  
§ 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, **acompanhado de tradução simples** da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

**Art. 34.** Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

.....  
III - **tradução simples do documento hábil** referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo.

**Art. 127.** Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

.....  
§ 2º A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, **acompanhado de tradução simples**, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

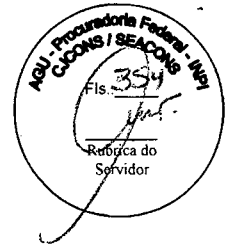
**Art. 155.** O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

.....  
**Parágrafo único.** O requerimento e **qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples** deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subseqüentes, sob pena de não ser considerado o documento."

14. Não se pode perder de vista, que um documento recebido e acostado aos autos, não se destina, tão somente, ao examinador e julgador, mas também a terceiros interessados, que além de não terem obrigação de dominar outro idioma que não seja o nacional, seria no mínimo injusto que tivessem que arcar com o ônus de providenciar uma tradução, para que pudessem conhecer, com exatidão, o seu conteúdo, a título de, quiçá, garantir os seus direitos.



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

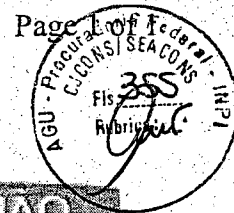


15. Sendo assim, como se depreende, essa obrigatoriedade não decorre de excesso de zelo, ou de burocracia legal, mas visa a garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual comungo do citado entendimento, aplicado ao caso pelo Acórdão.

16. Tendo em vista, que o Acórdão proferido pela 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região faz lei entre as partes, proponho seja dada ampla divulgação do presente, conforme requerido pela Diretoria de Patentes às fls. 333.

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

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



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

PROCESSO Nº 2006.02.01.013734-6

III - AGRAVO ( AG /151255 )

AUTUADO EM 24.11.2006

PROC. ORIGINÁRIO Nº 200651015184614 JUSTIÇA FEDERAL RIO DE JANEIRO VARA:  
38CI.

AGRTE : SERGIO RICARDO DA SILVA  
ADV : ANA CLAUDIA MEDEIROS GUIMARAES E OUTROS  
AGRDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL -  
INP  
ADV : SEM PROCURADOR  
RELATOR : DES.FED.MESSOD AZULAY NETO - 2A.TURMA  
ESPECIALIZADA

Todas as Partes

LOCALIZAÇÃO : BAIXADO

• Em 28/01/2008 - 12:56

Baixa Definitiva Remetido a(o) A(O) Trigésima Oitava Vara Federal do Rio de Janeiro (GR 08/0008555)  
38ªVF/RJ

• Em 23/01/2008 - 14:37

Trânsito em Julgado  
DATA DO ÚLTIMO PRAZO:

• Em 23/01/2008 - 12:39

Recebimento NA(O) SUBSECRETARIA DA 2A.TURMA ESPECIALIZADA

NÃO EXISTEM PETIÇÕES AGUARDANDO JUNTADA

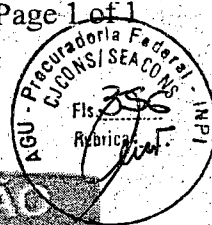
Todas as Petições

Todos movimentos

Consulta realizada em 04.08.2009



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO



PROCESSO Nº 2006.02.01.006992-4

III - AGRAVO ( AG /147646 )

AUTUADO EM 10.07.2006

PROC. ORIGINÁRIO Nº 200651015184614 JUSTIÇA FEDERAL RIO DE JANEIRO VARA:  
38CI

---

AGRTE : SERGIO RICARDO DA SILVA  
ADV : OMAR AUGUSTO LEITE MELO E OUTRO  
AGRDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL -  
INP  
ADV : SEM PROCURADOR  
RELATOR : DES.FED.MESSOD AZULAY NETO - 2A.TURMA Todas as Partes  
ESPECIALIZADA

---

LOCALIZAÇÃO : BAIXADO

---

- Em 10/11/2006 - 13:47

BAIXA A VARA DE ORIGEM A(O) Trigesima Oitava Vara Federal do Rio de Janeiro  
(GR 06/0147379)  
38ªVF/RJ

- Em 10/11/2006 - 13:17

TRANSITADO EM JULGADO

- Em 26/10/2006 - 18:21

PROCESSO RECEBIDO NA(S) SUBSECRETARIA DA 2A.TURMA ESPECIALIZADA

---

NÃO EXISTEM PETIÇÕES AGUARDANDO JUNTADA

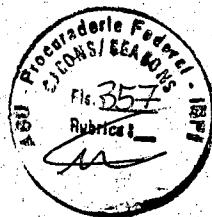
Todos os movimentos

---

Consulta realizada em 04.08.2009



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



Ref.: Processo/INPI/PROC/nº 2774/2006.

Em 05.08.2009.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 167/2009.

À DIRPA.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES  
Procuradora-Chefe Substituta