



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria Jurídica Fls. 209 Rubrica

PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 4/09

Em 13.11.09

Ref.: Processo MU nº 7603550-6

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. DESISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE. QUESTÃO JÁ ANTERIORMENTE APRECIADA EM SEDE DESTA PROC. POTENCIAL PREJUÍZO DE TERCEIROS. INTERESSE PÚBLICO. NECESSIDADE DE EXAME ATÉ FINAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANUÊNCIA AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA.

1. Cuida-se de consulta formulada pela DIRPA às fls. 206/207, *retro*, solicitando manifestação desta PROC em face de pedido de desistência apresentado por requerente de processo administrativo de nulidade de patente.



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria Jurídica
Fls. 210
Rubrica

2. Sintetizando a questão, trata-se de pedido de desistência do processo administrativo de nulidade instaurado em face da patente de modelo de utilidade nº MU 7603550-6 (originalmente requerida como patente de invenção, sob o nº PI 9603421-1), de titularidade de Luiz Carlos Chaves, para proteger uma "disposição aplicada em sistema de acionamento e travamento para travas de motocicletas".

3. A instauração do processo de nulidade em apreço se deu a requerimento de JAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., conforme petição e documentação acostadas às fls. 110/135, onde, com argumentação vazada em termos até contundentes, busca a requerente demonstrar a improsperabilidade da manutenção da concessão da patente em foco.

4. Ocorre que, cf. fls. 151/157, a requerente da nulidade vem desistir do pleito que apresentara, em singela petição formulada em meia lauda (fl. 155), alegando ter se enganado ao entender lesiva aos seus interesses a concessão de patente em tela e nada mais tendo a opor à sua manutenção, fazendo até mesmo questão de afirmar, como se vê no expediente à fl. 157, e sem explicações maiores, o seu expresso interesse em manter vigente(?) a patente de modelo de utilidade.

5. O que acabou por dar lugar à petição (com documentos) aduzida por INDÚSTRIA DE CHAVES GOLD



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria Jurídica Fls. 211 Rubrica

LTDA. às fls. 158/204, vazada, também a seu turno, em termos não menos contundentes, mas desta vez visando a demonstrar o descabimento daquela desistência, mormente em vista das razões para tanto alegadas pela requerente da nulidade, as quais já se destacou atrás, ponderando sobre a necessidade de se dar prosseguimento ao processo inobstante a desistência manifestada, dada a existência de denúncia quanto à impatenteabilidade do invento objeto do privilégio em discussão.

6. Em razão disso, solicita, pois, a DIRPA manifestação desta PROC a respeito da questão.

7. Pois bem.

8. Até um tanto diferentemente de ilustres colegas que me antecederam ao emitirem opinião sobre a matéria, não enxergo, *sub magna judice*, controvérsia maior no que diz respeito ao assunto ora em debate.

9. Registre-se, desde logo, que sobre a questão já se pronunciou esta PROC em, pelo menos, duas ocasiões anteriores, referindo-me, aqui, a dois pareceres exarados em época mais antiga, um ainda na vigência do anterior Código da Propriedade Industrial-CPI, Lei nº 5.772/71, e o outro já sob a égide da lei em vigor, Lei de Propriedade Industrial-LPI de 1996 (Lei nº 9.279).



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria Jurídica Fls. 212 Rubrica

10. O primeiro deles da lavra da ilustre advogada Dr^a Nelida Jessen, ex-Procuradora-Geral deste Instituto em duas oportunidades, emitido em 04.12.89, então sem número e que depois restou numerado como 80-A, e o outro exarado pela não menos ilustre Procuradora Federal Dr^a Maria Dulce Marques Villas-Boas, em mais de uma ocasião à testa da DICONS da PROC desta Autarquia, datado de 27.04.00 e que tomou o nº 020/00.

11. Um e outro, conquanto destacando a complexidade da matéria - do que, como já me permiti observar antes, e com todas as vênias devidas, não chego exatamente a comungar, ao menos não com a mesma intensidade -, dizendo da impossibilidade do acatamento de pedido de desistência em situações como a aqui aventada, *i.e.*, desistência de processo administrativo de nulidade de patente instaurado por não se revestir o respectivo objeto das condições de patenteabilidade previstas em Lei, reportando-se inclusive o segundo (020/00) expressamente àquele primeiro (80-A, de 1989).

12. Ambos, portanto, convergindo para o mesmo entendimento, e que, desde logo o adianto, é, deveras, o que deve prevalecer na hipótese de que se cogita.

13. Das duas manifestações referenciadas, permito-me destacar aqui alguns excertos, por especialmente relevantes ao adequado equacionamento da questão:



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria
Jurídica
Fls. 213
Rubrica

- do parecer de 1989, *in verbis*.

"Portanto, como já dito, o aspecto preponderante é o do interesse público, que não pode ser toldado pela vontade de qualquer particular, nem mesmo o daquele que requereu o início do procedimento.

Em matéria de caducidade, estipulou o AN 67 que o requerimento tem natureza de denúncia e que, desinteressando-se o requerente, ainda assim prosseguirá o processo até solução final.

Ora, nada se passa de diferente com o cancelamento ou a revisão administrativa, donde se conclui, necessariamente, que o ato de requerimento tem a mesma natureza de denúncia.

Analisando-se a matéria penal, que é onde se encontram situações similares, verifica-se que são raríssimos os casos em que o ofendido tem o poder de fazer parar a apuração do ilícito e isso apenas porque entendeu o legislador que, nesses casos, os malefícios podem ser maiores que os benefícios para a vítima, não afetando terceiros.

Não é o caso. Aqui terceiros são potencialmente prejudicados; o interesse geral o é também. E a tutela desses interesses não pode, em hipótese alguma, ficar subordinada à vontade de um particular: oferecida a denúncia, há que se apurar."

- do parecer de 2000, *ipsis litteris*.

"Assim, ao ser provido o recurso ao Ministro e mantida a decisão de primeira instância no sentido de cancelamento, esvaziou-se qualquer pretensão à desistir do cancelamento, por ter esse ato a mesma natureza de denúncia, portanto deve ser apurado, até porque acordo entre particulares nesse sentido, não há de ser homologado, por não elidir possíveis vícios na consecução da patente.

.....

Concordo com os outros pareceristas que são uníssonos sobre a complexidade da matéria aqui exposta, mas comungo com o entendimento esboçado no Parecer 80-A, anexo aos autos às fls. 529/531, no sentido do não acolhimento de desistência de denuncia em revisão administrativa, cancelamento ou caducidade.



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria
Jurídica
Fis. 214
Rubrica

Aliás percebe-se ser esta intenção contida na Lei da Propriedade Industrial em vigor, ao estabelecer no parágrafo único do art. 51 que 'o processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente.'

Tal é a força desse dispositivo legal, baseado no interesse público que, este é preponderante, mesmo que o próprio iniciante do procedimento tenha expressado sua vontade de desistir.

Por conseguinte, refoge a alçada administrativa a homologação de tal desistência, mormente no caso aqui aventado."

14. Como já antecipara mais atrás, não vejo, de fato, como discrepar dos doutos entendimentos já antes expendidos em sede desta PROC no que concerne à questão ora *sub examen*.

15. Acresce que, na hipótese vertente, difícil se faz, até, compreender as razões que teriam levado a requerente da nulidade a desistir do pedido apresentado, como já apontado anteriormente, a partir das pertinentes ponderações vertidas por Indústria de Chaves Gold Ltda., demonstrando a incongruência da posição que passou a sustentar a denunciante posteriormente ao pleito - vazado, aliás, em termos incisivos - que ela mesma aduzira.

16. O que, de toda a sorte, se diz apenas a título de ilustração e reforço no que concerne ao concreto caso em exame, eis que, na verdade, até de relevância menor, à vista do entendimento, já de há muito manifestado e que me parece deva, mesmo, prevalecer, da impossibilidade de anuência da Administração a pedidos de desistência de processos de nulidade



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria Jurídica Fls. 215 Rubrica

de patente fundados em argumentação da existência de afronta aos requisitos de patenteamento estatuídos na Lei específica.

17. Requerimentos que, afinal, se exige venham a ser apreciados e decididos, em face do potencial prejuízo - insuscetível, naturalmente, de mensuração objetiva - a terceiros (mesmo que alheios à específica discussão), resultante da manutenção em vigor de patente que não reúna as condições de privilegiabilidade e consequente oposição *erga omnes*, matéria de inegável interesse público e que não pode, assim, ficar adstrita ao alvedrio do particular, que, por motivos de sua só conveniência, comercial ou outra, resolva, de moto próprio, não mais manifestar interesse na desconstituição de um determinado privilégio.

18. É o meu entendimento, *sub censura* da Sr^a Coordenadora da CJCONS.

ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ
Procurador Federal
Chefe da DIORJ/CJCONS



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

Ref.: Processo/INPI/DIRPA/nº MU-7603550-6.

Em 17.11.2009.

Acordo com o PARECER/PROC/CJCONS/Nº 004/2009.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

De acordo

A DIRPA.

em 22.11.09

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe