



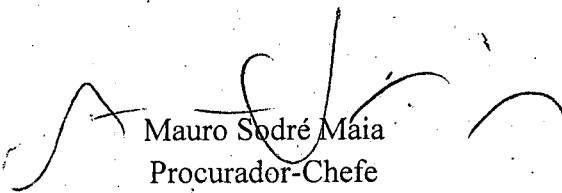
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

**Despacho Nº 0532/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo Nº. DI 6400667-0

1. Estou de acordo com o PARECER INPI/PROC/DIRAD/Nº 18/07, elaborado pelo Procurador Federal, Dr. Gérson da Costa Corrêa, Chefe da então Divisão de Recursos Administrativos desta Procuradoria.
2. À CGREC.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2012.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
DIVISÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

280  
*[assinatura]*

PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº18/07

Rio de Janeiro, em 02 de julho de 2007.

Ref.: Registro n.º DI 6400667-0

ASSUNTO: Propriedade Industrial. Desenho Industrial. Processo Administrativo de Nulidade, interposto nos termos do art. 113 da LPI. Irregularidade administrativo-processual. Inobservância de princípios constitucionais. Com a apresentação de documentos retificatórios na manifestação de terceiros interposta nos termos do art. 115, da LPI, que seja capaz de modificar o entendimento exarado no primeiro parecer técnico, deverá ser aberto novo prazo para que a titular tome conhecimento das razões retificadas, assegurando-lhe, assim, a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Senhor Procurador-Chefe,

Trata-se da análise do segundo requerimento de instauração de Processo Administrativo de Nulidade interposto pela empresa GRENDENE S.A. contra a concessão do registro de Desenho Industrial em epígrafe, protocolado nos termos do art. 113, § 1º da Lei 9279/96.

### Dos Fatos

Em 16/08/2004, a empresa GRENDENE S.A., protocolou a petição nº 002834/04 referente ao primeiro requerimento de instauração de Processo Administrativo de Nulidade no presente desenho industrial, em que argüiu a ausência de novidade e originalidade de tal desenho, visto que a mesma é titular do registro DI 6301498-0 depositado 09/05/2003. Tal procedimento foi publicado na RPI nº 1758 de

*[assinatura]*

14/09/2004, suspendendo os efeitos da concessão do registro, uma vez que foi apresentada no prazo de 60 dias da concessão que ocorreu na RPI nº 1745 de 15/06/2004, de acordo com o art. 113, § 2º, da LPI. 201  
J

Por meio da petição nº 000453/04, o depositante JOÃO LANDIM DA CRUZ apresentou manifestação ao procedimento instaurado, arrazando que há distintividade estética entre os modelos sob análise.

Às fls. 59 e 60, a Diretoria de Patentes – Divisão de Registros de Desenhos Industriais emitiu parecer no sentido de os documentos anexados pela requerente não serem anterioridades impeditivas ao presente objeto de registro, opinando pela manutenção do privilégio. Esta decisão foi publicada na RPI nº 1772 de 21/12/2004, ocorrendo a intimação das partes para que as mesmas se manifestassem no prazo comum de 60 (sessenta) dias a respeito da decisão mencionada.

A requerente da nulidade, em 17/02/2005, apresentou manifestação ao parecer técnico (fls. 64/74), alegando a infringência do art. 97 da LPI, uma vez que entre os desenhos industriais em cotejo existem alguns detalhes específicos que se diferenciam, entretanto, o aspecto geral dos calçados é o mesmo.

Decorrido o prazo legal de 60 (sessenta) dias, a Diretoria de Patentes – Divisão de Registros de Desenhos Industriais emitiu parecer técnico datado de 29/09/2005, constante às fls. 76 e 77, no qual verificou que os modelos apresentados pela requerente em sua manifestação constituem matéria nova, visto que são distintos dos apresentados anteriormente no Processo Administrativo de Nulidade, opinando, por conseguinte pela manutenção do registro.

O Senhor Presidente do INPI, instruído do parecer acima citado, negou provimento à nulidade requerida, mantendo a concessão do presente registro, finalizando, assim, o ciclo processual no âmbito da Administração Pública. Esta decisão foi publicada na RPI 1816 de 25/10/2005, conforme consta à fl. 79.

A requerente, tempestivamente, atravessou a petição nº 000951/05 de esclarecimento à manifestação ao parecer técnico de nulidade, a qual foi protocolizada em 14/03/2005, alegando que a documentação anexada à petição J

de nulidade administrativa foi equivocada, pois não corresponde a anterioridade apontada como impeditiva, qual seja, DI 6301498-0. E diante de tal equivoco, a mesma anexou os documentos corretos e solicitou o reexame da matéria com a conseqüente nulidade do registro, tendo como base a ausência de originalidade. Contudo, a referida petição apenas foi juntada em 16/11/2005, ou seja, em data bem posterior à do seu protocolo.

A Diretoria de Patentes – Divisão de Registros de Desenhos Industriais não emitiu parecer a respeito do esclarecimento supracitado.

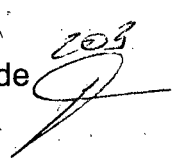
Em 23/03/2006, a empresa GRENDENE S.A. atravessou nova petição de requerimento de Nulidade Administrativa, nos termos do art. 113, § 1º da Lei 9279/96, baseando suas argumentações na falta de novidade e originalidade do objeto apresentado, visto que a sociedade empresária é proprietária do registro DI 6301498-0, mesma anterioridade apontada em seu primeiro requerimento de nulidade administrativa.

A instauração do dito procedimento requerido foi publicado na RPI nº 1841 de 18/04/2006, iniciando a partir desta data o prazo para manifestação do titular, conforma art. 114, da LPI.

Em 19/06/2006, o titular, Senhor JOÃO LANDIM DA CRUZ, por meio de seu procurador devidamente instituído, apresentou manifestação à instauração do processo administrativo de nulidade e formulou seu pedido no sentido de que esta Autarquia não acolhesse tampouco examinasse o mérito do pleito formulado pela GRENDENE S.A., haja vista a decisão do Senhor Presidente do INPI publicada na RPI nº 1816 de 25/10/2005, a qual encerrou a instância administrativa.

A Coordenação de Desenho Industrial e Indicação Geográfica pronunciou-se, por intermédio do parecer de fls. 143/144, no sentido de serem procedentes as razões argüidas, opinando pela nulidade do privilégio.

As partes foram intimadas para tomar conhecimento da decisão acima aludida e para se manifestarem no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da publicação que ocorreu em 15/08/2006, na RPI nº 1858.

A GRENDENE S.A. ratificando os argumentos já expostos na petição de requerimento de nulidade, conforme consta às fls. 151/157. 

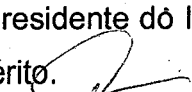
Por intermédio da petição nº 013060003161, de 16/10/2006, o requerido solicitou devolução de prazo, uma vez que estava aguardando a disponibilidade das fotocópias das razões da nulidade na Delegacia do INPI no estado do Ceará.

Em resposta a tal solicitação, o Diretor de Contratos instituído à época conferiu a devolução de 42 (quarenta e dois) dias a fim de que o titular apresentasse sua manifestação ao parecer que opinou pela nulidade da concessão da patente (fls. 179/181)

Assim, em 05/02/2007, o titular apresentou sua manifestação fundamentada no parecer exarado pela Divisão de Registros de Desenho Industrial em 03/12/04, em que o chefe da referida Divisão afastou a colidência entre o DI 6301498-0 (anterioridade apontada como impeditiva pela requerente) e o presente DI 6400667-0, conforme se verifica às fls 59/60 dos autos.

Posteriormente, objetivando instruir a decisão do Senhor Presidente do INPI acerca da nulidade requerida, a Coordenação de Desenho Industrial e Indicação Geográfica opinou pela nulidade da concessão da patente, justificando tal entendimento no fato de que o exame que originou o parecer às fls. 59/60 se ateve somente aos documentos anexados à nulidade peticionada em 16/08/2004, ou seja, documentos juntados equivocadamente pela requerente que não correspondiam ao DI 6301498-0.

Desta forma, vislumbrou aquela Coordenação uma nova oportunidade de examinar o mérito com base na documentação correta e, portanto, nesta segunda nulidade ficou caracterizada a falta de novidade e originalidade, tendo em vista o DI 6301498-0.

Os presentes autos foram encaminhados a esta Divisão de Recursos Administrativos a fim de instruir a decisão do Senhor Presidente do INPI por meio de parecer jurídico. Assim, passaremos a análise do mérito. 

## Do Mérito



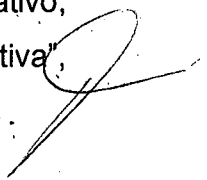
Preliminarmente, faz-se necessário elucidarmos que a decisão administrativa proferida pelo Senhor Presidente do INPI em processo administrativo de nulidade envolvendo matéria referente a patente, desenho industrial, marca ou contrato de tecnologia encerra a instância administrativa, não cabendo recurso, conforme dispõe o art. 54, da LPI:

*Art. 54 – (...) o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.*

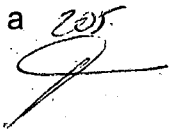
Diante de tal imposição legal aditada à ordem contida na Lei 9784/99, art. 63, inciso IV, em que o recurso administrativo não será conhecido quando sua interposição ocorrer depois de exaurida a esfera administrativa, conclui-se que a petição nº 016060003429, de 23/03/2006, por ser idêntica à primeira nulidade requerida pela sociedade empresária GRENDENE S.A., visto haver identidade quanto às partes, à causa de pedir e ao pedido, não poderia ter sido conhecida por esta autarquia, sendo tal ato administrativo considerado ilegal.

Todos os atos proferidos em decorrência do conhecimento da supracitada petição, que requereu a nulidade do presente registro, estão igualmente eivados de vícios, devendo ser declarados nulos por esta autarquia federal.

O conhecimento da mencionada petição transgride não apenas as leis especiais – lei nº 9279/96 e lei nº 9784/99 – como também o entendimento jurisprudencial acerca da “coisa julgada administrativa”, instituto processual que foi introduzido no ramo do Direito Administrativo por meio da doutrina.

Transportando para o presente caso o momento em que ocorre a coisa julgada e o seu conceito, respectivamente, previstos nos artigos 301, §§1º e 3º e 467 do Código de Processo Civil, respeitadas as peculiaridades do Direito Administrativo, verificamos a existência do chamado instituto da “coisa julgada administrativa”,

visto que esta ocorre quando não há mais recursos a serem interpostos perante a Administração Pública por esta já ter decidido definitivamente a matéria.



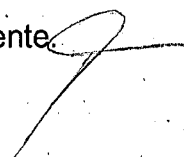
Alertamos que a coisa julgada administrativa não tem caráter exauriente, pois as decisões em sede administrativa não possuem a mesma força conclusiva das decisões judiciais, haja vista a diferenciação das funções judicial e administrativa desempenhadas pelo Estado, podendo, assim, tais decisões serem examinadas pelo Judiciário respeitado o prazo de preclusão.


Assim, considerando a verificação da existência da coisa julgada administrativa, a decisão que negou provimento ao pedido de nulidade administrativa está revestida de imutabilidade, ou seja, não é possível a retratabilidade do ato administrativo.

Todavia, a contestação de erros formal e material ocorridos durante o processamento na instrução da primeira nulidade instaurada, nos provoca a manifestação sobre a legalidade de tal decisão proferida. A Divisão de Registros de Desenhos Industriais manifestou-se à época no sentido de que os desenhos apresentados na petição de manifestação protocolada sob o nº 000541, de 17/02/2005 consistiam em matéria nova. Contudo, o exame dos autos nos conduz a um entendimento diverso, tendo em vista que o requerimento da primeira nulidade do presente desenho (petição nº 002834, de 16/08/04) foi pautado no registro do DI 6301498-0, ou seja, a argumentação foi correta, mas as provas anexadas foram relativas a desenho industrial diverso.

Assim, as provas juntadas na petição de manifestação acima mencionada não deveriam ter sido consideradas como "novas", e, portanto, avaliadas pelo examinador a fim de instruir sua motivação da decisão a respeito da nulidade requerida.

O equívoco cometido por parte da sociedade empresária requerente foi prontamente identificado e sanado pela mesma por intermédio da petição nº 00951, de 14/03/2005, na qual foi esclarecida a não-correspondência do desenho industrial apontado como anterioridade e as figuras apresentadas no requerimento de nulidade. Deve ser observado que a lei nº 9784/99 prevê, em seu art. 3º, inciso III, a possibilidade de apresentação de documentos antes da decisão do recurso, os quais serão considerados pelo órgão competente.



206  


Entretanto, a petição supracitada somente foi juntada aos autos em 16/11/2005, ou seja, posteriormente à data da decisão do Senhor Presidente. Isto significa que o conteúdo da mesma não foi considerado no exame do mérito. Isto reflete caso de *error in procedendo*, gerando a necessidade de invalidar a decisão da primeira nulidade instaurada a fim de retomar o processo ao momento anterior a tal decisão, devendo a titular do presente registro ser intimada para tomar ciência e se manifestar do teor da petição nº 000951, tendo em vista que essa petição contém informações capazes de alterar o entendimento técnico da Diretoria de Contratos.

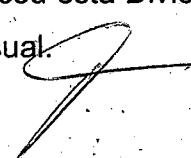
Dessa forma, esta Divisão entende que não foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, os quais são previstos pela Lei Maior, em seu art. 5º, inciso LV, que dispõe:

*"Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes;"*

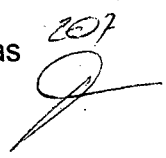
Ademais, salientamos que o funcionário público, no momento do exame, não se deve atentar somente aos desenhos anexados na petição de nulidade, mas, também, deve buscar sua motivação no banco de dados do INPI, visto a acessibilidade aos autos processuais do DI 6301498-0, visando conferir a regularidade do desenho industrial apontado como anterioridade, bem como a vigência do mesmo.

### CONCLUSÃO

Assim, com fundamento nos Princípios da Legalidade estrita, da Ampla Defesa e do Contraditório, verificou esta Divisão que não foi cumprida a devida regularidade administrativo-processual.



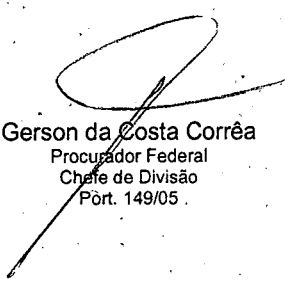
Desta forma, a fim de sanar os vícios aqui relatados, sugerimos a tomada das seguintes providências:

207  


- 1) Anular todos os atos administrativos advindos do segundo requerimento de nulidade protocolado por meio da petição nº 016060003429, de 23/03/2006;
- 2) Não conhecer da petição nº 016060003429, de 23/03/2006, por falta de fundamentação legal (art. 219, inciso III, da LPI), posto que a mesma foi pautada em coisa julgada administrativa, a qual impossibilita a retratabilidade do ato administrativo;
- 3) Anular a decisão de 2ª instância proferida pelo Senhor Presidente do INPI, publicada na RPI nº 1816, de 25/10/2005, para que a matéria seja reexaminada em face da caracterização de erro fôrmal e material na instrução da primeira nulidade instaurada;
- 4) Dar ciência do inteiro teor da petição nº 000541, de 17/02/2005, referente à manifestação e da petição nº 00951, de 14/03/2005, ao titular do presente registro, visto que restou configurada a retificação das provas apresentadas no requerimento de nulidade, abrindo prazo de 60 (sessenta) dias para manifestação do mesmo, objetivando respeitar os Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório;
- 5) Após o prazo conferido, instruir tecnicamente a primeira nulidade para subsidiar a decisão do Senhor Presidente do INPI, agora, pautada na regularidade processual.

Isto posto, encaminho os autos a Vossa Senhoria para a sua ciência e considerações finais, propondo o posterior encaminhamento à Presidência do INPI em face da necessidade de anulação do ato administrativo proferido por aquela autoridade administrativa.

É o parecer.

  
Gerson da Costa Corrêa  
Procurador Federal  
Chefe de Divisão  
Pôrt. 149/05



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

Rio de Janeiro, em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Ref. : Registro n.º DI 6400667-0

- 1- Nos termos do PARECER/INPI/PROC/DIRAD N° 18/07 da Procuradoria Federal no INPI, anulo a decisão publicada na RPI n° 1816, de 25/10/2005, que negou provimento à nulidade instaurada, para reexame da matéria em face da caracterização de erros formal e material.**
- 2- Encaminho os presentes autos processuais à DIRTEC/CODING para a tomada das demais providências sugeridas no parecer supracitado.**