



**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

**Nota Nº 0448-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2**

**PROCESSO Nº 52400.120843-2012**

**INTERESSADO: DICIG**

**ASSUNTO: Averbação de contrato. Patente de modelo de utilidade suspensa em virtude de ordem judicial. Alcance da decisão judicial.**

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Trata-se de requerimento formulado por Nova Pack Embalagens Ltda de averbação de contrato de licença de exploração de patente (fls. 05). Ocorre que os efeitos do modelo de utilidade nº 7901483-6 encontram-se suspensos em razão de decisão judicial proferida pela 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

2. Diante do exposto, a DICIG sugeriu a emissão de carta ao requerente contendo o seguinte texto (fls. 30):

“Prezados Senhores,

Comunicamos a V. Sas que, conforme decisão em juízo da 37ª Vara Federal do RJ através do Mandado MAN. 0037.000510-1/2009, foi decidida a suspensão dos efeitos da Patente de modelo de utilidade nº MUI 7901483-6, através e Notificação de decisão judicial publicada em 22/09/2009 (Cód. 19.1).

Comunicamos, adicionalmente, que a solicitação trazida através a contratação objeto do Processo em referência está sendo arquivada através dessa COPATEC/DIRTEC, em função do disposto acima.

Atenciosamente”

3. Em nova análise da DICIG, foi confirmada a impossibilidade de averbar o referido contrato, por força de decisão judicial (fls. 33 e 34). Às fls. 35, foi determinada a expedição de carta comunicando a impossibilidade de averbação.

4. Após o recebimento da referida resposta, a parte requerente formulou novo pedido ao INPI sob o seguinte argumento (fls. 40/41):



“[...] a decisão liminar que suspendeu os efeitos da patente de MODELO DE UTILIDADE MU7901483-6 se deu tão somente em relação à empresa autora, e foi fundamentada no receio de dano irreparável ou de difícil reparação a ser suportado pela empresa PRAFEST IND. COM DE DESCARTÁVEIS LTDA, autora da lide que requereu a NULIDADE da patente licenciada.

Considerando que a propositura de ação de nulidade foi motivada pela disputa judicial travada entre a autora e a titular da patente licenciada, por violação do direito ao uso exclusivo do objeto da patente em questão, a liminar exarada teve como justificativa o receio de interrupção na consecução das atividades da autora.

Assim, na esfera jurídica a decisão liminar referida tem efeito somente interpartes, prevalecendo entre as empresas em litígio, diferentemente da sentença transitado em julgado, que uma vez exarada produz efeitos ‘erga omnes’, pois confirmará ou não o direito a exploração exclusiva do objeto da patente em questão.

Desse modo, a patente de MODELO DE UTILIDADE MU7901483-6 está apta a produzir todo e qualquer feito no campo do direito em relação a terceiros, inclusive no tocante ao seu licenciamento, efeitos estes que deixarão de subsistir somente a partir de uma eventual declaração da nulidade pela Justiça Federal.”

5. O processo foi encaminhado pela DICIG à Procuradoria para exame dos argumentos supra expostos, elaborado pela empresa Nova Pack Embalagens Ltda.

6. O cerne da controvérsia resume-se a seguinte questão: os efeitos da decisão judicial em comento dirigem-se a quem?

7. Há decisões judiciais as quais especificam quais partes são atingidas pela suspensão de efeitos. Nesses casos, não resta dúvidas quanto à extensão subjetiva restrita dos efeitos da decisão interlocutória. Nesse diapasão, cumpre transcrever a decisão judicial para verificar se ela especificou quais as partes atingidas pelos seus efeitos. Ela consta dos autos às fls. 42/43, cumpre destacar o seguinte comando da ordem judicial:

“DETERMINO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE nº MU 7901483-6 em relação à empresa autora, até ulterior decisão do presente Juízo.” (sem grifo no original)

8. A literalidade da decisão judicial impõe a seguinte interpretação: a suspensão dos efeitos da patente de modelo de utilidade refere-se somente à empresa autora. Isto é, em relação à empresa ré, a patente de modelo de utilidade não se encontra suspensa. Logo, não há óbice para o INPI averbar o contrato.

9. Entendimento contrário significaria tornar vã seguinte expressão da ordem judicial: “em relação à empresa autora”.



10. A empresa requerente é a Nova Pack Embalagens Ltda, a qual firmou contrato de licença de exploração de patente com a Tecnoplastic Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. ME. Essa última parte contratante é a ré da ação judicial em análise. Se a ordem judicial desejasse suspender os efeitos da patente em relação à empresa ré, o *decisum* assim teria disposto. Não foi o caso. A decisão especificou a suspensão em relação à empresa autora (Prafesta Ind./Com/De Descartáveis Ltda.).

11. O contrato levado à averbação não compreende a empresa Prafesta Ind./Com/De Descartáveis Ltda, salvo se identificada uma simulação não alegada no processo em epígrafe. Outros óbices podem existir no processo de averbação, cuja análise foge do objeto desta nota técnica, posto que não foram mencionados na consulta. A presente nota técnica ateu-se ao exame do alcance da decisão judicial constante dos autos em epígrafe, a qual determinou a suspensão dos efeitos da patente de modelo de utilidade.

12. A manifestação de fls. 40/41, firmada pelo advogado da empresa requerente (Nova Pack Embalagens Ltda.), demonstra ciência dos autos em curso na 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro, envolvendo o modelo de utilidade nº 7901483-6. Esse fato resguarda a autarquia, em uma futura arguição de desconhecimento da ação judicial por parte da empresa requerente.

13. Em síntese, a decisão judicial constante das fls. 32 não constitui óbice para averbação do contrato firmado pelas empresas Nova Pack Embalagens Ltda e Tecnoplastic Indústria e Comércio de Embalagens.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2012.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador



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 0757/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo Nº. 52400.120843/2012

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0448/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI.LBC-2.2., elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.

2. À DICIG.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 2013.

Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe