

A natureza jurídica dos atos de deferimento do pedido de patente e de patentação e a decretação administrativa de sua nulidade

Sergio de Andréa Ferreira*

I. A natureza jurídica

1. No âmbito do **Direito da Propriedade Industrial**, existe o **direito, em tese**, de matriz constitucional, inculpada, de modo específico, no inciso XXIX do art. 5º da Carta Magna Nacional, a par da garantia geral da **propriedade**, inscrita no inciso XXII do mesmo artigo.

No caso de **invenção**, a partir desse **direito ex constitutione**, a ocorrência dela é o **fato gerador do direito potestativo** (também chamado **formativo**) ao **pedido de depósito do pedido**, à **autoridade administrativa**, da respectiva **patente**, que é **prius** com referência ao **direito à obtenção da patente**, a qual assegura, ao autor da invenção, a sua **propriedade industrial** (art. 6º da Lei 9.279/91).

Está-se em face de **direito potestativo gerador**, cujo **exercício** repercute na esfera jurídica do próprio titular (sendo, portanto, de natureza, **autoconstitutiva**).

2. É a lição de PONTES DE MIRANDA¹ na qual se contém, ainda, o ensinamento de que, *'no suporte fático do exercício' desse 'direito formativo gerador estão dois atos principais, o pedido e o ato decisório da autoridade administrativa. Por onde se vê que esse ato estatal não fica 'de fora'; é elemento fático do exercício do direito formativo gerador'*; sendo que a **decisão administrativa favorável**, em razão de seu **elemento constitutivo**, *'apenas faz real o direito'*, porque *'foi pedido e tinha direito formativo gerador quem pediu'* (p. 383).

E acrescenta o Autor: *'o exercício consiste no pedido'*, mas a completção desse *'exercício depende da decisão, como tudo que consiste em 'petitum'*.

* Professor Titular de Direito Administrativo. Desembargador Federal, aposentado. Ex-membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, do Instituto dos Advogados Brasileiros e do Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro.

1 *Tratado de Direito Privado*, XVII, 4ª ed., São Paulo, RT, 1977, p. 382.

O que é **gerado** por esse **exercício**, o que é seu **produto**, é o **direito formado, aperfeiçoado**: o **direito patrimonial real de propriedade industrial relativa à invenção**.

3. Insiste ele em ponto fundamental: não se trata, o **ato da autoridade administrativa**, de mero *ato administrativo*, no sentido de *ato executivo*, como o ligado à **prestação de serviço público** ou ao **poder de polícia**, mas **ato de provedoria de justiça**.

Preleciona PONTES que se cuida de *decisão*, à semelhança da **sentença constitutiva**, que decide a ação, proposta com pretensão deduzida, dessa natureza. Reitera o que, em outro trecho, já antes afirmara: *'a patenteação não é negócio jurídico, é prestação jurisdicional administrativa'*².

Reiterando que *'a eficácia preponderante da decisão administrativa é constitutiva'*³, adita: *'a patenteação e o registo são, portanto, atos de prestação jurisdicional administrativa'*⁴.

Desenvolve ainda:

"(...) é de tirar-se que a autoridade administrativa, que patenteia ou regista, tratando-se de aquisição da propriedade industrial, presta o que a lei prometeu a quem, invocando o direito formativo gerador, pediu a patenteação ou o registo (...) O ato administrativo completou o exercício do direito formativo gerador, que se iniciou com o 'pedido'."

E prossegue (p. 387):

"É de toda a importância frisar-se que o elemento declaratório que há na decisão administrativa, tanto a respeito de patentes quanto de registros, é concernente ao direito [formativo] do inventor (o que não viu O. VON GIERKE, 'Deutsches Privatrecht', I, 861 e 878). O direito formado 'depende' do ato de exercício e a eficácia final do ato de exercício 'depende' da decisão administrativa favorável; portanto, o direito formado exsurge desse ato, que é o último elo de uma cadeia, que começou com o 'petitum'."

Explicita, adiante (p. 396):

"A patenteação e o registo fazem existir direito real onde existia direito formativo gerador, isto é, onde existia direito a que o direito real se formasse. A decisão é constitutiva, porque é elemento do suporte

2 *Op. cit.*, XVI, p. 270.

3 *Op. cit.*, XVII, p. 386.

4 *Op. cit.*, XVII, p. 395.

fático do exercício do direito formativo gerador. Somente com essas precisões se pode entender, em sua profundidade e em sua inteireza, o sistema jurídico.”

4. Todo esse quadro tem a sua faceta de **direito material**, mas oferece, igualmente a de **direito processual administrativo**, eis que, com o **depósito do pedido de patente**, ocorre a **formação** de uma **relação jurídico-processual**, autônoma com referência ao **direito substantivo**; relação, essa, deflagrada pela protocolização do **requerimento do pedido de patente**, seu **depósito**, a gerar, para a autoridade administrativa o **dever de decidir**.

PONTES é claro quanto a que, *‘tanto no processo dos pedidos de patente quanto no processo dos pedidos de registro, há estabelecimento inicial da relação jurídica processual entre requerente e Estado’*.

Assim, a **apresentação do requerimento** é, ao mesmo tempo: (a) o **exercício**, no campo do **direito material**, do **direito potestativo de geração do direito formado de propriedade industrial**; e (b) o **exercício do direito de ação processual administrativa**, direito de obter a **decisão administrativa**, que, por seu turno, se **favorável**, vai integrar o **exercício** daquele direito e **aperfeiçoar** a formação do **direito real industrial**.

Exercido, com o **depósito**, o **direito potestativo à aquisição da propriedade, real, industrial** à invenção; prolatada a **decisão favorável**, deferindo o pedido de patente; paga a retribuição correspondente, será concedida a **patente**, ou seja, praticado o **ato de patenteação** com expedição a seguir, da **carta-patente** (art. 38, e §§, da Lei nº 9.279/96).

Existe, para o **órgão** administrativo, o **dever de decidir**; e, se existente o **direito potestativo** à patente, o **deferimento do pedido** e a **concessão da patente** são **atos vinculados, de prática obrigatória**.

5. Esse panorama mostra-nos a **natureza** e a **relevância** da **decisão deferitória** e do **ato de patenteação**, que se oferecem, não como um mero **ato executivo**, mas na qualidade de **prestação** que atende a duas **obrigações do poder público**: a de ordem **processual**, de **decidir a postulação**; e a de, já no âmbito do **direito material**, completar o exercício do **direito à patenteação**, com a conseqüente atribuição do caráter de **realidade** ao **direito** sobre a invenção.

Conclui-se, pois, desde logo, que o **desfazimento** desses atos só pode ter lugar, por **motivos juridicamente hábeis** e **factualmente existentes** e plena e irretorquivelmente **comprovados**.

II - A decretação administrativo de nulidade

1. O processo **administrativo de nulidade de patente**, disciplinado pelos arts. 50 e seguintes da Lei nº 9.279/96, inexistia nos regimes anteriores, em que a **decretação da invalidade** exigia a propositura de **ação judicial**.

O que havia era o '*cancelamento administrativo*', previsto no Decreto-lei nº 7.903, de 27.08.45 (arts. 80 e s.) e na Lei nº 5.772, de 21.12.71 (art. 58), para certas hipóteses, que eram elencadas.

2. É mister acentuar a diferença ontológica entre o antigo **cancelamento** e a atual **decretação administrativa de nulidade da patente**.

O **cancelamento da patente** era *feito mandamental*, imediato, da **revi-são revocatória do ato de patenteação**.

Mais uma vez valemo-nos das colocações de PONTES DE MIRANDA⁵:

“O cancelamento, uma vez que torna a patente, dentro do prazo de seis meses, atingível pelo ato administrativo, ou se concebe como revocatório (assim, o direito alemão, ‘Zurücknahme’), ou como constitutivo negativo do ato jurídico mesmo. Devido a ressalva dos arts. 34 (‘verbis’ ‘ressalvando-se (...) a responsabilidade do Governo quanto à novidade e a utilidade da invenção’) e 80, não seria absurdo construir-se a declaração de patenteação como revogável (...). Com isso de certo modo se caracteriza a diferença entre o cancelamento e a decretação de nulidade que se funde no art. 83, inciso 1º” [os dispositivos citados, todos do Decreto-lei 7.903/45, diziam respeito ao requisito da **novidade**].

Tratando do tema no regime do Decreto-lei nº 7.903/45, aduz o Autor:

*“A competência que a lei conferiu à autoridade administrativa para o **cancelamento, de ofício**, para as patentes de invenção cujo enunciado de novidade não era verdadeiro, **está dentro do sistema da patenteação pelo autoridade administrativa: ela defere o pedido; ela, mais esclarecida, retira a patente, mandando que se cancele**”.*

WALDEMAR MARTINS FERREIRA⁶ disserta na mesma linha, também à luz do Decreto-lei em foco:

“O cancelamento da patente

*Estabeleceu o código o **processo revocatório da patente expedida sem o requisito essencial da novidade**. Denominou-o de – cancelamento. Pôs*

5 *Op. cit.*, XVI, p. 389.

6 *Instituições de Direito Comercial*, 2º, 4ª ed., São Paulo, Max Limonad, 1956, p. 319.

a espada de Dâmocles sobre a cabeça de cada inventor. Dentro de seis meses, expedida a patente de invento, modelo de utilidade, modelo ou desenho industrial, permite o art. 80 seja ela cancelada 'ex officio', verificando-se ter sido concedida com manifesta infringência do requisito essencial da novidade. Deixou isso ao arbítrio, assim do diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, como de seus funcionários. Quando se chega a tomar a iniciativa do processo do cancelamento é porque o juízo sobre a falta de novidade já está formado.

.....

Esse processo de cancelamento da patente é incompreensível. Desde que ela se expediu por haver o exame técnico geralmente chamado – de exame prévio, na sistemática do direito industrial, efetuado pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial, ouvidos outros serviços técnicos especializados, verificado tratar-se de invento havido como novo e suscetível de utilizar-se industrialmente, tem-se ato jurídico perfeito, do ponto de vista administrativo. É cânone constitucional que a lei, em caso algum, pode prejudicar o ato jurídico perfeito. Estando a patente, de outro lado, sujeita a ação de nulidade, o que o código estabeleceu é de inequívoca inconstitucionalidade e deve, por todos os motivos, ser proscrito.”

O cancelamento era, pois, produto da **revisão administrativa da patenteação**, consistindo em **revogação** da mesma, **dependente** da presença de **motivos** que fossem **justa causa** para tal. **Revogação**, pela **reanálise** da matéria fática que serviu de base para a **emissão volitiva** que compôs o substrato jurígeno do **ato de deferimento da patente** e de sua **patenteação**.

A origem etimológica do vocábulo **'revogar'** traduz bem o exato sentido do fenômeno jurídico que ele rotula. **'Revogar'** significa **'retirar a voz'** (em latim, *vox*). Na **revogação**, aquele que revoga retira a expressão volitiva do substrato fático do ato anterior. Desfeito o substrato, desfaz-se o próprio ato que era produto da entrada desse substrato no mundo jurídico. **Diz-se, portanto, que um ato jurídico é revogável, quando a lei permite que se vá até o mundo fático e de lá se retire a anterior expressão de vontade.**

A **revogação** é produto do exercício de um **poder jurídico originário**, tal como o foi a **prática do ato revogado**. No campo do **Direito Administrativo**, a **revogação** é, desse modo, sempre manifestação da chamada **administração ativa**, e não, **de controle**. Quando o órgão administrativo **revoga**, está, simplesmente, **administrando**. É o mesmo que ocorre com o legislador: **revogar uma lei, é legislar**. E com o juiz: **revogar uma liminar é praticar um ato jurisdicional de mesma natureza daquele que o concedera**.

A **revogação** passa-se, portanto, no **mundo factual**, pela **revisão** dos elementos do suporte **fático**, com as decorrentes **conseqüências no mundo jurídico**.

3. Assinale-se que **revogação** é termo com **significado mais amplo** do que o **estrito**, e em que é mais comumente usado⁷ e abrange as hipóteses em que há, como na do **cancelamento da patente**, o poder de **reapreciação** de ato anteriormente praticado.

A Lei nº 5.772/71 estendeu o elenco de hipóteses de cabimento de **cancelamento administrativo**, em seu art. 58, mas manteve seu caráter.

4. Quer o Decreto-lei nº 7.903/45, quer à Lei nº 5.772/71, estabeleceram, porém, que, para o exercício do **poder de revisão autoexecutória** em tela, a autoridade administrativa tinha que deflagrar um **processo** específico, com a decorrente formação de uma *'relação jurídica processual administrativa'*:

*"Há processo para tal desconstituição administrativa da patente. O titular da patente, no momento em que se inicia o processo (em que se vai estabelecer a relação jurídica processual), há de ser notificado do propósito da administração pública, para que se respeite o princípio de contrariedade ou do contraditório."*⁸.

Assim, o que seria mero **procedimento instrumental, unilateral, auto-executório**, de **administração ordinária**, assumiu a feição de **processo** (e não, simples **procedimento**) **administrativo relacional**, em que se forma uma **relação jurídica**, a **relação jurídica processual**, no caso **administrativa**, independente das situações jurídicas de **direito material** envolvidas. É o mesmo que ocorre com a relação jurídico-processual de caráter **jurisdicional**.

Mas a natureza do **ato revocatório** não se altera pela adoção do **processo relacional**, previsto, para asseguuração do **devido processo legal**, já que é hipótese de **privação de bem**, com o que a legislação ordinária se antecipou à garantia, já agora de matriz constitucional⁹.

5. Ressalte-se que a distinção entre o **cancelamento-revogação** e a **anulação já** estava clara nos dois regimes imediatamente anteriores, eis que a **decretação de nulidade** só era possível na **via judicial**, por meio de **ação** proposta por quem tivesse **legítimo interesse** e pela **União**, quer na vigência do CPC 39 (arts. 332 a 335), quer sob o Decreto-lei nº 7.903/45 (art. 84); e, por quem fosse **legitimamente interessado** e pelo **INPI**, na da Lei nº 5.772/71.

7 Cf. art. 53 da Lei nº 9.784/99, sobre processo administrativo federal

8 PONTES, *op. cit.*, XVI, p. 390.

9 CF, art. 5º, LIV.

Constituía, a hipótese, inclusive, exemplo clássico de **exceção à autotutela administrativa**.

Aliás, ao tratar do **registro** das marcas e expressões ou sinais da propaganda, a Lei nº 5.772/71 distinguia, exatamente, entre **nulidade e revisão do registro** (arts. 98 a 101).

Por corresponder ao exercício da **administração ordinária**, a **revisão** do ato praticado, o **cancelamento da patente**, era sempre objeto de procedimento **de ofício**, ainda que o órgão administrativo pudesse receber a **provocação** de terceiro, mas que não consistia em exercício de ação administrativa, mas em mera **denúncia**.

Já o **processo administrativo de nulidade**, como instrumentaliza o **exercício de direito potestativo extintivo**, é deflagrado ou pelo próprio INPI ou por quem seja legitimamente interessado, e, nossa condição, também detenha tal **direito**.

A **revisão**, no **cancelamento**, por sua própria natureza, corresponde à **reapreciação do suporte fático**; o refazimento do procedimento que conduziu à prática do ato sob revisão; de modo a manter-se a **vox**, a expressão de vontade contida naquele substrato; ou alterá-la ou, ainda, retirá-la.

Assim, eram **revisíveis** os requisitos da novidade e da capacidade de utilização industrial da invenção; a presença, ou não, dos impedimentos à patenteação; a destacabilidade de particularidade do invento, para que pudesse ser patenteada; a omissão, como, de providências necessárias à apreciação do pedido de patente e a expedição da respectiva carta¹⁰.

O **controle do ato**, para o fim de eventual **decretação de nulidade**, lida com **pressupostos e elementos** já juridicizados¹¹.

Há de considerar-se que o **ato nulo juridicamente existe**, e, no caso do **ato de patenteação, eficaz**, eis que à **patente** são atribuídos **efeitos**, até que seja **desconstituída**, havendo necessidade, para tanto, de sentença judicial ou de ato administrativo em processo de nulidade. Daí, chegar-se a discutir se a **ação** – judicial ou administrativa ou administrativa – é, realmente de **nulidade** ou de **anulação**¹², porquanto, quer a decretação de nulidade, quer a anulação, produz efeitos retroativos.

Trata-se, efetivamente, de **decretação de nulidade**, dado o caráter **desconstitutivo**, e não **declaratório**, da **sentença** ou do **ato administrativo nulificante**.

10 Decreto-lei nº 7.903/45, art. 80; Lei nº 5.772/71, art. 58.

11 Lei nº 9.279/96.

12 PONTES, *op. cit.*, XVI, p. 371.

Quando a Lei diz que *'a nulidade da patente será declarada administrativamente'* (art. 50), o que é **declarado** é a inexistência do **direito potestativo gerador à patenteação**, ao que se segue a **desconstituição** dessa.

Diferentemente do **regime de cancelamento**, em que, durante seis meses, a **patenteação** permanecia submetida à **reapreciação**, à **revisão, de ofício**; prazo, findo o qual a **competência legal** não mais podia ser exercida; já na **decretação de nulidade**, o que há é o **direito potestativo extintivo**, com prazo de **caducidade**, em igual período de tempo (art. 51), extinguindo-se o **direito desconstitutivo**, com o advento do **termo final**.

6. A LPI em vigor é que abriu a possibilidade de a **decretação de nulidade** se dar na **via administrativa**, criando o **processo administrativo de nulidade** de deflagrável *'de ofício'*, pelo próprio INPI, ou mediante *'requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse'* (arts. 50 a 55).

Isso, sem prejuízo da existência da **ação de nulidade**, no **foro judicial** (arts. 56, e §§), proponível, pelos mesmos legitimados.

7. A **extinção dos atos administrativos de deferimento do pedido de patente e seu conseqüente, o ato patenteação**, o de **concessão da mesma**, por **vício de legalidade**, é **fato jurídico de especial relevância e gravidade**, conforme já acentuado; a exigir **rigor** na aferição da caracterização dos **presupostos** para a decretação da **nulidade** decorrente.

A Carta Política Nacional, em seu art. 5º, XXIX, assegura *'aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização'*. O art. 6º da Lei 9.279, de 14.05.96, estatui que ao autor de invenção *'será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade'*, **presumindo-se, salvo prova em contrário, legitimado, o requerente, a obter a patente** (§ 1º).

Lembra PONTES¹³ que, *'no começo, era o privilégio real, que ia, 'in casu', a cada pessoa a que o poder real havia por bem galardoar. A expressão 'privilégio' que ainda aparece nas leis e nos livros lembra tal época na história do direito industrial. Depois, vem a patente, que supõe, conforme a legislação de cada Estado, maior ou menor função da administração na outorga da exclusividade'*.

Referindo-se à expressão *'concessão de privilégio de patente de invenção'*, salienta (p. 270):

“A redundância é histórica: dá-se a patente de invenção, porque se verificou que o inventor tinha direito a ela; o privilégio (esvaziada, hoje, do elemento

13 *Op. cit.*, XVI, p. 257.

regaliam a expressão) é a eficácia da dação da patente, que é em virtude de exame dos pressupostos, razão por que a palavra 'concessão' é, rigorosamente, forte de mais. O rei concedia; *a repartição defere*, em *juízo declarativo da existência do direito formativo gerador*, mas *de eficácia constitutiva, pois a proteção como de direito de propriedade é 'ex nunc'*."

Como **direito real**, a **propriedade industrial** é **direito absoluto**, objeto de **relação jurídica aberta**, **direito erga omnes**, cujo **titular** está num dos **polos da relação jurídica**, enquanto, no outro, está o que se denomina de **sujeito passivo total** (*n - I*); isto é, **todas as demais pessoas**, inclusive as **estatais**, que têm o **dever geral de abstenção**, de não turbar, de não impedir a **fruição**, pelo **sujeito ativo**, dos **poderes e faculdades** que compõem o conteúdo do **direito**; de nele não **ingerir** ou fazer **incursões**.

No caso dos **direitos absolutos**, como o **domínio**, seu **titular** os **usufrui diretamente**, sendo, **com exclusividade**, **sujeito ativo** de um **poder de fruição imediata** sobre o **objeto** (a coisa, a liberdade, o nome); enquanto, no **direito relativo**, como o de índole **obrigacional**, este **objeto imediato** é a **conduta**, do **sujeito passivo**, da qual depende a satisfação do direito.

No **direito absoluto**, as outras pessoas, que figuram no polo passivo da relação jurídica, estão **excluídas** do gozo do **objeto** do direito.

O **sujeito passivo total**, inclusive o **Estado**, tem o **dever geral de abstenção**; não podendo, **salvo os estritos casos previstos no ordenamento jurídico**, intrometer-se na esfera jurídica do proprietário.

Gize-se que, embora, por força do regime jurídico adotado, o **processo administrativo** e **ação judicial** sejam **de nulidade**, e não de **anulação**, a lei atribui **eficácia** à patente **nula**, até que seja **desconstituída**.

8. Destarte, o **ato de desfazimento do ato administrativo**, que foi componente do **exercício do direito formativo gerador do domínio**, e que conferiu a **natureza real** ao **direito** do inventor, declara **inexistente** aquele direito e **desconstitui o direito de propriedade industrial**, já com sua natureza de **direito absoluto**, de índole **real**; **direito**, reitere-se, *erga omnes*.

Daí, as referidas **relevância** e **gravidade** do **ato de decretação da nulidade**, que há de ter **motivos juridicamente hábeis**, de **fato** e de **direito**. Assim, os fatos que provocaram a **nulidade** devem **existir** e **estar**, á **saciedade**, **comprovados**; sendo, só assim, **justa causa** para o decreto que **extinga** juridicamente o ato viciado.

9. Conforme assinalado, a vigente Lei da Propriedade Industrial admite, no particular, a **autotutela administrativa**, ao prever o **processo administrativo de nulidade**, ao lado da **ação judicial de nulidade**.

Difere, contudo, em substância, o atual **processo administrativo de nulidade** e o anterior **cancelamento da patente**.

É que a **revogação** é produto, conforme salientado, do exercício, no desenvolvimento da **administração ativa**, do **poder administrativo, ordinário**, de **revisão**, de atos praticados, por força de reapreciação da matéria factual jurígena, a envolver, assim, **motivos de mérito** ou de **legitimidade**.

Já a **decretação de nulidade** ou a **anulação** de um **ato administrativo** corresponde à **exercitação da administração de controle**.

O órgão administrativo não estará, já agora, exercendo **poder legal originário**, mas terá de ser **titular, no caso concreto**, de **direito potestativo extintivo**, cuja existência decorre da **incidência de norma jurídica nulificante** sobre **substrato** caracterizador da **ilicitude invalidativa**.

Em verdade, a **decretação de nulidade** constitui a inflicção de uma **sanção**: a **sanção invalidante**, instrumento de **repressão à ilicitude nulificado-ra**; no caso, dos atos de **deferimento do pedido de patente** e de **patenteação**, que aperfeiçoaram o *iter* de **geração do direito de propriedade industrial**, que existe, e existirá, até que seja decretada a **nulidade**.

Daí, a deflagração processual administrativa, seja **de ofício**, seja mediante **requerimento do legitimamente interessado**, corresponder ao exercício de **direito potestativo extintivo do ato viciado**, e há de ter lugar por meio de **atos motivados**, isto é, que apontem, explicitamente, os **antecedentes**, sob os **aspectos fático e jurídico**, que, atribuindo ao **INPI** ou ao **terceiro**, o referido **direito potestativo**, conferem-lhes **legitimidade** à sua iniciativa; **antecedentes**, esses, **comprovados adequadamente**, eis que desses fatos dependem o **nascimento do direito potestativo** em referência, que é de **direito material à decretação da nulidade**, ao **desfazimento jurídico** do ato, que, **nulificado**, deixará de existir no mundo do direito; e do cognato **direito de ação administrativa**, instauradora do **processo** que formaliza o exercício do referido **direito**.

10. Há, destarte, de prevalecer, no particular, o **devido processo legal**, assegurado pelo inciso LIV do art. 5º da CF, pois que envolvida está a **privação de bem**.

É o *due process of law*, em suas feições **substantiva**, de **direito material**, e **adjetiva**, de **direito processual**, na hipótese **administrativo**.

O primeiro impõe que exista, em verdade, o **direito potestativo à extinção**, mediante a **decretação de nulidade**, dos **atos de deferimento da patente** e de **patenteação**.

Por seu turno, a segunda feição da garantia constitucional em tela exige que o exercício desse direito se dê em **processo** que confira **efetividade** ao **contraditório** e à **ampla defesa**, cognatas com o **devido processo legal**, nos termos do disposto no inciso LV do mesmo art. 5º da CF.

11. Está-se no campo do **autocontrole** da Administração Pública, da **autotutela**, ou seja, da **prestação da tutela jurídica**, pelo **INPI**, em face de ato que ele próprio praticara.

Tal se dá, na hipótese, mediante o **exercício** de um **direito potestativo extintivo**, o de **decretação da nulidade** de um **ato** que a autarquia praticara; **direito potestativo**, esse, que exsurgiu da própria prática do **ato inválido**, a qual caracterizaria **ilicitude invalidativa**.

O *iter* de **exercitação** desse **direito**, pelo **INPI**, **de ofício**, não constitui, portanto, simples **procedimento administrativo instrumental**, mas sim **relacional**, porque, nessa **exercitação**, haverá a formação da **relação processual, linear** (será **angular**, como é a **relação processual jurisdicional**, se a formação do processo se der a partir do exercício do **direito potestativo extintivo** pelo **legitimamente interessado**); com o chamamento, ao processo, do **proprietário da patente**.

Há, pois, **exercício do direito potestativo** e do **direito de ação**. **Ação administrativa**, que, tal como a **ação judicial**, corresponde ao direito, com a cognata **pretensão**, à **tutela jurídica**, formando a **relação jurídica processual**, à qual é chamada a parte beneficiária do ato, aquela que será **atingida negativamente** pela **decretação de nulidade**, e a quem são asseguradas a **ampla defesa** e o **contraditório**, por força da **garantia do devido processo legal**.

Ao **final** do desenvolvimento da **relação processual**, há uma **decisão**, que, na solução de uma **questão prejudicial de mérito**, julga se há, ou não, o **direito potestativo extintivo**, por haver a **nulidade**; e, no **mérito principal**, no primeiro caso, a **decreta**.

12. A **autotutela**, quando a própria **AP** toma a iniciativa, do processo, é uma espécie, com a natureza própria do **Direito Público**, da **justiça de mão própria**, o **exercício das próprias razões**, eis que, já **tendo incidido, in casu**, a regra jurídica, o ato jurídico, mesmo que seja **nulo, existe**; já se está no **mundo jurídico**, o que difere da legítima defesa, do estado de necessidade, em que o ato de **autojustiça** se passa no mundo dos fatos.

O **justicador de mão própria** é o **aplicador extrajudicial do Direito**. Tem-se a *'res deducta' pelo interessado, perante si mesmo*, como preleciona PONTES DE MIRANDA¹⁴.

14 *Tratado de Direito Privado*, Campinas, II, 2ª ed., Campinas, Bookseller, 2000, p.359.

O próprio **titular do direito dá aplicação** à regra jurídica desatendida.

PONTES¹⁵ discorre, com a habitual proficiência:

“A justiça de mão própria é distinta do exercício do direito, pretensão, ação, ou exceção, que se deduz, para se aplicar, de ‘motu proprio’, o direito objetivo. Exercer o direito, a pretensão, a ação, ou a exceção, é realizá-lo em seus efeitos, talvez exaurientes; exercer o direito à justiça privada é aplicar o direito objetivo.”

E acresce:

“O exercício do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção, que ali é continente, autônomo, aqui é conteúdo de decisão explícita ou implícita no ato de autotutela. A justiça de mão própria supõe resistência; o exercício do direito, da pretensão, da própria ação e da exceção, não na supõe; pode ter ocorrido, ou não; pode ocorrer, ou não; pode vir a ocorrer, ou não.”

13. A hipótese em estudo é, tipicamente, de **processo administrativo relacional**, porquanto o **direito material de fundo** diz respeito à **existência, ou não:** (a) do **direito potestativo à obtenção da patente; direito formativo gerador à patenteação**, e, conseqüentemente, do **direito de propriedade industrial, direito real** que exsurgiu da referida **patenteação**; e, correlatadamente, (b) do **direito potestativo extintivo, de decretação da nulidade**.

A **decisão que pronuncia a nulidade** tem **natureza complexa**, porque envolve: (a) a **declaração de inexistência do direito potestativo à patente**; e (b) a **desconstituição do ato deferitório e de patenteação**, e a decorrente **extinção do direito de propriedade industrial**.

É, exatamente, o oposto do **ato concessivo da patente**, que **declara a existência do direito** à obtê-la; e é **constitutivo do direito de propriedade industrial**, na qualidade de **direito real**.

Desse modo, tal como a **patenteação**, o **ato administrativo de decretação de nulidade** é *prestação jurisdicional administrativa*¹⁶.

14. Anote-se que com maior razão do que no **cancelamento da patente**, isto é, de **revogação dos atos deferitório do pedido de patente e de patenteação**, a **decretação de nulidade**, na **via administrativa**, envolve a **deflagração do processo**, eis que o **exercício do direito potestativo**

15 *Op. e vol. cit.*, p. 386/7.

16 PONTES DE MIRANDA, *Tratado de Direito Privado*, XVI, 4ª ed., São Paulo, RT, 1983, p. 270.

extintivo relacional se instrumentaliza mediante a formação de **relação jurídico-processual**, a albergar, como **partes**, de um lado o **INPI** ou o **legitimamente interessado**, e, de outro, o **proprietário industrial**, o **titular da patente**; e, como **jugador da pretensão deduzida**, a própria **Autarquia patenteadora**.

Em outras palavras, o “*ius annullandi*” da AP, submeteu-se ao princípio “*nenhuma anulação ‘sine processo’*”.

15. No contexto jurídico de **decretação administrativa de nulidade dos atos de deferimento do pedido de patente e de patenteação**, o **INPI** assume quatro posições jurídicas: (a) **autora dos atos ditos viciados**, e, portanto, da **ilicitude invalidativa**; (b) **exercitante do direito potestativo extintivo do ato** e da respectiva **pretensão**; (c) **deflagrador do processo administrativo de nulidade**; e (d) **titular do poder de autotutela**, de **juçador de mão própria**, pelo que pratica o **ato extintivo**.

16. Para que possa ser **deflagrado**, com **juridicidade**, o **processo administrativo de nulidade de patente** é mister que estejam presentes diferentes espécies de **interesses jurídicos**, a conferirem **legitimidade** ao acionante.

17. O primeiro é o **legítimo interesse**, de que se fala o art. 51 da LPI.

É certo que a alusão, no texto legal, é feita com referência à hipótese de **‘requerimento de por qualquer pessoa’**.

Mas o **INPI** também há de apresentar-se **legitimamente interessado**.

E o que é o **legítimo interesse**?

É ele **interesse de direito material** e configura-se pela existência do **direito potestativo extintivo** cujo nascimento se dá com a prática da **ilicitude invalidativa**; prática, essa, a ser **evidenciada** de modo inquestionável.

Como estamos na área do **contencioso administrativo objetivo**, isto é, cuida-se da **tutela do Direito Objetivo**, o **INPI**, a quem cabe, no âmbito de sua competência o **velamento** pelo mesmo, cumpre – e é imperioso que, efetivamente, o faça – comprovar a **ilicitude invalidativa** e, conseqüentemente, a **titularidade do direito potestativo extintivo**, para que possa dar início ao **processo administrativo de nulidade**, porquanto ele só pode fazê-lo, tendo esse **direito**, sendo o processo o meio de exercitá-lo.

Já o **terceiro**, para que possa ter tido como **legitimamente interessado** e, em decorrência, exercer o **direito potestativo extintivo** do qual, para a instauração do processo administrativo, precisa ser titular; precisa demons-

trar que algum **interesse seu** estará sendo preservado, em razão da tutela do **interesse público-social** que está, igualmente em jogo.

A mesma situação apresenta-se no que toca à **ação judicial de nulidade**.

É que não se trata, de uma **ação popular**, porquanto esse direito não é titularizado por '**qualquer pessoa**', por '**qualquer do povo**', por '**qualquer cidadão**', '**civis ex populo**', mas apenas por aquelas que têm '**legítimo interesse**'.

Esse é de **direito material**, e caracteriza-se, no caso do **INPI**, pela existência do vício nulificante, em si; e no de **terceiro**, pela conjugação do **interesse público** com o **interesse individual**, de modo que esse encontre sua **tutela**, não diretamente, mas enquanto cognato com aquele.

É a lição do **Direito Comparado**. Assim, citando GUIDO ZANOBINI definiram GUIDO LANDI e GIUSEPPE POTENZA¹⁷:

"L'interesse legittimo è un interesse individuale strettamente connesso com um interesse publico, e protetto dall'ordinamento giuridico soltanto attraverso la tutela giuridica di quest'ultimo."

Outrossim, o **INPI** e o **terceiro**, desde que **legitimamente interessados**, conforme exposto, é que, aí sim, têm **legitimidade**, para deflagrar o **processo administrativo**, através do qual exercem sua **pretensão extintiva**.

Invoque-se lição clássica: '*O CPC de 1939 previa a ação de nulidade de marca de indústria e comércio dentre os processos especiais (Livro IV, arts. 332 a 335), não por ser de procedimento especial, pois que tinha 'o curso ordinário' (art. 335), mas pelo fato de que se tratava e se trata de ação de natureza e de função jurídica especiais*'¹⁸, o que leva a uma **titularidade** também especial: art. 334.

Como acentua MACHADO GUIMARÃES¹⁹, a questão de **legitimidade**, nesta ação, não é, **requisito processual**, mas **condição de fundo**, **questão prévia de mérito**.

É, pois, a **legitimatio ad causam** especialmente qualificada.

A **legitimação para a causa** é o elemento que **vincula** o **direito de ação** e o uso dos remédios processuais ao **direito substantivo**, ao **direito material** cuja efetivação se busca.

17 *Manuale di Diritto Amministrativo*, 9ª ed., Milão, Giuffrè, 1990, p. 176.

18 MACHADO GUIMARÃES, *Comentários ao CPC*, IV, Rio de Janeiro, Forense, 1942, p. 07/08 e 364 e segs.

19 *Op. cit.*, p. 366 e 367

Segundo a doutrina, constitui ela, com efeito, '*condição de fundo*', embora **questão prévia**. A aferição dessa **legitimação** consiste em saber se as **partes (na ação)** são os **sujeitos da relação ou situação *sub judice***²⁰.

O mesmo Autor, no trabalho *Do Interesse à Simples Declaração*²¹, cita, com aplausos, o antigo CPC de São Paulo, segundo o qual a **ilegitimidade *ad causam*** resulta '*da falta de identidade entre a pessoa do autor ou do réu e aquela a quem ou contra quem a lei concede a ação*' (art. 230, II).

PONTES DE MIRANDA²² é enfático: '*A legitimação *ad causam* não é pressuposto processual, é elemento de fundo da demanda (mérito), como a prescrição (exceção), razão por que há de ser julgada improcedente, se tal legitimação falta, a ação proposta.*'

Nas **ações administrativas e judiciais de nulidade**, essa imbricação com a **questão de fundo** ainda é mais intensa, porque só se confere **direito potestativo extintivo** específico para o fim da **decretação da invalidade**, se o suporte fático da **ilicitude** estiver comprovado, de modo absoluto.

18. Há, ainda, obviamente, necessidade de haver o **interesse processual**, que traduz a **necessidade da decisão administrativa** ou da **sentença**.

É o **interesse de agir**, ou seja, o interesse na obtenção da **prestação decisória**, segundo o princípio da **necessidade da tutela jurídica**, e, portanto, da exercitação, por meio dos remédios processuais, do direito de ação: '*a decisão sobre a falta de necessidade de tutela jurídica supõe que o demandante (ou o demandado) possa alcançar a finalidade sem pedido à Justiça, ou que a Justiça nada possa fazer*'²³.

19. Identifica-se, pois, o confronto entre dois **direitos**: (a) o de **propriedade industrial, direito absoluto**, de natureza **real**, efeito '*erga omnes*', já consolidado; e formado a partir do **direito potestativo gerador**, de cujo **exercício** o INPI participou, deferindo o pedido de patente e concedendo-a; (b) um **direito potestativo**, invocado pelo INPI, **extintivo** desses **atos** e do próprio **direito real**.

Gize-se que o INPI pretende o **desfazimento**, por **nulidade**, de **um ato seu**, que, como **ato público**, está revestido pela **presunção de legitimidade**; e que gerou um **direito patrimonial real**, de **propriedade industrial**, constitucionalmente assegurado.

20 LUIZ MACHADO GUIMARÃES, '*Comentários do CPC*', IV, *cit.*, p. 366.

21 *Estudos de Direito Processual Civil*, Rio, Ed. Jurídica, 1969, p. 161.

22 *Comentários ao CPC*, I, 2ª ed., Rio, Forense, 1958, p. XXVIII.

23 PONTES DE MIRANDA, *Comentários ao CPC*, I, 2ª ed., Rio, Forense, 1958, p. 103.

Ademais, na dicção expressa da LPI (art. 6º, § 1º),

“salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.”

Favorece, pois, o requerente da patente, e assim a Consulente, a **presunção** de estar **legitimado** a obtê-la.

É **presunção legal** (*praesumptio iuris*), conteúdo da regra jurídica que estabelece a existência de fato jurídico ou efeito de fato jurídico, como o é o direito.

Na hipótese, trata-se de **presunção legal relativa**, mas que prevalece, enquanto não se prova o contrário²⁴.

A **prova** produzida pelo INPI não foi suficiente para tal.

É claro que a **existência do direito-poder extintivo**, nascido a partir da **prática**, pelo próprio INPI, de uma **ilicitude invalidativa**, há de ser **inquestionavelmente comprovada**, para que se possa ter o **exercício** desse **direito**; ou, em outras palavras, a **deflagração** do processo, que instrumentaliza esse **exercício**.

Desse modo, todo o **ônus da prova da viciosidade da defeituosidade ou deficiência dos atos** vergastados cabe, exclusivamente, ao INPI ou ao **legitimamente interessado**.

Grife-se que, no caso, como pressuposto do **nascimento do direito potestativo de decretação da nulidade**, está um **ato imputado ao titular da patente**, que, por isso, teria invocado um **direito potestativo à propriedade industrial** inexistente.

Envolvido está, portanto, um *‘ius accusationis’*, o que adensa o **ônus probandi**, que recai sobre o INPI.

20. Como se vê, o **processo administrativo de nulidade** não é um mero procedimento de **apuração de uma denúncia**, de uma **investigação**; mas já se cuida do **exercício da pretensão e da ação** – administrativa – de um **direito potestativo**, cujo **suporte fático** cabe ao acionante comprovar.

Não se trata de **inquérito, investigação ou sindicância**, mas de **processo de decretação de nulidade**, com a imputação de ato que inviabilizaria o **exercício do direito a pedir a patente**; e, assim, a obter a **propriedade industrial**, mediante a **concessão** dessa.

Mesmo no regime de cancelamento da patente, já assinalava J. X. CARVALHO DE MENDONÇA²⁵ que a prova *‘deve ser plena e completa’*, para

24 PONTES, *op. cit.*, III, p. 467.

25 *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*, V, 6ª ed., Rio, Freitas Bastos, 1959, p. 178.

que possa ser obtido o desfazimento do ato de patenteação. E como prelecionava WALDEMAR FERREIRA, já antes da notificação do proprietário, a Administração Pública tinha de ter seu juízo formado quanto à necessidade de revisão do **ato de patenteação**.

21. O processo administrativo de nulidade nada tem a ver com o *'ius persecuendi'*, investigatório.

A prova do suporte fático de que se originou o direito potestativo extintivo tem de ser **pré-constituída**.

Com efeito, a LPI não prevê, para o **processo de nulidade de patente, instrução probatória** aberta ao INPI.

O **procedimento é rígido** e a Lei 9.279/96, ao discipliná-lo, prescreve, no art. 52, que o titular da patente

'será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias'.

Transcorrido esse lapso temporal, com ou sem pronunciamento do titular, que poderá, esse sim, produzir contraprova, haverá a emissão de **parecer**, por órgão da Autarquia; peça sobre a qual o **titular** e o **terceiro**. requerente da decretação da nulidade, se houver, poderão manifestar-se, em prazo comum, também de sessenta dias, seguindo-se a **decisão** pelo **Presidente do INPI**, em ato que encerra a **instância administrativa** (arts. 53 e 54).

22. O direito potestativo ao depósito do pedido de patenteação, no Brasil, e a essa própria, criado, *ex lege*, pelo art. 230 da Lei da Propriedade Industrial vigente, conta por **fato gerador**, com a existência de patente ou de pedido de patente, em País estrangeiro; tanto assim que se tem o chamado *'pipeline'* como *'uma espécie de 'revalidação', de patentes requeridas no Exterior'*.

O **titular desse direito** é, portanto, aquele da patente ou pedido de patente alienígenas, e que *'tenha proteção garantida em Tratado ou Convenção em vigor no Brasil'*.

O **exercício do direito** em tela tem, no entanto, como *condicio iuris*, não ter sido o objeto da patente, ou de seu pedido, *'colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento'*, nem terem sido *'realizados por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente'*.

Nesse emolduramento, a **decretação da nulidade da patenteação brasileira** estará **esterilizando** o antes referido **direito potestativo à mesma**;

o que constitui motivo para que a decisão **desconstitutiva** da patente exija a comprovação, *prima facie*, da existência do **direito potestativo extintivo do ato patenteador**.

Reitere-se que a deflagração do **processo administrativo de nulidade** já é o **exercício** desse último direito, que tem de vir alicerçado em prova inequívoca. Renove-se que não está inaugurando, na hipótese, uma investigação, um inquérito, uma acusação, mas, desde logo, exercitando-se a **pretensão extintiva**.

No **processo penal**, a par do *ius perseguendi*, investigatório, prévio, e do *ius accusationis* do Ministério Público ou do querelante privado, calcado em um mínimo probatório que enseje o recebimento da denúncia ou da queixa, propicia-se que, no curso da instrução criminal, seja complementada a **evidenciação** da existência do *ius puniendi*, **direito potestativo** à formação da situação, do réu, de apenado, e de que é titular o **juiz**. Esse, declarando essa **existência**, terá **legitimidade** para, se for o caso, aplicar, em **segmento condenatório** da sentença, a sanção criminal pertinente.

Na hipótese *sub examine*, o **direito potestativo**, já agora **desconstutivo**, há de estar completamente provado *ab initio*.

Adite-se que o **ônus da prova**, do substrato jurígeno que embasa uma alegação, cabe a quem faz essa última. Do contrário, competiria ao titular da patente concedida com base no art. 230 da LPI, **prova negativa**.

Insista-se em que o INPI imputou-se a si mesmo uma **ilicitude**, cabendo-lhe, por outro lado, a **pretensão à autotutela**, a ser satisfeita com a decisão de seu Presidente.

Compete-lhe, pois, reitere-se, a **evidenciação cabal do suporte fático da ilicitude**, gerador do **direito potestativo extintivo da patenteação**. Não há como exigir que a outra parte prove contra si mesmo, o que seria dissonante dos princípios gerais de direito.