

## Nota sobre o aproveitamento dos atos de propriedade industrial

Denis Borges Barbosa (junho de 2015)

Conservação dos atos, sempre que possível .....	1
Quando é impossível aproveitar .....	4
Possibilidade de aproveitamento como ponderação .....	4
Precedentes Judiciais .....	5
Conclusão desta nota .....	6

Nesta nota trataremos do princípio do aproveitamento dos atos das partes perante o INPI, expresso genericamente no art. 220, mas manifestado em uma série de dispositivos singulares da Lei 9.279/96.

### Conservação dos atos, sempre que possível

A Lei 9.279/96, e, subsidiariamente, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, oferece ao depositante e ao requerente um sortimento de instrumentos para reparar seus erros e omissões. É uma manifestação específica do princípio de salvabilidade dos atos jurídicos, consagrado pelos precedentes judiciais<sup>1</sup>, e comentado pela doutrina<sup>2</sup>.

---

1 "A ordem jurídica é harmônica com os interesses individuais e do desenvolvimento econômico-social. Ela não fulmina completamente os atos que lhe são desconformes em qualquer extensão. A teoria dos negócios jurídicos, amplamente informada pelo princípio da conservação dos seus efeitos, estabelece que até mesmo as normas cogentes destinam-se a ordenar e coordenar a prática dos atos necessários ao convívio social, respeitados os negócios jurídicos realizados. Deve-se preferir a interpretação que evita a anulação completa do ato praticado, optando-se pela sua redução e recondução aos parâmetros da legalidade. 2. - O Código Civil vigente não apenas traz uma série de regras legais inspiradas no princípio da conservação dos atos jurídicos, como ainda estabelece, cláusula geral celebrando essa mesma orientação (artigo 184) que, por sinal, já existia desde o Código anterior (artigo 153)". STJ REsp 1106625 PR 2008/0259499-7, 09/09/2011.

"Cumpre invocar os seguintes ensinamentos doutrinários acerca do princípio da conservação dos negócios jurídicos: "6. Princípio da conservação dos atos e negócios jurídicos A ratificação dos negócios anuláveis (CC1916, art. 148; CC2002, art. 172), assim como a redução dos negócios acometidos de nulidade parcial (CC1916, art. 153; CC2002, art. 184) e também a conversão dos negócios nulos (CC2002, art. 170) atendem ao princípio da conservação dos atos e negócios jurídicos, segundo o qual, no conceito de Antonio Junqueira de Azevedo, '... tanto o

## Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)  
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)  
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ.

No mesmo sentido, na Lei 9.279 há disposições que asseguram instrumentos de segunda chance, de restauração de pedidos ou de concessões, de pagamentos retardados, de múltiplos recursos, enfim, de meios específicos de aplicação da regra de aproveitamento dos atos. A Lei do Procedimento Administrativo Federal, que também é relevante<sup>3</sup>, estabelece garantias de que o próprio procedimento não

---

legislador quanto o intérprete, o primeiro, na criação das normas jurídicas sobre os diversos negócios, e o segundo, na aplicação dessas normas, devem procurar conservar, em qualquer um dos três planos - existência, validade e eficácia -, o máximo possível do negócio realizado pelo agente' Sobre o fundamento do princípio da conservação, não se pode deixar de dar razão a Eduardo Correia, quando afirma que a ordem jurídica não é inimiga dos interesses dos indivíduos e do desenvolvimento da vida social: 'A ordem jurídica não é tabu que fulmine totalmente tudo que lhe não é conforme, mas, muito ao contrário, meio de garantir a consecução dos interesses do homem e da vida social; não é inimiga da modelação dos fins dos indivíduos - mas ordenadora e coordenadora da sua realização. Por isso, só nega proteção, ou vistas as coisas por outro lado, só sanciona, quando e até onde os valores ou interesses que presidem a tal coordenação ou ordenação o exigem. E a ideia domina toda a teoria dos negócios jurídicos.' Nos Princípios de Direito Europeu dos Contratos, elaborados pela Comissão para o Direito Europeu dos Contratos, ficou estabelecido que 'as cláusulas do contrato devem ser interpretadas no sentido de que são lícitas e eficazes' (art. 5:106). O princípio da conservação dos contratos, aliás, já vinha expresso em vários Códigos: no francês (art. 1.157), no italiano (art. 1.367), no espanhol (art. 1.284), no português (art. 237), bem como admitido na jurisprudência alemã, na austríaca e na inglesa. Tal princípio também é adotado pelo Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado (UNIDROIT), nos Princípios de Contratos Comerciais Internacionais (art. 4.5): todos os termos de um contrato devem ser interpretados de maneira a produzir efeitos. O direito contemporâneo caminha, portanto, no sentido de assegurar os efeitos do negócio celebrado entre as partes, tanto quanto seja isto possível, em um autêntico favor contractus. Espera-se, afinal, que as partes tenham contratado para que o negócio valha e produza normalmente os seus efeitos, e não o contrário." (MATTIETTO, Leonardo. Invalidez dos atos e negócios jurídicos . In: A parte geral do Novo Código Civil: Estudos na Perspectiva Civil-Constitucional (Gustavo Tepedino, coord.) 3ª ed., Rio de Janeiro: renovar, 2007, pp. 352-353)"(REsp n. 1.046.418-RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 25.6.2013).

2 SILVESTRE, Gilberto Fachetti e OLIVEIRA, Guilherme Fernandes de, Reflexões em torno do princípio da conservação do negócio jurídico, encontrado em [http://www.conpedi.org.br/anais/36/07\\_1230.pdf](http://www.conpedi.org.br/anais/36/07_1230.pdf), visitado em 25/5/2015; especificamente na área da Propriedade Industrial, o texto de Felipe Barros Oquendo, Nulidade de registros de marca concedidos em violação do princípio da distintividade intrínseca: apontamentos e aspectos de direito processual, Revista Eletrônica do IBPI - Revel - Nr. 6, encontrado em <http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/article/view/14>, visitado em 25/5/2015.

3 Há precedentes chancelando a aplicação das regras gerais do processo administrativo federal ao procedimento específico do INPI:

“Nesse contexto de fatos, afigura-se-me escorreito o pronunciamento vertido em primeiro grau de jurisdição, na medida em que, mesmo diante da necessária observância de ordem cronológica de interposição dos recursos administrativos, não se mostra razoável, diante do disposto nos artigos 48 e 49 da Lei 9.784-99 e arts. 213 e 214 da Lei 9.279-96, transcritos na fundamentação da r. sentença, o transcurso de mais de 7 (sete) anos sem qualquer manifestação da autarquia federal. Os dispositivos legais de que se valeu o d. magistrado, tanto os relativos aos procedimentos administrativos no âmbito federal (Lei 9.784-99), quanto a legislação específica que rege os procedimentos para a obtenção de registro de marca (Lei 9.279- 96) ilustram a flagrante ilegalidade da omissão apontada que, de igual modo, desatende ao princípio constitucional da razoável duração do processo e, portanto, corrobora o acerto quanto ao deferimento da segurança. No mais, o prazo de 60 (sessenta) dias, fixado na sentença de

## Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)  
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)  
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ.

seja exercido pelo INPI de forma a denegar as garantias constitucionais ao requerente.

Mas, além desses exemplos específicos, frequentes no Código de 1996, é importante enfatizar que, ao contrário do que muitos imaginam, a lei em vigor expressa uma regra geral pela qual há um dever de preservação, dentro do razoável, das pretensões deduzidas perante a autarquia. Essa regra é genérica, e não se limita às hipóteses em que a lei já preveja especificamente um recurso, uma restauração, ou o desarquivamento.

O Código não se constrói, assim, como um videogame, em que o não atendimento de algum requisito misterioso e imprevisível leva à morte do avatar. Com efeito, diz o art. 220:

O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.

Assim, não cabe à autarquia resistir aos pedidos de patente como se fosse uma barreira sobre as quais se lesse “no pasarán”<sup>4</sup>, dificultando com todas as veras d’alma as pretensões dos depositantes. Nem pode, já que lhe é imposta a impessoalidade e o dever de isonomia perante os administrados, dificultar a vida dos

---

primeiro grau, para fins de apreciação do conteúdo do recurso administrativo, está em perfeita consonância com as aludidas disposições legais e constitucionais, pelo que nada há a ser modificado nesse aspecto”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2013.51.01.131120-8, DJ 12.11.2014.

No mesmo sentido: Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2013.51.01.013673-7, DJ 12.11.2014; Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 20125101034773-2, DJ 12.11.2014.

“Ressalta-se que a anulação do ato administrativo que ensejou a demanda está em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial firmada através da Súmula nº 473 do STF e dicção do artigo 53 da Lei 9.784/99.” “Ordinariamente, os requisitos materiais da patenteabilidade podem ser verificados pela autoridade brasileira em quatro momentos, de acordo com a LPI: 1) na apreciação administrativa do pedido de patente (art. 19), 2) mediante processo administrativo de nulidade instaurado de ofício ou mediante requerimento, no prazo de seis meses contados da concessão da patente (art. 51), 3) mediante ação judicial de nulidade de patente, enquanto viger a patente (art. 56) e 4) como matéria de defesa incidental.” TFR2, AC 2004.51.01.525105-9, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em 09 de setembro de 2008.

4 Vide [http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o\\_passar%C3%A3o](http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o_passar%C3%A3o).

## Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)  
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)  
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ.

depositantes nacionais, pois são “sabidamente” maus inventores, nem facilitar-lhes a vida sem limites, pois são frágeis e inábeis.

O parâmetro impessoal é *sempre que possível*, aproveitar os atos das partes.

### Quando é impossível aproveitar

Quais atos que são impossíveis ser aproveitados?

Em primeiro lugar, não cabe aproveitar os atos que, desconformes, o depositante não queira corrigir. O procedimento de patentes, ainda que se caracterize como dialogal, não terá a iniciativa do INPI; não cabe à autarquia modificar o pedido para fazer a patente sair. As exigências de que fala o art. 220 (e a ciência de um parecer contrário ao deferimento), que são os instrumentos do diálogo do INPI, devem ser acatadas ou atacadas pelo depositante, e cabe só a ele propor as modificações necessárias ao deferimento. Ou recusar-se a fazê-lo.

Igualmente não é possível aproveitar o ato que, no dizer do art. 166, VII do Código Civil, *a lei taxativamente declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção*.

Enfim, é impossível aproveitar atos cuja natureza é ilícita e diretamente ofensiva aos direitos de terceiros, sejam beneficiários do domínio público atual ou eventual, sejam titulares de patentes ou registros contrapostos, sejam legitimados a uma situação processual colidente<sup>5</sup>.

### Possibilidade de aproveitamento como ponderação

Mas mesmo nesta última hipótese, a regra do aproveitamento dos atos funciona como uma ponderação entre situações jurídicas que se antepõem. Não cabe desaproveitar um ato, reparável, cuja rejeição a ninguém e a nada aproveite, senão a uma sanha geral contra a propriedade ou em particular contra as patentes.

Cabe aproveitar um ato cuja desconformidade com a praxe seja marginal, não valendo como critério em contrário o fato de que sua rejeição sempre favoreceria

---

<sup>5</sup> Como, por exemplo, o pretendente de um registro, cujo pleito está suspenso até a resolução de um pedido anterior, sendo esse o que o ato se contempla aproveitar, ou não.

## Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ.

– em abstrato - algum hipotético competidor. Ou seja, extraídas as considerações extrajurídicas, aproveitem-se os atos sempre que aproveitá-los seja *juridicamente* possível.

Certo é que, para evitar oscilações de comportamento administrativo, que se prestam à insegurança jurídica nas suas várias emanções, a regra do art. 220 merece especificação nas instruções que a autoridade autárquica passa a seus agentes, como resoluções e diretrizes. Mas isso não impede que, em cada caso específico, presentes os requisitos do procedimento administrativo de transparência, impessoalidade, etc., se aproveitem os atos das partes como a lei impõe.

### Precedentes Judiciais

Como se aplica a regra do aproveitamento dos atos

Portanto, o ato do IPI que arquivou a patente PI 0000581-9, de titularidade do apelado, fere os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, na medida em que a Autarquia se posiciona de forma diversa em face de situações que estão sujeitas as mesmas exigências legais. 5- Tendo em vista que a comprovação do pagamento por parte do apelado foi efetuada em data anterior ao arquivamento do pedido de patente em tela e o arquivamento não constitui decisão fulminante, na medida em que, em tese, ainda seria possível a restauração do pedido de patente, nos termos do art. 87 da LPI, em homenagem ao princípio da economia processual, aplicável por analogia, e também com base no disposto no art. 220 da Lei 9.279/96, que estabelece que o INPI aproveitará os atos das partes, razoável que se conclua que a Autarquia deveria ter aceitado o ato praticado, ou formulado exigência nesse sentido. 6- Apelação cível e remessa necessária não providas." TRF2, AC 200951018068997, Primeira Turma Especializada, Des. Abel Gomes, 28/05/2013.

"O artigo 216 da Lei 9279/96, destaque-se, tem por evidente desiderato estabelecer a titularidade do direito deferido pelo INPI. Se, nada obstante os defeitos ventilados na petição inicial, tal dúvida não acomete ao espírito de ninguém, não se há de falar em nulidade do ato administrativo. Ademais, verifica-se que há nos autos uma segunda procuração em face da qual os autores não ofereceram impugnação. (...)

## Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ.

Sendo assim, torna-se desnecessária a produção da prova requerida, na medida em que a sua realização não influenciaria no mérito da presente ação, na medida em que a suposta falha, eventualmente existente no que diz respeito à procuração de fl. 04 do procedimento administrativo (fl. 55 da presente ação) já se encontra sanada, como acima exposto, pela juntada da procuração de fl. 16 do mencionado procedimento administrativo (fl. 67 da presente ação), bem como pela declaração de fl. 313, documentos não impugnados pelas autoras, senão em relação ao prazo previsto no artigo 216, § 2º da Lei nº 9.279/96, o qual assim dispõe:

"Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados. (...)

§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca."

“O prazo a que se refere o artigo acima transcrito diz respeito à apresentação da procuração que deve acompanhar o pedido de registro. Sendo assim, a procuração de fl. 04 cumpriu a mencionada exigência, muito embora, com alguma irregularidade, a qual, sendo constatada, veio a ser sanada mediante a juntada da procuração de fl. 16. Desta forma, há que se prestigiar os atos administrativos, uma vez regularizado eventual vício. Não se trata, pois, como insinuam as autoras, ora apeladas, de proteção do INPI à empresa ré, verifica-se, no caso concreto, o aproveitamento dos atos administrativos". TRF2, AC 2001.51.01.524708-0, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 15 de janeiro de 2008.

### Conclusão desta nota

A lei 9.279/96 é imbuída de um princípio geral de que, *sempre que possível*, a autarquia deve considerar e aproveitar os atos das partes, ou seja, quando a parte manifesta eficazmente sua intenção de sanar, não há vedação literal de que se possa sanar o ato, e não se afrontem direitos de terceiros.

**Denis Borges Barbosa**

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ.

Uma vez que a autarquia tenha aplicado tal princípio, e sanado o ato, a situação jurídica se consolida e merece resguardo, já agora em atendimento à estabilidade que deve presidir as relações em Direito.