

A NATUREZA JURÍDICA DOS ATOS DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PATENTE E DE PATENTEACÃO E A DECRETAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SUA NULIDADE

SÉRGIO 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 MIRANDA (*Tratado de Direito Privado*, São Paulo, RT, 4ª ed., 1977, XVII: 382) 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”.

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'* (op. cit., XVI: 270).

Reiterando que *'a eficácia preponderante da decisão administrativa é constitutiva'* (op. cit., XVII: 386), adita: *'a patenteação e o registo são, portanto, atos de prestação jurisdicional administrativa'* (op. cit., XVII: 395).

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 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 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 administrativa de nulidade

1. O processo administrativo de nulidade de patente, disciplinado pelos arts. 50 e seguintes da Lei 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 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 *efeito mandamental*, imediato, da revisão revocatória do ato de patenteação.

Mais uma vez valemo-nos das colocações de PONTES DE MIRANDA (op. cit., XVI: 389): “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 à 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 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 pela autoridade administrativa: ela defere o pedido; ela, mais esclarecida, retira a patente, mandando que se cancele”.

WALDEMAR MARTINS FERREIRA (*Instituições de Direito Comercial*, São Paulo, Max Limonad, 4ª ed., 1956, 2º: 319) 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 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 usado (*cf.* art. 53 da Lei 9.784/99, sobre processo administrativo federal) e abrange as hipóteses em que há, como na do cancelamento da patente, o poder de reapreciação de ato anteriormente praticado.

A Lei 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 7.903/45 quer a Lei 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.” (PONTES, *op. cit.*, XVI: 390).

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 constitucional (CF, art. 5º, LIV).

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 7.903/45 (art. 84); e, por quem fosse legitimamente interessado e pelo INPI, na da Lei 5.772/71.

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 5.772/71 distinguiu, 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, nessa 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 carta (Decreto-lei 7.903/45, art. 80; Lei 5.772/71, art. 58).

O controle do ato, para o fim de eventual decretação de nulidade, lida com pressupostos e elementos já juridicizados (Lei 9.279/96).

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 – é, realmente, de nulidade ou de anulação (PONTES, *op. cit.*, XVI: 371), 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.

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 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 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 pressupostos 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 PONTES (*op. cit.*, XVI: 257) 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 regaliano 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 julgamento 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 pólos da relação jurídica, enquanto, no outro, está o que se denomina de sujeito passivo total ($n - 1$); 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 pólo 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 des-

constitui 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, à saciedade, comprovados; sendo, só assim, justa causa para o decreto que extinga juridicamente o ato viciado.

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 nulificadora; 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 administrativa.

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 MIRANDA (*Tratado de Direito Privado*, Campinas, Booksseller, 2ª ed., 2000, II: 359).

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

PONTES (*op. e vol. cit.*, p. 386/7) 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 a 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, correlatamente, (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 a 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*’ (PONTES DE MIRANDA, *Tratado de Direito Privado*, São Paulo, RT, 4ª ed., 1983, XVI: 270).

14. Anote-se que com maior razão do que no cancelamento da patente, isto é, de revogação dos atos deferitórios 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 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 julgador 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 justiçador 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 fala o art. 51 da LPI.

É certo que a alusão, no texto legal, é feita com referência à hipótese de “*requerimento 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 demonstrar 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 POTENZA (*Manuale di Diritto Amministrativo*, 9ª ed., Milão, Giuffrè, 1990, p. 176): "*L'interesse legittimo è un interesse individuale strettamente connesso con un interesse pubblico, 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*' (MACHADO GUIMARÃES, *Comentários ao CPC*, Rio, Forense, 1942, IV:07/08 e 364 e ss.), o que leva a uma titularidade também especial: art. 334.

Como acentua MACHADO GUIMARÃES (*op. cit.*, p. 366 e 367), a questão de legitimidade, nesta ação, não é requisito processual, mas condição de fundo, questão prévia de mérito.

É, pois, a *legitimatío 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.

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* (LUIZ MACHADO GUIMARÃES, *Comentários do CPC, cit.*, IV:366).

O mesmo autor, no trabalho *Do Interesse à Simples Declaração (Estudos de Direito Processual Civil*, Rio, Ed. Jurídica, 1969, p. 161), 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 MIRANDA (*Comentários ao CPC*, 2ª ed., Rio, Forense, 1958, I:XXVIII) 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' (PONTES DE MIRANDA, *Comentários ao CPC*, 2ª ed., Rio, Forense, 1958, I:103).

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.

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 contrário (PONTES, *op. cit.*, III:467).

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 MENDONÇA (*Tratado de Direito Comercial Brasileiro*, Rio, Freitas Bastos, 6ª ed., 1959, V: 178) que a prova '*deve ser plena e completa*', para 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 perseguendi*', 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, reiterar-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 mesma, o que seria dissonante dos princípios gerais de direito.