

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 021/99

EM, 13/04/99

Ref.: PI nº 8001061

**EMENTA: SENTENÇA JUDICIAL  
TRANSITADA EM JULGADO NA VIGÊNCIA  
DO CPI. DESARQUIVAMENTO DE PEDIDO  
DE PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO E  
CONSEQÜENTE CONCESSÃO DA PATENTE.  
.NA DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE  
DA PATENTE, APLICAR-SE-Á A  
LEGISLAÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA DA  
RESOLUÇÃO DO LITÍGIO.**

Ao Sr. Procurador-Geral,

Para que possa dar cumprimento a sentença de fls. 229 a 231, a Diretoria de Patentes solicitou a esta Divisão da Procuradoria, às fls. 242, orientação quanto ao prazo de vigência a ser concedido ao privilégio de invenção em epígrafe tendo em vista o período a ser devolvido.

De início, cabe esclarecer que a referida decisão foi proferida nos autos da Ação Ordinária nº 94.0068731-1, movida pela empresa "NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD", que é a depositante da patente em comento.

Em 22/02/80, a depositante requereu a concessão da patente referente à invenção "COMPOSIÇÃO HERBICIDA E PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE UM DERIVADO DE ÁCIDO FENÓXI-GRAXO DO TIPO ÉTER HETEROCÍCLICO", sob o nº 8001061.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

Após algumas exigências e respectivas contestações, o presente pedido foi arquivado em 28.06.88, com base no § 6º do artigo 19, do CPI.

Inconformada com a referida determinação, a interessada interpôs recurso. No entanto, não logrou êxito, pois o INPI ratificou sua posição, encerrando-se a instância administrativa.

Diante do exposto, a interessada acionou o judiciário objetivando a nulidade do ato administrativo que determinou o arquivamento do seu pedido de patente.

Tendo sido citado para contestar a Medida Cautelar requerida em 11/03/94, o INPI manifestou-se no sentido de que deveria ser retificada a indigitada decisão por assistir razão à requerente.

Em 23/09/94 foi distribuída por dependência à Medida Cautelar, a Ação Ordinária preliminarmente mencionada, na qual foi proferida sentença nos seguintes termos: " Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para desconstituir o ato administrativo que determinou o arquivamento do pedido de patente PI nº 8001061, e condenar o Réu a conceder o privilégio objeto dessa patente, com a conseqüente devolução do prazo de sua vigência.

Julgo, outrossim, procedente o pedido cautelar, devendo ser trasladada cópia desta sentença para os autos respectivos".

A bem da verdade, o teor do questionamento se prende, apenas, à definição do prazo de vigência a ser concedido à dita patente, tendo em vista que o trânsito em julgado da citada decisão ocorreu em 04/05/97, ou seja, ainda sob a égide da Lei nº 5.772/71 e não sob a Lei nº 9.279/96, que entrou em vigor somente 1 (um) ano após a sua publicação, isto é, em 14 de maio de 1997.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

Convém ressaltar, que a imutabilidade da sentença decorrente da coisa julgada é uma garantia constitucional, conforme se verifica do inciso XXXVI, do artigo 5º da Constituição Federal, de modo que, nem a lei pode violá-la, tal como o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Como o trânsito em julgado da aludida decisão ocorreu sob a égide da Lei anterior (Lei nº 5.772/71), ou seja, 10 (dez) dias antes do termo inicial da vigência da Lei nova (9279/96), terá de ser cumprida nos moldes daquele diploma, não podendo, via de regra, ser aplicada com base em lei posterior.

Logo, o depositante terá direito a desfrutar, a usufruir de sua patente pelo período a que fazia jus à época do depósito do seu pedido, em 22/02/80, ou seja, pelo prazo de 15 (quinze) anos, nos moldes do artigo 24, do CPI.

Como a sentença faz lei entre as partes e determinou que se lhe devolvesse, que se lhe restituísse àquele prazo em que ficou impedido de fazê-lo, em razão do arquivamento do seu pedido, deverá, então, ser computada somente a diferença do período remanescente.

Sobreleva dizer, no entanto, que a plenitude dos direitos do depositante só ficarão restabelecidos, realmente, a partir da publicação da concessão e expedição da respectiva carta-patente, na Revista da Propriedade Industrial, quando poderá, então fazer uso dela.

Por derradeiro, releva deixar claro que, a hipótese aventada pelo interessado em ver seu prazo restabelecido nos moldes da nova Lei, isto é, por 20 (vinte) anos, é de todo inviável, não só pelos motivos já narrados, como também, pelo que preceitua a lei adjetiva civil, em seu artigo 460, a saber:

“Art. 460 – É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

superior ou em objeto diverso do que lhe foi  
demandado.”

Logo, é forçoso concluir-se que, se o próprio  
Juiz decidiu o litígio com base na Lei nº 5.772/71, conforme lhe fora  
demandado, não caberá ao INPI, por analogia ao dispositivo supra,  
devolver ao depositante um prazo de vigência maior que aquele a que  
foi condenado.

Diante do exposto, entendo deva ser restituído  
ao depositante o período de aproximadamente 7 (sete) anos, contados a  
partir da publicação da concessão na Revista da Propriedade Industrial  
- RPI. Cabendo, outrossim, à área técnica efetuar o cômputo exato no  
que diz respeito a dias, meses e anos.

Deve restar claro, que o prazo de vigência da  
referida patente será àquele constante do artigo 24 do CPI.

À consideração superior.

Márcia Affonso Moura