

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL  
PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 010/99

Em, 01/03/99

Ref.: MI 5500373-7

**EMENTA:** RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPI. DECISÃO PROFERIDA SOB A ÉGIDE DA LPI. OBSERVÂNCIA DO ART. 238. PUBLICAÇÃO. ADEQUAÇÃO À NOVA TERMINOLOGIA CONSUBSTANCIADA NO ART. 236.

Ao Sr. Procurador-Geral,

A indagação formulada às fls. 36/37 consiste no seguinte : como deve proceder a Diretoria de Patentes diante da constatação de que o referido processo lhe foi encaminhado em 30/12/97, sem a publicação da decisão do recurso de fls. 35, como também da deliberação quanto à natureza do título a ser concedido ao aludido pedido de patente, nos termos do artigo 236 da LPI.

Este pedido foi depositado em 31/03/95 e deferido em 28/05/96, conforme decisão publicada na RPI nº 1.330.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

Inconformada com a decisão supra, a empresa “BRASHOLANDA S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS”, em 20/06/96, interpôs recurso (fls. 17 a 24) alegando que o objeto do pedido em tela já estaria em domínio público.

No entanto, em 18/12/96, a depositante – “DEBORAH D’ARC CAMARGO MARIANO”- apresentou suas contra-razões, se manifestando através da petição nº 34.360, conforme se verifica às fls. 29/32.

A análise das mencionadas peças ensejou a seguinte conclusão: “o objeto do pedido em apreço apresenta uma configuração, de aspecto próprio, que o diferencia dos similares quando comparados”. Daí a manutenção da decisão emitida no exame anterior (fls. 15), ou seja, do deferimento.

Em 20/11/97, a Divisão de Recursos desta Procuradoria respaldada no parecer técnico de fls. 33 e no artigo 238 da LPI, “conheceu do recurso e no mérito negou-lhe provimento, mantendo, assim, o deferimento do pedido de privilégio”.

Ocorre que, em 30/12/97, o presente processo foi encaminhado à Diretoria de Patentes sem, no entanto, constar a publicação da precitada decisão e, sem constar qualquer referência à modificação constante do artigo 236 da LPI.

Segundo me consta, a referida decisão de fls. 35, deveria ter sido proferida da maneira como foi, ou seja, nos termos da linguagem utilizada na constância do CPI, por obediência ao estipulado no

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

artigo 238, da LPI, cujo objetivo, certamente, é resguardar direitos sob os atos realizados antes da entrada em vigor da nova norma legal.

Considerando-se o aspecto do direito intertemporal, o que deve prevalecer é o princípio da irretroatividade das leis, como forma de assegurar a estabilidade nas relações jurídicas. Relevando-se que a lei é expedida para disciplinar fatos futuros.

Há casos, porém, em que determinados atos, ocorridos ou realizados sob o domínio de uma lei, só vão produzir efeitos na vigência de lei nova, sem que esta sobre eles possa ter qualquer influência.

Na questão “sub-examine”, entendo que, muito embora, na época em que se deu o encaminhamento da aludida decisão à DIRPA, a LPI já estivesse em vigor, caberia a esta providenciar a indigitada publicação, utilizando-se a nova terminologia instituída pelo art. 236, substituindo-se “deferimento do pedido de privilégio” por “concessão do pedido de registro do desenho industrial”, expedindo-se o respectivo certificado nos termos do artigo 106.

À consideração superior.

Márcia Affonso Moura

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL  
PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 010/99

Em, 01/03/99

Ref.: MI 5500373-7

**EMENTA:** RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPI. DECISÃO PROFERIDA SOB A ÉGIDE DA LPI. OBSERVÂNCIA DO ART. 238. PUBLICAÇÃO. ADEQUAÇÃO À NOVA TERMINOLOGIA CONSUBSTANCIADA NO ART. 236.

Ao Sr. Procurador-Geral,

A indagação formulada às fls. 36/37 consiste no seguinte : como deve proceder a Diretoria de Patentes diante da constatação de que o referido processo lhe foi encaminhado em 30/12/97, sem a publicação da decisão do recurso de fls. 35, como também da deliberação quanto à natureza do título a ser concedido ao aludido pedido de patente, nos termos do artigo 236 da LPI.

Este pedido foi depositado em 31/03/95 e deferido em 28/05/96, conforme decisão publicada na RPI nº 1.330.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

Inconformada com a decisão supra, a empresa “BRASHOLANDA S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS”, em 20/06/96, interpôs recurso (fls. 17 a 24) alegando que o objeto do pedido em tela já estaria em domínio público.

No entanto, em 18/12/96, a depositante – “DEBORAH D’ARC CAMARGO MARIANO”- apresentou suas contra-razões, se manifestando através da petição nº 34.360, conforme se verifica às fls. 29/32.

A análise das mencionadas peças ensejou a seguinte conclusão: “o objeto do pedido em apreço apresenta uma configuração, de aspecto próprio, que o diferencia dos similares quando comparados”. Daí a manutenção da decisão emitida no exame anterior (fls. 15), ou seja, do deferimento.

Em 20/11/97, a Divisão de Recursos desta Procuradoria respaldada no parecer técnico de fls. 33 e no artigo 238 da LPI, “conheceu do recurso e no mérito negou-lhe provimento, mantendo, assim, o deferimento do pedido de privilégio”.

Ocorre que, em 30/12/97, o presente processo foi encaminhado à Diretoria de Patentes sem, no entanto, constar a publicação da precitada decisão e, sem constar qualquer referência à modificação constante do artigo 236 da LPI.

Segundo me consta, a referida decisão de fls. 35, deveria ter sido proferida da maneira como foi, ou seja, nos termos da linguagem utilizada na constância do CPI, por obediência ao estipulado no

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

artigo 238, da LPI, cujo objetivo, certamente, é resguardar direitos sob os atos realizados antes da entrada em vigor da nova norma legal.

Considerando-se o aspecto do direito intertemporal, o que deve prevalecer é o princípio da irretroatividade das leis, como forma de assegurar a estabilidade nas relações jurídicas. Relevando-se que a lei é expedida para disciplinar fatos futuros.

Há casos, porém, em que determinados atos, ocorridos ou realizados sob o domínio de uma lei, só vão produzir efeitos na vigência de lei nova, sem que esta sobre eles possa ter qualquer influência.

Na questão “sub-examine”, entendo que, muito embora, na época em que se deu o encaminhamento da aludida decisão à DIRPA, a LPI já estivesse em vigor, caberia a esta providenciar a indigitada publicação, utilizando-se a nova terminologia instituída pelo art. 236, substituindo-se “deferimento do pedido de privilégio” por “concessão do pedido de registro do desenho industrial”, expedindo-se o respectivo certificado nos termos do artigo 106.

À consideração superior.

Márcia Affonso Moura