

PARECER/PROC/DICONS/ N° 052/00

Em, 23/10/00

129  
D

Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Patente. Dar-se-á o prosseguimento ao exame técnico, do pedido de patente em que o depositante, em resposta à formulação da exigência, alega e não comprova a justa causa de seu descumprimento.

Sr. Chefe da DICONS,

Trata-se de consulta formulada pela DIRPA/DIFELE, às fls. 85, onde solicita orientação quanto ao procedimento a ser adotado, face à petição SP n° 020230, de 16/06/99.

2. No caso, por ocasião do exame técnico, do pedido da patente sob título DISPOSITIVO PARA CONTROLAR A EFICIÊNCIA DE BATERIAS, PARTICULARMENTE EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, foi formulada, na RPI n° 1472, de 23/03/99, a exigência de fls. 77.
3. Ocorre, que no prazo de resposta da exigência o titular do pedido de patente, referente à PI 9204918-4, informa que por motivos alheios à sua vontade, não foi possível elaborar a resposta devida, servindo a petição interposta para elidir as medidas punitivas previstas no art. 36, § 1º, da LPI.
4. De fato, a Lei 9.279/96, ao tratar do exame técnico do pedido de patente, prevê que:

D

Serviço Público Federal  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

130  
C

*"Art. 36 - Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.*

*Parágrafo 1o.- Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.*

*Parágrafo 2o.- Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame."*

5. A lei é clara, o depositante tem o prazo de noventa dias para responder ou contestar a formulação da exigência, no caso de ser respondida, a exigência, e, ainda que não cumprida, havendo ou não enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

6. Igualmente, ao tratar dos prazos, a LPI, acrescenta:

*"Art. 221 - Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.*

*Parágrafo 1o.- Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.*

*Parágrafo 2o.- Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI.*

*A.*

131  
D

Serviço Público Federal  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

7. Da estreita leitura do dispositivo supra, aduz-se que somente a justa causa, na forma explicitada no parágrafo primeiro, pode justificar o decurso do prazo sem que a parte tenha adotado as providências necessárias.

8. É pacífico na doutrina, que “a comprovação da justa causa deve ser realizada durante a vigência do prazo ou até cinco dias após cessado o impedimento, sob pena de preclusão”, in Agr. 48.117-4 – SP – AgRg., rel. Min. Pedro Accioli, DJU, 13.06.1994, p. 45.128.

9. Com efeito, a justa causa deve ser comprovada, e não meramente alegada, no caso o depositante é lacônico, sua "formal manifestação" visa justificar o não cumprimento da exigência, por motivos alheios a sua vontade, sem, no entanto, esclarecer, quais foram os fatos/motivos, alheios a sua vontade, que obstruíram o devido cumprimento da exigência.

10. Nessa mesma direção, é o Ato Normativo nº 127/97 que, no item 12, estabelece :

*"O pedido de concessão de prazo adicional para a prática de ato não realizado por justa causa deverá ser apresentado através do formulário modelo 1.08 e instruído com sua justificativa e provas cabíveis."*

11. Cumpre salientar, que em 17/08/99, o depositante protocolou a petição SP nº 028518, onde apresentou novas folhas do relatório descritivo, do quadro reivindicatório, e do resumo, entretanto, ainda nesta oportunidade não comprovou os motivos que obstruíram o cumprimento da exigência no prazo legal.



12. É certo, que a exigência formula é de grande extensão, visto que alcança a reformulação do quadro reivindicatório, do relatório descritivo, e do resumo, de fato há uma significativa alteração do pedido depositado, até porque segundo a melhor doutrina o objeto da patente está descrito e revelado no relatório, e a proteção conferida limitada pelas reivindicações.

13. Em sentido contrário, é certo, também, que ao depositante é facultado alterar o pedido, até o requerimento do exame, na forma do previsto no art. 32, que dispõe:

*"Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido."*

14. Por outro lado, é de se observar que o prazo de noventa dias, para cumprimento das exigências em matéria de patentes, é um prazo razoável e está em sintonia com o sistema internacional de patentes.

15. Com tais considerações, conclui-se que a petição SP 20230/99, vez que não foi instruída com documentos capazes para comprovar a justa causa alegada, conquanto seja resposta da exigência formulada, não é hábil para cumpri-la.


16. Nessa perspectiva, não deve ser conhecida, na forma do art. 219, inc. I, da LPI, a petição SP nº 028517, que presta-se a cumprir, intempestivamente, a exigência às fls. 77.

d.

133  
9.

Pelo exposto, entendo que a DIRPA deve prosseguir no exame técnico do pedido da patente, na forma do parágrafo 2º, do art. 36, da LPI., vez que a exigência formulada na RPI 1472, foi respondida e não foi cumprida.

À consideração de V. S<sup>a</sup>.

  
Guaraciara dos Santos Lobato  
OAB/RJ 78.250

DE ACORDO.  
Ao Sr. Inscricoes - Genl.  
6.22.01.2001

  
MAURO SODRÉ MAIA  
Chefe da Divisão de Consultoria  
PROC/DICONS