

PARECER/PROC/DICONS/ Nº 053/00

Em, 24/10/00

**Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Patente. Deve ser indeferida a extensão do prazo previsto no art. 22 (1) do PCT, vez que não restou comprovada a justa causa alegada, bem como não foram guardados os prazos previstos para atrasos decorrentes de serviço postal, previstos no Regulamento de Execução do PCT.**

Sr. Chefe da DICONS,

Trata-se de consulta formulada pela DIRPA, às fls. 60, onde solicita orientação quanto ao procedimento a ser adotado, face à petição RJ nº 035291, de 04/11/99, tendo em vista o estabelecido na Regra 82, item (a) e (b) e 82.2, item (a) e (b), do Regulamento de Execução do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT.

2. O cerne da questão, é a possibilidade de aceitar as razões expendidas pelo requerente, na petição supracitada, como justificativa para o descumprimento do prazo para processar o depósito da entrada na fase nacional brasileira, do pedido PCT/US 98/22680, de 23.10.98.

3. No caso, o depositante do pedido da patente internacional, rotulada de "CURVAS CARACTERÍSTICAS DE SOBRECORRENTE COMBINADAS", alega o extravio acidental e a perda não intencional da documentação do pedido internacional, motivo pelo qual ficou impedido de processar e preparar a entrada na fase nacional em tempo hábil.

d

4. Em sua argumentação, o requerente esclarece que o prazo de 20 meses conferido pelo artigo 22(1) do PCT, expirou em 11/07/99, pelo que, invoca o artigo 48 (2) (a) e (b), que trata das desculpas admissíveis quando do descumprimento dos prazos determinados pelo referido Tratado.

5. Entende, o requerente que a situação descrita se enquadra na hipótese de justa causa, à vista de evento imprevisto, conforme disciplina o parágrafo 1º, do art. 221, da Lei 9.279/96 - LPI.

6. Nesse sentido, requer a concessão de prazo adicional para a entrada na fase nacional brasileira do pedido de patente internacional, nos termos do Capítulo I, do PCT, com o simultâneo aproveitamento dos atos praticados na petição, ora em exame, como de efetivo depósito de entrada na fase nacional.

7. Subsidiariamente, requer, na hipótese de ser negada a extensão pretendida, que o pedido seja processado como pedido não-PCT, para tanto, junta formulário apropriado para o prosseguimento do exame na forma dos pedidos de patente nacional, desprovido, portanto, do benefício da prioridade do PCT.

8. Neste contexto, cumpre observar, inicialmente, o que estatui o artigo 48 (2) (a), do PCT:

*"2) a) Qualquer Estado contratante deverá, no que lhe diz respeito, desculpar por motivos permitidos por sua legislação nacional qualquer atraso na observância de um prazo."*

A.

9. Da estreita leitura do dispositivo supra, aduz-se que, pelas mesmas razões de descumprimento dos prazos, admitidas em sua legislação nacional, deve o Estado contratante desculpar o atraso no cumprimento dos prazos determinados no PCT.

10. Ao tratar dos prazos, a Lei 9.279/96 prevê:

*"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."*

11. A lei é clara, somente a justa causa, na forma explicitada no parágrafo 1º, do art. 221, impede a extinção do direito de praticar o ato, após o decurso do prazo.

12. Com efeito, a justa causa deve ser comprovada, e não meramente alegada, no caso o depositante, do pedido internacional, é lacônico em sua justificativa, informando apenas o extravio acidental e a perda não intencional da documentação do pedido internacional, deixando de apresentar as provas dos fatos/motivos, que o impediram de processar a entrada na fase nacional, em tempo hábil.

13. Ademais, é pacífico na doutrina, que "a comprovação da justa causa deve ser realizada durante a vigência do prazo ou até cinco dias após

65  
a

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.

14. 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."(g.n.)*

15. Por outro lado, a Regra 82, do Regulamento de Execução do PCT, ao versar sobre os atrasos ou perdas da correspondência postal, estabelece que:

*"a) Qualquer parte interessada poderá fornecer prova de que despachou o documento ou a carta cinco dias antes da expiração do prazo. Exceto quando a correspondência por via terrestre ou marítima chegar normalmente ao seu destino dentro dos dois dias seguintes à sua entrega na agência postal, ou quando não houver correio aéreo, tal prova só poderá ser fornecida se a expedição houver sido feita por via aérea. De qualquer maneira, só poderá ser feita prova se a correspondência houver sido registrada pelas autoridades postais.*

*b) Ser ficar provado a contento da Repartição nacional ou da organização inter-governamental destinatária a expedição, de um documento ou carta, de acordo com a alínea a), o atraso na chegada será desculpado ou, se o documento ou carta se perderem, sua substituição por uma nova via será autorizada, desde que a parte interessada prove a contento da dita Repartição ou da dita organização que o*

66  
d.

*documento ou a carta remetidos em substituição são idênticos ao documento perdido ou a carta perdida."*

16. No âmbito, ainda, do Regulamento de Execução, a Regra 82 (2) (a) e (b) aponta para a hipótese de haver interrupção do serviço postal, por guerra, calamidade e outras circunstâncias, caso em que o prazo para oferecer prova da satisfação das obrigações decorrentes do PCT, será de 10 (dez) dias.

17. Com tais considerações, conclui-se que não deve prosperar o requerimento de prazo adicional para a entrada na fase nacional brasileira, do depositante do pedido de patente PCT/US98/22680, vez que a petição RJ 035291/99 não foi instruída com documentos capazes para comprovar a justa causa alegada, bem como não foram guardados os prazos referidos, no Regulamento de Execução do PCT, para atrasos de natureza postal

18. Inobstante, entretanto, os argumentos esposados, anteriormente, entendo que não há óbice em deferir o requerimento, no que tange a subsidiariamente ser o pedido de patentes processado como pedido não-PCT.

19. A DIRPA, em sentido contrário, sugere que o requerimento supramencionado, infringe a Regra 90 bis 3 (a) do Regulamento de Execução do PCT, senão vejamos:

*"O depositante pode retirar uma reivindicação de prioridade feita no pedido internacional segundo o art. 8.1), a qualquer momento, antes da expiração de 20 meses contados da data de prioridade ou, quando se aplicar o artigo 39.1), 30 meses contados da data de prioridade."*

67  
d.

20. De fato, s.m.j. entendo que o requerente não faz menção a retirada da prioridade de uma reivindicação ou outra reivindicação, no caso o interessado parece abdicar dos benefícios do PCT, tanto é assim que junta na Petição RJ 10107/99, o formulário próprio, de depósito de pedido de patente nacional.

21. Nessa perspectiva, deve ser deferido o requerimento constante da Petição RJ nº 35291/99, no sentido de que o pedido de patente internacional para CURVAS CARACTERÍSTICAS DE SOBRECORRENTE COMBINADAS, seja processado como pedido de patente nacional.

22. Vale ressaltar que é admissível o aproveitamento dos atos praticados na Petição RJ 10107/99, a favor do pedido de depósito nacional conforme formulário às fls. 5, tendo em vista o previsto no art. 220, da Lei 9.279/96.

Pelo exposto, entendo que deve ser indeferida a extensão do prazo previsto no art. 22 (1) do PCT, vez que não restou comprovada a justa causa alegada, bem como não foram guardados os prazos previstos para atrasos decorrentes de serviço postal previstos no Regulamento de Execução do PCT.

*d.*

68  
A

Pelo exposto, ainda, deve ser deferido o requerimento subsidiário de processamento, na forma dos pedidos nacionais, do pedido rejeitado como patente internacional, desde que se apresente transcrito para formulário próprio, esteja acompanhado da documentação necessária e, comprove o recolhimento da retribuição devida.

À consideração de V. S<sup>a</sup>.

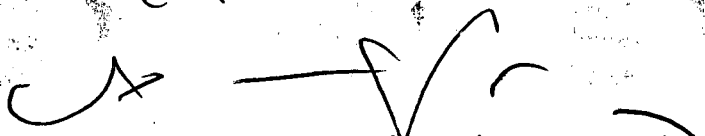
  
Guaraciara dos Santos Lobato

OAB/RJ 78.250

DE ACORDO.

AO SR. INSCURADA - GERAL

E, 22.01.2001



MAURO SODRÉ MAIA  
Chefe da Divisão de Consultoria  
PROC/DICONS