

Processo- DIRTEC nº 930010

Procuradoria em, 23.07.2001

DESPACHO

Visto o parecer INPI/PROC/DICONS/Nº 017/01, submetido à consideração desta chefia, passo a me pronunciar.

SONY DA AMAZÔNIA LTDA e SONY CORPORATION celebraram, em 20/12/1992, contrato de transferência de tecnologia, averbado no INPI, em 13/09/1993, sob o nº 930010/01 (fl. 226/227), para vigor pelo período de 5 (cinco) anos, prorrogáveis, o que veio de ser ajustado em instrumento datado de 15/10/1998 (fl. 253/254), apresentado junto a autarquia em 30/10/1998, ou seja, tempestivamente.

A questão submetida pela Diretoria de Transferência de Tecnologia - DIRTEC a esta Procuradoria, envolve questão que tem a sua gênese no fato do pedido de prorrogação do contrato de averbação ter sido recebido, provisoriamente, pela Delegacia do INPI-SP, em 30.10.1998.

Encaminhado pela DEINPI/SP à DIRTEC os documentos que constavam do pedido de anotação de prorrogação da vigência do referido contrato foram por essa examinados dentro do exame prévio das questões formais do pedido, o que resultou na formulação de exigência em 04/11/1998, cujos termos o interessado só veio conhecer após ultrapassados 2 anos e dois meses, ou seja, em 29/11/2000, disso decorrendo o indeferimento do pedido de averbação de prorrogação do referido contrato de transferência de tecnologia, em razão de alegada intempestividade no cumprimento.

Conforme depreende-se da leitura dos autos, tem a autarquia, nos termos dos preceitos estabelecidos na Lei 9279, promovido o recebimento de petição, condicionando seu recebimento definitivo a um posterior exame formal, que, na ausência de um parâmetro legal que defina, vem sendo promovido dentro de um

284

V. C.

281

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA

daqueles prazos verificados nos autos, ou seja, para a DEINPI/SP opera-se entre 8 e 10 dias (ver fl. 283), ao passo que, para a DIRTEC, tal exame é realizado em 48 horas, contados do recebimento (ver fl. 265).

De logo dá para perceber que a questão está solta no mundo jurídico, ou seja, sem norma positiva que a discipline, o que significa dizer que, prazos e procedimentos estão sendo fixados aleatoriamente.

E é dentro desse cenário de imprevisão legal, que a administração tem encaminhado o procedimento de petições recebidas na condição de provisório, fazendo consignar tal condição em "canhoto" da via de protocolo, vazado em termos como aqueles constantes à fl. 268, que, aqui, interessa-nos transcrevê-los, verbis:

"IMPORTANTE: Este protocolo é provisório. Seu pedido será submetido a exame formal preliminar, podendo ser feitas exigências que impedirão o seu prosseguimento, caso não cumpridas. Favor retornar no prazo de 48 horas, para receber o protocolo definitivo ou cumprir as exigências feitas" (Grifei)

Trata-se de procedimento que suscita, de imediato, dois questionamentos: o primeiro, diz respeito aos temas acima transcritos, que, conforme veremos a seguir, apresentam-se impróprios para o seu fim, qual seja, o de obrigar ao interessado a comparecer em 48 h. Já o segundo, refere-se à forma de exteriorização do ato de intimação pela administração.

Vejamos. No caso em exame, verifica-se que fôra formulada exigência em, 04/11/1998 (fl. 267), que, submetida à DEINPI/SP, só veio ser conhecida pelo interessado em dezembro de 2000, ou seja, 2 anos e 2 meses após o encaminhamento do pedido de prorrogação do contrato de transferência de tecnologia junto a autarquia.

7

58

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA

À conta da inexistência de fixação na Lei 9279, de prazo próprio para o cumprimento de exigência semelhante à que se verificou no caso em tela, tem a DIRTEC estabelecido o prazo previsto no artigo 224, ou seja, 60 (sessenta) dias.

E foi nesse passo que, à vista do cumprimento da exigência ter se operado em 27/12/2000, promoveu a DIRTEC o indeferimento do pedido de prorrogação do contrato transferência de tecnologia, nos termos da Carta de fl. 256.

O busílis da questão é, portanto, saber se aquele documento onde a administração consigna a ressalva do recebimento provisório, tem força e faz a vez de uma intimação, a ponto de restar compreendido que o interessado ali, ou seja, no momento do recebimento do canhoto do protocolo com aquelas ressalvas, passou a estar ciente da sua **obrigação** de voltar ao INPI dentro daquele prazo fixado.

Com efeito, parece-me que não.

É que, na forma como foi posta, aquela ressalva entregue pela administração, diga-se nem sempre a pessoa detentora de legitimidade para ser intimada (a exemplo dos auxiliares de escritório que lá vão entregar as petições), não tem força para gerar qualquer obrigação de retorno da parte ao INPI.

Ora, os termos ali lançados apresentam-se impróprios para o fim a que se propõe, porquanto, vale dizer, solicitam o "favor" para que o interessado retorne à DEINPI.

Pois bem, o favor requerido submete o interessado a uma conduta de concessão bem diferente daquela de obrigação que se deveria impor.

Logo, sob o estrito foco jurídico, a mim me parece que, em face a tais termos, não se pode impor obrigação de retorno do interessado para conhecimento do resultado do exame formal, dentro daquele prazo de 48 horas.

✓

287

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA

O exame prévio das questões formais, a exemplo daqueles estabelecidos nos artigos 21, 102, 103, 156 e 157, da Lei 9279, é, sem dúvida, forma correta de procedimento, ou seja, o recebimento provisório de petição é legal.

Todavia, não quer isso dizer que, resultando de tal exame a formulação de exigência, essa comunicação não tenha que se dar ao interessado por via que reste assegurado sua efetiva ciência.

Queremos com isso dizer, que a formalização da exigência elaborada em exame formal prévio, tem que ser, pela administração, exteriorizada por meio específico que assegure a ciência do interessado, seja ele por meio postal, através da Revista da Propriedade Industrial, ou mesmo no ato da entrega da petição, desde que ali já tenha ele conhecimento dos termos do teor da exigência.

Não podemos nos afastar do real objetivo de uma intimação, que é o de levar ao interessado o conhecimento de que houve alguma decisão ou mesmo que é necessário efetivar alguma diligência. Repise-se: ela (a intimação) tem que cumprir esse objetivo, o de informar, sem o que, não terá natureza de ato de comunicação, ou seja, de fazer íntimo do interessado o conhecimento da providência que deverá ela promover.

Trazendo toda essa inteligência para o caso em exame, verifica-se que a administração deixou de cumprir o dever de intimar o interessado sobre a existência de uma exigência, que, só foi conhecida após o decurso de mais de 2 anos da sua formulação e ainda assim, em razão de iniciativa da própria parte.

A exigência formulada pela administração à fl. 267, tinha que ter sido por ela exteriorizada, ou seja, levada à ciência do interessado, o que, aqui, verifica-se, não se efetivou.

Logo, se o meio e os termos em que se deu a suposta intimação para comparecimento, são impróprios, defeituosos. E se o interessado, em razão de tais deficiências, só tomou conhecimento do teor do texto da exigência formulada em 04/11/1998, em 29/11/2000, sou de que é a partir dessa data que deverá ser contado o prazo para

V 17

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA

o seu cumprimento, que, no caso, é aquele fixado no artigo 224, da Lei 9279, ou seja, 60 dias.

Considerando-se que o interessado veio através da petição nº 6546/00, de 27/12/2000 (fl. 239), logo, tempestivamente, dar cumprimento à exigência, sou de que deve a mesma vir a ser conhecida e seus termos analisados no mérito.

Por fim, releva observar que a administração necessita corrigir os procedimentos de intimação de seus atos administrativos, oriundos de exame de petição recebida na condição de provisória, sendo certo que, de logo, deverá ela promover, também, alteração nos termos verificados atualmente no "canhoto" de protocolo, no sentido de que venham restar conformados com a inteligência linhas atrás defendida.

Destarte, afinal, em face dos motivos aqui assinados, deixo de acordar com o parecer INPI/PROC/DICONS/Nº 017/2001.

À consideração do senhor procurador-geral.


Mauro Sodré Maia
Chefe da Divisão de Consultoria

Procuradoria, em 26 de julho de 2001.

Processo- DIRTEC nº 930010

Sr. Diretor da Dirtec

Examinando o presente processo, acolho o despacho de fls. 277/282, por me parecer que o mesmo melhor se enquadra ao ordenamento jurídico vigente.

O fato em comento, já foi objeto de manifestação por parte dessa Procuradoria. (doc. em anexo). Temos nos presentes autos pedido de averbação de prorrogação de contrato, cuja averbação findou em 31 de outubro de 1998. O termo de prorrogação, muito embora firmado em 15 de outubro de 1998, somente veio a ser apresentado ao INPI, em 27 de dezembro de 2000.

A matéria em comento guarda similaridade com os procedimentos adotados, quando do Registro de Títulos e Documentos, cumprindo transcrever os preceitos dos artigos 129 e 130 da Lei nº 6015, de 31 de dezembro de 1973, que determina:

Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros:

1º) os contratos de locação de prédios, sem prejuízo do disposto do artigo 168, n. I, letra c;

2º) os documentos decorrentes de depósitos, ou de cauções feitos em garantia de cumprimento de obrigações contratuais, ainda que em separado dos respectivos instrumentos;

3º) as cartas de fiança, em geral, feitas por instrumento particular, seja qual for a natureza do compromisso por elas abonado;

4º) os contratos de locação de serviços não atribuídos a outras repartições;

5º) os contratos de compra e venda em prestações, com reserva de domínio ou não, qualquer que seja a forma de que se revistam, os de alienação ou de promessas de venda referentes a bens móveis e os de alienação fiduciária;

6º) todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal;

7º) as quitações, recibos e contratos de compra e venda de automóveis, bem como o penhor destes, qualquer que seja a forma que revistam;

8º) os atos administrativos expedidos para cumprimento de decisões judiciais, sem trânsito em julgado, pelas quais for determinada a entrega, pelas alfândegas e mesas de renda, de bens e mercadorias procedentes do exterior.

9º) os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de sub-rogação e de dação em pagamento.

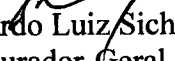
✍

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA GERAL

Art. 130. Dentro do prazo de vinte (20) dias da data da sua assinatura pelas partes, todos os atos enumerados nos artigos 128 e 130, serão registrados no domicílio das partes contratantes e, quando residam estas em circunscrições territoriais diversas, far-se-á o registro em todas elas.

Parágrafo único. Os registros de documentos apresentados, depois de findo o prazo, produzirão efeitos a partir da data da apresentação.

Em face do silêncio da Lei nº 9279/96, especificamente no que se refere ao prazo de apresentação do pedido de prorrogação de averbação de contrato, entendo cabível a espécie a regra inserida no art. 224 da mencionada Lei.


Ricardo Luiz Sichel
Procurador-Geral

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA GERAL

Procuradoria, em 17 de fevereiro de 2000.

Sr. Presidente

1. A questão em pauta se refere a possibilidade de prorrogação de averbação, junto à DIRTEC, mediante petição apresentada após o prazo de vencimento do prazo estabelecido pelo contrato. No caso em comento, dois pontos devem ser abordados para o perfeito equacionamento da questão. O primeiro se refere a tempestividade de referida prorrogação, enquanto que a segunda ao fato de ter sido a mesma apresentada ao INPI, em data posterior ao vencimento do primeiro ajuste.
2. Inicialmente, o que se vislumbra é a tempestividade da referida prorrogação. O primeiro ajuste vencia no dia 03 de outubro de 1999, sendo prorrogado em 04 de outubro do mesmo ano. No tocante aos prazos, cumpre observar o que disciplina o Código Civil a respeito:

Art. 125 - Salvo disposição em contrário, computam-se os prazos, excluindo o dia do começo, e incluindo o do vencimento.

§ 1º - Se este cair em dia feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil.

3. Ora, o dia 3 de outubro foi um domingo, sendo, portanto, o prazo prorrogado para o dia 4 de outubro (segunda-feira). Desta forma, a prorrogação apresentada é tempestiva.
4. Igualmente, ao contrário de outros casos já analisados pela Procuradoria do INPI, em que a retroação era solicitada sem que houvesse prova do vínculo entre as partes, a não ser pela apresentação de um contrato, no presente caso tem-se um instrumento contratual anterior, devidamente averbado pelo INPI e prorrogado no prazo convencional. Dessarte, tem-se comprovada a existência de uma relação contratual anterior.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA GERAL

5. No tocante a apresentação do documento ao INPI, no dia 01 de dezembro de 1999, observo que a Lei da Propriedade Industrial, no capítulo referente à transferência de tecnologia é omissa no que diz respeito ao prazo de prorrogação de contratos averbados.
6. No que diz respeito ao interregno entre a data da prorrogação e a sua apresentação ao INPI, deve ser observado que a Lei da Propriedade Industrial, no que tange a matéria em pauta, é silente no tocante ao prazo para apresentação, no INPI, do pedido de prorrogação de uma averbação já registrada. Entretanto, no capítulo referido a disposições transitórias encontra-se a regra relativa a prazos, devendo ser transcrita àquela insculpida no art. 224 da Lei nº 9279/96:

Art. 224 - Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias.

7. Assim, tendo em vista o silêncio da lei acerca do pedido de prorrogação, este deve ser apresentado no prazo acima.
8. No caso em tela, o pleito formulado me viável de ser aceito, na medida em que não se evidencia prejuízo a terceiros e foi apresentado no prazo determinado pelo art. 224 da LPI.
9. Por fim, recomendo a V.Sa. que conceda efeito normativo ao presente parecer.

ORIGINAL ASSINADO

Ricardo Luiz Sichel
Procurador Geral