

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

62  
10

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 043/01

Em, 26/11/01

Ref.: PI 9101460-3  
Int.: DIRPA/DIFELE

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. O prazo estabelecido no artigo 36 da LPI, para o depositante se manifestar quando o parecer for pela não patenteabilidade do pedido, não poderá ser dilatado, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa, nos moldes do artigo 221 da LPI.

Sr. Chefe da DICONS.

A Diretoria de Patentes solicita orientação quanto ao procedimento a ser adotado face à petição nº 016244, de 17/05/99, às fls. 54/57, onde o interessado requer extensão de prazo para se manifestar sobre o parecer de fls. 52, publicado em 17/02/99, na RPI nº 1467, que concluiu pela não patenteabilidade do privilégio em epígrafe.

Preliminarmente, impõe esclarecer que não se trata de um cumprimento de exigência como se refere o suplicante, e sim, de manifestação sobre parecer desfavorável, cuja emissão é obrigatória quando o examinador concluir pela não patenteabilidade do pedido nos termos do artigo 36 da LPI, a saber:

**"Art. 36 - Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

*do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência , o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias."*

Por outro lado, infere-se que não será necessária a elaboração de parecer quando o examinador for favorável à patenteabilidade.

Como se vê, do dispositivo legal supratranscrito, o prazo para que o interessado conteste o aludido parecer é de 90 (noventa) dias, e foi exatamente dentro deste prazo que o suplicante protocolou a petição objeto da consulta. Entretanto, as razões por ele apresentadas foram no sentido de informar que "*o pedido de privilégio encontra-se ainda em processo de análise técnica, ... e que tal análise por questões de ausência temporária do inventor, teve seu andamento retardado*", razão pela qual requereu extensão do mencionado prazo, ou seja, aquele previsto no artigo 36, "*para análise da anterioridade citada no parecer do Ilte Examinador, com o intuito de comprovar a validade do pedido em tela.*"

Ocorre que, o parágrafo 2º, do predito artigo 36, da Lei nº 9.279/96 prevê de forma taxativa, que o depositante tem o prazo de 90 (noventa) dias para responder ou contestar a formulação de exigência. Além disso, havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, **dar-se-á prosseguimento ao exame.**

A LPI, por sua vez, no que tange a prazos, dispõe em seu artigo 221, que extingue o direito da parte de praticar um ato após o decurso do prazo nela fixado, excetuada, apenas, a hipótese de justa causa, nos seguintes termos:

**"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.**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

63  
B

*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."*

Pelo que se depreende do dispositivo supra, na forma explicitada no parágrafo primeiro, somente a justa causa pode justificar o decurso do prazo sem que a parte tenha tomado as providências necessárias.

Registre-se, entretanto, que a justa causa deve ser comprovada e não meramente alegada, segundo se infere do artigo 183 do Código Civil, cuja essência foi reproduzida pelo predito artigo 221. O legislador, apenas, não utilizou as expressões dos institutos que albergam a justa causa como excludente de caráter obrigacional, quais sejam, "*caso fortuito ou força maior*".

Constata-se dos presentes autos que o interessado não aduziu provas que justificassem o motivo - afastamento do inventor - de não adentrar no mérito do parecer de fls. 52. Daí ter se restringido, em sua petição, a informar ao INPI tal fato a fim de obter a extensão de prazo para se manifestar sobre a patenteabilidade do aludido privilégio.

Nessa mesma direção, o Ato Normativo nº 127/97, em seu item 12, ao versar sobre a matéria, estabelece que:

*"12 - 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**."*




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

64  
/

Pelas considerações acima expendidas, e considerando-se que a inércia da parte, sem justa causa devidamente comprovada, induz à extinção do direito de praticar o referido ato, é que conluo no sentido de que a extensão de prazo pleiteada pelo requerente deve ser indeferida.

Era o que cabia informar.

  
Márcia Affonso Moura.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA

Processo- PI 9101460-3

Procuradoria em, 29.11.2001

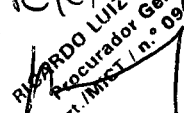
Acordo com o parecer INPI/PROC/DICONS/Nº 043/2001.

À consideração do senhor procurador-geral.

  
Mauro Sodré Maia  
Chefe da Divisão de Consultoria

À DIERA

3/12/01

  
RICARDO LUIZ SICHEL  
Procurador Geral  
Port. INPICT / n.º 094/98