



**Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior**  
**Instituto Nacional da Propriedade Industrial**  
**Procuradoria-Geral**  
**Divisão de Consultoria**

**NOTA/INPI/PROC/DICONS/N.º 222/02**

Em, 17/10/2002

Ref.: M U n.º 7701843-5

**EMENTA:** Propriedade Industrial. Patente. Pedido de devolução de prazo adicional para o pagamento da retribuição relativa a concessão da patente, nos termos do art. 221 da LPI, motivado por não acompanhamento do procurador nomeado. As argumentações apresentadas não comprovam a justa causa de que trata a legislação em vigor.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria,

Os presentes autos foi encaminhado a esta Procuradoria pela Diretoria de Patentes, solicitando nosso pronunciamento acerca do pedido de devolução de prazo adicional para o pagamento da retribuição relativa à concessão de registro requerido pelo depositante, tendo como base o disposto no artigo 221 da Lei 9.279/96 - LPI.

**DOS FATOS**

2. Tendo sido deferido o pedido de patente na natureza de modelo de utilidade, nos termos do despacho exarado pela DIPAME - Divisão de Patentes de Mecânica, às fls. 20, e publicado na RPI 1609 de 06/11/2001, iniciou-se o prazo de 60 (sessenta) dias estipulado pelo art. 38, § 1º da LPI para a comprovação e o respectivo pagamento da retribuição correspondente à concessão da patente e expedição da carta-patente.
3. Decorridos 129 (cento e vinte e nove) dias da publicação do deferimento, precisamente no dia 15/03/2002, foi protocolada petição pelo depositante, solicitando devolução de prazo nos termos do art. 221 da LPI.



**Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior**  
**Instituto Nacional da Propriedade Industrial**  
**Procuradoria-Geral**  
**Divisão de Consultoria**

34

4. Em seu requerimento, representado por seu procurador Fabian Mori Sperli OAB/SP n.º 162.161, o depositante argüi ter perdido o prazo conferido para o pagamento e comprovação da retribuição face a não comunicação por parte do escritório, então constituído como seu procurador, e pela omissão, do mesmo, em tomar as medidas necessárias para evitar a expiração do prazo para pagamento das taxas finais de concessão.
5. Procura ainda demonstrar os prejuízos que o arquivamento do pedido patente irá gerar ao requerente, aos seus funcionários e às empresas coligadas, solicitando, por fim, a retomada do regular andamento do pedido.

**DO MÉRITO**

6. A Lei da Propriedade Industrial, em seu capítulo IV, define no artigo 38, § 1º que o pagamento e a comprovação da retribuição relativa à concessão da patente deverá ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do deferimento.
7. Caso não seja recolhida a retribuição nos primeiros sessenta dias, poderá ainda a mesma ser paga dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto inicial de 60 (sessenta), mediante o pagamento de retribuição específica nos termos do § 2º do art. 38.
8. Contudo, não sendo comprovado o pagamento no prazo adicional conferido, o pedido será definitivamente arquivado, conforme se verifica nos dispositivos legais pertinentes:

“.....

**CAPÍTULO IV - DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DA PATENTE**

**SEÇÃO I - DA CONCESSÃO DA PATENTE**

*Art. 38 - A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.*



**Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior**  
**Instituto Nacional da Propriedade Industrial**  
**Procuradoria-Geral**  
**Divisão de Consultoria**

*Parágrafo 1o.- O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.*

*Parágrafo 2o.- A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.*

.....”

9. Entretanto, a Lei da Propriedade Industrial, no seu capítulo III, relativo aos Prazos, estabelece em seu artigo 221 que reconhecida a justa causa para a perda do prazo, poderá a parte praticar o ato no prazo adicional que lhe for concedido pelo INPI, in verbis:

“.....

*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.*

.....”

10. Em recente trabalho exarado por esta Procuradoria, NOTA/INPI/PROC/DICONS/N.º 067/2002, ficou consignado o entendimento sobre os aspectos jurídicos para a aplicação da norma contida no artigo 221 da LPI:

- " Como se vê, o requerente apóia seu pedido no artigo 221, da LPI, que assegura a devolução do prazo a parte quando o motivo impediante resultar da impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação, desde que, devidamente comprovado.



**Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Procuradoria-Geral  
Divisão de Consultoria**

*Os institutos que albergam justa causa, como excludente de caráter obrigacional, são o caso fortuito e a força maior, que se caracterizam pela ausência de culpa. No primeiro caso, é o acontecimento que não se poderia prever, e se mostra superior às forças ou vontade do homem, a ponto de não poder evitá-lo. Enquanto que a força maior, é o fato que se prevê, mas que, igualmente, não se poderia evitar, visto que é superior à vontade do homem.*

*Observe-se que, em ambos os casos, os efeitos jurídicos gerados são análogos e assemelhados pela IMPOSSIBILIDADE de serem evitados, previstos ou não previstos, possuem sua característica na INEVITABILIDADE, portanto, nada, nem ninguém, os poderia impedir.*

*Enfim, exprime, em sentido amplo, toda razão que possa ser avocada para que se justifique, qualquer coisa, mostrando-se sua legitimidade ou sua procedência."*

**CONCLUSÃO**

11. No presente caso, observa-se que o depositante não apresenta em suas argumentações razões que justifiquem a perda do prazo por parte do procurador constituído, nem apresenta motivos que possa ser enquadrado nos dois institutos que albergam a justa causa prevista no artigo 221 da LPI, ou seja, o depositante não apresenta motivos que possam ser enquadrados como força maior ou caso fortuito.
12. O fato de não ter sido devidamente acompanhado o andamento do processo por parte dos procuradores constituídos não isenta a parte depositante da responsabilidade no acompanhamento das decisões proferidas, muito menos a responsabilidade no cumprimento dos prazos estipulados por Lei.
13. A única forma de se ver reconhecida a justa causa reivindicada seria comprovar que o fato, pelo qual os procuradores nomeados não compareceram ao INPI com a comprovação do pagamento, estaria enquadrado como caso fortuito ou força maior.
14. Assim sendo, não tendo sido comprovado caso fortuito ou força maior para o não cumprimento do prazo legal estipulado e não se



**Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior**  
**Instituto Nacional da Propriedade Industrial**  
**Procuradoria-Geral**  
**Divisão de Consultoria**

configurando, conseqüentemente, a justa causa prevista pelo art. 221 da LPI, opinamos pelo não conhecimento do requerimento de concessão de prazo adicional, formulada pela petição (SP) 006293/02.

É o relatório, que submeto à apreciação e à consideração de V.Sa.

  
Gerson da Costa Corrêa  
Procurador Federal  
Mat. SIAPE 0449359



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL-INPI  
Divisão de Consultoria**

Ref.: Processo nº MU7701843-5

Em 23/10/2002

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 222/2002.

À consideração do senhor procurador-geral.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

**Mauro Sodré Maia**  
Procurador Federal  
Chefe da Divisão de Consultoria