



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

34  
G

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 038/02

Ref.: Processo 52400.003436/01

Em, 04/07/2002


**EMENTA:** PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OS DEPOSITOS DOS PEDIDOS DE PATENTE, BEM COMO OS DE MARCA DEVERÃO SER ACEITOS, EM CARÁTER PROVISÓRIO, DESDE QUE ATENDIDAS AS CONDIÇÕES MÍNIMAS ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 21 E 157 DA LPI, RESPECTIVAMENTE, BASEADO NO PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS DAS PARTES, CONSUBSTANCIADO NO ARTIGO 220 DO CITADO DIPLOMA LEGAL.

Senhor chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de solicitação do Sr. Diretor de Patentes, no sentido de que seja concedido efeito normativo à interpretação firmada por aquela Diretoria, para garantir a recepção provisória de depósito de pedido quando desacompanhado da respectiva guia de retribuição, nos termos dos artigos 19 a 21 da LPI, a qual poderá ser paga e apresentada no prazo previsto para o cumprimento da exigência a ser formulada.

Como se pode verificar da instrução destes autos, o assunto já foi exaustivamente tratado pela Procuradoria, tanto por iniciativa da Diretoria de Patentes, quanto pela Diretoria de Marcas, cuja conclusão foi a seguinte: "Desde que estejam presentes as condições mínimas estabelecidas nos artigos 21 e 157, o INPI deverá receber o depósito de pedido de patente e o de marca, para complementação posterior da documentação faltante, mediante recibo, em que se fixará a data do efetivo depósito, que poderá ser confirmado ou desconsiderado, na medida em que ficará condicionado ao cumprimento da exigência formulada".

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

35  


Registre-se, entretanto, que o Sr. Chefe da DICONs, aditou aos termos do PARECER/INPI/PROC/DICONs/Nº 036/01, o entendimento de que a data do protocolo do pedido somente será confirmada, quando o pagamento correspondente tiver sido efetuado até a data de sua apresentação, não "a posteriori". O que foi ratificado pelo Sr. Procurador-Geral.

Ocorre que, o Sr. Diretor de Patentes, em seu expediente de fls. 25/28, dirigido ao Sr. Presidente, afirma que a posição da Procuradoria se baseou no texto legal, que não estabelece momento para o recolhimento da retribuição, fixando, apenas, os artigos 21, no caso de patentes, e 157, no de marcas, que deverão ser aceitos, provisoriamente, os pedidos que contiverem dados sobre "a invenção", "o depositante" e o "inventor".

Em razão disso, o Sr. Diretor firmou entendimento no sentido de que se permita não só apresentar a guia de retribuição, como também efetuar o aludido pagamento no prazo da exigência formulada, qual seja, 5 (cinco) dias quando se referir a marcas e 30 (trinta) quando se tratar de patentes.

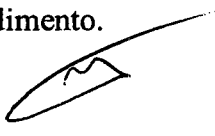
Ora, cumpre esclarecer que a posição abraçada por esta Procuradoria se respaldou no artigo 220 da LPI que, em tese, significa: "Embora os atos das partes sempre devam seguir e conter tudo o que está estipulado em lei, o INPI pode, sempre que possível, aproveitar o que lhe foi apresentado, dando uma nova possibilidade para que a parte pratique o ato faltante. Nessa situação, o INPI formulará as exigências pertinentes".

Ainda a teor do precitado dispositivo, impõe anotar que tal prerrogativa não deve superar o estritamente necessário, qual seja, deverá limitar-se apenas e tão-somente a o apresentação dos documentos faltantes, sob pena de infringir o princípio da igualdade, que vige em todo ordenamento jurídico vigente.

O aludido princípio, que tem sede constitucional (art. 5º, "caput"), opera frente ao legislador ou ao próprio executivo, na edição, respectivamente, de leis, atos normativos e medidas provisórias, impedindo que possam criar tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que encontram-se em situações idênticas.

Tal princípio visa a coibir a discriminação entre os cidadãos, impedindo que uns se favoreçam em detrimento de outros.

Por todo o exposto, deve-se ter em conta, que o fato de a norma legal ser silente em relação a determinada situação jurídica, no caso, não ter mencionado o momento exato em que o administrado deve recolher a retribuição correspondente ao depósito de patente ou de marca, não poderá o intérprete, ao aplicá-la, criar ou aumentar desigualdades de procedimento.

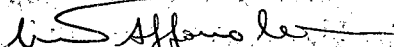


Até porque, dispensa, a meu ver, qualquer remissão legal a respeito do indigitado momento de efetuar o pagamento, já que a lógica nos mostra que, se a Administração facultasse o recolhimento da retribuição em questão durante o prazo de cumprimento de exigência estaria instituindo dois procedimentos distintos para o mesmo fim, ou seja, um "modus faciendi" para aquele que ao depositar anexou o comprovante do pagamento devido e outro, que garantiu, provisoriamente, o seu direito de precedência, sem ter recolhido o valor correspondente, pois ganhou um prazo a maior para fazê-lo.

Como se vê, criaria-se, assim, uma situação de desigualdade entre os administrados/usuários, onde uns se locupletariam em detrimento de outros, quebrando-se o princípio da isonomia, que obedece ao princípio da igualdade, ambos consagrados constitucionalmente.

Tal hipótese seria, s.m.j., tão absurda que, nenhum usuário efetuaria o respectivo pagamento na forma prescrita em lei e, sim, se aproveitaria daquele prazo extraordinário para promovê-lo, o que consumaria uma situação ilícita, onde a Administração criaria norma de procedimento com base na exceção, ignorando a regra geral que é legal.

Era o que cabia informar.

  
Marcia Affonso Moura

**Marcia Affonso Moura**  
Procuradora Federal  
Mat. SIAPE - 449717  
OAB-RJ 64.091

37  
v.



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

Ref.: Processo nº 52400.003436/2001

Em 08/07/2002

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/DICONS/nº 038/2002.

A regras anotadas nos artigos 21 e 157, da Lei 9279/96, fixam o estabelecimento de situações excepcionais.

Com efeito, a boa técnica interpretativa orienta-nos no sentido de que devemos sempre conferir a tais normas, o seu sentido restrito.

Quer-se com isso dizer que, uma faculdade ou prerrogativa não deve ser conferida por mera presunção, sem que do texto legal possa ser inequivocamente extraída. Tais situações, para sua aplicação, devem restar absolutamente estabelecidas no ordenamento.

Coerente com tal pensamento, verifico que a correta interpretação dos artigos 21 e 157 da Lei 9279/96, não autoriza aquela inteligência suscitada pela Diretoria de Patentes.

Neste passo, mantenho-me firme com o entendimento assinado no Parecer INPI/PROC/DICONS/nº 036/2001, e no despacho decisório aqui visto às fls. 20/21.

À Presidência.

Mauro Sodré Maia  
Procurador-Geral Substituto, em exercício

*D. Beneditina,  
P. do Vitorino,  
10/7*

ROSE GRACA ARANHA  
Presidente

258

PARECER Nº 041/2002 PROC/DICONS

EMENTA: DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O  
PEDIDO INICIAL DE DEPÓSITO DE PATENTES E  
DE REGISTRO DE MARCAS

Senhor Presidente

Objetiva o presente parecer em harmonizar o entendimento entre as Diretorias de Patente e de Marcas, no tocante aos documentos indispensáveis para a recepção, pelo Protocolo do INPI, de pedidos de depósito de patentes e registros de desenhos industriais e de marcas.

As regras referentes aos requisitos das petições iniciais encontram-se disciplinadas nos arts. 19, 21, 101, 103, 155 e 157 da Lei da Propriedade Industrial.

**Art. 19.** O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

- I - requerimento;
- II - relatório descritivo;
- III - reivindicações;
- IV - desenhos, se for o caso;
- V - resumo; e
- VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

**Art. 21.** O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

**Parágrafo único.** Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.

**Art. 101.** O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

- I - requerimento;
- II - relatório descritivo, se for o caso;
- III - reivindicações, se for o caso;
- IV - desenhos ou fotografias;
- V - campo de aplicação do objeto; e
- VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

**Art. 103.** O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.  
**Parágrafo único.** Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

**Art. 155.** O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

- I - requerimento;
- II - etiquetas, quando for o caso; e
- III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

**Parágrafo único.** O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento.

**Art. 157.** O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

**Parágrafo único.** Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

A principal questão se refere ao entendimento desses preceitos em consonância com as regras dos artigos 218 e 219 da Lei da Propriedade Industrial, que disciplinam:

**Art. 218.** Não se conhecerá da petição:

- I - se apresentada fora do prazo legal; ou
- II - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à data de sua apresentação.

**Art. 219.** Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando:

- I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;

409

- II - não contiverem fundamentação legal; ou
- III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

Por outro lado, determina o art. 220 da LPI:

**Art. 220.** O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.

A questão, portanto se refere a obrigatoriedade da apresentação da guia de recolhimento de custas, quando da apresentação do pedido inicial. Inicialmente, parece-me, inaplicável, na espécie, as regras dos artigos 218 e 219 da LPI, na medida em que se tratam de dispositivos gerais que, em confronto com preceitos específicos, fazem prevalecer os últimos.

Analisando a questão, relacionada ao conflito de normas jurídicas, vale transcrever os ensinamentos do Professor Aurélio Wander Bastos, in Introdução à Teoria do Direito, Líber Júrís, pág. 212:

O critério da especialidade, menos comum em nossos tribunais, apóia-se no princípio de que, na incompatibilidade entre a norma geral e a especial, prevalece a especial (*lex specialis derogat generali*). A especial regula, muitas vezes, diferentemente, aspectos da lei geral (*genus*) para dar novo sentido à *species* do *genus*.

Observo, portanto, que a Lei não exige a guia de recolhimento das custas do INPI, quando da apresentação da petição inicial, cabendo ao Instituto, no caso de apresentação de requerimento, nos termos dos arts. 21, 103 e 157 exarar as exigências devidas, para cumprimento pelo Requerente, no prazo fixado em lei, sob pena de devolução do requerimento formulado. Entender de forma diversa implicaria em restringir aquilo que não foi determinado pelo legislador, usurpando o INPI de competência, violando ao princípio constitucional da legalidade. Como ressaltado, nos ensina Hely Lopes Meirelles, que o administrador público somente pode executar aquilo que for autorizado pela lei, não podendo, com base no poder discricionário agir *contra legis*.

Observo, outrossim, que aludida exigência deverá ser publicada na Revista da Propriedade Industrial, a luz do preceito do art. 226 da LPI:

**Art. 226.** Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA GERAL

41

- I - os que expressamente independem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei;
- II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e
- III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

Assim, encaminho o presente parecer a V.Sa., sugerindo que seja conferido efeito normativo ao mesmo, de forma a uniformizar o entendimento da matéria no INPI.

**ORIGINAL ASSINADO**  
Ricardo Luiz Sichel  
Procurador-Geral