

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 subseqüentes, 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;

- 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, Liber 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 ressabido, 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: *α*

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA GERAL

- I - os que expressamente independerem 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.


Ricardo Luiz Sichel
Procurador-Geral