



**Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal-INPI
Divisão de Consultoria**

Praça Mauá, 7, 13º andar, Centro- Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

139
E 1

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 135/03

Ref.: Processo **PI 9506325-0**

Em, 28/05/2003

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO PARA CONCESSÃO DE PATENTE DE INVENÇÃO. O atendimento intempestivo às exigências feitas, pelo INPI, para a concessão de patente de invenção não impede que este pedido seja definitivamente arquivado.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de consulta encaminhada a esta Procuradoria, pela Diretoria de Patentes, solicitando orientação acerca de Recurso, de fls. 108/110, interposto por LUK LEAMINGTON LIMITED, para que sejam anulados os despachos publicados nas RPIs nº 1588 e 1595, a fim de que se conheçam as petições nº 010126-RJ, nº 021750-RJ e nº 042106-RJ, procedendo-se, a seguir, a anotação das respectivas alterações e, caso indeferido este pedido, requer que seja anulada a exigência publicada na RPI nº 1499, de 28.09.1999, uma vez que ficaria sem objeto a solicitação de apresentação de alteração de nome da depositante.

02. Com o intuito de melhor expor os pressupostos que subsidiaram a formação do conhecimento desta Procuradoria, passo ao exame dos fatos a seguir narrados.

A

II – DOS FATOS

03. AUTOMOTIVE PRODUCTS PLC formulou pedido de patente de invenção, nº PI 9506325-0, de “sistema de fornecimento de pressão de fluido para veículo”, cujas irregularidades foram apontadas em parecer da Diretoria de Patentes – Divisão de Patentes de Mecânica, exarado à fl. 73, e publicado na RPI nº 1499, de 28.09.1999, exigindo-se, para a concessão do privilégio pleiteado, que: a depositante refizesse os desenhos de forma a conter os termos indicativos redigidos na língua portuguesa, devendo estes serem executados com traços indeléveis firmes e uniformes; as características técnicas definidas nas reivindicações fossem acompanhadas, entre parênteses, pelos sinais de referência constantes dos desenhos; e apresentasse alteração de nome do depositante/interessado, eis que na Petição nº 21750-RJ, de fl. 66, passa o interessado a designar-se KONGSBERG TECHMATIC UK LIMITED.

04. Em petição nº 42106-RJ, protocolada em 27.12.1999, a requerente afirma que restaram cumpridas as exigências feitas, excetuando aquela referente à alteração de nome do depositante, a respeito da qual informou, à fl. 79, que “este ainda não está disponível”, protestando pela juntada posterior deste documento.

05. Carreada aos autos, em 24.03.2000, a petição nº 10.126-RJ, de fls. 87/88, na qual LUK LEAMINGTON LIMITED requer alterações do nome e da sede do depositante. Para tanto, trouxe à colação, às fls. 96/99, cópia do certificado de registro desta sociedade, na qual consta que “LUK LEAMINGTON LIMITED, (originalmente denominada A P KONGSBERG HOLDING LIMITED, alterou seu nome em 14 de março de 1997 para A P KONGSBERG LIMITED, o qual foi alterado em 23 de fevereiro de 1998 para KONGSBERG TECHMATIC UK LIMITED, sendo cada alteração feita por uma resolução especial) foi incorporada em conformidade com a Lei de Sociedades 1985 como uma sociedade limitada em 30 de outubro de 1995.”

06. Dada a inobservância da exigência constante no parecer publicado na RPI nº 1499, de 28.09.1999, o INPI não conheceu as petições de nº 10.126-RJ (RPI nº 1588, de 12.06.2001), nº 21.750-RJ e nº 42.106-RJ (RPI nº 1595, de 31.07.2001), acarretando o

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

arquivamento definitivo do pedido de patente, nos termos do artigo 36, § 1º, da Lei nº 9.279/96, em despacho de fl. 102.

06. Recurso administrativo interposto por LUK LEAMINGTON LIMITED, de fls. 104/110, pleiteando a anulação dos despachos publicados nas RPIs nº 1588 e 1595. Em petição nº 31.513, de fls. 111/112, juntada em 29.06.2001, LUK LEAMINGTON LIMITED carrega aos autos cópia de escritura traduzida para o português, de fls. 118/121, na qual AUTOMOTIVE PRODUCTS PLC cede cartas patentes à AP KONGSBERG LIMITED.

II – DO DIREITO

07. Não merece ser conhecido o recurso sob exame, eis que a decisão que determina o arquivamento definitivo de pedido para a concessão de patente é irrecurável (art. 212, §2º, c/c art. 36, § 1º, ambos da Lei nº 9.279/96).

08. Ainda que tal preliminar fosse ultrapassada, os pedidos formulados não devem ser acolhidos, pois a autorização para que se aproveite os atos das partes, preconizada pelo art. 220, da Lei nº 9.279/96, procura evitar que formalismos excessivos constituam óbices intransponíveis aos requerentes, não consubstanciando, portanto, subterfúgio para que sejam inobservadas as normas jurídicas disciplinadoras dos direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. A obediência estrita aos prazos fixados em lei (art. 36, *caput*, e art. 221, *caput*, ambos da Lei nº 9.279/96) é um imperativo inafastável, pois a extensão da tutela a ser deferida ao titular de patente de invenção, oponível a toda coletividade, infirma que não está ao seu alvedrio a distensão de tais lapsos legais.

09. Ressalta-se, outrossim, que a intempestiva regularização da situação do depositante/interessado não foi justificada em razão de um acontecimento imprevisível, inevitável e estranho à sua vontade (art. 221, §1º, da Lei nº 9.279/96), o qual deveria ser provado nos termos da legislação aplicável¹.

¹ O STJ, em julgamento do AGA 227.406-SP (Rel. Min. Fernando Gonçalves, Sexta Turma, j. 18.05.1999, DJ 07.06.1999, p. 00153), deixou assente que: “A comprovação da justa causa deve ser

192

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

10. De igual modo, seria indeferido o pedido subsidiário para que seja anulada a exigência publicada na RPI nº 1499, de 28.09.1999, porquanto se, em momento ulterior, LUK LEAMINGTON LIMITED pretender a titularidade da patente da invenção apresentada originalmente em nome de AUTOMOTIVE PRODUCTS PLC, reivindicando prioridade, o INPI, em busca de anterioridade (art. 34, I, da Lei nº 9.279/96) deverá apurar “todas as objeções levantadas por ocasião do exame de seu pedido de patente original”². A exclusão de tais registros inviabilizaria a pesquisa referente à novidade da invenção.

11. Isto posto, opino pelo não conhecimento do recurso, sendo, assim, mantido o arquivamento definitivo do pedido para concessão de patente de invenção em consonância com o disposto pelo art. 36, §1º, da Lei nº 9.279/96, uma vez que a regularização da situação da depositante somente ocorreu em 29.06.2001 com a juntada de cópia de certidão de cessão de cartas patentes para LUK LEAMINGTON LIMITED.

À superior consideração.

Fábio Cesar dos Santos Oliveira

FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA

Procurador Federal

Mat. SIAPE 1.380.374

realizada durante a vigência do prazo ou até cinco dias após cessado o impedimento, sob pena de preclusão”.

² SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de patentes, marcas e direitos conexos*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p.76.



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar-Centro-Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

Ref.: Processo PI 9506325-0

Em 03/06/2003

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 135/2003.

Recomendo que os presentes autos sejam, pela Diretoria de Patentes, encaminhados à Comissão de Assessoramento Jurídico, instituída pela Portaria INPI/PRES/nº 051/2003, antesmente de qualquer decisão final.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo

DIRPA

03/06/03

PROCURADOR GERAL