



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

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 021/03

Ref.: Processo PI 9305897-7

Em, 23.05.2003

**EMENTA:** Propriedade Industrial – Patentes. Ocorrido o término de prazo legal, para realização de ato administrativo sem que tenha sido tomadas as providências necessárias ao andamento do pedido, fica encerrada a instância administrativa. Preclusão. Perdida a oportunidade de realização do ato por parte da requerente.

Senhor chefe da Divisão de Consultoria:

Solicita a Diretoria de Patentes pronunciamento desta Procuradoria quanto às razões apresentadas às fls. 93/97 do processo em tela, face ao não conhecimento de petição de pedido de desarquivamento “uma vez que o pedido foi considerado como não estando em andamento quando da entrada em vigor da LPI por ter sido considerado definitivamente retirado em 09/09/95”.

**DOS FATOS**

Trata-se de recurso interposto contra a decisão de petição não conhecida da DIRPA (fls. 93/97), referente ao pedido de patente de invenção, PI 9305897-7 de 24.02.1993, depositado em nome de DONALD EDWARD DORREL, relativo à “Estrutura para dissipar a energia de

103

ondas que incidem sobre faixas de litoral”, com base no pedido internacional PCT/NZ93/00008 de 24.02.1993.

Em, 24.02.1993 (fls. 01) DONALD EDWARD DORREL depositou o pedido internacional PCT/NZ93/00008.

Em, 02.09.1993 (fls. 69) foi providenciada a comunicação da publicação internacional do pedido internacional nos termos do Tratado de Cooperação de Patente-PCT (código de despacho da RPI nº 86), no aguardo do início da fase nacional.

Em, 19.08.1994, na RPI nº 1394 (fls. 69) foi publicada a notificação da entrada na fase nacional do pedido internacional depositado através do Tratado de Cooperação Técnica de Patentes-PCT (código de despacho da RPI nº 1.3), para que em até 24 (vinte e quatro) meses da data da publicação internacional (02.09.1993) fosse requerido pelo depositante ou qualquer interessado, o pedido de exame. Não o sendo, o pedido seria considerado definitivamente retirado.

Posteriormente, às fls. 76 a depositante protocolizou em 04.09.1997 petição (RJ) nº 19759, requerendo exame do pedido.

Em, 11.05.1999, na RPI nº 1479 (fls. 79) foram publicados o não conhecimento da petição (RJ) 019759 (código de despacho da RPI nº 15.7) e, a retirada definitiva do pedido de patente (código de despacho da RPI nº 11.30), “uma vez que não foi requerido o pedido de exame no prazo previsto pelo art. 18, § 1º, tendo o prazo esgotado em 02.09.1995, na vigência da Lei nº 5772/71”.

Em, 02.07.1999 (fls. 81) a requerente protocolizou petição (SP) nº 22742, requerendo pedido de desarquivamento.

Em, 20.02.2001, na RPI nº 1572 (fls. 88) foi publicado o não conhecimento da petição (SP) nº 22742, de 02.07.99, “uma vez que o pedido de patente não encontrava-se em andamento quando da entrada em vigor da LPI por ter sido considerado definitivamente retirado em 09.09.95”.

108

## DO MÉRITO

O cerne da questão está relacionado com o descumprimento do prazo prescrito no § 1º do art. 18 da Lei nº 5772/71, Código da Propriedade Industrial, legislação à época, verbis:

Art. 18 - .....

§ 1º "O pedido do exame deverá ser formulado pelo depositante ou qualquer interessado, até vinte e quatro meses contados da publicação a que se refere este artigo, ou da vigência desta lei, nos casos em andamento".

Determina o CPI, em seu art. 18 § 1º, que o exame será requerido até 24 meses contados da publicação do pedido.

No caso de depósitos sob a égide do PCT, tal publicação se faz pelo Escritório Internacional e vale como se nacional fosse, razão pela qual é de tal publicação que se contará o prazo de 24 meses.

A comunicação da publicação internacional do pedido internacional (PTC) foi em 02.09.93 com prazo estabelecido para pedido do exame até 02.09.95.

A depositante deixou de requerer no prazo legal o exame do pedido exigido pelo art. 18 § 1º do CPI, conforme informação de fls. 75.

Com efeito, trata-se de prazo fatal, isto é de natureza decadencial, visto que o que ocorreu, com o escoamento do mesmo prazo, foi a decadência administrativa, de que decorre a preclusão, impeditiva da prática de atos processuais, quer por parte da própria administração, quer por parte do administrado. Portanto, a oportunidade de realização do ato fica total e definitivamente encerrado. Corroborando com esta norma interpretativa, Lopes da Costa com lucidez e profundidade ensina:

"Para possibilitar a conclusão rápida do processo é necessário fixar o tempo dentro do qual se devem realizar os atos processuais."

Em processo , a capacidade da parte está sempre condicionada pelo tempo, as leis, conforme o tipo de processo, oral ou escrito, agem aqui com rigor maior ou menor.

“Quando, para a realização de um ato processual, se dispõe, que findo o prazo que lhe foi destinado, ele não pode mais se realizar, cria-se o que se chama Preclusão.

O tempo útil está precluso, fechado encerrado, perdida a ocasião de realizar o ato. O ato intempestivo de regra não tem valor”.

Logo, a Depositante teve prazo bastante amplo, 24 meses, contados da data da comunicação do pedido internacional (02.09.1993) e não o fez à época oportuna (cujo término sobreveio em 02.09.1995).

O fato da Diretoria de Patentes publicar na RPI nº 1479 de 11.05.1999, o arquivamento do pedido na vigência da atual Lei de Propriedade Industrial nº 9279 de 14 de maio de 1996, nenhuma razão assiste a recorrente, visto que o prazo fatal, ou seja a decadência do pedido se deu, à época, na vigência da Lei nº 5772/71. Logo, o pedido já não estava em tramitação, pois, a depositante não requereu no prazo previsto (02.09.93 a 02.09.95) o exame do pedido conforme preconizava o art. 18 § 1º do CPI.

Sendo claro que ocorrido o término do prazo legal, para realização de ato administrativo sem que tenha sido tomadas as providências necessárias ao andamento do pedido, fica encerrada a instância administrativa.

**DA CONCLUSÃO**

Neste contexto, concluímos que correto foi o ato administrativo da Diretoria de Patentes que não conheceu a petição (SP) nº 22742, de 02.07.99, uma vez que o pedido encontra-se definitivamente arquivado, tendo sido encerrada a instância administrativa.

À sua consideração.

Ubiraci Da Silva  
Procurador Federal  
Mat. STAF 0448292



**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 9305897-7

Em 26/05/2003

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/DICONS/nº 021/2003.

À consideração do senhor procurador-geral.

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

De acordo  
A DIRPA  
26/5/03