



**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

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 307/03

Ref.: Processo **PI 9402163-5**

Em, 29/09/03

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. As decisões administrativas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, quando indeferirem os pedido de depósito de pedido para concessão de patente, serão publicadas na Revista de Propriedade industrial, exceto se tiverem sido objeto de notificação por via postal ou pessoal nos autos do respectivo processo administrativo (art. 226, II, da Lei nº 9.279/96).

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

Vem a esta Procuradoria Federal, órgão vinculado à Advocacia-Geral da União, nos termos dos arts. 9º, *caput*, e 10, da Lei nº 10.480/02, pedido de restabelecimento de patente, de fls. 33/63, formulado por BRITIVALDO DE SOUZA SANTANA e ELYDIA GORDO DE SANTANA, sob o fundamento de que os depositantes, por não possuírem um procurador constituído, deveriam ter sido notificados, por via postal, das decisões de caducidade, arquivamento e falta de

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

pagamento, argüindo, para tanto, a aplicação do art. 226, II, da Lei nº 9.279/96. Requer, por fim, que seu pedido seja acolhido pela incidência de um juízo de equidade.

I – DOS FATOS

02. BRITIVALDO DE SOUZA SANTANA e ELYDIA GORDO DE SANTANA protocolaram, em 30 de maio de 1994, - fl. 01 – pedido de prioridade – PI nº 9402163-5- de “dessalinizador de água salgada e similares”. Em parecer técnico emitido às fls. 19/20, a DIRPA/DIQUIN manifestou que: “Diante do estado da técnica representado pelos documentos FR 2.531.418 e US 4.417.951 consideramos que o dessalinizador pleiteado trata-se de simples conjugação de ensinamentos conhecidos e de meios usuais, sem resultar, no conjunto, em efeito técnico novo ou diferente passível de privilegiabilidade. Resulta, que o objeto pleiteado não apresenta condições de ser aceito como privilégio de invenção.” (fl. 20)

03. Não havendo oposição expressa ao parecer contrário publicado na RPI nº 1.382, de 27.05.1997, restou indeferido o pedido dos depositantes por força da decisão veiculada pela RPI nº 1.429, de 12.05.1998 (fl.23). Contudo, em 05 de setembro de 2003, é interposta petição para que se restabeleça o processo para deferimento de pedido de concessão de patente.

II – DO DIREITO

04. O pedido não deve ser conhecido, uma vez que ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da publicação do parecer técnico pela não patenteabilidade, previsto no art. 36, *caput*, da Lei nº 9.279/96.

05. A incidência de tal dispositivo não cede ante a argumentação desenvolvida pelo procurador dos depositantes no sentido de que as decisões administrativas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, quando indeferirem os pedidos de depósito, devem ser objeto de notificação pessoal, mormente se os depositantes não constituem procuradores.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

06. É cediço que a publicação dos atos administrativos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial faz-se por meio da Revista de Propriedade Industrial, quer estejam, ou não, os depositantes representados por procuradores. Resulta, portanto, que o pertinente acompanhamento das publicações, afetas aos seus interesses, é um ônus dos depositantes que não tenham constituído representantes junto ao INPI, impossível de ser vencido por eventual alegação de inexperiência. Ademais, não há que se emprestar ao art. 226, II, da Lei nº 9.279/96, a ilação defendida pelos depositantes, pois ao estipular como regra geral (art. 226, *caput*) que os atos do INPI, referentes aos processos administrativos de propriedade industrial, somente produziriam efeitos a partir da publicação em seu órgão oficial (Revista da Propriedade Industrial) é feita a ressalva de que seria desnecessária tal veiculação se a decisão administrativa fosse objeto de “notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo”, ou seja, já ciente o interessado, por notificação postal ou pessoal demonstrada nos autos do processo administrativo, seria de toda despicienda a publicação da decisão na Revista de Propriedade Industrial. Trago, à colação, passagem de Luiz Guilherme de A. V. Loureiro¹ em igual sentido:

“Para que surtam efeitos, os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial devem ser publicados no respectivo órgão oficial. No entanto, não há necessidade de publicação dos atos que expressamente independem de notificação, por determinação legal, das decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado diretamente no processo e dos pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.”

07. De igual modo, o recurso à equidade não serve de esteio à pretensão dos depositantes. O seu conceito, consubstanciado no brocardo *summum jus, summa injuria*, representa, segundo Aristóteles, “a mitigação da lei escrita por circunstâncias que ocorrem em relação às pessoas, às coisas, ao lugar ou aos tempos”². O juízo de equidade não é um instrumento para correção de possível desídia das partes, e tampouco se presta

¹ A lei de propriedade industrial comentada. São Paulo: Lejus. 1999, p. 371.

² *Apud in* MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e aplicação do direito*. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 173.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

ao exercício de uma exegese sentimental. Neste sentido, confira-se a lição de Carlos Maximiliano³:

“Não se recorre à Equidade senão para atenuar o rigor de um texto e o interpretar de modo compatível com o progresso e a solidariedade humana; jamais será a mesma invocada para se agir, ou decidir, contra prescrição positiva clara e prevista.”

III – CONCLUSÃO

08. Isto posto, opino pelo não conhecimento do pedido para restabelecimento de processo para concessão de patente.

À superior consideração.

Fábio Cesar dos Santos Oliveira
FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 1.380.374

De acordo
L. DIRPA
01/10/03

³ *Idem*, p. 175.