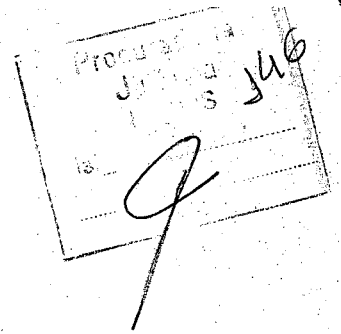




ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO



NOTA/INPI/PROC/DICONS/N.º 389/04

Rio de Janeiro, em 01/09/2004

Ref.: PI 9506325-0

EMENTA: Propriedade Industrial. Patentes. Recurso interposto contra o não conhecimento de petição. Seqüência de erros formais sanáveis. Devem ser anulados todos os atos para prosseguir no exame da patente.

Sr. Procurador Jurídico:

Trata-se de recurso dirigido ao Senhor Presidente do INPI, cuja tempestividade foi devidamente verificada nos moldes do art. 212 da Lei nº 9279/96 – Lei da Propriedade Industrial – LPI.

Dos Fatos:

O pedido de patente de invenção foi depositado em 19/04/1996, sob o nº PI 9506325-0, pela empresa "AUTOMOTIVE PRODUCTS PLC", com pedido de prioridade para entrada na fase nacional, conforme previsto no PCT.

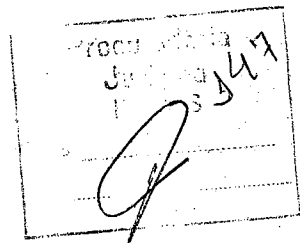
Este pedido passou por um exame preliminar e na RPI 1392, de 05/08/1997, foi notificada a sua entrada na fase nacional (fls. 60/61).

Às fls. 73 consta um parecer da DIPAME, sugerindo a formulação de uma exigência, conforme dispõe o art. 36 da Lei da Propriedade Industrial, sendo esta publicada na RPI 1499, de 28/09/1999.

Por meio da petição nº 042106, de 27/12/1999, a empresa "KONGSBERG TECHMATIC UK LIMITED" cumpriu a exigência formulada, esclarecendo que



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO**



ainda não estava disponível a alteração do nome do depositante, que seria juntada posteriormente.

Em 24/03/2000, a empresa "LUCK LEAMINGTON LIMITED" requereu a alteração de nome e a alteração de sede, por intermédio da petição nº 010126, anexando a guia de recolhimento e a respectiva procuração.

No entanto, em 12/06/2001 foi publicado na RPI 1588 o não conhecimento da referida petição, em virtude do disposto nos artigos 218 e 219 da Lei da Propriedade Industrial.

Na RPI 1595, de 31/07/2001, também foi publicado o não conhecimento das petições nº 21750, de 13/07/1999 e nº 42106, de 27/12/1999, ambas em nome de "KONGSBERG TECHMATIC UK LIMITED", com base no art. 219 da Lei da Propriedade Industrial.

Tendo em vista o não conhecimento da petição nº 42106, de 27/12/1999, a Diretoria de Patentes determinou o arquivamento do presente pedido de patente, conforme o disposto no art. 36, §1º, da Lei da Propriedade Industrial (fls. 102).

Este arquivamento foi publicado na RPI 1597, de 14/08/2001 (fls. 103), uma vez que não houve manifestação do depositante quanto à exigência formulada e sim de terceiro que não fazia parte da relação processual.

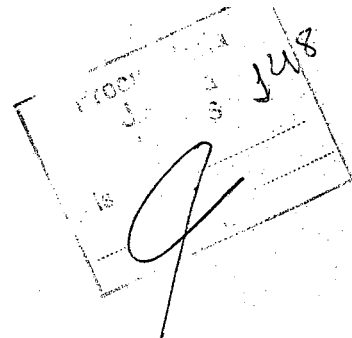
Por meio da petição nº 039065, de 13/08/2001, a empresa "LUK LEAMINGTON LIMITED" interpôs recurso contra o não conhecimento das petições, alegando que toda a documentação necessária para comprovar a cessão e alterações no presente processo já se encontravam nos autos, solicitando, com base no art. 220, da Lei da Propriedade Industrial, a anulação dos despachos publicados nas RPIs 1588 e 1595.

De fato, a petição de transferência nº 031513, de 29/06/2001, encontra-se acostada às fls. 111/137.

Subsidiariamente, a recorrente solicita que seja anulada a exigência publicada na RPI 1499, uma vez que ficaria sem objeto a exigência de apresentação de alteração de nome do depositante.



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO**



A Diretoria de Patentes encaminhou o presente pedido à Procuradoria para que esta informasse quanto a admissibilidade do recurso apresentado através da petição nº 39065, de 13/08/2001.

Neste sentido, esta Procuradoria elaborou a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 135/03 (fls. 139/142), entendendo que não merecia ser conhecido o recurso sob exame, uma vez que a decisão que determina o arquivamento definitivo de pedido para concessão de patente é irrecorrível.

Nesta nota foi orientado também para que os pedidos formulados não fossem acolhidos, pois a obediência estrita aos prazos fixados em lei é um imperativo inafastável e a intempestiva regularização da situação do depositante/interessado não foi justificada em razão de um acontecimento imprevisível, inevitável e estranho à sua vontade.

Esta Procuradoria também opinou pelo indeferimento do pedido subsidiário para que fosse anulada a exigência publicada na RPI 1499, de 28/09/1999, pois o INPI, em busca de anterioridade, deveria apurar todas as objeções levantadas por ocasião de seu pedido de patente original.

Do Mérito:

Na análise do presente pedido de patente, verificamos uma seqüência de erros formais sanáveis por parte deste Instituto e do cessionário.

Ao cumprir tempestiva e parcialmente a exigência formulada, a empresa "KONGSBERG TECHMATIC UK LIMITED" esclareceu que a alteração de nome do depositante não estava disponível, protestando pela juntada posterior deste documento.

Assim, por meio da petição nº 010126, de 24/03/2000, o referido documento foi juntado, requerendo a alteração de nome de "KONGSBERG TECHMATIC UK LIMITED" para "LUK LEAMINGTON LIMITED".

No entanto, à época do exame pela Diretoria de Patentes, não constavam nos autos quaisquer documentos que comprovassem a relação existente entre a empresa depositante do pedido de patente, "AUTOMOTIVE PRODUCTS PLC", e aquela que cumpriu a exigência formulada.



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO**

PROP. 5
10/4
JUN 9

No caso em questão, o documento que sanearia o processo e deveria ter sido apresentado à época somente foi juntado aos autos em 29/06/2001, requerendo a transferência por cessão da depositante do pedido para a empresa "KONGSBERG TECHMATIC UK LIMITED" e posteriores alterações do nome desta.

Diante dos fatos ocorridos, a Diretoria de Patentes publicou o não conhecimento das petições anteriormente mencionadas e conseqüentemente o arquivamento do presente pedido. Entretanto, equivocou-se aquela Diretoria ao não indicar claramente os dispositivos legais que embasaram a sua decisão quanto ao não conhecimento das petições, estando caracterizado, desta forma, erro formal.

Da Conclusão:

Por todo o exposto, considerando que a apresentação da petição de transferência e da petição de alteração de nome, embora antecipadamente ao protocolo da transferência, situa a empresa "LUK LEAMINGTON LIMITED" na relação processual, sugerimos que os presentes autos sejam chamados à ordem, no sentido de que a Diretoria de Patentes providencie a anulação de todos os atos ocorridos a partir da formulação da exigência, ficando, seqüencialmente prejudicado o exame do recurso interposto.

Para tanto, devem ser anulados o não conhecimento da petição nº 010126, de 24/03/2000 e das petições nº 21750, de 13/07/1999 e nº 42106, de 27/12/1999, publicados, respectivamente, nas RPI's 1588 e 1595, por erro material, com a conseqüente análise das petições de transferência e de alteração de nome, concomitantemente.

Atentamos por fim, que deverá ser providenciada a anulação do arquivamento do pedido de patente que foi publicado na RPI 1597, de 14/08/2001, para que seja dado prosseguimento normal ao exame da patente.

Este é o relatório que submetemos à sua consideração.

Gerson da Costa Corrêa
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0442359
Coordenador da Comissão

DE ACORDO
A C.A.J.
28-03-05

Mauro Sodré Malaque
Procurador - Geral em Exercício
Mat. SIAPE 449601