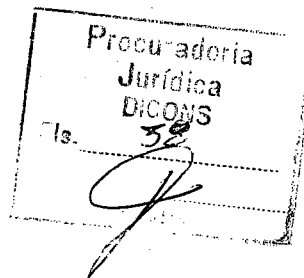




**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

Praça Mauá, 7, 13º - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2139.3207 - Fax.: (21) 2139.3206



NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 486/04

Rio de Janeiro, em 25/10/2004

Ref.: Processo – DI 6200021-7

EMENTA: Propriedade Industrial. Desenho Industrial. Perda de prioridade por falta de comprovação dos documentos hábeis dentro do prazo legal. Justa causa não reconhecida, nos termos do artigo 221 da LPI. Deve ser mantida a decisão recorrida.

Senhor Procurador Chefe:

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

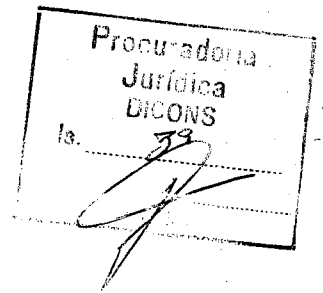
Em 07/01/2002 a empresa Reckitt Benckiser (UK) Limited depositou o pedido de desenho industrial, com o título "Configuração aplicada a vela", reivindicando a prioridade do depósito com o nº 2103064, de 07/07/2001, cujo país de origem é a Grã-Bretanha.

Na RPI nº 1696, de 08/07/2003 foi publicado a perda da reivindicação de prioridade, tendo em vista que a depositante não apresentou a documentação hábil do país de origem que comprovasse a prioridade, de acordo com o que determina o artigo 99, da LPI.



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

Praça Mauá, 7, 13º - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2139.3207 - Fax.: (21) 2139.3206



Por meio da petição nº (RJ) 040579, de 22/07/2003, foi interposto recurso contra a decisão daquela Diretoria, alegando estar anexando a cópia autenticada do documento de prioridade britânico, saneando, assim, qualquer irregularidade que pudesse existir.

Argumenta, ainda, que a tradução simples da certidão de depósito do documento de prioridade já foi apresentado, tempestivamente, na petição do depósito do presente pedido.

A Comissão de Assessoramento Jurídico foi chamada a se manifestar sobre o recurso, opinando pela ratificação da decisão da Diretoria de Patentes, orientando que após a devida ratificação seja aberto o prazo de 60 (sessenta) dias para eventuais interposições de contra-razões.

Por meio da petição nº (RJ) 059283, de 21/10/2003 a recorrente apresentou aditamento ao recurso, argumentando que esteve impossibilitada de apresentar o documento comprobatório da prioridade dentro do prazo legal devido ao atraso ocorrido no escritório britânico.

Pede, ainda, que seja reconhecida a justa causa, tendo em vista que, embora conste no documento data de emissão de 21/01/2002, o mesmo só foi disponibilizado para a recorrente após o término do prazo legal.

DO MÉRITO

A Lei nº 9279/96 - Lei da Propriedade Industrial - LPI, em seu artigo 99, determina que será aplicado ao Desenho Industrial, no que tange ao pedido de prioridade, as disposições contidas no artigo 16 do mesmo diploma legal, com a exceção do prazo para a comprovação da prioridade, que deverá ser de 90 (noventa) dias a contar da data do depósito.

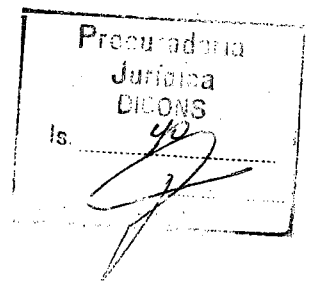
Portanto, torna-se necessário uma análise prévia do que determina esse artigo.

Os § 2º e § 7º, do artigo 16, da LPI trazem em seu bojo os requisitos necessários para a comprovação da prioridade, e qual a consequência para o depositante que não fizer a comprovação dentro do prazo legal, respectivamente. São eles:



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

Praça Mauá, 7, 13º - Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2139.3207 – Fax.: (21) 2139.3206



“Art. 16 – Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

(...)

§ 2º - A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

(...)

§ 7º - A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.”

No mesmo sentido, o Ato Normativo nº 127, de 05/03/1997, que dispõe sobre a aplicação da LPI em relação às patentes e certificados de adição de invenção, determina que :

“3. PRIORIDADE

(...)

3.5 A falta de comprovação da reivindicação de prioridade prevista no art. 16 da LPI acarretará a perda de prioridade, salvo se a parte comprovar que não a realizou por justa causa, aplicando-se o disposto no art. 221 da LPI.”

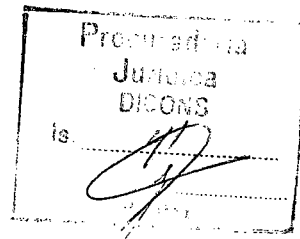
O artigo 221 da LPI, por sua vez, determina que haverá a extinção automática do direito de praticar um ato, após o decurso do seu prazo, salvo se for provado pela parte que o ato não foi praticado por justa causa.

A **NOTAINPI/PROC/DICONS/Nº 388/04** ao tratar dos critérios para o reconhecimento da justa causa, dispõe que são necessários 3 (três) pressupostos, que já haviam sido definidos pelo **PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 53/99**. São eles:



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA

Praça Mauá, 7, 13º - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2139.3207 - Fax.: (21) 2139.3206



1. Imprevisibilidade do evento impeditivo;
2. Ausência de culpa da parte;
3. Nexo causal entre o evento impeditivo e a perda do prazo.

A referida **NOTA** dispõe, ainda, que os fatos imprevisíveis para a aplicação da justa causa são aqueles fatos relacionados ao momento da celebração do ato, excluindo-se, portanto, os eventos de casos fortuitos ou força maior.

Dessa forma, torna-se fundamental a comprovação da imprevisibilidade do fato impeditivo do ato, uma vez que feita essa comprovação será demonstrada também a ausência de culpa da parte.

Por último, segue a **NOTA**, seria necessário, também a comprovação do nexos causal entre o fato imprevisto e a não prática do ato.

Da análise das provas acostadas aos presentes autos, concluímos não estarem presentes dois dos pressupostos necessários para a aplicação da justa causa: a imprevisibilidade do evento impeditivo e a ausência de culpa da parte, uma vez que a não comprovação da prioridade, dentro do prazo legal, ocorreu por um erro interno de referência da instituição inglesa, como esclarece o recorrente (vide fls. 35).

Tal situação poderia configurar caso fortuito, entretanto, como já foi relatado acima e com base em decisões anteriores deste Instituto, isto não exclui a imprevisibilidade do evento, tendo em vista que esses fatos, embora impossíveis de serem evitados, não são imprevisíveis.

Verificamos, ainda, que o elemento "culpa" encontra-se presente na circunstância relatada, pois a comprovação da prioridade constituiu-se em um ônus imposto pela lei ao depositante, devendo este arcar com as consequências da não comprovação tempestiva e com a documentação necessária.

Quanto as alegações do recorrente de que a tradução simples da certidão de depósito do documento de prioridade foi apresentada tempestivamente junto com o pedido de depósito, constatamos que o recorrente no momento do depósito apresentou apenas uma declaração dos dados identificadores do documento de



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

Praça Mauá, 7, 13º - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2139.3207 - Fax.: (21) 2139.3206

Procuradoria Jurídica DICONS
Is. 42

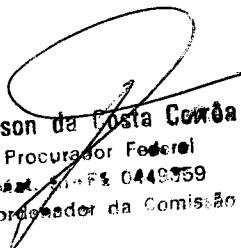
prioridade, não se enquadrando, assim, nos requisitos necessários que trata o artigo 16, § 2º, da LPI, pois esta não se constitui em um documento hábil da origem da prioridade (vide fls. 06).

No tocante as alegações do recorrente de que a cópia autenticada do documento de prioridade foi apresentada no momento da interposição do recurso, concluímos que este também não lhe socorre, tendo em vista que artigo 16, § 2º, da LPI determina que a reivindicação de prioridade deve vir acompanhado de tradução simples da certidão de depósito à época do depósito do pedido de registro nacional, o que não ocorreu no presente caso, e sim, foi apresentado no recurso apenas uma cópia em inglês de um certificado.

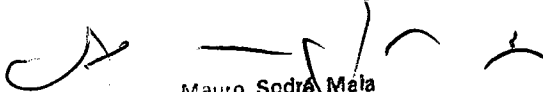
DA CONCLUSÃO

Isto posto, concluímos que os documentos apresentados pelo recorrente não possuem o condão de serem considerados documentos probatórios da prioridade, motivo pelo qual deve ser mantida a declaração da perda da prioridade reivindicada, nos termos do parecer técnico da Diretoria de Patentes.

É o relatório que encaminhamos para sua apreciação e posterior encaminhamento ao Senhor Presidente para sua decisão.


Gerson da Costa Cordeiro
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449359
Coordenador da Comissão

DE ACORDO.
A. C. A. J.
em 10.11.04


Mauro Sodré Mala
Procurador Geral, em exercício
Mat. SIAPE 449601