



**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

Procuradoria Jurídica
Nº 83
Rubrica

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 539/04

Ref.: Processo 9702934-3/97

Em, 23/11/04

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DE PEDIDO DE PATENTE. PROCURAÇÃO NÃO É MEIO IDÔNEO A COMPROVAR CESSÃO DE DIREITOS. PELA NULIDADE DO DESPACHO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO PEDIDO DE PATENTE, FORMULANDO-SE EXIGÊNCIA AO REQUERENTE PARA APRESENTAR DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A LEGITIMIDADE PARA REQUERER A PATENTE.

Senhora chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Patentes sobre restauração de pedido de patente.

Fora apresentado pedido de patente por Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, muito embora no documento de prioridade juntado pela requerente constasse como depositante M.E.P Macchine Elettroniche SpA.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Procuradoria Jurídica
Fls. 84
Rubrica

Posteriormente, depois de publicado na RPI o pedido de patente, apresentou-se requerimento postulando a alteração do nome do depositante, uma vez que a procuração e a “autorização do inventor” teriam sido erroneamente preenchidas. Para tanto, solicitou-se que no pedido constasse como se tivesse sido apresentado por M.E.P. Macchine Elettroniche Piegratici SpA, juntando-se cópia da procuração e autorização do inventor em nome da referida empresa.

Em resposta à consulta formulada pela Diretoria de Patentes, a Procuradoria opinou pelo arquivamento do pedido, sob o fundamento de que, por meio da procuração juntada inicialmente aos autos e da autorização dos inventores, o pedido da patente no Brasil teria sido cedido à Danieli & C. Officine Meccaniche SpA. Assim, em face da cessão, não seria o caso de se permitir a correção do nome, mas de arquivar-se o pedido, diante das irregularidades presentes e da não apresentação da procuração no prazo de 60 (sessenta dias).

Arquivado o pedido, foi apresentado pedido de restauração, no qual se argumenta que teria havido erro material no preenchimento da procuração e da “autorização do inventor”. Assim, ao proceder ao exame formal e verificar o erro, caberia ao INPI formular exigência e não determinar o arquivamento do pedido.

Feito o breve relatório, passo a opinar.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Procuradoria
Jurídica
N.º 85
Assinatura

Inicialmente, cabe anotar que o recurso apropriado não seria a restauração do pedido de patente, uma vez que a interposição da restauração somente se justifica quando o pedido de patente ou a patente forem arquivados definitivamente por falta de pagamento da retribuição anual. A parte deveria ter interposto o recurso previsto no subitem 11.3 do Ato Normativo nº 127: "*11.3 O arquivamento de que trata o § 2º do art. 216 será o da petição ou do pleito referente à petição, cabendo recurso de tal arquivamento*". Entretanto, em nome do princípio da instrumentalidade das formas, há de conhecer-se do recurso.

- Cumpre aduzir que as premissas adotadas para proceder-se o arquivamento definitivo do pedido de patente não se coadunam com a legislação. Com efeito, o fato da procuração inicialmente apresentada encontrar-se em nome de Danieli & C. Officine Meccaniche SpA não permitiria inferir-se que o pedido de privilégio no Brasil teria sido cedido pela M.E.P Macchine Elettroniche Piegatrici S.p.A para Danieli & C. Officine Meccaniche SpA.

Em primeiro lugar, porque procuração não é o instrumento juridicamente aceito para efetivar-se a cessão de direitos. Procuração consubstancia-se tão-somente em instrumento de um contrato denominado mandato, pelo qual "*alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses*" (Código Civil, art. 653). A

Procuradoria
Unidade
Nº 26
Assinatura
Publica

procuração demonstra apenas que outorgado está legitimado a praticar atos e/ou administrar interesses em nome do outorgante.

Assim, denota-se que o pedido de patente não poderia ter sido arquivado tendo por base a cessão de direitos, uma vez que não havia documento hábil a ensejar tal conclusão. Note-se que a procuração inicialmente apresentada sequer poderia considerar-se válida, pois muito embora conste como outorgante Daniele & C. Officine Meccaniche SpA, a procuração foi assinada pelo suposto representante da MEP Macchine Elettroniche SpA. O arquivamento definitivo do pedido também não poderia ter se fundamentado no disposto no art. 216, § 2º, pois o requerente não deixou de apresentar procuração, mas sim apresentou procuração eivada de nulidade.

Acrescente-se que, a partir da análise do documento denominado "Autorização do Inventor" (fls. 05), também não se poderia concluir que o pedido de patente teria sido transferido para Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, pois o pedido original fora depositado em nome da M.E.P Macchine Elettroniche Piegratici SpA (fls. 16), não havendo nos autos documento probatório de cessão do pedido. Tal documento, diante do vício presente na procuração, não poderia ser considerado como o bastante para comprovar a cessão de direitos.

Neste passo, diante da irregularidade na representação, caberia ao INPI formular exigência solicitando que o requerente comprovasse que possuiria poderes para requerer a patente.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL


Procuradoria
Jurídica
Nº. 87
Ass. C
Subseção

Note-se, entretanto, que, muito embora a decisão de arquivar definitivamente o pedido, no caso, não encontre guarida na lei, o INPI não poderia também aceitar o pedido de correção apresentado pela parte, uma vez que a procuração consubstancia um ato formal, não podendo ter seus termos alterados mediante uma simples troca de nomes, aplicando-se a mesma orientação para a autorização dos inventores.

Deste modo, caberia ao titular do pedido de patente apresentar novos documentos probatórios de sua legitimidade para requerer a patente, inclusive uma procuração corretamente preenchida e um documento que comprovasse a legitimidade para representar a M.E.P. Machine Elettroniche Piegratici SpA e nova autorização dos inventores.

À vista do exposto, opino no sentido de que se declare a nulidade do despacho que determinou o arquivamento do pedido de patente e que se formule exigência ao requerente para que apresente os documentos necessários para o andamento do pedido, inclusive documento que comprove que o Sr. Giorgio Del Fabro possui legitimidade para representar a M.E.P. Machine Elettroniche Piegratici SpA e nova autorização dos inventores.

Era o que cabia informar.


ERASMO LOPES DE SOUZA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 1051086



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

Procuradoria
Justiça
N.º 88
-
Substitua

Ref.: Processo/INPI/DIRPA/nº PI-9702934-3.

Em 17.03.2005.

Vem ter a esta Chefia Substituta a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 539/2004.

Vista a matéria, passo a me pronunciar.

De pronto, não concordo com a interpretação inicialmente sustentada na referida Nota de que o instituto jurídico da restauração, recepcionado no art. 87 da Lei nº 9.279, de 16 de maio de 1996 (LPI), tem sua aplicação reservada aos pedidos de patente arquivados definitivamente por falta de pagamento da retribuição anual, não obstante compactue do entendimento de que somente as patentes extintas por falta de pagamento da retribuição anual são passíveis de restauração.

A respeito do tema, permaneço convicta da tese defendida no PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 001/2005, ora sob a apreciação de V.Sa., de que o campo de incidência do instituto da restauração resta delimitado, tão somente, aos pedidos de patente alvo de arquivamento, assim entendido o ato não concludente, ainda modificável na esfera administrativa, referenciado nos arts. 33, *caput*, 34, *caput*, e 86 da LPI, e às patentes extintas com fundamento no art. 78, inciso IV, da LPI (cópia em anexo).

Razão disso, no mérito, manifesto-me favoravelmente à manutenção do ato de arquivamento definitivo do pedido de patente em epígrafe, praticado com fundamento no art. 216, § 2º, da LPI, face à ilegitimidade da procuração apresentada, aliás, conforme outrora já sugerido por esta Procuradoria, nos

J

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

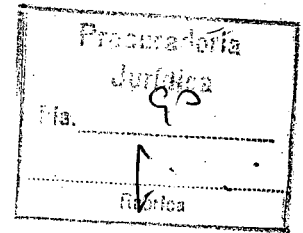
Procuradoria
Jurídica
Fls. 89
7
Publica

termos do pronunciamento de fls. 43/44 dos autos, sem prejuízo de alertar, ainda, para outras providências passíveis de adoção *a posteriori*, fundamentalmente frente ao que emerge do cotejo dos documentos de fls. 04, 65, 67 e 71, bem como daqueles de fls. 05, 66 e 72.

Pelo exposto, deixo de acordar com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 539/2004.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta



**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) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br

Processo nº PI9702934-3

Em 18/05/2006

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 539/2004.

Releva observar que esta Procuradoria, através do Parecer/INPI/PROC/DICONS/nº 01/2005, fixou entendimento no sentido de que a restauração estabelecida no artigo 87 da Lei nº 9.279/96, está jungida aos casos de **arquivamento não definitivo** de pedido de patente, assim como àquelas situações únicas de patentes extintas com base no artigo 78, IV, da mesma lei.

Sublinhe-se que ao referido Parecer foi atribuído efeito normativo, conforme consta estampado na Revista da Propriedade Industrial nº 1804, de 02 de agosto de 2005.

No mérito, portanto, não avistamos pertinência jurídica de acolhimento do pedido de restauração trazido através da petição nº (SP) 009014, de 11/04/2001.

A respeito da predita petição, verifica-se que nela consta juntado procuração (fl. 54) grosseiramente adulterada no que se refere ao outorgante, bem como à localidade e data em que se passou.

Em se tratando, pois, de adulteração de documento informado à Administração Pública, cumpre-nos dar notícia do fato à Superintendência da Polícia Federal neste Estado.

11

Procuradoria
Jurídica
91
Maia



**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) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br

Logo, inicialmente, à Coordenadoria de Contencioso para providências relativas à notícia da adulteração.

Após, à Diretoria de Patentes.

Mauro Sodr  Maia
Procurador-Chefe em exerc cio