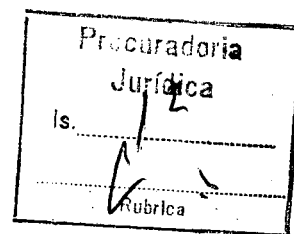




ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DO INPI EM SÃO PAULO
Rua Tabapuã nº 41/4º andar - São Paulo- CEP 04533-010
Telefax.: (11) 3071-3434



PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 24/04

Ref.: Processo INPI nº 3286/04

São Paulo, em 17/11/2004

EMENTA: ADMINISTRATIVO. DEPOSITANTE DE DESENHO INDUSTRIAL OU MARCA QUE NÃO CUMPRE EXIGÊNCIAS NO PRAZO LEGAL: PEDIDO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO E EQUIPARAÇÃO AO PEDIDO DE PATENTE. DESCABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DA GUIA DE RETRIBUIÇÃO. UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.

Senhora Procuradora-Chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de solicitação da Delegada Substituta da Delegacia Regional do INPI em São Paulo para manifestação da Procuradoria sobre a possibilidade de o entendimento contido na resposta ao MEMO/INPI/DIRPA/CIRC nº 134/99, que trata do procedimento de patentes, ser estendido aos pedidos de registro de desenho industrial.

Naquele memorando, a consulta feita pela Diretoria de Patentes, no que importa ao presente processo, é a seguinte:

“Senhor Procurador

No sentido de solucionar alguns problemas relacionados com o depósito de pedidos, solicitamos orientação de procedimento por parte dessa PROC, para as seguintes questões:

1. De acordo com o artigo 21 da LPI, quando um pedido de patente é apresentado e o mesmo não atende as condições estabelecidas pelo artigo 19, a DIRPA formula exigências para a adequação do pedido. Caso as



Procuradoria Jurídica
Fls. 12
Rubrica -

exigências sejam cumpridas dentro do prazo de 30 dias, a contar de sua ciência (item 4.3 do Ato Normativo nº 127), o pedido é considerado como depositado na data do primeiro recebimento. Ocorre que em inúmeros casos o depositante vem cumprir as exigências fora dessa prazo de 30 dias. Nestes casos de cumprimento das exigências fora do prazo legal de 30 dias o depositante não será beneficiado pelo aproveitamento da data anterior de apresentação do pedido. Contudo, julgamos que se deva aproveitar o pedido considerando como nova data de apresentação a data em que o depositante apresentou as alterações em cumprimento às exigências formuladas anteriormente. Assim é o nosso entendimento da questão uma vez que a nova lei ao flexibilizar o depósito o fez visando a aferição, no menor prazo possível, de uma data de depósito. Contudo, submeto o nosso entendimento da questão a avaliação de V. S^a."

Em resposta, a Procuradoria emitiu parecer, do qual transcrevo trecho conclusivo sobre a questão acima:

"Desta forma, aquando da completude da formalização seria de considerar tal data, por razoável, como se pedido novo fora, nada tendo a ver, de conseguinte, com a situação fulminada com a decadência do prazo estipulado para cumprimento de exigência documental, ou, como posto, estar-se-ia ante pedido que vem de ser repleto a destempo, configurando-se, a bem dizer, uma nova data e, desta vez desembaraçada, apresentação de pedido de depósito."

A dúvida da Sra. Delegada está em saber se esse entendimento pode ser estendido aos pedidos de registro de desenho industrial.

Resumidos os fatos, passo a opinar.

A nova Lei da Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279/96) dispõe que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, dentre outras ações, concretiza-se mediante a concessão de **patentes**, de **registro de desenho industrial** e de **registro de marca** (art. 2º). Após, passa a definir cada um desses institutos, estabelecer seus requisitos, processamento, vigência e extensão da proteção.

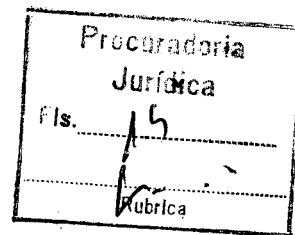
Ao cuidar do depósito do pedido de patente, a LPI estabelece as seguintes regras:

CAPÍTULO III DO PEDIDO DE PATENTE

Seção I Do Depósito do Pedido

Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà:

- I - requerimento;
- II - relatório descritivo;



- III - reivindicações;
- IV - desenhos, se for o caso;
- V - resumo; e
- VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Art. 20. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 21. **O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.** (grifei)
Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.

Vê-se que o pedido de patente indevidamente instruído não sofre sanção imediata. Desde que contenha dados básicos do objeto, depositante e inventor, o legislador oferece a possibilidade de o requerente assegurar depósito retroativo à data do recibo da exigência de regularização, cujo prazo para cumprimento é de 30 (trinta) dias. Todavia, ultrapassado esse lapso temporal, sem satisfação da exigência, a pena prevista é a devolução ou arquivamento da documentação.

Como visto anteriormente, para os casos em que a exigência é atendida após o prazo, tem-se considerado a perda do direito à retroação da data do depósito, que passa a corresponder à data da apresentação do cumprimento da exigência. Tal entendimento encontra amparo no princípio da instrumentalidade dos atos praticados perante o INPI (art. 220 da LPI).

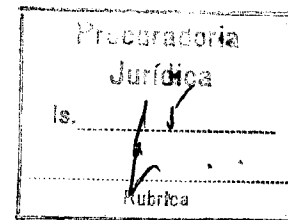
Vem, então, a pergunta: aplica-se o mesmo procedimento aos desenhos industriais? E a resposta é não.

A LPI rompeu com a tradição da concessão de patentes de modelo industrial e desenho industrial e os unificou no instituto do desenho industrial, estabelecendo que sua proteção se concretiza agora por meio de registro.

Ao disciplinar o depósito do pedido de registro de desenho industrial, o novel diploma legal trouxe regra categórica para o pedido que não atende às formalidades e ao prazo para a exigência, diametralmente diversa daquela destinada às patentes. Confira-se:

DO PEDIDO DE REGISTRO Seção I Do Depósito do Pedido

Art. 101. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà:



- I - requerimento;
- II - relatório descritivo, se for o caso;
- III - reivindicações, se for o caso;
- IV - desenhos ou fotografias;
- V - campo de aplicação do objeto; e
- VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua portuguesa.

Art. 102. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data do depósito e a da sua apresentação.

Art. 103. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente. (grifei)

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

Vê-se que o prazo para exigência é menor e, uma vez atendida, ocorre a retroação do depósito à data de apresentação do pedido. Mas, de outro lado, o descumprimento acarreta pena severa: a inexistência do pedido. Seja lá qual for o significado que se queira dar ao adjetivo “inexistente” (que não tem existência real, não vive, não subsiste, não permanece), qualquer deles levará a uma conclusão inarredável: é legalmente impossível aproveitar um pedido de desenho industrial, na hipótese de não cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias, das exigências feitas pelo INPI.

Por lógico, aquilo que perde a existência no mundo real não tem volta, está descartado. Em conseqüência, não há possibilidade de aproveitamento, de solução de continuidade.

Vale ressaltar que, embora a LPI em diversos dispositivos remeta os desenhos industriais às patentes (arts. 94, § único, art. 96 § 3º, art. 107, art. 109, § único, dentre outros), o legislador manteve a coerência ao dar o mesmo tratamento aos pedidos de registro, seja de desenho industrial (art. 103), seja de marca (art. 157), tornando ambos inexistentes, quando em idêntica situação de descumprimento.

Estaria aqui respondida a indagação feita pela autoridade paulista do INPI, não se aplicando, portanto, ao desenho industrial o entendimento sobre o procedimento específico das patentes, ao qual a LPI oferece disciplina diferente. No entanto, ciente de que constitui atribuição fundamental do Procurador Federal a atividade de assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade dos atos por ela efetivados (art. 37, IV, da MP nº 2.229-43/2001),



Procuradoria Jurídica
N.º _____
Ass. _____
Recebido _____

cumprir estender este parecer a outras questões relativas ao procedimento de depósito, as quais surgiram após a averiguação das atividades administrativas sobre o tema.

Conforme sublinhei acima, a LPI estabeleceu igual procedimento para os pedidos de registro de desenhos industriais e marcas, no que se refere ao não cumprimento de exigências. Basta comparar a redação dos artigos 103 e 157 para, *mutatis mutandis*, notar de imediato a identidade dos textos. Todavia, verifiquei que a prática das repartições do INPI não tem sido a mesma para ambos pedidos, especialmente em relação às guias de depósito.

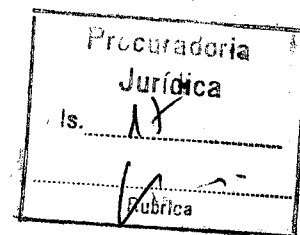
Na Delegacia do INPI em São Paulo, seguindo orientação da Diretoria de Marcas, tem-se procedido da seguinte maneira para o pedido de marca: após o exame formal preliminar, que é realizado em São Paulo, se o depositante não cumprir a exigência no prazo legal, devolve-se-lhe toda a documentação, inclusive a guia de depósito, que pode ser utilizada em novo pedido. Todavia, para os pedidos de desenho industrial, como o exame formal preliminar é feito no Rio de Janeiro, adota-se outro procedimento: os documentos são devolvidos, mas a guia não.

Ora, se a LPI disciplinou uniformemente os casos, por que motivo o INPI haveria de diferenciá-los? Os romanos já seguiam o princípio de que onde o legislador não distinguiu descabe ao intérprete fazê-lo.

Ao investigar os atos normativos autárquicos que regulam ambas hipóteses, notei que eles não oferecem resposta à apontada divergência. O que cuida de desenhos industriais dispõe apenas que: *“no caso de não atendimento da exigência, o pedido será devolvido ao depositante ou estará à sua disposição em arquivo específico do INPI, pelo prazo legal cabível.”* (item 4.4.3 do ATO NORMATIVO Nº 161/2002). Já o de marcas ainda é menos específico: *“Na hipótese de haver exigências formuladas na fase do exame formal preliminar, somente será garantida a data de depósito mencionada no Recebimento e Protocolo, se as exigências forem cumpridas pelo requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da sua ciência. Caso contrário, será invalidada a data da apresentação do pedido, para fins de prioridade de depósito.* (item 1.3.2 do ATO NORMATIVO Nº 160/2001)

Estando a lei a exigir procedimento padronizado, deve-se ou não devolver a guia de recolhimento? E a resposta, sem dúvida, é negativa e deriva, uma vez mais, da interpretação da própria LPI, cujo artigo 228 tem comando mais do que claro:

Art. 228. **Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição,** cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI (grifei)



À evidência, o depositante que apresenta documentação em desordem formal tanto num pedido de registro de desenho industrial como noutra de marca movimenta a máquina estatal, provoca a instauração de um procedimento regado, técnico e custoso, que exige contratação de pessoal, compra de material, máquinas e outros, com elaboração de um exame preliminar. Se, ao se lhe dar uma nova oportunidade de regularização, não cumpre a exigência feita, é óbvio que, para todos os efeitos, foi utilizado um serviço da Autarquia, que não deu causa à interrupção prematura do processo e, por isso, não pode premiar o depositante negligente com a devolução da guia de recolhimento da retribuição, pois esta corresponde a um serviço já prestado.

Na Delegacia de São Paulo, pude constatar que a devolução equivocada das guias, nesses casos, acaba por gerar um cultura de descuido, de desleixo por parte de alguns depositantes, que, certos de que nada lhes será cobrado pela negligência, acabam por apresentar pedidos incompletos, apenas para ganhar tempo, forçando o INPI a estabelecer exigências, cujo descumprimento não importa em qualquer ônus financeiro. Tal conduta necessita ser prontamente corrigida e adequada à LPI, que determina a cobrança de retribuição pelos serviços prestados pelo INPI, a fim de fazer prevalecer um critério único para marcas e desenhos industriais, que verdadeiramente retribui os serviços autárquicos e melhor atende ao interesse público.

Ante o exposto, concluo que:

a) em caso de não cumprimento das exigências pelo depositante, **não se aplica o procedimento das patentes aos pedidos de registro de desenho industrial e marca**, que passam a ser considerados inexistentes e, por isso, não podem ser aproveitados;

b) as Diretorias de Patentes (Divisão de Registro de Desenho Industrial) e de Marcas devem adotar critério uniforme imposto pela LPI para o caso de exigências não cumpridas pelo depositante (arts. 103 e 157 da LPI), devolvendo-se-lhe ou colocando à sua disposição os documentos apresentados, **com exceção da guia de recolhimento da retribuição, que deve retida em decorrência dos serviços prestados.**

É meu entendimento, que submeto à apreciação de Vossa Senhoria.

ANTONIO ANDRÉ MUNIZ M. DE SOUZA

Procurador Federal

OAB/SP nº 202/306 – Matrícula nº 1.358.422



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

Procuradoria Jurídica
Is. _____
Subscrição _____

Ref.: Processo/INPI/nº 3286/2004.

Em 26.11.2004.

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 24/2004.

Razão disso, acaso o parecer venha a receber a aprovação formal de V.Sa., opinio seja dada ciência do seu teor às Diretorias competentes, bem como à Presidência, com a sugestão de que lhe seja atribuído caráter normativo.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

Procuradoria Jurídica
Is. 19
Rubrica



**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

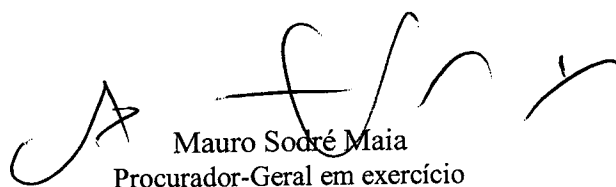
Ref. Processo nº 52400.003286/04

Em 10/01/2004

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/DICONS/nº 24/2004.

Considerando que o entendimento firmado no predito parecer repercute e é de interesse não só do órgão consulente, mas, também, de todas as Diretorias finalísticas do INPI, recomendo que a Divisão Regional no Estado de São Paulo, após o seu conhecimento, dê encaminhamento do presente processo às referidas Diretorias, bem como à Diretoria de Articulação e Informação Tecnológica, e à Presidência.

À DEINPI/SP.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Geral em exercício