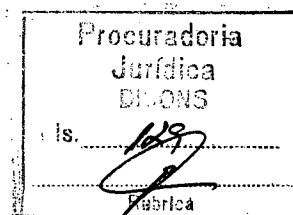




ADVOCACIA – GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA – GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA

COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO

Praça Mauá, 7. 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206



Rio de Janeiro, em 05 de Janeiro de 2005

NOTA/INPI/PROC/DICONS/N.º 011/2005

REF.: PI9612418-0

EMENTA: Propriedade Industrial. Patentes. Recurso interposto contra decisão proferida pela Diretoria de Patentes que não reconheceu a justa causa e, conseqüentemente, indeferiu o pedido de devolução de prazo. Reconhecida a justa causa, nos termos do art. 221 da LPI. Deve ser acolhida a petição.

Sr. Procurador Chefe, em exercício:

Trata-se de recurso dirigido ao Senhor Presidente do INPI, interposto contra decisão proferida pela Diretoria de Patentes, que, ao não reconhecer como justa causa as razões que impediram o procurador de realizar o pagamento referente a expedição da carta-patente dentro do prazo previsto na Lei da Propriedade Industrial, indeferiu o pedido de devolução de prazo requerido através da petição nº 019118, de 11 de Abril de 2003.

DOS FATOS

O pedido de patente de invenção foi depositado pela empresa "SYMA INTERCONTINENTAL AG SOCIEDADE SUIÇA" por meio do PCT em 16/12/1996, com entrada na fase nacional em 08/07/1998, constando como inventor o nome de Marcel Straessle, conforme verifica-se no campo 72 do formulário de depósito protocolado sob o nº 004879.

Após decorrido a fase processual, foi publicado o deferimento do pedido de Patente de Invenção na RPI nº 1571, de 13/02/2001, uma vez que este apresenta suscetibilidade de aplicação industrial, conforme declarado pela Divisão de Patentes de Mecânica e iniciado o prazo para o pagamento e comprovação da retribuição referente a expedição da carta-patente.

Em 06/09/2001, após o prazo legal estipulado para a comprovação do pagamento, por intermédio da petição nº 043685, a requerente solicitou a devolução do prazo



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

COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

16/05/2003
13
13

para a prática deste ato, argumentando que a perda do mesmo foi gerada por uma imprevista falha técnica em um programa de gerenciamento de propriedade intelectual denominado InProma, cuja função é, a partir da leitura do disquete da RPI, lançar os prazos em uma agenda eletrônica para que sejam cumpridos.

A falha técnica ocorreu na transmissão dos dados que não lançou, automaticamente, o nº PI 9612418-0 nos registros do InProma, que, conseqüentemente, não leu o despacho 9.1 publicado na RPI 1571 de 13/02/2001, que deferiu o pedido.

As razões acima explicitadas não foram reconhecidas pela Diretoria de Patentes como justa causa. Esta decisão culminou com o arquivamento do presente pedido, de acordo com o art. 38, parágrafo 2º da Lei de Propriedade Industrial – LPI, que foi publicado na RPI nº 1613, em 04/12/2003.

Inconformada com a decisão denegatória, a empresa depositante, "SYMA INTERCONTINENTAL AG SOCIEDADE SUIÇA", ingressou com recurso por meio da petição nº 019118 de 11/04/2003, objetivando a reversão da decisão, ou seja, que fosse concedida a extensão do prazo para considerar tempestivo o pagamento da retribuição referente a expedição da carta-patente efetuado em 24/08/2001.

A Diretoria de Patentes, em 12/05/2003, encaminhou os autos deste processo, para consulta sobre a admissibilidade do recurso interposto, tendo sido exarado o Parecer/INPI/Proc/Nº 038/03, em 04/09/2003, considerando a petição de recurso tempestiva e cabível a sua interposição.

Seguindo a orientação dada, a Diretoria de Patentes providenciou a publicação da interposição do recurso, que ocorreu em 04/11/2003, na RPI nº1713.

Posteriormente o pedido de patente foi encaminhado à Procuradoria Jurídica para instrução do recurso contra indeferimento do pedido de devolução de prazo, por tratar-se de matéria de cunho jurídico.

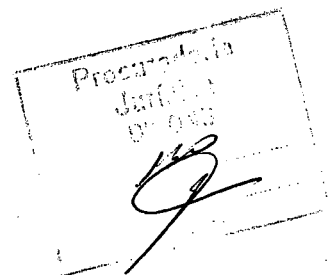
A Procuradoria verificou a necessidade de um laudo técnico acerca da imprevisibilidade da falha técnica apresentada pelo Sr. Aurélio Antônio de Queiroz Bastos como evento impeditivo ao cumprimento do prazo.



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

COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206



Diante de tal solicitação, a Divisão de Informática emitiu um laudo respondendo as indagações feitas pela Procuradoria e confirmando que o erro ocorrido foi imprevisível nas fases em que o sistema encontrava-se.

DO MÉRITO

O art. 221 da Lei da Propriedade Industrial – LPI prevê a extinção automática do direito de praticar o ato, após o seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.

O § 1º do referido artigo define justa causa como sendo um evento imprevisto, alheio a vontade da parte, que a impediu de praticar o ato.

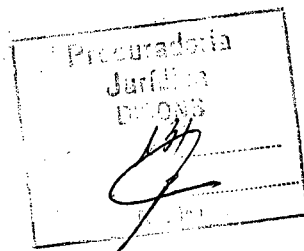
Diante desta definição é possível extrairmos 3 (três) pressupostos necessários para que seja configurada a justa causa, já definidos anteriormente pelo PARECER/INPI/PROC/DICONS/N.º 53/99, quais sejam:

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

Com base no laudo emitido pela Divisão de Informática, constatamos estar presente o primeiro pressuposto, a imprevisibilidade do evento impeditivo, uma vez que, apesar da previsibilidade da ocorrência de falhas técnicas na transmissão de dados em um processo de migração de um mainframe (computador de grande porte) para uma rede de micro computadores, o fato do erro ter ocorrido entre as fases 3 e 4 torna-o imprevisto, conforme verifica-se às fls. 126.

Verificamos, também, a presença do segundo pressuposto: ausência de culpa, já que, mesmo existindo mecanismos capazes de identificar falhas na migração de arquivos do processo de transmissão FTP, o erro ocorreu após a migração das informações através do serviço de FTP, ou seja, entre as fases 3 e 4; desta forma, não foi possível identificá-la.

Aqui, é importante ressaltarmos que, até o presente momento, esse tipo de falha é um caso único de conhecimento da Divisão de Informática, conforme declarado pela mesma em laudo técnico às fls. 126.



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO
Praça Mauá, 7, 13º andar - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 - Fax.: (21) 22063206

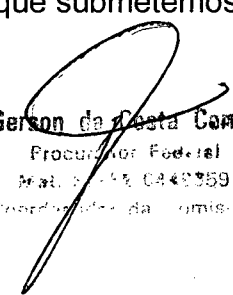
Em relação ao nexo de causalidade entre o evento impeditivo e a perda do prazo, entendemos que este também encontra-se presente, uma vez que o programa InProma não detectou o deferimento do pedido publicado na RPI 1571, deixando de lançar o prazo na agenda eletrônica, e, conseqüentemente, as providências necessárias não foram tomadas, resultando na perda do prazo legal que expirou em 14/05/2001.

DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, concluímos que resta configurada, na justificativa apresentada nos autos, uma justa causa para a perda do prazo, uma vez que, conforme acima elencado, ficou comprovada a presença de todos os requisitos de admissibilidade desta, enquadrando-se, assim, na ressalva prevista pelo artigo 221 da LPI.

Assim sendo, opinamos pelo acolhimento do pleito apresentado na petição n.º 019118, de 11.04.2003 no sentido de reconhecer a justa causa argüida para o não-pagamento da retribuição e a sua não comprovação em tempo hábil. Desta forma, considerando já ter sido recolhida e comprovada a retribuição federal devida, deve ser concedida e expedida a carta-patente.

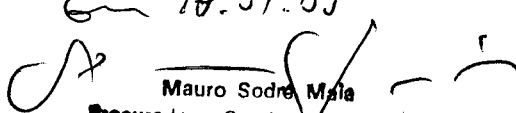
Este é o parecer, que submetemos à sua consideração.


Gerson da Costa Corrêa
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0242359
Coordenador da Comissão

DE ACORDO.

A. C. A. J.

em 16.01.05


Mauro Sodre Maia
Procurador Geral, em exercício
Mat. SIAPE 443001