



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA FEDERAL DO INPI
COORDENAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA

NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 255/08

Em 03/09/2008.

Ref.: Proc. INPI Nº - 78 00705-4

**EMENTA: PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. PATENTE-
DEPÓSITO. SUBSTITUIÇÃO
INDEVIDA DO NOME DO
INVENTOR APÓS O DEPÓSITO.**

Sr^a. Coordenadora da CJCONS

O Sr. Diretor de Patentes consulta esta Procuradoria sobre a possibilidade legal da substituição do nome do inventor quando já ocorrido o depósito de patente no Brasil.

Ora, o pedido foi inicialmente depositado por Supra First Plast Ltda. como modelo de utilidade, conforme petição de depósito 3577-RJ de 21-05-1998, constando como inventor nomeado o Sr. Norton Fuscaldo Albo à fl.02

Tal assertiva foi considerada verdadeira, porquanto na fl. 02 há a assinatura da procuradora, em 11.05.2008, acostada aos autos, asseverando, sob as penas da lei, a veracidade de tal informação.

Contudo, na petição nº 8640 Joinville/SC, de 20/10/2004, fls.166 a 141, a depositante apresenta solicitação para que o nome do inventor do presente pedido fosse alterado de Norton Fuscaldo Albo para Guido Mantelli.

Para tanto, apresentou um documento assinado pelo referido senhor de que esse autorizou a empresa depositante à época do depósito a mencionar o Norton Fuscaldo Albo como inventor, a fim de acelerar os trâmites burocráticos do depósito.

NOTA INPI/PROC/CJCONS Nº 255 /08





ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA FEDERAL DO INPI
COORDENAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA

Verifico que constam dos autos cópia do documento de patente italiano BO 97 A 000172, depositado em 21-03-1997(mais de um ano antes do depósito no Brasil) e publicado em 03/08/1999, consoante fl. 96.

Observo ainda, por oportuno, que na fl. 77 a Tigre S.A., em suas razões, embasada pelo artigo 31 da Lei 9279/06, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, apresenta um catálogo datado de 03/03/1998, anterior ao depósito no Brasil, alegando que é uma cópia de um objeto totalmente conhecido, logo, sem direito à proteção aqui no Brasil, de acordo com art. 11 da LPI, conforme fl. 54.

Trata-se de catálogo como prova de anterioridade editado pela empresa italiana First Corporation em março de 1998, sob a denominação "Equipamento de Suelo-First Plast" (fl.77, v, lateral, *in fine*).

Tal matéria foi objeto de exame técnico, fls.78/80, tendo a Super First Plast Ltda conhecido do parecer técnico e se manifestado às fls. 88/97.

Contudo, o cerne do questionamento da DIRPA é aceitação ou não da substituição do nome do inventor na data do depósito no Brasil, razão pela qual passo a me pronunciar.

Reza o § 4º do art. 6º da LPI que "o inventor será nomeado e qualificado podendo requerer a não divulgação de sua nomeação".

No meu entendimento, apesar daquela faculdade, a procuradora optou nomear o inventor diverso do verdadeiro, inclusive com declaração expressa, sob as penas da lei, com base na justificativa da fl. 140, ou seja, "na necessidade de agilizar o depósito junto ao INPI."

Tal assertiva não me parece se enquadrar nos casos legalmente admitidos como justa causa, a que alude o § 1º do art. 221 da Lei da Propriedade Industrial, conforme abaixo *in verbis*:

"§ 1º Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato."



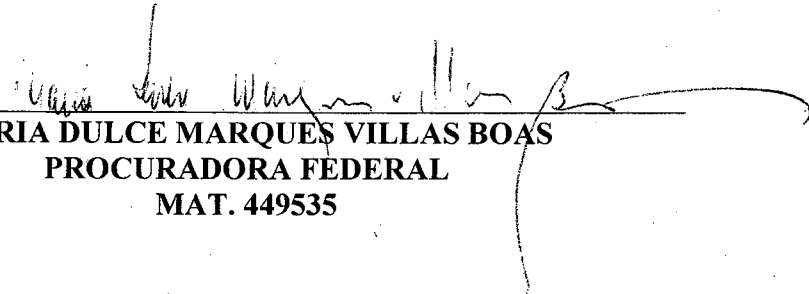


120

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA FEDERAL DO INPI
COORDENAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA**

Em sendo assim, assiste razão ao Sr. Coordenador Geral de Patentes quanto à dúvida sobre a legalidade da substituição em tela, a qual, s.m.j, comungo do entendimento que foi feita desprovida de amparo legal.

À consideração superior.

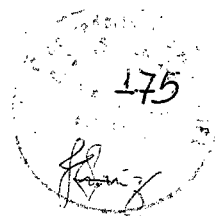


MARIA DULCE MARQUES VILLAS BOAS
PROCURADORA FEDERAL
MAT. 449535





**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria**




Ref.: Processo/INPI/DIRPA/Nº MU-7800705-4.

Em 09.09.2008.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 225/2008.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

de acordo
A DIRPA.
em 09/09/08


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe