



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 01/09

Em 21.05.09

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. ART. 29 E PARÁGRAFOS DA LPI. RETIRADA DO PEDIDO. PUBLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DA PUBLICAÇÃO COMO SENDO A DO ATO DE RETIRADA. COERÊNCIA DO CAPUT DO ARTIGO COM AS DISPOSIÇÕES DOS PARÁGRAFOS. MELHOR EXEGESE DA NORMA LEGAL. ACOLHIMENTO DA SUGESTÃO DE DITA INTERPRETAÇÃO.

1. Cuida-se de consulta formulada pela DIRPA tendo por objeto a disposição contida no art. 29 e seus parágrafos da Lei de Propriedade Industrial-LPI, Lei nº 9.279/96, que diz respeito ao tratamento a ser dado e às consequências decorrentes da retirada - que é o que interessa aqui - ou abandono de pedido de patente, observada, ainda, a estipulação constante do parágrafo único do art. 7º da LPI:



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

2. Os mencionados dispositivos legais proveem, respectivamente, que, *verbis*:

"Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado.

§ 1º. O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesesseis) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga.

§ 2º. A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior."

"Art. 7º.

Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior."

3. No sobrecitado expediente apresenta a DIRPA as razões que, no entender daquela Diretoria, conduziriam à necessidade de adequada interpretação da norma ali expressa, e que ensejasse, mesmo, a possibilidade de modificação do procedimento hodiernamente adotado, que, em razão de leitura estrita do comando legal, é hoje o de, em havendo requerimento de retirada do pedido de patente, publicar-se o pedido, com os efeitos daquela publicação a que alude o art. 30 da LPI.



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

4. Procedimento que, conforme apontado na consulta, arrisca se revelar incoerente com as disposições decorrentes do citado art. 29 da LPI, seja em função do prazo ali estabelecido, cujo término se dá antes daquele instituído no art. 30, seja porque, publicado o pedido com os efeitos que lhe empresta este último artigo, deixa de fazer sentido a previsão da possibilidade de "retirada de depósito sem produção de qualquer efeito", eis que em toda e qualquer situação um depósito de pedido de patente acabaria obrigatoriamente por surtir efeitos.

5. E, como também ali destacado, passível, ainda - hipótese avistada como pouco provável, mas possível de ocorrer -, de ocasionar reflexos na esfera dos pedidos depositados sob a égide do Tratado de Cooperação Internacional em Matéria de Patentes - PCT, se, tal como aventado, ver-se obrigado o INPI a dar, enfim, publicidade a pedido retirado na fase internacional do PCT e, nos termos do que estabelece aquele Tratado, não sujeito a qualquer publicação.

6. Parece-me, deveras, assistir razão à Diretoria consulente ao demandar a necessidade de adequada interpretação à norma estatuída no *caput* do art. 29 da LPI, e que atenda, efetivamente, à finalidade do que ali se pretendeu estabelecer, tendo em vista, sobreleva enfatizar, o prazo estipulado no seu § 1º para adoção da providência a que se refere o *caput* (*in casu*, a retirada de pedido de patente) e, outrossim, a consequência normatizada no seu § 2º.



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

7. Diga-se, desde logo, que a leitura estrita do texto legal conduz, de fato, à interpretação de que, na hipótese de retirada (ou abandono) de pedido de patente, tal enseja a publicação do pedido, isto em face do emprego, constatável *ictu oculi*, da desinência masculina "o" na flexão do verbo "publicar" - "*o pedido de patente retirado (...) será (...) publicado*" -, conduzindo, pois, ao entendimento de que, em havendo retirada (ou abandono), é o pedido de patente que será obrigatoriamente publicado, ensejando, assim, remessa ao que disciplinado no art. 30 da LPI, que determina que "*o pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75*".

8. Donde, impende ressaltar, não haver reparo à interpretação até agora seguida pela DIRPA, porisso que, afinal, perfeitamente consentânea com a estrita redação do dispositivo legal.

9. O que, no entanto, é agora objeto de apreciação, em face da provocação de fls. 1/2, traduz-se, enfim, na possibilidade de interpretação outra da suscitada norma legal que não aquela que vem sendo adotada, e que revele coerência em toda a inteireza do dispositivo consubstanciado no art. 29 da LPI, compreendidos o *caput* e seus §§ 1º e 2º.



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

10. Como já tive o azo de adiantar mais atrás, avisto, de fato, possível acolher o que sustentado pela DIRPA na consulta formulada, adotando-se a exegese ali sugerida, inegavelmente, a meu ver, mais acorde com a *mens* que estaria a presidir a situação contemplada no referido artigo.

11. Deveras, destaque-se, em primeiro lugar, que a instituição de um prazo de 16 (dezesseis) meses no § 1º do art. 29 da LPI, por sinal sem paralelo na Lei específica (que, para atos processuais das partes, contempla prazos de 5, 30, 60, 90 e 180 dias, 3, 6, 18 e 36 meses e 5 anos), em tudo indica a intenção expressa de assinalar prazo inferior àquele consagrado no art. 30 da Lei, que, como visto, é de 18 (dezoito) meses, durante os quais pode o conteúdo do pedido de patente permanecer em sigilo (salvo se requerida pelo depositante a publicação antecipada, como o permite o seu § 1º), e, uma vez findos, será o pedido obrigatoriamente publicado, sabendo-se que dita publicação implica a inserção daquele conteúdo no estado da técnica.

12. Afigura-se, pois, e ineludivelmente, que o objetivo é o de firmar um prazo limite para a retirada de pedido de patente com expiração em data anterior àquela em que o pedido forçosamente não mais estará protegido pelo sigilo, e objeto, ao contrário, de obrigatória publicação e divulgação do respectivo conteúdo técnico.



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

13. Se se entender, como hoje se faz, em interpretação - em nada condenável, repita-se, eis que calcada em leitura estrita do comando legal - de que a retirada implica a obrigatória publicação do pedido, deixa, de fato, de fazer sentido a própria previsão do ato de retirada de um pedido de patente, que não teria finalidade alguma, porisso que, se de toda a sorte sujeito o pedido à obrigatória publicação, com os efeitos daí decorrentes (notadamente a absorção da matéria pelo estado da técnica), agir positivamente, requerendo a retirada do pedido, ou omissivamente, "abandonando-o" e o vendo publicado após ultrapassado o período de sigilo, acarretará, em ambas as hipóteses, o mesmo resultado.

14. Tendo como premissa máxima a de que a lei não traz, em seu bojo, disposições desprovidas de significado, vazias e que a nenhuma regulação conduzam, entendo procederem aqueles argumentos aduzidos pela DIRPA nas razões que consubstanciam o pedido de orientação trazido a esta PROC.

15. Assim como procedem, igualmente, as ponderações no que concerne à disposição contida no § 2º do citado art. 29 da LPI, que estabelece que "a retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior".

16. O raciocínio é, na hipótese, o mesmo que já se teve a oportunidade de explicar acima: se entendido que a retirada implica a obrigatória publicação do pedido, os



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

Rua Mayrink Veiga nº 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 - Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

efeitos de tal publicação (aquela, relembre-se, a que se refere o art. 30 da LPI), mormente no que diz respeito ao ingresso da matéria pretendida patentear no estado da técnica, vêm tornar letra morta a regra estabelecida no referido § 2º do art. 29 da Lei, porisso que inocorrível, *in casu*, a hipótese de "não haver produção de qualquer efeito" no ato de retirada em se publicando o pedido.

17. E em não havendo "retirada de um depósito (...) sem produção de qualquer efeito" não se perfaz, à evidência, a condição que daria ensejo a se conferir "prioridade ao depósito imediatamente posterior", porque, impende repisar, o efeito daquela "obrigatória publicação" (do pedido, na forma do art. 30 da LPI) traria como consequência, como é consabido, justamente a inviabilização do prosseguimento do próprio pedido posterior - tornando, assim, inexecutável o comando legal, o que, como já observado antes, não se há de admitir.

18. *Last but not least*, também merecedoras de destaque as ponderações da Diretoria solicitante no que têm a ver com a possibilidade de reflexos, inclusive, em pedidos depositados na órbita do Tratado de Cooperação Internacional em Matéria de Patentes, eis que, mesmo na reconhecidamente remota hipótese suscitada na consulta de fls. 1/2, a publicação, no Brasil (sempre com fulcro no art. 30 da LPI, frise-se), de um pedido de patente retirado ainda na fase internacional do PCT vai de encontro às disposições daquele Tratado, quando estipulado que aquela retirada não dá ensejo a qualquer publicação.



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

Rua Mayrink Veiga n° 9 – 22° andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206
procuradoria@inpi.gov.br

19. Dessarte, por tudo quanto me permiti, aqui, expor, afigura-se-me, pois, razoável, e acolhível, eis que conforme ao espírito que permeia a normatização prevista no *caput* e respectivos parágrafos do art. 29 da LPI, a sugestão da DIRPA de que a obrigatória publicação a que alude dito artigo diz respeito à **publicação da retirada do pedido de patente**, e não à publicação, em si, do pedido de patente, a que se refere o art. 30 da LPI, assegurando-se, assim, que aquele pedido retirado - e objeto, apenas, de publicação específica de tal ato - não produziu qualquer efeito, possibilitando efetivamente, em consequência, a conferência de prioridade ao depósito imediatamente posterior àquele objeto do pedido de retirada.

20. *Sub censura* da Sr^a Coordenadora da
CJCONS.

ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ
Procurador Federal
Chefe da DIORJ/CJCONS



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

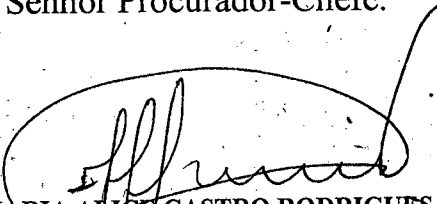
Ref.: Processo/INPI/nº 2189/2008.

Em 21.05.2009.

Irretocável, a meu ver, o entendimento firmado no PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 01/2009.

Por essa razão, em assentindo, igualmente, V.Sa., com o entendimento sustentado no predito PARECER, recomendo seja ele fixado como orientação normativa, a ser uniformemente seguida no âmbito desta Procuradoria Federal no INPI, dando-se ciência aos demais Procuradores Federais que aqui têm exercício, sugerindo, ainda, que seja o PARECER submetido à apreciação do Senhor Presidente do INPI, com a proposta de que lhe seja atribuído caráter normativo por aquela autoridade.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora



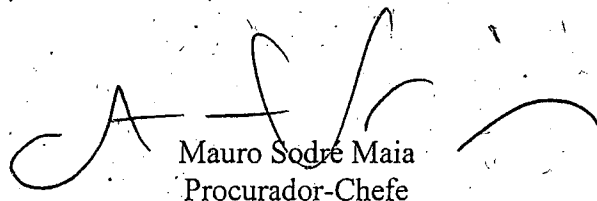
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI
Rua Mayrink Veiga, 9, 22º andar, Centro-Rio de Janeiro
Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br

Processo nº 52400.002189/2008

Em 31/08/2009

Acordo com o Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 01/2009.

À Diretoria de Patentes para conhecer; solicitando que, após, seja o presente processo, na forma recomendada pela Srª Coordenadora Jurídica de Consultoria, submetido à Presidência com o pedido de ser conferido efeitos normativos ao referido Parecer.



Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Referência: Processo nº 52400.002189/08

Acolho o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 01/09, constante de fls. 04/11, do processo de referência.

Dê-se caráter normativo ao referido Parecer, promovendo a ampla divulgação do entendimento exarado no documento em questão, com a publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

Posteriormente, à DIRPA para providências cabíveis.

Presidência, em 02 de setembro de 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ademir Tardelli', written in a cursive style.

Ademir Tardelli

Vice-Presidente, no exercício da Presidência