



By @kakashi_copiador



PROPRIEDADE INDUSTRIAL E LEI 9.279 DE 1996

DISPOSIÇÕES

Prof. Cadu Carrilho

Transferência De Tecnologia E Da Franquia

Uma situação específica sobre os contratos de franquias. Os contratos de franquias são aqueles feitos entre franqueador e franqueado. Esse tipo de contrato pode ser registrado para que por meio desse registro se produza efeitos perante terceiros. O local de registro de contrato de franquias envolvendo transferência de tecnologia poderão ser registrados no INPI.

Feito o *pedido* de registro de contrato de franquias, o INPI terá um prazo de 30 dias para proferir decisão sobre esse pedido, esse prazo começa a ser contado do dia do pedido do registro.

Art. 211. *O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquias e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.*

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

Recursos

Os recursos terão efeitos suspensivos, ou seja, os efeitos da decisão recorrida param de valer e com efeito devolutivo pleno, ou seja, será feita uma nova análise do pedido.

Art. 212. *Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.*

§ 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

Caso a lei preveja uma decisão que enseja arquivamento definitivo, não será cabível recurso. São decisões relativas a arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro ou decisão que venha a deferir pedido de patente ou de certificado de adição ou ainda de registro de marca.

§ 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

Os recursos aqui tratados serão analisados pelo Presidente do INPI que, uma vez dando sua decisão, faz trânsito em julgado na esfera administrativa.

§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

A outra parte de um caso com recurso pode também se manifestar trazendo contra razões para o recurso apresentado. A lei prevê um prazo de 60 dias para essa apresentação.

Art. 213. *Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso.*

No recurso apresentado também é possível que o INPI faça exigências que deverão ser cumpridas em 60 dias. Após esse prazo, o recurso será decidido. A decisão final de recurso é irrecorrível administrativamente.

Art. 214. *Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.*

Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput, será decidido o recurso.

Art. 215. *A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.*

Atos das Partes

Todos os atos praticados no que tange à propriedade industrial devem ser feitos por pessoas legitimadas e com poderes para tal. Portanto, praticados pelas próprias partes ou por seus procuradores. A procuração deve ser apresentada em português.

Art. 216. *Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.*

§ 1º *O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.*

Se a pessoa legitimada como parte for domiciliada em outro país, deverá necessariamente constituir um procurador aqui no Brasil devidamente qualificado para representá-lo em todos os aspectos relacionados à propriedade industrial do caso.

Art. 217. *A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.*

Pedido apresentado ao INPI fora do prazo legal ou sem o comprovante do pagamento de retribuição no valor correto não serão conhecidos. Além disso, não se reconhece nem petição, nem oposição e nem recurso quando apresentados fora do prazo, sem fundamentação legal adequada ou sem o pagamento da retribuição correspondente.

Art. 218. *Não se conhecerá da petição:*

I - se apresentada fora do prazo legal; ou

II - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à data de sua apresentação.

Art. 219. *Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando:*

I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;

II - não contiverem fundamentação legal; ou

III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.

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

§ 2º Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI.

Art. 222. No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento.

Art. 223. Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI.

Art. 224. Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias.

Prescrição

Vimos que as violações referentes aos direitos da propriedade industrial previstos nessa lei podem ensejar direito de ação para requerer indenização pelos danos sofridos. Esse direito perde-se, ou seja, prescreve no prazo de 5 anos.

Art. 225. *Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.*

Atos do INPI

A regra geral sobre produção de efeitos dos atos praticados pelo INPI é a de que os atos produzem efeitos a partir da publicação no órgão oficial.

Há casos que se configuram exceções a essa regra. Seriam os atos que não dependem de notificação ou publicação por dispensa na própria lei. As decisões administrativas do INPI em que são feitas notificações por meio de carta ou ciência dada no próprio processo. Pareceres e despachos internos também não precisam de publicação se for desnecessário o conhecimento das partes.

Art. 226. *Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:*

I - os que expressamente independem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei;

II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e

III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

Retribuição

Já vimos várias vezes a lei citando a chamada retribuição que é o pagamento a ser feito pela parte em relação aos serviços prestados pelo INPI. As questões referentes aos valores e processos de recolhimentos dessas retribuições serão definidas pelo órgão da administração pública federal que tenha o vínculo com o INPI.

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.*

Disposições Transitórias E Finais

Patentes pipelines. Era proibido no país. Agora é possível, principalmente quando já requerida em outro país que tenha acordo e tratado internacional.

A doutrina chamou esse procedimento de uma revalidação de patente requerida no exterior. Algumas condições são exigidas pela lei para que esse depósito seja feito. O objeto da patente não pode ter sido colocado em qualquer mercado e nem tenha sido realizado por terceiros sérios e efetivos preparativos no Brasil para exploração do objeto do pedido.

Art. 230. *Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.*

Art. 233. *Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados.*

Art. 239. *Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI, para assegurar à Autarquia autonomia financeira e administrativa, podendo esta:*

- I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público;*
- II - fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver vinculado o INPI; e*
- III - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o INPI.*

Parágrafo único. *As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI.*