

Processo nº 003.488/ 2000  
Origem: DIRPA / DIENCI

De: RICARDO SERPA  
Para : CHEFIA DA DICONs

Em 29/01/2001

1. Veio o presente processo a esta PROC/DICONs, por ordem do Sr. Diretor da DIRPA, solicitando orientação sobre a possibilidade de um Certificado de Adição - originalmente apresentado em relação a UM PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO - vir a ser transformado em pedido de privilegio de outra natureza, no caso, pedido de modelo de utilidade.
2. A matéria se acha disciplinada nos arts. 76 e 77 da Lei da Propriedade Industrial ( Lei nº 9.279/96), onde está estabelecida a possibilidade de transformação de um Cert. Adição em PEDIDO DE PRIVILÉGIO quando, em fase recursal, constatar-se que o que supostamente seria um acréscimo inventivo de um Pedido Principal, constituir, na verdade, matéria privilegiável em si mesma.
3. É nesse sentido o disposto nos §§ 3º e 4º do precitado art. 76, onde se lê:

Art. 76.....

§ 3º O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.

§ 4º O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis.

4. Já no art.77 se vê fixada outra alternativa de conversão de um Certificado de Adição em privilégio, quando, no Parágrafo único se acena com tal possibilidade se, após exame técnico, for constatado que a matéria constante daquele Certificado acessória guarda condições de ser transformado, per se, em um pedido de privilegio em separado.
5. Das verificações acima resulta claro que o legislador jamais descartou a possibilidade de, por assim dizer, aproveitar o depósito de um pedido de privilegio, seja qual for a natureza em que se efetivou tal pleiteação, deixando, *RS*

destarte, claramente evidenciada a conveniência de se cogitar, até a última possibilidade, do aproveitamento do ato de depósito de um determinado requerente.

6. Ora, nessa conformidade, é nosso parecer que, salvo comprovada objeção técnica, não se deve fugir ao espírito que norteou a redação legal em apreço.
7. A proposta de conversão de um Certificado de Adição atende não apenas aos interesses do depositante, mas, igualmente, se harmoniza com o escopo de todo o ordenamento legal da Propriedade Industrial, na medida em que se sabe que a cada depósito de u'a matéria técnica, privilegiável ou não, estar-se-á sempre ampliando horizontes para o perene desenvolvimento do estado da técnica anteriormente vigente.
8. Em outras palavras, ainda que não venha a ser privilegiada, a matéria técnica contida num depósito junto ao INPI fixa ou reafirma o novo patamar a partir do qual se deverão efetuar novas pesquisas, o que, obviamente, implica em um estímulo ao maior desenvolvimento do âmbito técnico em que se insere aquela mesma tecnologia cuja privilegiação se pretendeu, através do depósito efetivado.
9. Assim, resumindo objetivamente o que aqui se investiga, se nos afigura inexistir qualquer óbice a que se aproveite de um pedido apresentado sob a forma de Certificado de Adição para, em sendo assim verificado viável tecnicamente, considerá-lo como convertido em pedido de privilégio, tal como se assim tivesse sido originalmente requerido, assegurada a precedência da data do depósito originalmente realizado, na forma do que, aliás, já tem procedido a DIRPA, como confessado na própria consulta aqui examinada.

É o parecer, que submeto à consideração superior.

*Ricardo Seif*

*De acordo  
à DIRPA*

*6/02/01*

**RICARDO LUIZ BICHSEL**  
Procurador Geral  
Port./MICT / n.º 084/98