



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

Praça Mauá, 7, 13º - Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206.3207- Fax.: (21) 2206.3206

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 045/03

Em, 07.03.2003.

Ref.: Processo/INPI/nº 52400.000439/03

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria,

Trata-se de consulta submetida pela Chefia de Gabinete da Presidência do INPI, relacionada aos termos do ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Sustentável - SEPLANDS, que, resumidamente, assinou as seguintes indagações, a saber:

- “Como proceder no caso de uma empresa multinacional registrar a marca de um nome comum de um fruto produzido e utilizado pela população ?;
- Como proceder no caso desta mesma empresa também patentear a Fabricação de alguns subprodutos deste fruto ?;
- Qual aparato legal que o Governo poderá utilizar para intervir neste processo, e quais procedimentos e/ou medidas deverão ser tomados para discutir a legislação que garanta o direito de propriedade à população local ?;
- Há existência de prazos legais para intervenções jurídicas contra o registro de marcas e patentes” ?.

Tendo em vista que o referido expediente também foi submetido às Diretorias de Marcas e de Patentes, entendemos que tem lugar, de momento, no intuito de evitar-se superposições de entendimentos, manifestação desta Consultoria apenas respeitante àquela última indagação, porquanto seus termos cuidam de questão predominantemente jurídica.



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

Praça Mauá, 7, 13º - Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206.3207- Fax.: (21) 2206.3206

Assim, quer-se saber, pois, qual o prazo para se promover medidas voltadas ao combate de um registro de marca de um nome de fruto produzido e utilizado em uma certa região.

Pois bem, no que tange à referida questão, entendemos que, na espécie, a Lei 9279/96, através dos artigos 50, 56, 168, 173 e contemplados pelo Título V, capítulo I (artigos 183 a 185), capítulo V (artigos 192 a 194) e capítulo VI (artigo 195) fez prever as formas de reações.

Assim, temos que, na hipótese, em sede administrativa, a concessão do registro poderá ser revista dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados, da data da expedição do certificado de registro, mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse ou ainda instaurado de ofício, nos termos do artigo 169 da LPI.

No que respeita à patente esta poderá ser questionada administrativamente dentro do prazo máximo de 6 (seis) meses, contados da sua concessão, de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, conforme preceitua o art. 51 da LPI.

No que concerne às ações judiciais essas poderão ser intentadas, contra qualquer ato ou ameaça de ato causador de lesão de direito, seja de parte da autoridade pública, no caso o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, seja de parte de terceiro, na forma dos artigos 56 e 173 da LPI.

Assim, a ação de nulidade de patente que é regida pelo art. 50 da Lei da Propriedade Industrial, pode ser proposta em qualquer tempo de sua vigência, conforme preceitua o art. 56. São partes legítimas ativas o próprio INPI e qualquer pessoa com legítimo interesse.

Já a ação de nulidade de registro está disciplinada pelo art. 165 da LPI, o que significa dizer que, pode ser proposta no prazo de 5 (cinco) anos contado da sua concessão, sendo parte ativa o próprio INPI ou pessoa com legítimo interesse (art. 173).



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

Praça Mauá, 7, 13º - Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206.3207- Fax.: (21) 2206.3206

O requisito básico para que se possa arguir a impertinência da concessão de uma marca e/ou de uma patente é a legitimidade “ad causam” consagrado no artigo 3º do Código de Processo Civil, ou seja o autor da ação deverá ser o titular do objeto ofendido.

Para prevenir e reprimir os atos atentatórios a um direito de propriedade industrial existem diversas ações cíveis cabíveis.

Dentro do processo cautelar do Código de Processo Civil encontram-se os protestos, notificações e interpelações judiciais, que têm por objetivo, apenas, “prevenir responsabilidades, prover a conservação e ressalva de direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal”, consoante dispõe o artigo 867.

As medidas cautelares inominadas ou inespecíficas previstas nos artigos 798 e seguintes do Código de Processo Civil são mais eficazes, eis que podem provocar a de busca e apreensão (que é facultativa e não obrigatória) a de produção antecipada de prova. Outra medida cautelar importante é a de suspensão do ato administrativo de concessão de patente e/ou de registro, que pode ser requerida em caráter preparatório ou incidental, isto é, antes ou no curso do procedimento principal. Seus requisitos são a plausibilidade do direito reclamado (fumus boni juris) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora). Quando a cautelar for requerida em caráter preparatório, a ação principal tem que ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias contado da efetivação da medida, ou seja, da realização da diligência.

As medidas criminais à disposição do titular de um direito de propriedade industrial violado estão dispostas nos artigos 183 a 195 da Lei da Propriedade Industrial.

Após, conhecimento pela autoridade consulente das manifestações técnicas das Diretorias sugerimos que havendo remanescido questão intocada sobre aspecto jurídico que aqui retorne para pronunciamento pontual.

À Consideração Superior.



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

Praça Mauá, 7, 13º - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206.3207- Fax.: (21) 2206.3206

UBIRACI DA SILVA

Procurador Federal
Matrícula SIAPE nº 0449292



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

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

Ref.: Processo 52400.000439/2003

Em 07/03/2003

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 045/2003.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo
À Presidência

10/3/03

A PROC

de ordem, solicito que
o parecer dessa Proc, nº 045/03
as folhas 5, 6, 7, 8, sejam
transfereadas em Nota Técnica
pl. lúcio como resposta ao interessado

Denise Fonseca Belem
Chefe de Gabinete

12.3.03



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS

NOTA TÉCNICA

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2003.

Senhor Presidente,

O presente documento visa fornecer uma resposta ao ofício OF/SEPLAN/Nº 57/2003, que lhe foi enviado pelo Secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado do Acre, apresentando alguns questionamentos acerca da registrabilidade de nomes comuns que fazem parte da cultura da Amazônia.

De acordo com a legislação nacional vigente que regula a matéria (Lei nº 9.279/96 - LPI), vocábulos que designem frutos, não são passíveis de registro como marca a título exclusivo, quando solicitados para assinalar produtos ou serviços que lhes tenham relação.

No Brasil, os prazos legais onde terceiros interessados podem intervir nos processos envolvendo marcas, são os seguintes:

- a) 60 (sessenta) dias após a Comunicação do pedido (código de despacho 003), através de Oposição – art. 158 da LPI.
- b) 180 (cento e oitenta) dias contados da expedição do certificado de registro, através de Processo Administrativo de Nulidade – art. 169 da LPI.
- c) 5 (cinco) anos contados da data da concessão do registro, no foro da Justiça Federal – art. 174 da LPI.

Quanto à possibilidade ou não de invocarmos a nulidade de registros quando efetuados no exterior, a questão deve ser objeto de averiguação junto a cada um dos organismos por onde esses processos tramitam, desde que observados eventuais prazos de prescrição.

No que diz às demais indagações, entendo, s.m.j., que os assuntos fogem à esfera de competência da Diretoria de Marcas.

MARIA ELIZABETH BROXADO
Diretora de Marcas



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES

Rio de Janeiro, 10 de março de 2003.

NOTA TÉCNICA 004/2003

Da: DIRPA
Para: PR
Ref: OF/SEPLAN/ N° 057/2003
Assunto: Solicitação de esclarecimentos

Sr. Presidente,

Conforme sua solicitação estou informando sobre as questões relacionadas a patentes, formuladas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico-Sustentável (SEPLANDS), a saber:

1. Como proceder no caso de uma empresa multinacional patentear a fabricação de alguns subprodutos do cupuaçu?

O Art. 10 da Lei 9279/96 em vigor (doravante LPI) estabelece em seu inciso IX que

" o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou gemoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais" *não é considerado invenção.*

Isso significa que o cupuaçu ou *Theobroma grandiflorum*, uma árvore da mesma família do cacau, não pode ser patenteada, assim como parte da dita árvore.

Entretanto um método de extração de óleo e gordura da semente do fruto, um processo de produção do cupulate, um processo de destilação da polpa do cupuaçu ou utensílios para descascar sementes do fruto, por exemplo, podem se patenteados desde que apresentem os requisitos de patenteabilidade exigidos nos Arts. 8º ou 9º da LPI.

A Embrapa solicitou patente no INPI de "Processo de Obtenção de Cupulate em Pó e em Tabletes Meio Amargo com Leite Branco a partir de Sementes de Cupuaçu" depositado em 1997 sob os procedimentos da LPI. Isso significa que este pedido é estado da técnica para o pedido de patente que a Asahi Foods depositou no Japão e na União Européia entre os meses de outubro de 2001 e julho de 2002, relacionado a um método de extração de óleo e gordura da semente e processo de produção do cupulate.

Em outras palavras, sendo o pedido da Embrapa depositado antes do da Asahi Foods, o primeiro é anterior ao segundo e pode vir a impedir a concessão da patente posteriormente depositada, se ficar comprovado que o pedido de patente da Asahi não é novo e que apenas modifica aspectos pouco relevantes, sem apresentar a inventividade necessária.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES

1. Qual o aparato legal que o Governo poderá utilizar para intervir neste processo, e quais procedimentos e/ou medidas deverão ser tomados para discutir a legislação que garante o direito de propriedade à população local?

Existe a medida provisória nº 2.186-16 sobre o acesso ao patrimônio genético e o conhecimento tradicional associado, assim como um Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (Cgen) criado pela dita medida provisória.

Para que a população local possa proteger seus ativos intangíveis é necessário, em primeiro lugar, a existência de um regime jurídico que formalize essa titularidade. Na falta e uma legislação que restrinja o acesso aos recursos genéticos - e até há alguns anos, antes do advento da Convenção da Biodiversidade Biológica, os recursos genéticos eram tidos como patrimônio da humanidade - os atos de recolher um espécime de uma planta, levá-lo para o exterior, identificar um componente ativo, sintetizá-lo e patenteá-lo não são ilegais.

A Asahi Foods em seu pedido de patente identifica claramente o uso dos frutos utilizados na pesquisa: trata-se de produtos comprados numa plantação de cupuaçu nos arredores de Manaus. Na informação contida no pedido de patente depositado na União Européia em questão, tradicionalmente apenas se conhecia o uso de sementes para alimentação do gado e como fertilizante.

Entretanto um exemplo histórico de apropriação indébita de conhecimento tradicional da comunidade indígena foi a utilização do uso da árvore do pau-brasil para extrair seu corante através do corte e trituração de seu tronco pelos portugueses, no século XVI.

Uma solução seria uma Lei de Acesso aos Recursos Genéticos que implementem regras nacionais que controlem este acesso e o aproveitamento econômico da nossa biodiversidade.

Outra medida importante seria a criação de uma base de dados de conhecimentos tradicionais de modo que os examinadores de patente possam levar em conta os conhecimentos tradicionais já divulgados publicamente e que, portanto, fazem parte do estado da técnica e constituem anterioridades a pedidos de patente.

Um outro exemplo seria a possibilidade de se exigir que todos os pedidos de patente relativos a invenções originadas ou derivadas a partir de recursos genéticos e/ou conhecimentos tradicionais associados identifiquem a origem dos recursos utilizados, bem como forneçam provas de que houve conhecimento prévio informado por parte dos detentores desses conhecimentos. A medida provisória nº 2.186-16 tem um dispositivo neste sentido.

Há em discussão a possibilidade de se desenvolver um sistema de propriedade intelectual especialmente adaptado às características holísticas e informais dos conhecimentos tradicionais: um sistema sui generis. O Brasil tem um esboço de um regime deste tipo, na medida provisória nº 2.186-16. Entretanto há ainda a necessidade de se adotar um tratamento multilateral dos conhecimentos tradicionais, pois a proteção dentro das fronteiras de um país não é suficiente se o produto ou o conhecimento é comercializado em outros países.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES

2. Há existência de prazos legais para intervenções jurídicas contra os pedidos de patentes ?

Administrativamente é possível apresentar até o final do exame do pedido documentos e informações para subsidiarem tal exame, conforme Art. 31 da LPI. Também é possível no caso do pedido ser indeferido (o exame concluiu pela não patenteabilidade do mesmo) impetrar Recurso ao indeferimento, conforme Arts. 212 a 215 da LPI.

Após concedida a carta-patente pode-se interpor processo administrativo de nulidade da patente, após 6 (seis) meses contados da concessão da dita carta-patente ou judicialmente, a qualquer tempo da vigência da patente.

É o que temos a informar,

Atenciosamente,

MARIA ALICE CAMARGO CALLIARI
Diretora Substituta de Patentes



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Divisão de Consultoria**

Ref.: Processo/INPI/nº 0439/2003.

Em 13.03.2003.

Ao Dr. Ubiraci da Silva, para atender ao despacho da Senhora Chefe de Gabinete do Presidente, de fls. 09.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Praça Mauá, 7, 13º - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206.3207- Fax.: (21) 2206.3206

Ref.: Processo/INPI/nº 52400.000439/03

Em 17.03.2003.

Senhora Chefe Substituta da Divisão de Consultoria,

Em atenção ao solicitado pela Chefia de Gabinete da Presidência do INPI (fls. 09), encaminho Minuta em anexo, contendo informações sobre manifestação jurídica quanto ao prazo para se promover medidas voltadas ao combate de um registro de marca de um nome de fruto produzido e utilizado em uma certa região.

À Consideração Superior.

UBIRACI DA SILVA
Procurador Federal
Matrícula SIAPE nº 0449292

to Sr. Procurador - Geral.
Em 19/03/2003.

Maria Alice Castro Rodrigues
Chefe da Dicons Substituta
Port. 18212000

De acordo
à Presidência
20/3/03

RICARDO LUIZ SIQUEIRA
Procurador Geral
MATRÍCULA Nº 03400



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

NOTA/INPI/PROC/ Nº 068/03

Rio de Janeiro, em 20.03.2003.

Senhor Presidente,

Em atenção ao OFÍCIO/SEPLANS/ Nº 57/2003, que lhe foi enviado pelo Secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Sustentável – SEPLANDS, do Estado do Acre, solicitando-nos manifestação jurídica quanto ao prazo para se promover medidas voltadas ao combate de um registro de marca de um nome de fruto produzido e utilizado em uma certa região.

Pois bem, no que tange à referida questão, entendemos que, na espécie, a Lei 9279/96, através dos artigos 50, 56, 168, 173 e contemplados pelo Título V, capítulo I (artigos 183 a 185), capítulo V (artigos 192 a 194) e capítulo VI (artigo 195) fez prever as formas de reações.

Assim, temos que, na hipótese, em sede administrativa, a concessão do registro poderá ser revista dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados, da data da expedição do certificado de registro, mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse ou ainda instaurado de ofício, nos termos do artigo 169 da LPI.

No que respeita à patente esta poderá ser questionada administrativamente dentro do prazo máximo de 6 (seis) meses, contados da sua concessão, de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, conforme preceitua o art. 51 da LPI..

9



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

No que concerne às ações judiciais essas poderão ser intentadas, contra qualquer ato ou ameaça de ato causador de lesão de direito, seja de parte da autoridade pública, no caso o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, seja de parte de terceiro, na forma dos artigos 56 e 173 da LPI.

Assim, a ação de nulidade de patente que é regida pelo art. 50 da Lei da Propriedade Industrial, pode ser proposta em qualquer tempo de sua vigência, conforme preceitua o art. 56. São partes legítimas ativas o próprio INPI e qualquer pessoa com legítimo interesse.

Já a ação de nulidade de registro está disciplinada pelo art. 165 da LPI, o que significa dizer que, pode ser proposta no prazo de 5 (cinco) anos contado da sua concessão, sendo parte ativa o próprio INPI ou pessoa com legítimo interesse (art. 173).

O requisito básico para que se possa arguir a impertinência da concessão de uma marca e/ou de uma patente é a legitimidade "ad causam" consagrado no artigo 3º do Código de Processo Civil, ou seja o autor da ação deverá ser o titular do objeto ofendido.

Para prevenir e reprimir os atos atentatórios a um direito de propriedade industrial existem diversas ações cíveis cabíveis.

Dentro do processo cautelar do Código de Processo Civil encontram-se os protestos, notificações e interpelações judiciais, que têm por objetivo, apenas, "prevenir responsabilidades, prover a conservação e ressalva de direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal", consoante dispõe o artigo 867.

As medidas cautelares inominadas ou inespecíficas previstas nos artigos 798 e seguintes do Código de Processo Civil são mais eficazes, eis que podem provocar a de busca e apreensão (que é facultativa e não obrigatória) a de produção antecipada de prova. Outra medida cautelar importante é a de suspensão do ato administrativo de concessão de patente e/ou de registro, que pode ser requerida em caráter preparatório ou incidental, isto é, antes ou no curso do procedimento principal. Seus requisitos são a plausibilidade do direito reclamado (*fumus boni juris*) e o perigo de lesão grave e de difícil

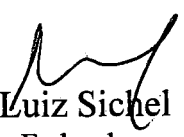


**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL**

reparação (periculum in mora). Quando a cautelar for requerida em caráter preparatório, a ação principal tem que ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias contado da efetivação da medida, ou seja, da realização da diligência.

As medidas criminais à disposição do titular de um direito de propriedade industrial violado estão dispostas nos artigos 183 a 195 da Lei da Propriedade Industrial.

Atenciosamente.


Ricardo Luiz Sichel
Procurador Federal