



**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) 2206.3207 – Fax.: (21) 2206.3206

**NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 198/03**

**Ref. Proc. INPI n.º PI 9509599-3**

**Em 09 / 07 / 2003**

**EMENTA: ADMINISTRATIVO**

Pedido de PI que envolve exame da ANVISA;  
As exigências ali formuladas não foram atendidas pelo depositante, que manifestou desinteresse pelo prosseguimento do pedido;

Uma vez que a lei exige a ANUÊNCIA PRÉVIA daquela entidade para o andamento regular do pedido, o não atendimento às determinações técnicas naquele âmbito impede que se considere passível de deferimento o pleito inicial de privilégio da invenção no âmbito do INPI.

Aplicabilidade plena do arquivamento definitivo previsto no § 1º do art. 36 da LPI.

**Divergência entre o prazo enunciado para manifestação do interessado - arguido para o arquivamento do pedido pela própria ANVISA no final do seu parecer técnico de fls.181/184 dos autos- e aquele constante do caput do mesmo art. 36 da LPI**

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

1. Veio o presente processo a esta PROC/DICONS, por encaminhamento da DIRETORA SUBSTITUTA DE PATENTES, solicitando orientação de procedimento em face do caso que expõe.



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) 2206.3207 – Fax.: (21) 2206.3206

2. Trata – se de pedido de PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO – N.º PI 95095599-3 – relativo a “ CURATIVO DE FERIMENTO, DE BAIXO TRAUMATISMO, COM MELHORADA PERMEABILIDADE A VAPOR DE UMIDADE”, depositado via PCT, reivindicando prioridade do depósito anterior do pedido US 08/334683 (de 04/11/1994 ).
3. Na forma do que dispõe a legislação vigente, a natureza da matéria reivindicada exigiu a anuência prévia da ANVISA, a teor do art. 229-C da Lei n. 9.279/66, conforme redação dada pela LEI N.º 10.196/01, que estabelece:

“ Art. 229-C A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da AGENCIA NAACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA”.
4. Nessa conformidade, foi o pedido submetido ao crivo daquela entidade autárquica, que, efetuando o necessário exame, impôs ao interessado o atendimento de exigências, dentre as quais, algumas consideradas “ de substância”.
5. A dúvida da consulta em exame prende-se ao fato de a parte ter manifestado, através dos seus procuradores, o seu desinteresse pela continuidade do andamento do pedido, o que enseja o arquivamento do mesmo, à luz do estatuído no art. 36 - § 1º da Lei n.º 9.279/96, que fixou:

“ Art. 36 – Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 ( noventa) dias.

§ 1º - Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado”.
6. Ora, se a entidade especializada que está legalmente habilitada para o exame técnico do conteúdo do pedido condicionou o prosseguimento do mesmo ao atendimento de exigências – *inclusive algumas consideradas DE SUBSTÂNCIA* – e o depositante respondeu manifestando desinteresse pelo prosseguimento do seu pedido no âmbito administrativo, quer nos parecer que, s.m.j., é o caso específico de aplicar-se o § 1º do dispositivo legal supra transcrito, que estabelece a diretriz de ARQUIVAR-SE DEFINITIVAMENTE O PEDIDO.



**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) 2206.3207 – Fax.: (21) 2206.3206

7. Não há como admitir-se qualquer outra alternativa, pois que a hipótese versada é, inequivocamente, o caso contemplado na lei de forma expressa, não obstante se pudesse ter, até mesmo, o vislumbre de que a matéria, do ponto de vista estritamente técnico – no âmbito puro e simples da PROPRIEDADE INDUSTRIAL – apresentaria o caráter de privilegiável.
8. Em suma, a par de ser soberana a opção da parte, pelo não prosseguimento do feito administrativo, verificou-se a hipótese de não atendimento à exigência de cunho técnico especializado que, por si só, já seria causa do dito arquivamento, como fixado na lei.
9. Assim, objetivamente quanto ao que aqui se consulta, parece-nos ser o caso de a DIRETORIA determinar o arquivamento do pedido, em sede administrativa, por falta de atendimento a exigência específica constante do art. 229-C da LEI VIGENTE.
- 10.** Por último, e, a nosso ver, oportuno, deixamos aqui para atenção da DIRPA o registro de que a ANVISA enuncia – como fez no seu parecer de fls. 184 in fine – que o cumprimento de suas exigências deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, quando o enunciado da lei, no caput do referido art. 36, estabelece o prazo de 90 dias para a manifestação do depositante, o que constitui divergência a ser apurada e, se for o caso, eliminada, a não ser que aquela AGÊNCIA REGULADORA não mais mencione, nos seus pareceres, o art. 36 aqui aludido.

É o parecer que submeto à consideração superior.

Ricardo J. S. Serpa  
Procurador Federal  
Mat. SIAPE - 0449642  
OAB/RJ - 22.840



**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 PI 9509599-3

Em 01/09/2003

Vem a esta chefia a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 198/2003.

Cuida-se de consulta formulada pela Diretoria de Patentes, no sentido de saber o procedimento que deve adotar no presente processo, porquanto exigência formulada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, na forma do artigo 229-C, da Lei 9279/96, não foi cumprida, sob o argumento da interessada, assinado no documento de fl. 185, encaminhado àquela Entidade, de que não mais se interessava pelo pedido, o que deveria ser compreendido como demonstração de vontade de abandono do pedido.

Informa o órgão consulente que a ANVISA deixou de se pronunciar sobre o não cumprimento da exigência, fazendo retornar o processo ao INPI sem maiores explicações.

Razão disso, quer saber a Diretoria de Patentes se pode considerar a manifestação de abandono endereçada pela titular à ANVISA, como forma de motivar o ato de arquivamento.

Em apertada síntese, verifica-se que a NOTA em comento fez assinar entendimento no sentido de admitir, no caso em questão, a utilização da inteligência do artigo 36, da Lei 9279/96, como base para se promover o arquivamento do pedido em causa.

Vistos, passo a me pronunciar em manifestação decisória no âmbito desta Consultoria.

O presente caso dá bem o sentido da necessidade da regulamentação do artigo 229-C, da Lei 9279/96.

O procedimento de anuência estabelecido no referido artigo 229, está a requerer ato regulatório que defina, com exatidão, os pressupostos, as condições, as repercussões e os limites da manifestação atribuída à ANVISA.

A inexistência de tal ato regulador sujeita o aparecimento de situações tais como se depara no presente processo, onde se pergunta: o que fazer com um pedido de patente que deixa de atender exigência formulada pela ANVISA ?

h i



**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

Indo direto ao assunto, a mim me parece que o ordenamento jurídico não está a permitir a adoção de qualquer forma apenação do interessado que deixar de cumprir exigência formulada pela ANVISA.

Na verdade, a falta de regra suscita até mesmo questionamentos acerca da pertinência legal da própria exigência.

O fato é que inexistente ordem legal que regule os procedimentos de anuência de que trata o artigo 229-C, da Lei 9279/96.

E se é assim, no caso em exame, não me parece que a forma mais pertinente a dar solução seja a de trazer a inteligência do artigo 36, da LPI para ser aplicada em situação que tal a verificada no presente processo.

A aplicação do artigo 36, da Lei 9279/96, conforme sugerido na NOTA em comento, a mim me parece inaplicável à hipótese. A uma, porque a exigência não foi formulada pelo INPI, e, a duas, porque não se está mais diante de etapa de exame de mérito, na medida em que esta já percorrida e superada pela Diretoria de Patentes.

Nesse passo, estou em que o não cumprimento de uma exigência formulada pela ANVISA, não poderá ensejar no arquivamento do pedido de patente ( o que só é dito num exercício de especulação, numa homenagem ao debate, sem que isso represente uma posição já estabelecida por esta Consultoria no que respeita à possibilidade da ANVISA formular exigência).

Com efeito, se apenação houver, essa será a da não concessão da anuência, mas nunca o arquivamento, porquanto, como visto, inexistente autorizativo legal para tal.

Aquela manifestação de abandono do pedido encaminhado à ANVISA, não pode ser aproveitada e compreendida pelo INPI como forma de desistência.

Em sendo assim, diante da ausência de previsão legal específica, que autorize o arquivamento do presente pedido, mas, todavia, diante do conhecimento pelo INPI, de indicativo de vontade de abandono por parte do depositante, a mim me parece que teria lugar a adoção, pela autarquia, de procedimento que fizesse provocar junto à parte a necessidade dessa se manifestar acerca do interesse de continuidade do presente pedido, assinando e requerendo desistência, se for o caso.

✓



**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

Por tais motivos, deixo de acordar com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 198/2003.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia  
Procurador Federal  
Chefe da Divisão de Consultoria

Apresentou o depositante,  
pelo Sr. ANVISA, pedido  
de desistência. Assim,  
nos termos do art. 220 LPI,  
entendo para ser homologada  
a predita desistência  
à DIPA 03/09/03