



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

PARECER/INPI/PROC/DICONS Nº 018/2003
Ref.: Processo/INPI/nº 524000.001755/02
Resposta à ANFARMAG

Em 06/05/03

EMENTA: **Propriedade Industrial. Patentes. Liberação para a utilização de substâncias patenteadas ou sujeitas à patente. Competência do INPI – ausência de função fiscalizadora. Manifestação do Órgão restrita aos ditames da Lei. Interpretação dos artigos pertinentes.**

Sr. Chefe da Divisão de Consultoria,

Veio o presente processo a esta PROC/DICONS para elaboração de minuta de resposta à Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (ANFARMAG) que solicitou esclarecimento e orientação quanto ao procedimento a adotar.

Trata-se de caso em que os interessados solicitam uma análise referente à liberação das farmácias para adquirirem substâncias patenteadas (ofício nº 024/2001, de 12 de julho de 2001) ou sujeitas à patente (ofício nº 0024/2002, de 29 de abril de 2002) para a utilização na manipulação de fórmulas individualizadas e prescritas por profissionais devidamente habilitados.

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

Preliminarmente, ressalte-se que não é de competência do INPI autorizar, bem como coibir, indústrias de adquirirem produtos patenteados ou sujeitos à patente.

As funções do INPI estão reguladas por lei.

Art. 240 da Lei 9279/96:

.....

“Art. 2º - O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.”

Diante deste dispositivo legal o órgão **não tem finalidade fiscalizadora** concernente à utilização por terceiros dos bens protegidos ou passíveis de proteção ao abrigo de um título de propriedade industrial (Registros e Patentes, Certificados, etc).

Dito isto, no que concerne ao INPI, atendendo à **consulta** feita pela ANFARMAG através de ofícios devidamente protocolizados perante ao órgão, a interpretação do art. 42 da Lei da Propriedade Industrial é objetiva e transparente no que diz respeito ao direito do titular da **patente**.

“Art. 42 – A **patente** confere ao seu titular o **direito** de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com esses propósitos:

I – produto objeto de patente;

II – processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.”

.....
(destacamos)

O artigo supra mencionado refere-se aos produtos **patenteados** não disciplinando sobre produtos **sujeitos (passíveis) à patente**.

Objetivamente, no caso em tela, verifica-se que a limitação destina-se a assegurar os direitos do titular da patente, inexistindo, por conseguinte, qualquer impedimento para a utilização de produtos que, embora passíveis de proteção, **não estão sob o abrigo da Lei de Propriedade Industrial**.

A Lei 9279/96 coíbe, tão somente, a exploração indevida do **objeto da patente**:

“Art. 44 – Ao titular da **patente** é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e da concessão da patente.”

(destacamos)

Com efeito, a regra geral está estabelecida no artigo 42. Porém, atendendo a uma interpretação restrita da Lei, se as referidas substâncias já forem patenteadas e estão sendo utilizadas com a finalidade prevista no art. 43, III, **não se aplicará o disposto no art. 42 da Lei 9279/96**, isto é, não estarão sendo violados os direitos assegurados por Lei.

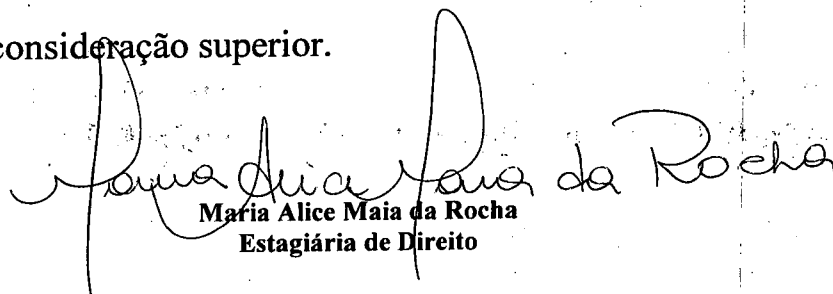
“ Art. 43 – O disposto no artigo anterior não se aplica:

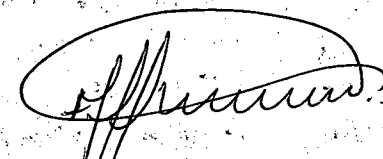
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

III – à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado.”

Assentada assim a questão,
é o parecer.

À consideração superior.

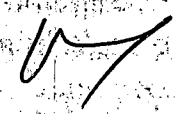

Maria Alice Maia da Rocha
Estagiária de Direito



MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Procuradora Federal
Matrícula SIAPE n° 00449523
OAB/RJ N° 76.051

De acordo
A Penadure

12/5/03





**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 52400.001755/2002

Em 09/05/2003

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/DICONS/nº 018/2003.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria