



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Procuradoria-Geral
Divisão de Consultoria

NOTA/INPI/PROC/DICONS/N.º 051/04

Em, 30/01/2004

Ref.: Processo: PI8103484-9

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL-PATENTE DE INVENÇÃO. Decisão judicial transitada em julgado. Cabe ao INPI dar prosseguimento ao exame do pedido de patente observando-se o mérito julgado..

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria,

1. Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Patentes no sentido de ser orientada quanto aos procedimentos a serem adotados na PI 8103484-9 face a necessidade de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

DOS FATOS

2. Examinando a matéria em questão verificamos que o referido pedido de patente foi depositado em 02.06.1981 pela empresa FMC Corporation objetivando proteção ao "COMPOSTO, COMPOSIÇÃO HERBICIDA, PROCESSO PARA CONTROLAR O CRESCIMENTO DE PLANTAS INDESEJÁVEIS, E PROCESSO PARA PREPARAR TAL COMPOSTO".
3. No decorrer do exame da patente em questão foi formulada exigência no sentido da retificação das reivindicações 1 a 23 por incidirem nas proibições do artigo 9º, alínea d do CPI; retirada das retificações 24 a 27; harmonização do título da invenção com as reivindicações; e correção na página 3 no que se refere a fórmula.



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Procuradoria-Geral
Divisão de Consultoria

4. Em atenção a exigência formulada, a empresa depositante comparece ao INPI cumprindo parcialmente a exigência e contestando a retirada das reivindicações 1-23 de composição herbicida e as reivindicações 24-27 de processo para controlar o crescimento de plantas indezejavéis, apresentando para tanto as justificativas que entendeu necessárias à época.
5. Ao examinar tecnicamente o cumprimento de exigência a Diretoria de Patentes entendeu que a contestação apresentada foi improcedente, arquivando o pedido com base no artigo 19 § 6º do CPI, conforme explicitado na cópia do parecer constante de fls. 90 dos presentes autos.
6. Inconformada a empresa interpôs recurso face a citada decisão, por intermédio da petição (RJ) 009761/88, o qual foi prejudicado pela extinta Coordenadoria de Recursos em razão da matéria ter sido submetida ao poder judiciário por meio de ação declaratória impetrada na 14ª vara federal, processo n.º 88.0014938-3 (INPI 2607/88).

DO MÉRITO

7. Da análise do processo INPI 2607/88 observa-se tratar-se de uma ação declaratória cujo objetivo era a declaração da não incidência da proibição contida no artigo 9º, alínea d do CPI em relação ao pedido de patente de invenção para a "Composição herbicida, processo para controlar o crescimento de plantas indezejavéis, e processo para preparação de compostos de 3 - isoxazolidinonas, bem como de intermediários de ácido hidroxâmico".
8. Julgada procedente a ação, na forma do pedido, foi interposta apelação pelo INPI por entender carecer de legalidade a referida ação. fls. 231 à 240 do processo supracitado.
9. Em acórdão proferido pelos Desembargadores Federais da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade na forma do voto do relator foi negado provimento à apelação do INPI.

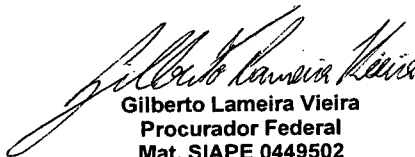


Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Procuradoria-Geral
Divisão de Consultoria

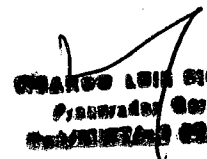
CONCLUSÃO

10. Isto posto, em resposta à consulta formulada pela Diretoria de Patentes, informamos que tendo sido confirmada a decisão judicial que declarou a não incidência da proibição contida no artigo 9º, alínea d do CPI, relativamente ao presente pedido de patente, caberá ao INPI anular a decisão que arquivou o pedido de patente com base no artigo 19 § 6º do CPI, dando continuidade ao exame do pedido observando-se a decisão de mérito transitada em julgado.

É o relatório, que submeto à apreciação e consideração de V.Sa.


Gilberto Lameira Vieira
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449502

De acordo
ADIRPA
30/11/04


FRANCO LEON SIQUEIRA
Procurador Geral
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

