



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 081/04

Ref. Proc. PI n.º 9303853-4

Em 18 / 02 / 2004

**EMENTA:** Administrativo-  
Benefícios da nova LPI quanto à  
patenteabilidade de substâncias, matérias, ou  
produtos obtidos por meios ou processos  
químicos.

A antiga vedação do art. 9º b da Lei 5.772/71  
ficou parcialmente superada pelo disposto no  
atual art. 229 da Lei 9.279/96.

A possibilidade de adaptação dos pedidos para  
o novo benefício deve ser facultada aos  
depositantes de pedidos em andamento nos  
limites do que ora está disciplinado na nova  
Lei.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

1. Veio o presente processo a esta PROC/DICONS, por encaminhamento do Sra. DIRETORA DE PATENTES, solicitando pronunciamento a respeito do caso que expõe.
2. Resumidamente a consulta versa sobre o procedimento a ser adotado nos casos em que a pleiteação aludia a *produtos, matérias ou substâncias, obtidas por meio químico*, que não eram admitidos pela antiga Lei n.º 5.772/71, e que, posteriormente, com o advento da MP 2.105-X, que deu origem à Lei n.º 10.196 de 14 / 02 / 2001, passaram a merecer patenteamento, como se depreende do seu art. 229, **verbis**:

*“ Art. 229 – Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por*



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

*meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos”.*

3. Com relação aos artigos 230/1, aludidos naquele art. 229, trata-se de pedidos dos chamados PIPELINE, que são pedidos já concedidos em outros países mas que não tiveram os seus conteúdos técnicos disponibilizados em qualquer mercado, e que podem ser objeto de depósito correspondente no Brasil.
4. Quanto ao transcrito art. 229, há que se desmembrar o seu conteúdo para um melhor entendimento.
5. Assim, ali se cogita de aplicar a presente Lei 9.279/96 aos pedidos em andamento relativos a  
*“... substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie.”*
6. Há contudo uma exceção, qual seja, a dita extensão não compreende os pedidos  
*“... depositados até 31 de dezembro de 1994”.*
7. Então, passou a haver a admissibilidade – por força da nova Lei – para o depósito e processamento de todo e qualquer pedido que versar sobre tais substâncias, matérias, etc. relativos ao que outrora – por força da anterior Lei n.º 5.772/71 - não era reconhecido como patenteável.
8. Ora, se a Lei tem vigência a partir da sua publicação e aquela admissibilidade está nela consagrada, resulta inevitável a conclusão de que todos aqueles que efetivem depósito regular daquela natureza de pedido – ou que já os tenham depositado e possam adaptá-los - devem ter atendido o seu intento de ver examinados seus pedidos à luz daquela nova diretriz de patenteabilidade.
9. No caso da consulta em foco, o que parece ser alvo de dúvida é, precisamente, que alguns de tais pedidos depositados – ainda em andamento - teriam sido alvo de exame sem que fosse levada em conta essa nova admissibilidade da legislação vigente.

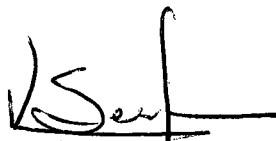


ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

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

10. Objetivamente, a indagação repousa na dúvida da DIRPA quanto à licitude de autorizar o depositante a modificar o seu pedido, enquanto em andamento, para que obtenha o benefício da nova Lei aqui já aludido.
11. Somos de entendimento, s.m.j., que justamente por se tratar de pedido ainda em andamento, poderá perfeitamente ser concedida a citada possibilidade de adaptação do pedido original, dentro dos limites do que foi depositado, para que alcance os ditos benefícios que a nova legislação veio a introduzir.
12. Com efeito, é de competência da Autoridade Pública zelar pelo disciplinamento do mercado, aqui, no âmbito da Propriedade Industrial, e, dentre as suas atribuições por certo cabe ao INPI orientar o usuário/depositante no sentido de obter o maior alcance do que é fruto do seu empenho industrial/comercial, eis que se trata de adotar políticas públicas cujo maior beneficiário, em última análise, seja o próprio País, no que concerne ao seu desenvolvimento tecnológico.
13. Assim, nesse diapasão, parece-nos caber uma resposta **afirmativa** à indagação apresentada, **cabendo àquela DIRETORIA CONSULENTE estar atenta aos limites de datas assinalados nos dispositivos legais envolvidos na matéria, para que não se ultrapasse o justo limite da concessão legal para os benefícios que a nova Lei passou a assegurar.**
14. De toda sorte, há que se ter em vista que, mais do que o momento em que o técnico dá início à sua tarefa de exame deste ou daquele pedido, não pode a Autoridade Pública se furtar a - sempre que solicitado- verificar da plausibilidade da reivindicação apresentada, e facultar os meios, à luz da permissão da lei, para que o benefício requerido seja posto ao alcance de quem o postulou.
15. Em suma, penso seja viável propiciar aos depositantes, em tais casos, a possibilidade de adaptação dos seus pedidos em andamento ao ditames da lei nova, respeitados os limites de prazos pela Lei enunciados.

É o entendimento que submeto à consideração superior.

  
Ricardo J. S. Berpa  
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 nº PI 930853-4

Em 05/04/2004

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 081/2004.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia  
Procurador Federal  
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo  
à JREPA  
06/04/04

RICARDO LUIZ SICHEL  
Procurador Geral  
Port./MICT / n.º 094/88