



ADVOCACIA – GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA – GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
DIVISÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Rio de Janeiro, em 13 de dezembro de 2006.

PARECER/INPI/PROC/DIRAD/N.º 11/06

REF.: PI1101101-7

EMENTA: Propriedade Industrial. Patentes. Caracterização de erro formal. Divergência de informações por parte do depositante ao preencher formulário de requerimento de Patente de Invenção. Erro formal saneado pela depositante. Possibilidade de depósito do pedido de patente em conformidade com o disposto no artigo 230 da LPI.

Senhor Procurador-Chefe,

Trata-se de recurso dirigido ao Senhor Presidente do INPI, interposto contra decisão proferida pela Diretoria de Patentes, que indeferiu seu pedido de patente de invenção depositado nos termos do artigo 230 da LPI, em face da dissociação entre o conteúdo do seu pedido e aquele que a requerente anuncia como sendo o pedido correspondente.

DOS FATOS

O pedido de patente de invenção foi depositado pela empresa "ABBOTT LABORATORIES" por meio do PCT em 01/04/1994, cujo prazo para a entrada na fase nacional expirou em 14/05/1997, constando como inventores Keith A. Garleb e Stephen J. Demichele, conforme se verifica no formulário de depósito protocolado sob o nº 000298.

O pedido de registro de patente foi requerido tendo como título "PRODUTO NUTRITIVO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL", citando o número do depósito original no exterior como sendo 221.440, contudo, descreveu a invenção como um método para aperfeiçoar o estado nutricional e reverter a diarreia característica e a condição inflamatória em mamíferos com colite ulcerativa ou inflamação do cólon.



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Em 18/08/90, por meio da petição RJ nº 020220, o depositante solicitou que o número do depósito original no exterior fosse corrigido para 221.349, e não 221.440, que erroneamente apresentou no ato do depósito.

Por intermédio do parecer constante às folhas 134/135, a Diretoria de Patentes acolheu a solicitação acima citada observando que o depósito anteriormente indicado, qual seja: nº 221440 referente ao "método de tratar colite ulcerativa", se tratava de matéria não-privilegiável, ao contrário da matéria indicada pelo nº 221349 por se tratar de "produto nutritivo para alimentação enteral"; conseqüentemente, decidiu que o pedido fosse republicado em 23.3, indicando as devidas alterações. Tal decisão foi publicada na RPI nº 1511 de 21/12/1999, conforme se verifica à fl.136.

A mencionada Diretoria encaminhou o Memorando/INPI/DIRPA/DIQUOR /Nº 96 à Procuradoria, aos cuidados do Dr.º Ricardo Serpa, ao observar que não se tratava de um erro de digitação, mas sim de um erro formal, argüindo se o pleito objeto da petição RJ nº 020220 poderia ser acolhido, uma vez que aquela Diretoria considera os dados contidos no campo 04 do formulário como dados fundamentais para a identificação do pedido *pipeline*.

Em resposta ao citado Memorando, a Procuradoria deste Instituto manifestou seu entendimento por meio da NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 354/03, em que concluiu pela negativa do pedido de alteração solicitado pela "ABBOTT LABORATORIES" em face da total dissociação entre o conteúdo do pedido em exame (depósito nº 221440) e aquele anunciado como sendo o pedido correspondente (depósito nº 221349).

A DIRPA/DIQUOR direcionada pelo entendimento da Procuradoria sugeriu a denegação do pedido de patente de invenção com base no artigo 230, § 3º, da LPI, tendo sido publicada tal decisão na RPI nº 1720, de 23/12/2003.

Inconformado com tal decisão, o depositante ingressou com recurso por meio da petição nº 012803 de 10/03/2004, objetivando a reversão da decisão denegatória, ou seja, que fôsse recebidos seus esclarecimentos e deferido presente pedido de registro de patente de invenção.

Seguindo a orientação produzida, a Diretoria de Patentes providenciou a publicação da interposição do recurso, que ocorreu em 13/10/2004, na RPI nº 1762.

Tendo em vista o aspecto jurídico da matéria tratada no recurso, os presentes autos foram encaminhados à Comissão de Assessoramento Jurídico - CAJ para pronunciamento.



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

169

DO MÉRITO

A lei da Propriedade Industrial em seu art. 230, caput e 3º determina no título VIII - Das Disposições Transitórias e Finais que:

"Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

(...)

§3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem"

Por sua vez o artigo 10, caput e inciso VIII, da LPI dispõe que:

"Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

(...)

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e"

No caso em exame, conforme se depreende da leitura dos autos processuais, a requerente, ao citar o número do depósito original no exterior, cometeu um equívoco no preenchimento do formulário.



ADVOCACIA – GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA – GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
DIVISÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

De fato, a recorrente, no ato do depósito, especificou, no campo 04, erroneamente como título de invenção “Método de tratar colite ulcerativa”, quando, na verdade, o correto seria “Produto nutritivo para alimentação enteral” especificado no campo 05, item (54) do referido formulário de depósito, além de indicar os demais dados relativos ao depósito n.º 221.440.

Ocorre que o número do depósito no país de origem, 221.440, é referente ao “Método de tratar colite ulcerativa”, o qual não é considerado como invenção com base no artigo 10, inciso VIII, da LPI, contudo, o quadro relativo as reivindicações, devidamente traduzido e apresentado no mesmo ato, referente à entrada na fase nacional, doc. de fls. 94/100, é na verdade condizente ao “Produto nutritivo para alimentação enteral”, o qual é patenteável à luz de nossa legislação, cujo depósito no exterior é o de n.º 221.349.

A depositante, diante desse equívoco, apresentou, por intermédio da petição RJ nº 020220/98, a documentação capaz de viabilizar o prosseguimento do exame técnico, qual seja, documentação referente ao depósito original nº 221.349, composta da certidão de não-comercialização do produto e da descrição do mesmo em idioma do país de origem, conforme se verifica às fls. 111 a 133.

Com isso, perante a documentação apresentada, entendemos que o erro formal foi sanado pela própria depositante e que, não havendo, a princípio, impedimento legal quanto a patenteabilidade do “Produto nutritivo para alimentação enteral”, visto que não está enquadrado no rol do artigo 10 da LPI, tampouco nas hipóteses elencadas no artigo 18 do mesmo diploma legal, inexistente óbice ao andamento do processo a fim de prosseguir o exame da patente requerida.

Neste sentido, enfatizamos que o art. 35, inciso IV, da LPI dispõe que :

“Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

(...)

IV – exigências técnicas”

Assim, a Diretoria de Patentes, na fase de exame técnico, poderia observar a divergência existente entre os títulos indicados nos campos 04 e 05 do pedido pipeline e observar, também, a divergência existente entre o quadro reivindicatório e o relatório descritivo e, ainda, formular exigência para o saneamento do erro formal nos termos do art. 35, inciso IV e art. 36 caput e §2º, da LPI.



**ADVOCACIA – GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA – GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
DIVISÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

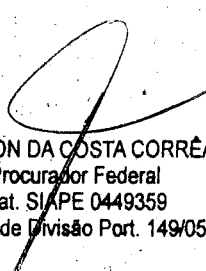
Ora, se há permissão legal que prevê a possibilidade de formulação de exigência a fim de sanear e dar prosseguimento ao exame, não vislumbramos impedimento algum em atender o pedido de alteração da recorrente, que apresentou os documentos necessários antes mesmo do exame técnico por ter observado o equívoco cometido.

Diante de tal autorização legal, ratificamos que há legalidade no ato de acatar o pedido de alteração com a respectiva retificação do preenchimento do campo 04 do formulário de depósito, por força do que dispõe o artigo 220 da LPI que determina o aproveitamento dos atos das partes, sempre que possível, por esta Autarquia Federal, formulando as exigências necessárias.

DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, sugerimos o conhecimento do recurso para que seja dado provimento em seu mérito, acolhendo o depósito nos termos do artigo 230, da LPI, visto que o vício formal foi sanado pela depositante tendo sido observada a legalidade do ato.

É o parecer, que submetemos à sua consideração.


GERSON DA COSTA CORRÊA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449359
Chefe de Divisão Port. 149/05



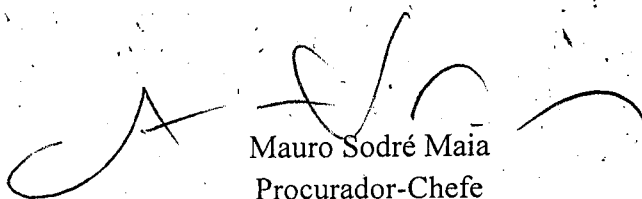
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho Nº 0533/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. PI 1101101-7

1. De forma a poder melhor me posicionar quando da decisão do Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 11/06, solicito manifestação, da Coordenação de Consultoria e Assessoramento em Propriedade Industrial desta Procuradoria.
2. Nesse passo, submeto o presente processo ao Dr. Loris Baena, solicitando exame.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2012.



Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe