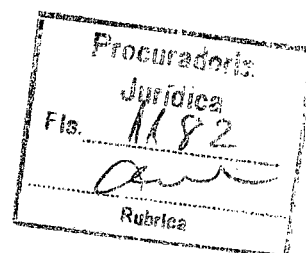




ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria



NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 023/2006.

Ref.: Processo/INPI/DIRPA/nº PI-8700357-0.

Em 15.01.2007.

Solicita a DIRTEC a manifestação desta Procuradoria acerca do pedido de licença compulsória da patente de invenção em referencia, de titularidade da empresa Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., formulado pela empresa Nortox S.A., em 09 de outubro de 2003, com fundamento no art. 68, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (fls. 934 a 942).

Notificada pelo INPI, em 11 de novembro de 2003, da pretensão da empresa Nortox S.A., a empresa titular da patente, em 12 de janeiro de 2004, apresentou manifestação tempestiva ao pedido de licença compulsória, contestando os fatos e fundamentos que o embasaram, conforme fls. 965 a 994.

Analisado o pedido, o Parecer Técnico da DIRTEC, de 15 de abril de 2005, opinou pelo indeferimento do pedido de licença compulsória, consoante se extrai de fls. 1011 a 1013.

Não obstante, previamente à decisão do pedido, a DIRTEC formulou exigência ao requerente da licença compulsória, nos termos de fls. 1014, formalizada pelo expediente de referência C/INPI/DIRTEC/nº 819, de 13 de setembro de 2005 (fls. 1016), e recebida pelo requerente em 16 de setembro de 2005 (fls. 1016).

Nesse ínterim, mais especificamente, em 20 de julho de 2005, a empresa titular da patente, em aditamento a sua manifestação de fls. 965 a 994, apresenta a Petição de Esclarecimentos constante às fls. 1020 a 1026, informando ao INPI que já iniciara a exploração, no território nacional, do

J.

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

Procuradoria
Jurídica
Fls. 1183
<i>[assinatura]</i>
Rubrica

objeto da patente alvo do pedido de licença compulsória, por meio de contrato de licença de exploração voluntária gratuita da patente correspondente, por ela concedida à empresa Hokko do Brasil Indústria Química e Agropecuária Ltda.

Em 16 de novembro de 2005, o requerente da licença compulsória, pela Petição de fls. 1061 a 1076, não só oferece resposta tempestiva à exigência formulada pelo INPI, como, também, se manifesta acerca dos fatos novos colacionados pela empresa titular da patente no aditamento de fls. 1020 a 1026.

Após o exame da matéria, o Parecer Técnico da DIRTEC de 09 de dezembro de 2005, mantém a propositura inicial de indeferido do pedido de licença compulsória, conforme se infere de fls. 1128 a 1130.

Contudo, previamente à decisão do pedido sob foco, a DIRTEC houve por bem encaminhar os autos a esta Procuradoria, para manifestação, conforme despacho de 03 de janeiro de 2006 (fls. 1130).

Sem embargos das circunstâncias que conduziram à tramitação do processo a partir de então, o fato é que só recentemente os autos foram recebidos nesta Coordenação Jurídica de Consultoria, por força do despacho exarado pela DIRTEC, em 04 de dezembro de 2006 (fls. 1179), no qual reitera àquele anterior, de fls. 1130, bem como científica a esta Procuradoria que o contrato licença de exploração de patente voluntária gratuita concedida pela titular da patente à empresa Hokko do Brasil Indústria Química e Agropecuária Ltda. já se encontra averbado no INPI, conforme Certificados n.ºs. 050492/01 e 050492/02, de 05 de outubro de 2005 e 24 de janeiro de 2006, respectivamente.

Estes são os fatos.

Pois bem.

Muito embora não se consiga identificar, com clareza suficiente, a questão jurídica que tenciona a DIRTEC ver dirimida, parece-me que qualquer que seja ela, a consulta restaria prejudicada, pois, se bem

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

Procuradoria
Assessoria:
Fls. 184
Rebriao

compreendi a matéria, o titular da patente parece ter comprovado a exploração do seu objeto no território nacional, por intermédio do contrato licença de exploração voluntária gratuita da patente, por ele concedida à empresa Hokko do Brasil Indústria Química e Agropecuária Ltda., cujos efeitos - isso é fato - não mais se limitam às partes contratantes, projetando-se, também, em relação a terceiros, por força do seu registro no INPI.

Nessa perspectiva, em sendo confirmada, pela DIRTEC, que o contrato de licença de exploração averbado conforme Certificados n.ºs. 050492/01 e 050492/02, de 2005 e de 2006, respectivamente, é instrumento hábil a comprovar, de fato, a exploração da composição protegida pela patente no território nacional, o pedido de licença compulsória deve, então, ser rejeitado, em obediência ao que preconiza o § 3º do art. 73 da Lei n.º 9.279, de 1996, não constituindo motivo impeditivo à decisão que a exploração da patente se tenha iniciado *a posteriori* do pedido de licença compulsória, já que, em tese, não se pode atribuir efeito retroativo a ato administrativo para dar eficácia à licença compulsória requerida, prejudicando situação já consolidada, salvo se lei anterior expressamente o autorizasse, o que, s.m.j., não se antevê no âmbito da disciplina relativa à concessão da licença compulsória, vertida na Lei da Propriedade Industrial.


Essa é a orientação que resulta, precipuamente, do princípio da legalidade, sobre o qual anota, com toda propriedade, Celso Antônio Bandeira de Mello¹: "*No Estado de Direito a Administração só pode agir em obediência à lei, esforçada nela e tendo em mira o fiel cumprimento das finalidades assinadas na ordenação normativa.*".

É o que cumpria aduzir.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

¹ "Elementos de Direito Administrativo". RT. SP. 1981.

DE ACORDO
A DIRTEC
24-01-07

Mauro Sodré Mello
Procurador - Geral, em exercício
Mat. SIAPE 449601