

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

Rua Marink Veiga, 9 – 22º andar-Centro-Rio de Janeiro -CEP 20.090-910.
Tel: (21) 2139-3000 – Fax: (21) 2139-3206

NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 257/09

Em, 21/10/09

Ref.: PI Nº 1101196-3


EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DIVIDIDO DE UM PEDIDO DE PATENTE "PIPELINE". IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. O DISPOSTO NO ARTIGO 26 DA LPI APROVEITA, TÃO-SOMENTE, ÀS PATENTES DE INVENÇÃO DE NATUREZA ORDINÁRIA, EXCLUINDO, ASSIM, AS DE NATUREZA EXCEPCIONAL, COMO O PIPELINE.

Srª. Coordenadora da CJCONS.

O processo em referência vem ter a esta Procuradoria em razão da consulta formulada pela Srª. Diretora Substituta de Patentes, de fls. 171/172.

Ocorre que idêntica indagação fora inserida, por fotocópia, no pedido de patente *pipeline* PI 1100095-3, cuja manifestação consubstanciou o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 003/2009, que segue anexado a presente.

Sub censura.


Márcia Affonso Moura
Procuradora Federal
Mat. SIAPE - 449717
OAB - RJ 64.091



Serviço Público Federal
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

DIRPA/CGPAT I/DIBIOTEC

Nº do Pedido: PI1100095-3
Data de Depósito: 11/12/1996
Prioridade Unionista:
País: CH
Nº: 3319/89
Data: 12/09/1989

Patente apresentada como a do país de origem: EP0417563 de 05/07/2000

1-A patente apresentada como a do país de origem reivindica 3 prioridades (CH3319/89, CH746/90 e CH1347/90), mas o pedido depositado no Brasil só reivindicou 1 (CH3319/89 de 12/09/1989).

Nº do Pedido: PI1101195-5 dividido do PI1100095-3
Data de Depósito: 11/05/2005
Prioridade Unionista:
País: CH País: CH País: CH
Nº: 3319/89 Nº: 746/90 Nº: 1347/90
Data: 12/09/1989 Data: 08/03/1990 Data: 20/04/1990

Patente apresentada como a do país de origem: EP0939121 de 02/04/2003

1-O depositante alega que este pedido é um depósito tempestivo de divisão do PI1100095-3, uma vez que do pedido inicial foi gerado mais de uma patente.

-No entanto, tal pedido de divisão só foi depositado em 11/05/2005.

-A patente concedida apenas em 02/04/2003 também reivindica as 3 prioridades.

Nº do Pedido: PI1101196-3 dividido do PI1100095-3
Data de Depósito: 11/05/2005
Prioridade Unionista:
País: CH País: CH País: CH
Nº: 3319/89 Nº: 746/90 Nº: 1347/90

Data: 12/09/1989 Data: 08/03/1990 Data: 20/04/1990

Patente apresentada como a do país de origem: EP1132471 de 12/09/2001

1-O depositante alega que este pedido é um depósito tempestivo de divisão do PI1100095-3, uma vez que do pedido inicial foi gerado mais de uma patente.

-No entanto, tal pedido de divisão só foi depositado em 11/05/2005.

-A patente concedida apenas em 02/04/2001 também reivindica as 3 prioridades.

Pedido de posicionamento quanto:

1-Devemos aceitar toda a matéria concedida na patente referente (EP0417563 de 05/07/2000) ao pedido original (PI1100095-3) ou somente aquela referente à única prioridade reivindicada quando do depósito do pedido no Brasil ou ainda denegar o pedido inteiro com base no item 3.2 do Ato Normativo 126/96?

2-Devemos aceitar os pedidos de divisão decorrentes de patentes concedidas em 2001 e 2003, uma vez que reivindicam 3 prioridades e só foram depositados em 11/05/2005?

A PROCURADORIA
PARA POSICIONAMENTO
1513107

Maria Celis Saldaña
MARIA CELI SALDANHA MOREIRA DE PAULA
Diretora Substituta de Patentes

INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

BRASIL