



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

Nota Nº 0366-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 52450.110110-1200-7

INTERESSADO: DIRAD

ASSUNTO: Erro formal saneado pelo depositante. Art. 230 da LPI.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. O Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 11/06 opinou sobre a possibilidade de saneamento de erro formal efetuado no momento do preenchimento do formulário de requerimento de patente de invenção. Cumpre examiná-lo para fins de prosseguimento do feito.

2. Em 14.05.1997, a empresa Abbott Laboratories depositou pedido de patente, mediante o PCT. Na ocasião, foi citado o nº 221.440 do depósito original efetuado no exterior (fls. 1/101). O pedido foi efetuado nos termos do art. 230 da LPI.

Art. 230. 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 convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do 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 preparativos 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.

3. Em 15.10.1997, foi informado nos autos a ausência de depósito no Brasil referente à prioridade nº US 221.440 (fl. 103). Em 12.05.1998, foi publicado o despacho 23.3 na RPI nº 1429 (fl. 104).



4. Em 15.08.1998, o depositante apresentou a petição de fls. 105/133, a qual pede a retificação do número de pedido original para constar o nº 221.349. Assim, o depositante esclarece o assunto (fl. 107):

“Ao depositar o presente pedido de pipeline, a Requerente erroneamente citou o nº do depósito original no exterior como sendo 221.440. Na verdade, o número correto deste pedido original é 221.349. Sendo assim, a Requerente solicita a este Instituto que o número do primeiro depósito no exterior seja corrigido para 221.349, conforme consta na Declaração de não comercialização.”

5. A retificação do depositante foi acolhida pela Diretoria de Patentes (fls. 134/136). O pedido foi republicado na RPI nº 1511, de 21.12.1999 (fls. 136).

6. Após a nova publicação da decisão, a Diretoria de Patentes encaminhou memorando à Procuradoria, no qual se pergunta da viabilidade de acolher o saneamento elaborado pelo depositante (fl. 145). Nesse memorando, a DIRPA observou que a inscrição de um número equivocado de depósito de patente não decorreu de um erro de digitação, pois os dados identificadores (campo 04 do formulário) do primeiro depósito eram fundamentais para a identificação do pedido.

7. Na ocasião, a Procuradoria emitiu a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 354/03 (fls. 148/150). A nota técnica pronunciou-se pela impossibilidade de retificação do número do depósito. O argumento invocado pela Procuradoria considerou a diferença da descrição das patentes em causa (221.440 e 221.349). O quadro abaixo indica a diferença entre os pedidos de patentes:

Patente nº 221.440	Patente nº 221.349
Método de tratar colite ulcerativa	Produto nutritivo para alimentação enteral
Não é considerado invenção, nos termos do art. 10, VIII da LPI ¹	Produto patenteável

8. A Procuradoria entendeu que não se tratava de saneamento do pedido de patente, mas de apresentação de um novo pedido. O trecho a seguir demonstra a argumentação presente na nota técnica, a qual incorporou o raciocínio adotado pela Diretoria de Patentes (fl. 149):

“Ora, na forma do que relata a DIRETORIA DE PATENTES, ocorre, no caso, flagrante desatendimento aos requisitos acima enunciados, eis que taxativamente é afirmado que, se poderia dizer, quanto à alteração proposta, que ‘em suma, tratava-se de um novo pedido, inclusive com matéria distinta da inicialmente depositada, que, por sinal, não era passível de patenteamento.’”

¹ LPI, Art. 10. 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



9. A DIRPA publicou a decisão na RPI nº 1720, de 23.12.2003, a qual denegou o pedido de patente de invenção. A decisão foi objeto de recurso, por parte da empresa depositante.

10. A DIRAD pronunciou-se pela admissibilidade do registro da patente, sob o seguinte argumento (fl. 170):

“[...] 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, inexistindo óbice ao andamento do processo a fim e prosseguir o exame da patente requerida.”

11. Ainda, a DIRAD observou que a Diretoria de Patentes, no momento do exame técnico, poderia indicar o erro formal em causa e intimar o depositante para saneamento, *in verbis* (fl. 170):

“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.”

12. Com esse raciocínio, a DIRAD não identificou impedimento para o saneamento efetuado pela parte. Como o depositante pode efetuar o saneamento, em razão de intimação determinada pela Diretoria de Patentes, ele também poderia efetuar o saneamento, sem necessidade de provocação.

13. A DIRAD invocou, ainda, o art. 220 da LPI,² o qual reflete o princípio do aproveitamento dos atos das partes, sempre que possível.

14. A conclusão da DIRAD, por fim, sugeriu o reconhecimento do recurso e o provimento do recurso.

15. Em reexame da matéria, cumpre tecer resumidamente as seguintes considerações:

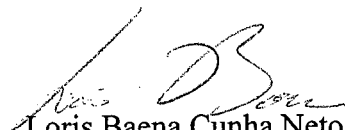
² LPI, Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.

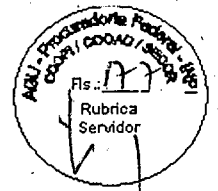


- I. Sanear um ato significa corrigi-lo ou adequá-lo aos parâmetros normativos. O fato de o erro corrigido decorrer de um equívoco de digitação ou de outra ordem não desnatura o ato de saneamento. Nesse sentido, a petição de fls. 105/133 representa o saneamento, independentemente da inscrição da patente nº 221.440 ter ocorrido por erro de digitação ou não. Os argumentos expedidos pela DIRPA indicam a inexistência de um erro de digitação. Entretanto, isso não afeta a natureza do ato de saneamento. Ao depositante lhe seria concedida oportunidade para retificar o depósito. Essa oportunidade não lhe foi concedida, pois o depositante se adiantou na identificação do erro no depósito;
- II. Ressalte-se a velocidade do ato de saneamento do depositante. Ele efetuou o depósito em 14.05.1997. A publicação referente ao depósito ocorreu em 12.05.1998 [RPI nº 1429 (fl. 104)]. A peça requerendo a retificação do formulário foi apresentada em 15.08.1998;
- III. Não há indícios de má-fé na conduta do depositante. Isso não foi cogitado pela Procuradoria, DIRPA ou DIRAD;
- IV. Não há óbice em reconhecer o provimento do recurso, se o relatório descritivo da patente nº 221.440 servir para a patente nº 221.349. Na hipótese de o relatório descritivo da patente nº 221.440 não compreender o objeto da patente nº 221.349, *mister* reconhecer a existência de um novo pedido. Nesse sentido, a retificação de dados não há como ser entendida como um saneamento feito pela própria parte.

16. Diante do exposto, esta Coordenação sugere ao Procurador-Chefe da PFE-INPI anuência com o Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 11/06, condicionada a hipótese do relatório descritivo da patente nº 221.440 compreender o objeto da patente nº 221.349.

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2012.


Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



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

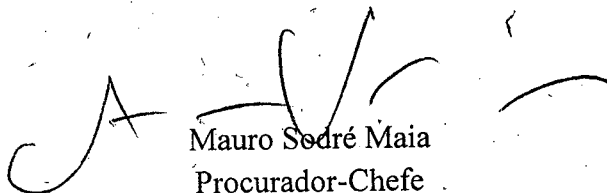
Despacho Nº 0609/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. PI 1101101-7

1. Louvado e nas condições postas na NOTA Nº 0366/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, aprovo o PARECER INPI/PROC/DIRAD/Nº 11/06, firmado pelo Procurador Federal, Dr. Gérson da Costa Correa.

2. Nesse passo, à CGREC em face de suas competências.

Rio de Janeiro, 4 de outubro de 2012.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe