

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Memorando nº 470/2000 PR/INPI


Rio de Janeiro 11 de dezembro de 2000.

Da: PR
À: DIMINF

De ordem, solicito seja publicada (inserida), na Revista da Propriedade Industrial - RPI, Seção de Patentes, a Revogação do Parecer de 20/06/2000, cuja cópia segue anexa.

Solicito ainda, que seja fornecido a essa Presidência o número e a data da RPI, na qual ocorrerá tal publicação.

Atenciosamente,


Elizabeth Pereira Peixoto
Assessora da Presidência

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PR, em 08 de dezembro de 2000.

Revogo os efeitos normativos do Parecer, de 20 de junho de 2000, publicado na RPI nº 1540, de 11 de julho de 2000.


José Graça Aranha
Presidente

2.

Procuradoria, em 20 de junho de 2000.

EMENTA: CONTAGEM DE PRAZO
PARA OS PEDIDOS "PIPELINE"

Sr. Presidente,

A matéria em comento refere-se à necessidade de uniformização no tocante ao prazo de validade de patentes "pipeline", mais especificamente no que se refere ao termo inicial de vigência.

2. Face à evolução da doutrina, da jurisprudência e de decisões proferidas pela Organização Mundial do Comércio - OMC, faz-se necessária uma nova análise da situação, em especial, após o início de vigência do mencionado Acordo TRIPS, no Brasil, a partir de 1 de janeiro de 2000.
3. Assim de forma a equacionar melhor a questão, permito-me transcrever o preceito legal pertinente:

Lei nº 9279/96

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.

Parágrafo 1o.- O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

Parágrafo 2o.- O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

Parágrafo 3o.- Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA GERAL**

concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.

Parágrafo 4o.- Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

4. Tem-se, da norma legal em referência, que o prazo remanescente de vigência terá, como marco inicial, o primeiro pedido de patente. Neste ponto, indaga-se: Se o pedido de patente, depositado no país de origem vier a ser retirado, e acabar gerando um segundo e este vier a ser concedido, qual dos requerimento será tomado como base?
5. Exatamente neste contorno, vale observar alguns dispositivos inseridos no mesmo diploma legal:

Art. 7º

Parágrafo único - A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

Art. 21 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

Parágrafo único - Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.

6. Observa-se, das regras acima, a possibilidade de um pedido de patente ser retirado sem, entretanto, gerar quaisquer efeitos futuros podendo, inclusive vir a ser reapresentado.
7. Desta forma, o ponto nodal da questão refere-se ao termo inicial. Ora, um pedido retirado, não tendo sido objeto de exame de mérito, não pode vir a ser considerado como fato gerador deste marco. O ato de retirada não se equipara ao ato de arquivamento definitivo, este sim, gerador de situação jurídica.
8. Tenho portanto, que o primeiro pedido, o qual a lei se refere, venha a ser aquele que tenha tido processamento e tenha sido objeto de uma decisão, por



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA GERAL**

parte da autoridade competente. Portanto, entendo que o primeiro pedido que eventualmente foi retirado e, portanto, não gerou efeito jurídico algum, não deva ser utilizado como marco inicial para a proteção, conferida pela lei, às patentes "pipeline".

9. Assim, Sr. Presidente, face à natureza da matéria, opino que V.Sa. outorge efeito normativo ao presente parecer.

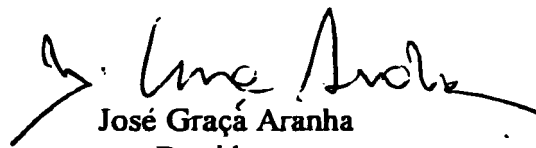


Ricardo Luiz Sichel
Procurador Geral

PR, em 20 de junho de 2000.

De acordo.

Dê-se efeito normativo ao presente parecer.



José Graça Aranha
Presidente