

PROCESSO 2003.5101513584-5

CLASSE ACAO CIVIL PUBLICA/PREVIDENCIARIA

Autuado em 13/08/2003

AUTOR : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

ADV. : PROCDOR DANIEL SARMENTO

REU : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ADV. : RJ999999 - SEM ADVOGADO

LISTA TODAS AS PARTES

ORGÃO : 35 - 35A.VF RIO DE JANEIRO

JUIZ : ANA AMELIA SILVEIRA MOREIRA ANTOUN NETTO

JUIZ DO DESPACHO: ANA AMELIA SILVEIRA MOREIRA ANTOUN NETTO

DADOS BÁSICOS DO PROCESSO

Conclusos ao juiz em 18/08/2003 para DECISAO

SEM LIMINAR

Sentença/decisão/despacho/informação da secretaria:

"Indefiro o pedido de antecipação de tutela, por não vislumbrar, no presente caso, os pressupostos contidos no art. 273 do Código de Processo Civil.

Note-se que a possibilidade de oferecimento de alterações, de emendas, no pedido de patente originalmente depositado, após o requerimento do exame, desde que as mesmas se limitem à matéria inicialmente revelada, encontra previsão expressa nos artigos 26, 34, 35, 36, 220 da Lei n. 9.279, de 14/05/96, que, por sua vez, amparam o contido no Parecer n. 07/2002 da Procuradoria do INPI, *in verbis*:

"Art. 26- O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:

I- faça referência específica ao pedido original; e

II- não exceda à matéria revelada constante do pedido original".

"Art. 34- Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

I- objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;

II- documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e

III- tradução simples do documento hábil referido no parágrafo 2 do art.16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no

Parágrafo 5 do mesmo artigo".

"Art. 35 - Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

I- patenteabilidade do pedido;

II- adaptação do pedido à natureza reivindicada;

III- reformulação do pedido ou divisão; ou

IV- exigências técnicas".

"Art. 36 - Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa)dias".

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

Por oportuno, cumpre transcrever o comentário ao art. 32 da Lei n. 9.279, de 1 996 contido na obra "Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos" de Dannemann, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira, editora Renovar, 2001, página 86, *in verbis*:

"Enquanto o presente artigo trata das emendas voluntárias que, necessariamente, terão que ser consideradas durante o exame, a possibilidade de apresentação de emendas não se esgota com a apresentação do requerimento de exame. Por um lado, em resposta a uma exigência formulada com base no art. 35, inciso III ou IV, ou parecer emitido segundo o art. 36, a reformulação do pedido pode ser até necessária para cumprir satisfatoriamente a exigência ou contornar o parecer desfavorável. Por outro lado, o art. 220 mantém a possibilidade de apresentação de propostas de emendas a qualquer momento, determinando que o INPI "aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis". Em qualquer situação persiste,

contudo, a restrição imposta pelo art. 32 quanto ao fato de que as alterações se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido".

Acrescente-se que a alegação da parte autora de que a aplicação do contido no Parecer n. 07/2002 da Procuradoria do INPI implica em violação ao princípios do contraditório e da ampla defesa não merece prosperar, tendo em vista que as alterações, as emendas no pedido de patente, ainda que posteriores ao requerimento do exame, com base no referido ato normativo, não podem consistir em matéria diversa da revelada no pedido originalmente depositado, bem como que tal Parecer não impede a conclusão do exame, o deferimento ou o indeferimento do pedido de patente, a publicação do aludido ato decisório e eventuais recursos e procedimentos administrativos e judiciais (artigos 37, 38, parágrafo 3, caput, 51 e 56 da Lei n. 9.279/96).

P.I.

Cite-se o INPI.

Intimado pessoalmente em : 19/08/2003