

1184

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 49/03

Ref.: Processo **PI1100263-3**

São Paulo, em 14/11/2003

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. PIPELINE. ART. 230 DA LPI. PEDIDO ARQUIVADO EM DECORRÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DO BRASIL E NÃO ENTRADA NA FASE NACIONAL (PCT) APONTADO COMO ÓBICE AO BENEFÍCIO DE TRANSIÇÃO. RESTRIÇÃO ILEGAL.

Senhor Procurador-Chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de solicitação da Diretoria de Patentes – DIRPA para manifestação da Procuradoria sobre recurso interposto contra decisão administrativa que denegou pedido de patente formulado, nos termos do artigo 230 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – LPI).

Com fundamento nesse dispositivo, a depositante-recorrente pretende obter patente de produto químico-farmacêutico, hipótese vedada pela legislação anterior.

A DIRPA constatou que a depositante já havia obtido a patente do produto nos Estados Unidos da América por meio do pedido internacional PCT/US90/05614 e, dentre outros países, designou o Brasil para reivindicação de prioridade, de acordo com o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). Porém, não deu entrada na fase nacional, o que implica a retirada do pedido. Em consequência, a DIRPA considerou definitivamente arquivado o pedido, constituindo-se em ato jurídico perfeito, razão pela qual estaria excluída a possibilidade de a depositante utilizar-se do artigo 230 da LPI para obter patente de objeto equivalente ao do pedido.

A depositante interpôs recurso e alega que:

119
014

a) o artigo 230 da Lei nº 9.279/96 estabelece apenas dois requisitos para depósito do pedido, extrapolando os limites legais a restrição do item 18 do Ato Normativo nº 126/96;

b) apesar de ter designado o Brasil, não deu início à fase nacional, simplesmente porque o país não permitia a concessão de patentes para invenções relativas à matéria reivindicada no pedido internacional;

c) o pedido 416,395, nos EUA, originou uma série de pedidos *Continuation in part* (CIPs), sendo um deles o USSN 015,179 (PCT/US94/01232), em que também foi designado o Brasil para prioridade, pedido este que teve início na fase brasileira e do qual vem desistir para surtir os efeitos do § 5º do citado artigo 230.

Eis o relatório. Passo a me manifestar.

De início, esclareço que limitar-me-ei ao exame da questão jurídica posta, deixando de analisar o pedido de desistência da recorrente em relação ao outro pedido de patente indicado, o que exige critérios técnicos para apurar a semelhança de objetos. Ressalte-se o Sr. Examinador de Patentes, à fl. 105, informa que o quadro reivindicatório do PCT/US 94/01232 não corresponde ao do pedido em lide.


No tocante à exegese jurídica do artigo 230 da LPI, entendo que assiste razão à recorrente.

Vale transcrever o dispositivo legal e seus parágrafos para melhor compreensão:

“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 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.

Parágrafo 5o.- O depositante que tiver pedido de patente em andamento, 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, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

Parágrafo 6o.- Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.” (grifei)

Verifica-se que foi introduzido na lei um instituto temporário, com objetivo de suprir a impossibilidade para patentear produtos químicos, processos e produtos de fins farmacêuticos e alimentares na legislação anterior. Tal instituto, que se convencionou chamar de *pipeline*, tem por escopo trazer ao ordenamento jurídico brasileiro as patentes solicitadas no exterior, que aqui não poderiam ser deferidas em face da vedação da lei antecedente.

Conforme esclarecem Di Blasi, Garcia e Mendes, “o pipeline é a denominação dada um dispositivo legal transitório que permite o reconhecimento de patente para produtos e processos, desde que estes – mesmo que já pesquisados ou desenvolvidos – não tenham sido colocados em nenhum mercado do mundo. Isto ocorre no período de transição, entre a revogação de uma antiga lei e o início de vigência de outra, nova, que preveja o reconhecimento de patentes em áreas que a antiga não previa.

O termo pipeline – cuja tradução para o português seria tubulação – refere-se, no sentido figurado, aos produtos em fase de desenvolvimento e, portanto, ainda na tubulação que liga a bancada de pesquisa ao comércio. Ou seja, tais produtos e processos não chegaram ao mercado consumidor e, por isso, ainda poderão ser protegidos. O pipeline também pode ser chamado de *patente de revalidação*¹.”

Da simples leitura do artigo 230 e seus parágrafos extrai-se a exigência dos seguintes requisitos simultâneos para o *pipeline*:

a) que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento;

¹ in *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*, Rio de Janeiro: Forente, 2002, p. 159

121
b) que não tenham sido realizados por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente;

c) que o pedido seja depositado dentro de um ano da data de publicação da lei;

d) que o pedido indique a data do primeiro pedido depositado no exterior.

O § 3º é claro no sentido de que, uma vez atendidas essas condições 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. Logo, qualquer outra imposição por ato regulamentar infralegal é indevida, pois constitui regra básica de independência dos Poderes da República a de que o Executivo, ao se utilizar do poder regulamentar, não pode exorbitar os limites fixados em lei pelo Legislativo (art. 49, V, CF).

Todavia, o INPI, ao regulamentar os artigos 230 e 231 da LPI por meio do Ato Normativo nº 126/96, extrapolou os parâmetros previstos em lei e criou restrições adicionais, nos itens 18 e 18.1, *verbis*:

"18. Os pedidos depositados nos termos da Lei nº 5772/71, cujo processo de outorga já se houver encerrado administrativamente, não poderão ser objeto de novo depósito para a proteção prevista no artigo 229, na forma do art. 230 e 231.

18.1 Incluem-se nesta proibição as matérias constantes de tais pedidos cuja proteção tenha sido denegada, ainda que outras matérias constantes do mesmo pedido tenham sido protegidas pela concessão de patente."

Ora, a Lei nº 9.279/96 não limita o *pipeline* aos pedidos não encerrados administrativamente na vigência da Lei nº 5.772/71. Apenas o § 5º do artigo 230 esclarece que o depositante que já tiver pedido em andamento poderá dele desistir e apresentar novo pedido. Em verdade, o legislador ofereceu nova e ampla possibilidade de patenteamento, criou regras de proteção para a indústria nacional² e somente exigiu daqueles que formularam pedido anteriormente que dele desistam, para evitar a duplicidade de objetos.

As disposições proibitivas do Ato Normativo refogem aos objetivos da LPI, que, ao possibilitar a patente em campos não reconhecidos pela legislação anterior, especialmente nas áreas de química e biotecnologia, inclusive sem cumprir o requisito de novidade, estabeleceu requisitos específicos e exclusivos, cujo preenchimento pelo titular gera-lhe um direito subjetivo. A existência de processo de outorga encerrado ou denegado no âmbito administrativo é inócua para os fins almejados pelo legislador, mesmo porque a lei precedente era categórica quanto à vedação desse tipo de privilégio.

² "não tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente", o que se harmoniza com o art. 5º, inc. XXIX, *in fine*, da Carta Magna.

122
011

Não se nega que a existência de pedido arquivado constitui ato jurídico perfeito, o qual nem a lei pode modificar por força de dispositivo constitucional (art. 5º, XXXVI, CF). Entretanto, nos caso dos autos, a nova lei de propriedade industrial apenas criou a possibilidade de patentear algo que era imprivilegiável na legislação anterior. Para tanto, ela não fez ressuscitar nenhum processo encerrado ou arquivado, hipótese em que poder-se-ia falar em ofensa ao ato jurídico perfeito. O arquivamento do pedido mantém-se intocado; apenas não pode ser invocado como empecilho ao benefício instituído.

Ademais, é necessário realçar que a requerente sequer deu entrada na fase brasileira. Nos termos do que argumentou em seu recurso, não praticou, à época, nenhuma ação na esfera administrativa do Brasil no sentido de pleitear direitos patentários³. E a razão apontada para isso é relevante. Conforme já foi frisado, a lei brasileira vigente à época – Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, Código de Propriedade Industrial – continha expressa vedação quanto ao privilégio desses produtos, em seu artigo 9º, alínea c:

“Art. 9º Não são privilegiáveis:

c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação.”

Logo, não é difícil concluir que a inércia da depositante para iniciar a fase brasileira, embora tenha como decorrência a retirada do pedido (art. 39.2 do PCT), não tem o condão de impedir a aplicação do artigo 230 da LPI. Parece-me lógico que o item 18 do Ato Normativo nº 126/96, ainda que imponha restrição indevida, ao se referir a processo de outorga já encerrado administrativamente, a evidência não objetiva abarcar a situação dos autos. O encerramento de um processo administrativo pressupõe sua abertura no âmbito do órgão responsável. É inimaginável encerrar algo que sequer foi instaurado no Brasil.

Ressalte-se, por fim, que a Resolução nº 37, de 12.11.92, que regulamenta o PCT, apontada pela DIRPA às fls. 84/86 como fundamento para o arquivamento do pedido retirado, não se aplica ao pedido da recorrente, cujo prazo para entrada na fase nacional expirou em 03.04.92 (fl. 83). Ademais, essa Resolução padece do mesmo vício de exorbitância acima apontado, quando, em seus itens 9.2 e 12, considera o pedido retirado em relação ao Brasil como definitivamente arquivado. O PCT não traz disposição nesse sentido (arts. 24.1.III e 39.2), nem tampouco a regulamentação que vigorava à época – Ato Normativo nº 44, de 26/09/80 (art. 9º); ambos prevêm apenas a retirada do pedido, e não seu arquivamento na repartição receptora.

³ É importante sublinhar que o PCT prevê uma pesquisa internacional preliminar que permite avaliar as possibilidades de se obter a proteção patentária nos países designados no pedido internacional. Se o resultado da pesquisa for desfavorável, o depositante pode modificar o pedido ou até mesmo retirá-lo, antes de ser publicado.

123
OPM

Ante o exposto, concluo que a existência de arquivamento por força de designação do Brasil e não entrada na fase nacional em relação a pedido internacional de patente (PCT) não constitui obstáculo à aplicação do artigo 230 e seus parágrafos da LPI, que estabelecem requisitos específicos e exclusivos, cuja satisfação faz surgir um direito subjetivo ao titular. Em decorrência, recomendo seja conhecido e provido o recurso, a fim de que o pedido seja regularmente processado para análise do preenchimento das demais condições exigidas em lei.

É meu entendimento, que submeto à apreciação de Vossa Senhoria.



Antonio André Muniz M. de Souza
Procurador Federal – Matrícula nº 1.358.422



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Divisão de Consultoria

124
e

Ref.: PI 1100263-8.

Em 09.12.2003.

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 49/03.

À consideração do Senhor Procurador-Geral.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

de acordo
à DIRPA
10/12/03