



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

Praça Mauá, 7 – 13º andar-Centro-Rio de Janeiro-CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

Procuradoria Jurídica
Fls. 875
Rubrica

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 283/07

Em, 06/11/07

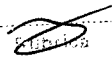
Ref.: Proc. PI nº 1100006-6

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. PIPELINE. AÇÃO ORDINÁRIA EM CURSO. DESCABE O SOBRESTAMENTO DO PAN ATÉ O TRANSITO EM JULGADO DA REFERIDA DECISÃO EM SEDE JUDICIAL, TENDO EM VISTA A DESCONEXÃO TÉCNICA DA MATÉRIA REIVINDICADA ENTRE AS PATENTES.

Sra. Coordenadora da CJCONS.

Volve o presente processo a esta Procuradoria, após ter sido encaminhado à Diretoria de Patentes por solicitação de V.S^a, às fls. 832, para uma análise comparativa entre a patente PI – 1100006-6, objeto de PAN e o PI – 1100007-4, objeto de ação judicial, a fim de verificar se procediam ou não os argumentos coligidos pela titular da patente em referência, que amparassem o pedido de sobrestamento do mencionado PAN ou seja, se havia conexão ou não entre as aludidas patentes.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Procuradoria
Jurídica
Fls. 876


Em resposta à sobredita consulta, restou consignado conclusivamente que:

“O PI 100006-6 fornece um cassete que quando expresso em planta produz a enzima glifosato oxidoreductase que degrada o herbicida glifosato conferindo resistência à planta e o PI 1100007-4 fornece um cassete que quando expresso em planta produz a enzima polipeptídeo 5-enolpiruvilshiquimato-3-fosfato sintase que confere resistência ao mesmo herbicida. As reivindicações de métodos nas duas patentes estão interligadas cada qual ao respectivo cassete contendo diferentes genes de interesse.

Portanto, apesar do cassete descrito no PI 1100006-6 conter um mesmo promotor (CaMV35S) ou FMV35S), uma mesma seqüência que codifica um peptídeo de transporte para o cloroplasto (CTP) e sinal de poliadenilação, o gene estrutural é diferente e atua de maneira diferente para conferir a resistência ao glifosato.

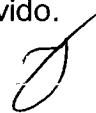
Apesar das duas patentes fornecerem plantas com resistência ao glifosato, a maneira como esta resistência é alcançada difere nas duas invenções.

Deste modo, conclui-se que não existe conexão técnica da matéria reivindicada entre as patentes PI 1100006-6 e PI 1100007-4”. (grifo nosso)


Infere-se, portanto, que não há, de fato, conexão técnica entre ambas as patentes, que justifique a paralisação do exame da nulidade administrativa, consoante determinação do juízo da 6ª Vara Federal, fls. 763 e verso, à época.

Diante desta assertiva, deverá ser retomado o andamento regular do processo de nulidade administrativa da patente PI 1100006-6.

É importante ressaltar, que o feito em apreço, já tinha sido examinado por este órgão jurídico, em 18/03/05, como se vê da NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 060/05, às fls. 873/874, cuja juntada somente fora promovida em 13/09/07, consoante o respectivo Termo, às fls. 872, porque, na ocasião em que foi solicitado pela DIRPA, em razão do pleito consubstanciado no MEMO/INPI/DIRTEC/DIPTEC/Nº 013/2006, às fls. 841, o dossiê em tela não mais foi devolvido.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Procuradoria Jurídica
Fls. 877
 Rubrica

Considerando-se o lapso de tempo decorrido, e objetivando agilizar a tramitação do processado em foco, fora averiguado *on line* que a pré-dita Ação Ordinária – nº 99.0024273-4, está em curso na Subsecretaria da 1ª Turma Especializada, com o seguinte expediente: “Em, 25/05/2007 – Conclusão ao Desembargador Federal Relator – Gabinete do Dr. Abel Gomes” – (cópia anexa).

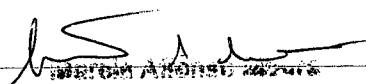
Todavia, por uma questão de cautela, é imprescindível buscar-se, junto à Coordenação Jurídica do Contencioso desta Procuradoria Federal, informação sobre a subsistência da medida liminar concedida, em 15/12/1999, nos autos da Medida Cautelar Inominada Incidental, movida pela empresa “Monsanto Company”, nos seguintes termos:

“Assim, concedo a liminar vindicada para fim de suspender o processo administrativo de nulidade instaurado contra a patente PI 1100007-4, determinando ao INPI que publique na Revista da Propriedade Industrial informe de que há ação judicial tramitando exatamente tendo por objeto a matéria trazida no âmbito do processo administrativo. Oficie-se, pois, para efetivo cumprimento.” (...)

Anote-se, outrossim, que na hipótese de ainda não ter sido dado conhecimento ao douto Juízo do inteiro teor do citado Parecer Técnico exarado pela DIRPA, às fls. 833/837, entendo necessário fazê-lo, sugerindo, portanto, à Coordenação competente providenciá-lo.

Ante o exposto, impende direcionar o dossiê em espécie à CJCONT, para o atendimento à proposta supra-referida, de sorte a esclarecer se a indigitada liminar persiste, determinando o sobrestamento do processo administrativo em pauta, ou se foi cassada, não remanescendo, assim, óbice de ordem legal quanto ao prosseguimento do PAN relativo ao PI 1100007-4.

É o meu parecer, salvo melhor juízo.


Procurador Federal
Mat. SIAPE - 449717
OAB-RJ 64.081



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Procuradoria

Jurídica

Fls.

878

PROCESSO Nº 1999.51.01.064904-3

IV - APELACAO CIVEL (AC /357215)

AUTUADO EM 11.04.2005

PROC. ORIGINÁRIO Nº 9900649044

JUSTIÇA FEDERAL RIO DE JANEIRO VARA: 6CJ

PROC. ORIGINÁRIO Nº 9900242734

JUSTIÇA FEDERAL RIO DE JANEIRO VARA: 6CI

APTE : MONSANTO COMPANY
 ADV : LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA DO AMARAL E OU
 APDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
 INP
 ADV : VERA LUCIA GOMES DE ALMEIDA
 RELATOR : DES.FED.ABEL GOMES - 1A.TURMA ESPECIALIZADA Todas as Partes

LOCALIZAÇÃO : GABINETE DO DR. ABEL GOMES - 18º ANDAR

• Em 25/05/2007 - 15:03

CONCLUSAO AO DESEMBARGADOR FEDERAL RELATOR - GABINETE DO DR. ABEL GOMES

PELA(O) SUBSECRETARIA DA 1A.TURMA ESPECIALIZADA

Remetido em: 25/05/2007

Recebido em: 25/05/2007

• Em 24/05/2007 - 15:18

APENSADO Apensado ao processo 1999.51.01.024273-3

• Em 21/05/2007 - 17:53

PROCESSO REMETIDO A(O) SUBSECRETARIA DA 1A.TURMA ESPECIALIZADA

PELA(O) DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO, REGISTRO E AUTUAÇÃO

Remetido em: 21/05/2007

Recebido em: 25/05/2007


NÃO EXISTEM PETIÇÕES AGUARDANDO JUNTADA

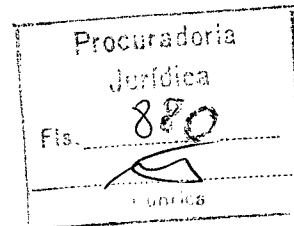
PROCESSO(S) APENSO(S):

DATA	NÚMERO	OBSERVAÇÃO
24/05/2007	1999.51.01.024273-3	IV - APELACAO CIVEL

Todos movimentos

Consulta realizada em 26.10.2007

Procuradoria	
Jurídica	
Fis.	879
	
Verica	



AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS NÃO PRODUZEM EFEITOS LEGAIS.
SOMENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O. TEM VALIDADE PARA CONTAGEM DE PRAZOS.

99.0024273-4 1005 - ORDINARIA/OUTRAS

Autuado em 25/10/1999 - Consulta Realizada em 26/10/2007 às 16:57

AUTOR : MONSANTO COMPANY

ADVOGADO: GERT EGON DANNEMANN

REU : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ADVOGADO: ROSALINA CORREA DE ARAUJO E OUTRO

06ª Vara Federal do Rio de Janeiro - GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Juiz - Despacho: MARCELLA ARAUJO DA NOVA BRANDAO

Objetos: PROPRIEDADE INTELECTUAL

Concluso ao Juiz(a) em 03/03/2004 para Despacho SEM LIMINAR

Recebo as apelações das partes autora e ré em seus regulares efeitos. Aos apelados. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a. Região.

Publicado no D.O.E. de 29/03/2004, pág. 73/74).

Em decorrência os autos foram remetidos para TRF - 2ª Região por motivo de Processar e Julgar Recurso Sem contagem de Prazos.

Disponibilizado em 30/06/2005 por JRJAAF (Guia 2005.001822) e entregue em 30/06/2005 por JRJARQ

Disponível para Todas as Partes por motivo de Contra-Razões

A contar de 03/03/2004 pelo prazo de 15 Dias (Simples).

Devolvido em 31/05/2004 por MPS



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria**

Procuradoria
Jurídica
Fls. 81
Subscrição

Ref.: Processo/INPI/DIRPA/Nº PI-1100006-6.

Em 23.11.2007.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 283/2007.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI
Rua Mayrink Veiga, 9, 22º andar, Centro-Rio de Janeiro
Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br

Procuradoria
882
C -

Ref. Processãoº PI 1100006-6

Em 27/11/2007

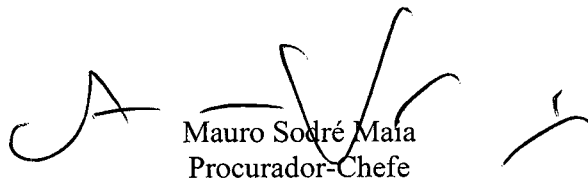
Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/nº 283/2007, o que significa dizer que nenhum óbice legal se avista no prosseguimento do exame de pedido administrativo de nulidade interposto no presente processo.

Através de consulta formulada ao sistema da Justiça Federal, conforme documento que faço anexação, verifica-se que a sentença proferida na ação ordinária nº 99.0024273-4, confirmou a ordem liminar deferida no sentido de sobrestamento do processo administrativo instaurado contra a patente PI 1100007-4.

Assim, entendo ser pertinente o encaminhamento deste processo à Coordenadoria Jurídica do Contencioso para elaborar petição informando ao juízo da 6ª Vara Federal sobre os termos do parecer técnico assinado pela Diretoria de Patentes.

Considerando-se o lapso de tempo já decorrido, requiro que tal providência se dê no menor prazo possível, de forma que os presentes autos sejam tão logo encaminhados à Diretoria de Patentes para prosseguimento do exame de nulidade administrativa.

À CJCONT.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe

AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS NÃO PRODUZEM EFEITOS LEGAIS.
SOMENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O. TEM VALIDADE PARA CONTAGEM DE PRAZOS.

99.0024273-4 1005 - ORDINARIA/OUTRAS

Autuado em 25/10/1999 - Consulta Realizada em 27/11/2007 às 11:17

AUTOR : MONSANTO COMPANY

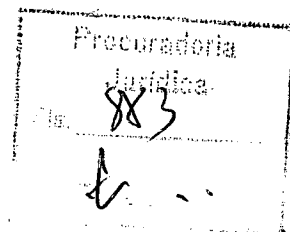
ADVOGADO: GERT EGON DANNEMANN

REU : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ADVOGADO: ROSALINA CORREA DE ARAUJO E OUTRO

06ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Juiz - Informação de Secretaria: MARCELLA ARAUJO DA NOVA BRANDAO



Objetos: PROPRIEDADE INTELECTUAL

SEM LIMINAR Para informação de secretaria em 25/07/2003

REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE FLS.192/200, PUBLICADA NO D.O. DE 02/07/20 03, COM INCORREÇÃO.

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido da ação ordinária, e DECLARO que a celebração do contrato de avaliação entre a Pioneer Hi-Breed International, Inc. e a Zeneca AG Products não é ato capaz de nulificar a Patente PI 110007-4 concedida à Autora, visto que não denota comercialização do objeto da patente. Faculto o prosseguimento do processo administrativo havendo outros indícios não trazidos neste processo, já que a preclusão administrativa abrange apenas os atos trazidos ao Poder Judiciário, vedado o cancelamento da patente por força do contrato de avaliação anteriormente mencionado. Considerando a sucumbência recíproca, deixo de condenar em honorários. Custas a serem reembolsadas na metade pelo réu. Julgo PROCEDENTE o pedido formulado no processo cautelar e determino o sobrestamento do processo administrativo instaurado contra a patente PI 1100007-4, até o trânsito em julgado desta sentença. Condeno o réu nas custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Determino o levantamento da caução em favor da autora, tendo em vista que não houve sucumbência. P.R.I. Sem custas para recurso. Sem custas para baixa.

Publicado no D.O.E. de 20/08/2003, pág. 62/65).

Disponível para Todas as Partes por motivo de Recurso
A contar de 25/07/2003 pelo prazo de 15 Dias (Simples).
Devolvido em 02/10/2003 por MPS



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

Praça Mauá, 7 – 13º andar-Centro-Rio de Janeiro-CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

Procuradoria Jurídica
833 15
Rubrica

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 060/05

Em, 18/03/05

Ref.: Proc. PI nº 1100006-6

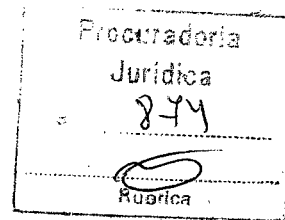
**EMENTA: PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. PATENTE.
PIPELINE. AÇÃO ORDINÁRIA
EM CURSO.
SOBRESTAMENTO DO PAN
ATÉ O TRANSITO EM
JULGADO DA REFERIDA
DECISÃO EM SEDE JUDICIAL.**

Sra. Chefe da Divisão de Consultoria.

A Diretoria de Patentes, em atenção à solicitação de V.S^a, promoveu uma análise comparativa entre a patente PI – 1100006-6, objeto de PAN e a de nº PI – 1100007-4, objeto de ação judicial, para verificar se de fato há conexão técnica entre ambas, que justifique a paralisação do exame da nulidade administrativa, consoante determinação do juízo da 6^a Vara Federal, fls. 763 e verso.

Extrai-se do pronunciamento de fls. 833/837, a seguinte conclusão: “...Apesar das duas patentes fornecerem plantas com resistência ao glifosato, a maneira como esta resistência é alcançada difere nas duas invenções. Deste modo, **conclui-se que não existe conexão técnica da matéria reivindicada entre as patentes PI 1100006-6 e PI 1100007-4**”.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL



840
J

Diante desta assertiva, deverá ser retomado o andamento regular do processo em epígrafe, descabendo, em consequência, o seu sobrestamento. Tal hipótese, inclusive, já prevista por V.S^a, em seu expediente de fls. 832.

Contudo, consigno a necessidade de se remeter o presente dossiê à Divisão de Contencioso para verificação do andamento da Ação Ordinária em curso na 6^a. Vara Federal, movida pelo titular da patente em tela contra o ato do INPI de instauração do PAN *ex officio*, como também, dar conhecimento ao douto Juízo do teor do parecer técnico exarado pela DIRPA, fls. 833/837, justificando, assim, a não paralisação do exame do feito administrativo,

A aludida medida se impõe, para não caracterizar desobediência ao mandamento judicial, parcialmente transcrito às fls. 731, na contestação à instauração do processo de nulidade administrativa publicada em 02.05.2000, RPI nº 1530, apresentado por seu titular.

É o meu parecer, salvo melhor juízo.

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