



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

Rua Mayrink Veiga, 9 – 22º andar-Centro-Rio de Janeiro -CEP 20.090-910.
Tel: (21) 2139-3000 – Fax: (21) 2139-3206

334

NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 240/08

Em, 08/08/08

Ref.: Proc. PI 9407370-8

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. PI CONCEDIDO AO ARREPIO DO ARTIGO 229-A DA LPI, TENDO EM VISTA O SEU OBJETO ESTÁ INSERIDO NA PROIBIÇÃO DO ARTIGO 9º, ALÍNEA 'C', DA LEI Nº 5.772/71 – CPI. LOGO, CABERÁ AO INPI PROPOR A RESPECTIVA AÇÃO DE NULIDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA LPI.

Sra. Coordenadora da CJCONS.

O Sr. Diretor de Patentes indaga a esta Procuradoria, sobre a possibilidade de o INPI propor ação de nulidade, com fulcro no artigo 56 da LPI, tendo em vista que a patente em referência foi concedida ao arrepio do artigo 229-A do diploma legal citado, nos termos do expediente de fls. 334/335.

Tal revisão se impõe, nos termos do sobredito despacho, porque o objeto da patente em foco *está incluído no disposto no artigo 9º © do CPI (Lei nº 5772/71), "(...) uma vez que se refere a um processo de produção de um polímero biodegradável no qual está incorporado um composto farmacologicamente ativo de uma composição farmacêutica (...); e, por esse motivo deveria ter sido considerado indeferido, em função do disposto no art.*

229-A da LPI, que dispõe: "Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alínea "c", da Lei nº 5.772/71, não conferia proteção, devendo o INPI publicar os aludidos indeferimentos".

Para o predito artigo 9º, alínea "c", do CPI, não são privilegiáveis as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação.

A ação de nulidade, segundo o artigo 56 da Lei nº 9.279/96, é aquela que o INPI ou qualquer pessoa com legítimo interesse poderá propor, a qualquer tempo.

Verifica-se, pois, da situação em foco que o remédio a ser ministrado é, sem dúvida, a nulidade da patente em exame, nos exatos moldes do mencionado artigo 56, na medida em que a concessão da patente em apreço foi contrário à lei vigente.

A propósito do tema, vejamos o que expõe Danneman, Bigler & Ipanema Moreira, *in Propriedade Intelectual no Brasil*, pp. 140/141 e 461/465, *in litteris*:

- Quanto ao instituto da nulidade:

"(...) se a patente for concedida em desacordo com as condições estabelecidas na lei, poderá ser decretada sua nulidade (art. 50). A decretação poderá ocorrer na esfera administrativa, por meio do processo administrativo de nulidade (arts. 50-55), que tem caráter rescisório.

Por outro lado, encerrada ou não a instância administrativa, o INPI ou qualquer pessoa com **legítimo interesse** poderá promover a ação de nulidade do registro concedido ao arrepio da lei. Do enunciado extrai-se que a ação de nulidade se reveste tanto de caráter público, como de caráter privado.

Quando a lei prevê expressamente a legitimidade do INPI para interpor ação de nulidade de seu próprio ato concessivo da patente em razão da ilegalidade desse ato, está outorgando ao INPI a titularidade da ação civil pública para controle jurisdicional objetivo

339
6

da administração pública. De fato, os direitos de propriedade industrial, de acordo com a Constituição Federal, art. 5º, XXIX, e com o art. 2º da Lei nº 9.279/96, refletem o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, daí porque o interesse público e a legitimidade do INPI para pleitear o controle judicial da legalidade de seus próprios atos.

Por outro lado, qualquer pessoa com legítimo interesse pode propor a ação de nulidade. (...)

(...)

A ação de nulidade da patente prescreve com o término da vigência da patente, diferentemente da ação de nulidade de registro de marca que prescreve em cinco anos da concessão.

(...)

- Relativamente ao artigo 229 e 229-A:

(...)

Em sua versão inicial, o art. 229 ordenava a aplicação do disposto nessa nova lei a todos os pedidos de patente em andamento, exceto quanto à patenteabilidade de matéria que não era patenteável no âmbito da lei anterior (Lei nº 5.772/71), em particular os pedidos de patente em andamento, pendentes, depositados na vigência da lei anterior e contendo matéria incidente nas proibições contidas nas alíneas b) e c) do art. 9º (Lei nº 5.772/71). Resumidamente, este artigo aplica as normas da nova lei aos pedidos ainda pendentes e dispõe ainda que os pedidos de patentes referentes à matéria excluída somente seriam aceitáveis se processados em conformidade com as regras estabelecidas nos arts. 230 e 231 da lei (pedidos de patente comumente denominados de "pipeline"). O artigo, em sua versão inicial, engloba todos os pedidos pendentes nesta situação, sem fazer qualquer distinção quanto às suas respectivas datas efetivas de depósito no Brasil.

(...)

O art. 229 em sua versão modificada segundo a MP 2.014 apresenta a seguinte redação:

"Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos

6

340
6

pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos.

Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40."

"Art. 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alínea 'c', da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não conferia proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos."

(...)

O art. 229 como modificado pela medida provisória 2.014 faz distinção entre as datas efetivas de depósito no Brasil dos pedidos pendentes: rejeita aqueles com data efetiva de depósito anterior a 1995 (data de ratificação do Acordo TRIPS) relativos às matérias listadas no artigo em que não foi usada a rota dos arts. 230 e 231 (via "pipeline") e inclui outros dispositivos não constantes de sua versão original".

Infere-se, pois, de todo o exposto, que caberá ao INPI promover a sugerida revisão do ato concessório da patente em comento, propondo a respectiva ação de nulidade prevista no artigo 56 da LPI, face à infringência ao artigo 229-A do mesmo diploma, em homenagem ao Princípio da Legalidade, ao qual todo ente publico está vinculado.


Por fim, é oportuno trazer à baila, a ilustrativa e esclarecedora lição de Hely Lopes Meirelles *in* Direito Administrativo Brasileiro, a saber:

"O princípio da legalidade impõe que o agente público observe, fielmente, todos os requisitos expressos em lei como da essência do ato vinculado. O seu poder administrativo restringe-se, em tais casos, ao de praticar o ato, mas de o praticar com todas as minúcias especificadas na lei.

(...)

Deixando de atender a qualquer dado expresso em lei, o ato é nulo, por desvinculado de seu tipo-padrão".

Era o que cabia informar.


Márcia Afonso Moura
Procuradora Federal
Mat. SIAPE - 449717
OAB - RJ 64.091



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



Ref.: Processo/INPI/DIRPA/nº PI-9407370-8.

Em 08.08.2008.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 240/2008.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
 Coordenação Jurídica de Consultoria
 Coordenadora

DE ACORDO.

A CJ CONSULT PARA A ADIAR.

*DAS PROVIDÊNCIAS NECESSARIAS QUE IM-
 PULSIONE A FORMULAÇÃO E O INGRESSO
 DA DUVIA ACAS DE NUNIDADE.*

*RECOMENDO TUDO DA CATEGORIA
 DE PROCESSO EXTRAÍDO OS DOCUMENTOS
 QUE FORAM NECESSARIOS DA INSTRUÇÃO
 DE MER DA NUNIDADE.*

Ats, à DIRPA.

Em 20.12.08

Mauro Sodré Maia
 Procurador-Chefe