



**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

NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 255/09

Em, 13/10/09

Ref.: PI Nº 1100095-3

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. ARTIGO 230 DA LPI. IMPREVISIBILIDADE LEGAL DE DEPÓSITO DE UM PEDIDO “PIPELINE” ORIGINÁRIO DE DIVISÃO, BEM COMO DE PRIORIDADES OU DEPÓSITOS ORIGINAIS MÚLTIPLOS, NOS TERMOS DO ITEM 3.2 DO ATO NORMATIVO Nº 126/96 QUE, AO REGULAMENTAR TAL INSTITUTO, DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA, TRADUZIU, DE FORMA OBJETIVA, TAL IMPOSSIBILIDADE, NOS EXATOS TERMOS LEGAIS.

Sr^a. Coordenadora da CJCONS.

A Sr^a. Diretora Substituta de Patentes encaminha a esta Procuradoria a seguinte consulta:

- 1- *Devemos aceitar toda a matéria concedida na patente referente (EPO417563 de 05/07/2000) ao pedido original (PI1100095-3) ou somente aquela referente à única prioridade reivindicada*

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

quando do depósito do pedido no Brasil ou ainda denegar o pedido inteiro com base no item 3.2 do Ato Normativo nº 126/96?

- 2- Devemos aceitar os pedidos de divisão decorrentes de patentes concedidas em 2001 e 2003, uma vez que reivindicam 3 prioridades e só foram depositados em 11/05/2005?

*temporário e
especial*
Trata-se aqui de hipótese prevista no artigo 230 da Lei nº 9.279/96, qual seja, do instituto temporário chamado *pipeline*, que consiste na revalidação de patentes expedidas no exterior, cuja matéria seja passível de proteção, nos termos do artigo 229 do citado diploma, a saber:

*com uma
espécie*
*de assimilação, misturas
múltiplas, etc*
"Art. 229 - Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade das 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, que só serão privilegiáveis nas condições estabelecidas nos arts. 230 e 231. (redação original)"

Art. 229 - (versão atual - Lei nº 10.196, de 14/02/2001):

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

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

“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.”

“Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alíneas “b” e “c”, da Lei nº 5.772, de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei.”

“Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).”

“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 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.”

Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, enfrentando o tema, comenta o dispositivo em questão, *in Propriedade Intelectual no Brasil*:

“O Art. 230 trata das patentes que ficaram popularmente conhecidas no Brasil como patentes “pipeline”.

Em resumo, este artigo concedeu aos titulares de patentes e pedidos de patentes estrangeiros relativos a invenções cuja patenteabilidade era proibida pela legislação brasileira anterior, a saber, produtos químicos, produtos e processos químico-farmacêuticos e alimentícios, o direito de ainda obter proteção no Brasil mesmo que tais matérias já tivessem sido divulgadas e, portanto, não mais atendessem ao requisito de novidade. Portanto, o “pipeline” representa, na realidade, uma exceção ao conceito básico

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

de patenteabilidade e funcionou como uma espécie de revalidação de patentes requeridas no exterior.

Assim, quem tivesse requerido uma patente em qualquer país membro de tratados ou convenções válidas no Brasil e que na época devida não pôde obter proteção no Brasil por se tratar de matéria não patenteável de acordo com a antiga Lei nº 5.772/71, poderia fazê-lo com base no art. 230, desde que atendidas as seguintes condições:

. até a data de depósito do correspondente pedido brasileiro o objeto daquela patente não fosse colocado em qualquer mercado por iniciativa do titular;

. também até a data do depósito brasileiro, terceiros não houvessem realizados sérios e efetivos preparativos para exploração daquela patente no Brasil; e

. que o referido pedido brasileiro fosse depositado dentro de 1 ano a contar da data de publicação da lei.

(...)

É importante observar que, para a obtenção de uma patente segundo o art. 230, o objeto da patente-base estrangeira não poderia ter sido efetivamente colocado em nenhum mercado pelo próprio titular, enquanto que a condição relativa a possíveis preparativos para exploração de tal objeto é restrita à aqueles realizados por terceiros e em território brasileiro.

O parágrafo primeiro do citado artigo 230, por sua vez, preceitua:

§ 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.

A esse propósito, invoque-se o precitado autor:

Como se infere deste parágrafo, pela técnica usual da contagem de prazos estipulada pelo art. 222, tendo sido publicada esta lei em 15 de maio de 1996, desconsidera-se o dia da publicação, o prazo de 1 ano para depósito de pedidos "pipeline" expirou, portanto, em 15 de maio de 1997.

3 pm

Para todos os efeitos legais relativos ao art. 230, a "patente estrangeira" a ser considerada como base para a concessão da patente brasileira "pipeline" será aquela concedida no país onde o primeiro pedido correspondente foi depositado.

Continuando, sublinha o referido autor, no que concerne ao parágrafo terceiro do artigo em tela, *verbis*:

§ 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.

"De acordo com o § 3º, fica estabelecido que para a concessão das patentes requeridas de acordo com o art. 230 não será realizado exame técnico no que diz respeito aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

A patente brasileira será concedida se e quando uma patente correspondente for concedida no país onde o primeiro pedido foi depositado e terá o mesmo escopo de proteção, com exceção das matérias que incidirem nas proibições previstas nos arts. 10 e 18 da LPI.

Desta forma, se uma patente pipeline foi requerida com base em um pedido de patente originalmente depositado em um país europeu, por exemplo, a patente a ser considerada para efeitos de concessão futura no Brasil deverá ser uma patente correspondente concedida e válida naquele mesmo país da Europa. O art. 3º não permite que na situação mencionada se utilize, por exemplo, uma patente norte-americana ou japonesa mesmo correspondente àquele pedido original".

Traslade-se, por derradeiro, da mencionada obra, a lúcida análise acerca do disposto no parágrafo sexto, do artigo em comento, tendo em vista a sua imprescindibilidade ao deslinde do tema, a saber:

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

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

"Muito embora o processamento dos pedidos de patente pipeline envolva exceções no que se refere ao exame técnico quando comparado com o dos pedidos de patente convencionais, outros dispositivos previstos na LPI tais como pagamentos de anuidades, por exemplo, devem ser atendidos.

Da mesma forma, uma vez concedida a patente pipeline ela passa a ser considerada como uma patente comum para todos os efeitos da Lei".

Como se vê, tal dispositivo, consoante expressão acima, tem especial importância para o ~~exame~~ da questão trazida a exame, na medida em que traduz hialinamente o alcance exato da aplicação do restante da legislação de propriedade industrial ao pipeline, partindo-se da expressão **no que couber**, que vem sendo utilizada, de maneira imprópria, dando-se um elastério ilegal à predita regra, para admitir-se como válidos os ~~deposições~~ de pedidos **pipelines** originários de divisão e em data posterior a **pipelines** após a data de concessão das suas respectivas patentes estrangeiras correspondentes.

Tanto assim, que o legislador incluiu na LPI, em seu artigo 26, § 1º, o abaixo transcrito, a sobredita hipótese, restrita tão-somente às patentes ordinárias, cujo processamento é visivelmente distinto do ministrado ao pipeline, que, por consubstanciar uma patente extraordinária, evidentemente, tem procedimentos específicos, tais como aqueles descritos no artigo 230.

"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.

Parágrafo único - O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado".

Restando, pois, indubitável inferir do exposto, que a lançada probabilidade, qual seja, de aplicabilidade do sobredito artigo 26 às patentes, de caráter temporário, intituladas pipelines, não pode prosperar, porquanto inaplicável à indigitada espécie, por estar o predito comando adstrito às patentes ordinárias, tão-somente.

do qual
consegue-se
plenas

entendido
em posterior ao término?

Lei 9279/96

pois importante, no caso, se promovido
no caso do novo prescrito no art. 230,

est. tempor.

este instituto de divisão de ped. de pat.

Lei Federal em apreço

de exame e concessão

aos pedidos

exclusiva, no art. 230 e 231 da LPI

instituída

ao pipeline

e excepcional

da divisão de ped. de pat. prevista

única

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

do sum desses pedidos, ordinários e extraordinários

E não poderia ser outro o entendimento esposado, considerando-se a diferença de tratamento previsto para cada ~~uma~~ destas patentes, a saber: ~~as pipelines~~, instituídas pelo artigo 230 da LPI, são patentes de invenção estrangeiras já concedidas, logo, não submetidas a exame de ordem técnica, apenas, formal, isto é, de caráter adjetivo, devido a sua natureza, a sua peculiaridade; já ~~as~~ patentes convencionais, ~~passam~~ ^{passam} por exames de mérito, logo, de ordem técnica e formal, ou seja, de caráter substantivo, visto que a matéria contida nestes pedidos é aferida nos termos estabelecidos pela LPI, em seu capítulo próprio. *e as pipelines*

Neste diapasão, impõe complementar o raciocínio até então desenvolvido, trasladando-se o mencionado item 3.2 do Ato Normativo nº 126/96, editado pela Presidência do INPI, que regulamentou o procedimento de depósito previsto nos arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279/96, in litteris:

formuladas

"Item 3.2. A cada pedido depositado com fundamento no artigo 230 deverá corresponder um único pedido depositado ou patente concedida no exterior, não se admitindo prioridades ou depósitos originais múltiplos, e devendo os pedidos em andamento no País ser adaptados quando do novo depósito com base no referido artigo 230".

À vista de todas as considerações ~~expendidas~~ e assim examinando o assunto exposto, forçoso é concluir-se:

- 1º) que o INPI poderá aceitar a matéria alusiva à patente EP0417563 referente à única prioridade reivindicada quando do depósito da patente pipeline no Brasil; *do nome PI 1100095-3*
- 2º) o pedido de patente PI 1100095-3 deve ser examinado, nos termos do artigo 230 da LPI e a respectiva patente concedida, evidentemente, desde que respeitados os arts. 10 e 18 da LPI e comprovado que a matéria nele contida corresponde exatamente àquela a que se refere a patente EP 0417563. *pipeline, ou seja, é tal e qual*
- 3º) pelo não conhecimento das respectivas petições que têm por objeto a divisão do presente pedido de patente PI 1100095-3 ao suposto amparo das patentes estrangeiras concedidas em 2001 e 2003, por falta de previsão legal que o ampare, com fulcro no artigo 218, inciso II, da LPI. *último*

Incumbe aduzir, por derradeiro, que caberá à Diretoria de Patentes, ante situações consideradas idênticas à ora examinada, adotar o

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

entendimento aqui lançado, sob pena de proceder à outorga de patentes viciadas, porquanto ~~ofensivas à lei.~~

Pipel...

Sub censura.

~~conhecidos a LP / que~~

the inven
à proteção introduzida
na
LPZ
excepcional