



181
G

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

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

PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 003/09.

Em, 13/10/09.

Ref.: PI Nº 1100095-3

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. ART. 230 DA LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996 (LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - LPI). IMPREVISIBILIDADE LEGAL DE DIVISÃO DE PEDIDO DE PATENTE "PIPELINE" COM FULCRO NO ART. 26 DA LPI. INTELIGÊNCIA DO ART. 230, § 6º, DA LPI.

Srª. Coordenadora da CJCONS,

A Srª. 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 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?*

182
5

Trata-se, aqui, de hipótese prevista no art. 230 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial - LPI), qual seja, da proteção do instituto, temporário e excepcional, chamado *pipeline*, que se assimila, *mutatis mutandis*, a uma patente de invenção nacional de revalidação de uma patente de invenção expedida no exterior, cuja matéria seja passível de proteção, no Brasil, nos termos do art. 229 do citado diploma legal, a saber:

"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."

"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."

183
5

"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, comentam 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 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

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

184


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."

litteris:

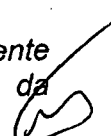
Por sua vez, a LPI, no § 1º do citado art. 230, assim preceitua, *in*

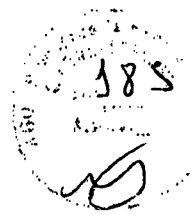
"Art. 230 (...)

§ 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 a mesma obra:

"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. serão decididos os pedidos desta Lei."

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, sublinham os autores da comentada obra, no que concerne ao § 3º do art. 230 da LPI, em tela, *verbis*:

"Art. 230 (...)

§ 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 § 6º do art. 230 da LPI, em comento, tendo em vista a sua imprescindibilidade ao deslinde do tema, a saber:

"Art. 230 (...)

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



"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".

Esse entendimento, do qual comunga-se plenamente, tem especial importância para a questão trazida a exame, na medida em que traduz hialinamente o alcance exato da aplicação dos demais dispositivos da LPI aos pedidos de patente pipeline, partindo-se da expressão "**no que couber**", fixada no art. 230, § 6º, da LPI, que vem sendo utilizada de maneira imprópria, dando-se um elastério ilegal à predita regra, para admitir-se como válidos os pedidos de patente pipeline originários de divisão de um pedido de patente pipeline anterior, pouco importando, no caso, se a divisão foi postulada ao INPI no curso ou posteriormente ao término do prazo prescrito no art. 230, § 1º, da Lei Federal em apreço.

Tanto assim que o legislador incluiu na LPI, em seu art. 26, adiante transcrito, a sobredita hipótese de divisão de pedidos de patente, restringindo-a, todavia, aos pedidos de patente ordinários, cujo processamento de exame e de concessão é visível e necessariamente distinto daquele ministrado aos pedidos de patente pipeline, que, por consubstanciarem estes pedidos de patente temporários e extraordinários, evidentemente, tem procedimento específico para o seu exame e concessão, que são aqueles enunciados, exclusivamente, nos seus arts. 230 e 231.

"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".

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL



Resta, pois, indubitável inferir do exposto que a lançada probabilidade de divisão de pedidos de patente *pipeline*, com respaldo no citado art. 26 da LPI, não pode prosperar, por se tratar de instituto de caráter temporário e excepcional, cujo exame e concessão são disciplinados, restritivamente, pelo art. 230 da predita Lei Federal

Inegavelmente, a possibilidade jurídica de divisão de pedidos de patente, com esteio no multicitado art. 26 da LPI, alcança, única e exclusivamente, os pedidos de patente ordinários, cujo exame e concessão são disciplinados em Capítulos próprios da Lei regente.

E não poderia ser outro o entendimento firmado, considerando-se a diferença do tratamento legal previsto, individualizadamente, para cada um desses pedidos de patente, ordinários e extraordinários.

Os pedidos de patente convencionais passam por um exame formal e de mérito, logo, são submetidos à análise de caráter substantivo, tanto no que tange às proibições elencadas nos arts. 10 e 18 da LPI, quanto à patenteabilidade da invenção (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), de que trata o art. 8º da Lei Federal.

Diferentemente, os pedidos de patente *pipeline*, aludidos no art. 230 da mesma Lei, por consubstanciarem pedidos de patente que tem por fim revalidar, no Brasil, os efeitos de patentes já concedidas no exterior, passam por um exame formal, mas, por força da própria LPI, não são submetidos a exame mérito quanto à patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), de que cuida o art. 8º da Lei em comento, mas, apenas, quanto às vedações estabelecidas nos seus arts. 10 e 18.

Neste diapasão, e apenas a fim de complementar o raciocínio até então desenvolvido, traslada-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*:

"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".

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

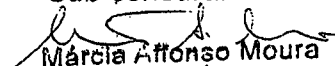


À vista de todas as considerações formuladas e assim examinando o assunto exposto, forçoso é concluir-se que:

- 1º) o INPI poderá aceitar a matéria alusiva à patente EP0417563 referente à única prioridade reivindicada quando do depósito do pedido de patente **pipeline** PI 1100095-3 no Brasil;
- 2º) o pedido de patente **pipeline** PI 1100095-3 deve ser examinado pelo INPI, nos termos do art. 230 da LPI, e a respectiva patente deve ser concedida, evidentemente, se respeitados os arts. 10 e 18 da Lei em questão e, cumulativamente, se comprovado que a matéria nele contida corresponde, exata e fielmente, isto é, seja tal e qual aquela constante da patente EP 0417563, concedida no exterior, referente à única prioridade reivindicada no ato do depósito do pedido de patente **pipeline** no Brasil.
- 3º) as respectivas petições que têm por objeto a divisão do pedido de patente **pipeline** PI 1100095-3, ao suposto amparo das patentes concedidas no exterior em 2001 e 2003 e com presumido abrigo no art. 26 da LPI, não devem ser conhecidas pelo INPI, com fulcro no art. 219, inciso II, da mesma Lei, por falta de previsão que as ampare no ordenamento jurídico positivo brasileiro.

Incumbe aduzir, por último, que caberá à Diretoria de Patentes, frente a situações consideradas idênticas à ora examinada, adotar o entendimento aqui firmado, sob pena de proceder à outorga de patentes **pipelines** viciadas, porque não fazem jus à proteção, temporária e excepcional, assegurada no art. 230 da LPI, eis que originárias de pedidos de patente **pipelines** divididos, cujo ato de divisão não encontra guarida no art. 26 do mesmo diploma legal.

Sub censura.


Marcia 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-1100095-3.

Em 19.10.2009.

Irretocável, a meu ver, o entendimento firmado no PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 003/2009.

Como de fato, o instituto jurídico alcunhado de *pipeline*, de caráter temporário e excepcional, agasalhado nos arts. 230 e 231 das Disposições Transitórias e Finais da LPI, distingue-se, substancialmente, do pedido de patente de invenção e da patente de invenção convencionais ou ordinários, disciplinados em Capítulos específicos da mesma Lei, pelo que, evidentemente, também mereceram do legislador pátrio tratamento legal igualmente diverso e específico, tanto no que concerne ao exame de mérito quanto no tocante aos procedimentos relativos ao processamento e à concessão desses pedidos de patente no âmbito do INPI, que não se confundem ou se sobrepõem.

Logo, sem embargos dos méritos que, sem dúvida alguma, tributam em favor da conceituada Procuradora Federal, autora do Parecer PROC/P. Ind./Nº 007/97, de 13 de outubro de 1997, e com o merecido respeito àqueles que também compartilhem da tese lançada no referido parecer jurídico, permite-se, aqui, firmar entendimento em sentido diametralmente contrário às doutas colocações manifestadas no ilustrado parecer.

Sob o prisma que se percebe a questão, a vertente interpretativa dos arts. 26, 230 e 231 da norma de regência, acolhida no PARECER ora sob apreciação, se avista como a mais autorizada, pertinente, razoável, e mesmo lógica, à luz dos princípios de hermenêutica.

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



190
/

Interpretação diversa, s.m.j., implicaria, em última instância, na possibilidade de se privilegiar interesses particulares, ilegitimamente, em detrimento do interesse público primário e secundário.

Por essa razão, em assentindo, igualmente, V.Sa., com o entendimento sustentado no predito PARECER, recomendo seja ele fixado como orientação normativa, a ser uniformemente seguida no âmbito desta Procuradoria Federal no INPI, dando-se ciência aos demais Procuradores Federais que aqui têm exercício, sugerindo, ainda, que seja o PARECER submetido à apreciação do Senhor Presidente do INPI, com a proposta de que lhe seja atribuído caráter normativo por aquela autoridade.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

Handwritten signature of Maria Alice Castro Rodrigues, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

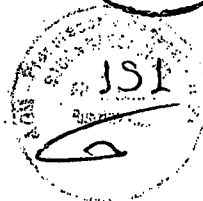
MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

Recebido em
19 de maio de 1990

2



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



Processo nº PI 1100095-3

Em 21/10/2009

DESPACHO

Acordo com o Parecer INPI/PROC/CJCONS/nº 003/2009.

Diante disso, inicialmente encaminho o presente processo ao órgão consulente para conhecer.

Após, solicito seja submetido o presente processo ao Presidente do INPI, com o pedido para que seja conferido ao referido Parecer, efeito normativo no âmbito da autarquia.

Mauro Soqré Maia
Procurador-Chefe