



**ADVOCAÇIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL – INPI**

**Coordenação Jurídica de Consultoria**

Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 2139-3731/2139-3208 – Fax.: (21) 2139-3206

**PARECER Nº PF-INPI/003/2010**

PROCESSO Nº 9007159-0 e 9008070-0

INTERESSADO: Diretoria de Patentes

ASSUNTO: Desistência de Pedido de Patente Pipeline.

I. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Desistência de Pedido de Patente Pipeline. Inteligência do artigo 230 da Lei 9.279/96. O pedido de patente pipeline realizado com base no § 5º do artigo 230 da Lei 9279/96 traduz por si só em manifestação de vontade de desistir do pedido nacional em andamento, e já autoriza o seu arquivamento. Inexiste previsão legal que suporte a possibilidade de coexistências do pedido pipeline com o pedido nacional em andamento.

1. A Diretoria de Patentes submete a esta Procuradoria Federal, consulta vazada nos termos do documento constante às fls. 941/944, onde indaga sobre a possibilidade jurídica daquele órgão dar continuidade à análise técnica do pedido de patente nº PI 9007159-0 e seu dividido nº PI 9008070-0, tendo em vista a desistência requerida e homologada no pedido de patente pipeline nº PI 1100009-0.

2. A dúvida jurídica trazida pelo órgão consulente teve origem a partir da constatação de que o pedido de patente pipeline nº PI 1100009-0, depositado em 12/06/1996, nos termos do artigo 230<sup>1</sup> da Lei 9279/96, fez constar como referência técnica e primeiro depósito no

---

<sup>1</sup>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.

§ 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.

§ 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.



exterior, o pedido US315355, de 24/02/1989, ou seja, a mesma prioridade mencionada no depósito nacional do pedido de patente nº PI 9007159-0, que mais à frente, como se disse, sofreu divisão, originando também o referido pedido nº PI 9008070-0.

3. Considerando-se que o § 5º do artigo 230 da Lei 9279/96, condiciona o pedido de patente pipeline à existência de um pedido nacional anterior, que, no caso em exame era o PI 9007159-0; considerando-se que não consta dos autos do pedido pipeline PI 1100009-0, indicação da existência de um pedido nacional em andamento; considerando-se que nos autos do referido pedido de patente pipeline não foi juntado qualquer documento que fizesse prova da desistência do pedido anterior nacional; considerando-se que o requerente desistiu do pedido de patente pipeline, considerando-se que os pedidos de patentes PI 9007159-0 e PI 9008070-0 possuem o mesmo quadro técnico informado no pedido pipeline, indaga a Diretoria de Patentes sobre a higidez do pedido PI 9007159 e seu correspondente dividido, bem como sobre a possibilidade jurídica de se dar continuidade à fase dos respectivos exames técnicos.

4. São os fatos.

5. Como se vê, a questão submetida a esta Procuradoria busca a correta interpretação da regra aplicável aos depósitos de patentes pipeline, realizados à luz do artigo 230, da Lei 9279/96.

6. O caso em exame informa que a empresa Monsanto Technology LLC, ao requerer o pedido de patente pipeline não fez qualquer menção à existência de um pedido nacional anterior em andamento, o que significa dizer que a sua solicitação se deu com base no *caput* do referido artigo 230.

7. Esse quadro manteve-se até 30/05/00, quando o pedido PI 1100009-0 foi arquivado em razão de desistência trazida pela empresa Monsanto através da petição (RJ) 4810, de 11/02/00.

8. Portanto, toda instrução processual constante naquele processo levava à compreensão de que inexistia um pedido de patente nacional em andamento correspondente ao pedido pipeline, tratando-se, pois, esse depósito, de manifestação realizada na forma do *caput* do artigo 230, o que significa dizer que os autos demonstravam inexistir qualquer relação com a hipótese prevista no seu § 5º.

9. Entretanto, a Diretoria de Patentes verificou por ocasião do exame técnico dos pedidos de patentes PI 9007159-0 e PI 9008070-0, que as matérias ali contidas e reivindicadas tinham como base a mesma referência mencionada no pedido pipeline PI 1100009-0, ou seja, a

---

§ 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.

§ 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.

§ 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.

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



patente correspondente no exterior nº US 5.500.365, que, por sua vez, é um *continuation-in part* do pedido US 315.355, mencionado nos referidos pedidos nacionais.

10. Com efeito, significa dizer que, diferentemente do que se percebia, o pedido da patente pipeline depositado sob o nº PI1100009-0 possuía um pedido nacional anterior quando do seu requerimento. Nessa condição, a empresa Monsanto Technology, ao depositar o referido pipeline deveria ter informado essa anterioridade, e requerido seu pipeline seguindo as condições fixadas no § 5º do artigo 230 da Lei 9279/96.

11. Queremos com isso dizer que, a base legal que autorizava o pedido pipeline deixou de ser aquela inserida no caput do artigo 230, para ser aquela do seu correspondente § 5º.

12. As hipóteses legais contidas nos referidos dispositivos possuem sutis diferenças, e não se confundem, como veremos a seguir.

13. É que ao fazer uso do caput do artigo 230, § 5º, o requerente do pipeline sabe que está fazendo “um novo pedido” para substituir aquele existente. O requerente sabe que o novo pedido substituirá aquele anterior, e que a coexistência não possui amparo legal.

14. Logo, repita-se, a empresa Monsanto Technology, ao depositar o pedido pipeline em 12/06/1996, deveria ter informado a existência daquele primeiro depósito nacional (9007159-0).

15. Não o fez. Silenciou-se sobre a existência do pedido nacional anterior.

16. Ao não informar, induziu, ainda que involuntariamente, o INPI a erro, ou seja, a acreditar que estava diante de um pedido pipeline requerido na forma do *caput* do artigo 230, ou seja, um processo novo que não se reproduzia em qualquer outro pedido nacional depositado anteriormente.

17. A consequência dessa ausência de informação sobre o pedido nacional, levou a Diretoria de Patentes a adotar procedimentos de exame técnico que não seriam mais aplicáveis à hipótese.

18. O que poderia parecer um simples equívoco na base legal do pedido do pipeline PI 1100009-0, passa a ter contornos de séria omissão quando se percebe, hoje, o contexto maior verificado a partir da examinação dos pedidos PI 9007159-0 e PI 9008070-0.

19. É que a empresa Monsanto ao requerer o pedido de desistência do PI 1100009-0, em 11/02/00, através da petição (RJ) 4810, quando já passados 3 anos e 8 meses do seu requerimento, olvidou novamente de fazer menção à existência do pedido anterior nacional. Foi curta nos seus motivos, ao dizer apenas que não estava mais interessada no prosseguimento do pedido, deixando de fazer, repita-se, qualquer menção à existência do referido pedido.

20. E se no pedido pipeline Monsanto sonegou informação relativa ao pedido nacional, indo a esse correspondente processo poderemos verificar que lá igualmente não existe qualquer referência ao pipeline.

21. Portanto, dentro dessa arquitetura de instruções processuais, tudo sugere que a empresa Monsanto tinha absoluta consciência de que a não informação da existência do pedido nacional anterior poderia lhe conferir, após a desistência do pedido pipeline, uma opção mais atrativa pela continuidade do exame daquele pedido.



22. É fato que a engenharia de procedimentos utilizada pela Monsanto impôs uma maior dificuldade de identificação de qualquer relação entre o pipeline e o pedido nacional anterior que só foi percebido recentemente, após 20 anos.
23. Tal conduta soa como tendo sido adotada pela Monsanto de forma pensada.
24. Ocorre que o procedimento empregado pela Monsanto, qual seja, o de obter o pipeline pela via do artigo 230, § 5º da Lei 9279/96, sem informar a existência do pedido nacional em andamento não encontra amparo no nosso ordenamento, sendo certo que, em se mantendo, estaríamos dando trânsito a um ato absolutamente desconformado da correta inteligência fixada pelo referido dispositivo legal.
25. Vale observar que estamos, aqui, questionando não o fato da empresa ter deixado de juntar o comprovante de desistência do pedido nacional anterior, mas a não declaração da existência desse.
26. Uma situação é o requerente de uma patente pipeline fundada no § 5º do artigo 230 da Lei 9279/96, deixar de promover a comprovação da desistência do pedido de patente que fora anteriormente por ela informado. Outra é a empresa saber que possui esse pedido nacional, mas não o declara, omitindo-o do INPI, fazendo com que ambos coexistissem.
27. A opção de buscar se valer da coexistência do pedido pipeline e do nacional anterior, para, ao que parece, beneficiar-se de uma maior proteção patentária caso os nacionais viessem a ser concedidos, não está conformada a melhor leitura e prática orientada pelo Estatuto legal vigente.
28. Essa coexistência pensada pela empresa vale repetir, não encontra assento na legislação.
29. E se a manutenção de ambos pedidos não tem autorizativo legal, é porque quis o legislador que a opção pela via transitória de patenteamento prevista pelo artigo 230 da Lei 9279/96, fosse a tradução de uma decisão firme e objetiva do requerente.
30. Ou seja, o pedido de uma patente pipeline, requerido na forma do § 5º do artigo 230 da Lei 9279/96, traduz-se num ato incompatível com a vontade de manutenção do pedido nacional anterior.
31. Assim, entendo que aquela obrigação de juntada de “prova de desistência do pedido em andamento” estabelecida no § 5º do artigo 230 da Lei 9279/96 destinava-se ao atendimento de uma formalidade, já que era condição para o exercício daquele parágrafo, a existência de um pedido anterior em andamento que, conseqüentemente, a partir do depósito pipeline, não poderia coexistir.
32. Portanto, queremos com isso dizer que, ao fazer uso do § 5º do artigo 230 da Lei 9279/96, o arquivamento do pedido nacional anterior é medida que independe de qualquer outra manifestação do requerente, ou mesmo daquela formalização de desistência, já que a maior demonstração de interesse e vontade do requerente já foi tomada quando efetuou o depósito do pedido pipeline na forma do referido dispositivo legal.
33. Quer-se com isso dizer que, o depósito pipeline com base no § 5º do artigo 230 da Lei 9279/96, traduz-se por si só a vontade de desistência do pedido em andamento, sendo certo que aquela comprovação de desistência exigida nos correspondentes autos é uma medida de trato administrativo, que servirá à administração apenas para os fins de provocar a localização, retirada e correspondente ato de arquivação do pedido.



34. Os autos informam com muita clareza, que a empresa Monsanto Technology pretende, hoje, se beneficiar de sua própria inação, porquanto pretende a empresa que aquele pedido não declarado quando do pedido pipeline, ou seja, aquele pedido que deveria ter sido arquivado à época, seja, agora, examinado à luz da lei atual, e venha obter, na forma do parágrafo único do artigo 40<sup>2</sup> da Lei 9279/96, um prazo de proteção maior do que aquele que obteria com a concessão do pipeline PI 1100009-0.

35. Vale dizer que, se pudessem ser concedidos, hoje, os pedidos nacionais depositados em 1990, teriam esses uma vigência de 10 anos, ou seja, iriam até dezembro de 2020, ao passo em que o pipeline desistido, se concedido, já teria sua vigência esgotada desde fevereiro de 2009, aqui considerado o prazo remanescente do primeiro depósito.

36. Diante de todo exposto, verifica-se que os atos produzidos pela empresa são artificios impróprios e reprováveis sob o ponto de vista legal, que não pode merecer mínimo trânsito por parte da autarquia, a quem compete, por sua vez, promover sobre aqueles pedidos nacionais anteriores, o destino legal que já deveria ter seguido desde o depósito do pipeline PI 1100009-0, qual seja, o arquivamento.

37. Por tais motivos, entendo que o pedido PI 9007159-0 não pode sofrer qualquer exame de mérito, já que, quando do depósito do pedido pipeline PI 1100009-0, e por força do § 5º da Lei 9279/96, sua existência se tornou impossível sob o ponto de vista legal.

38. Nesse passo, recomendo que a Diretoria de Patentes promova, com base no artigo 230, § 5º da Lei 9279/96, o devido arquivamento do pedido PI 9007159-0, bem como do seu correspondente dividido PI 9008070-0, em razão da manifesta desistência verificada com o requerimento do pedido pipeline PI 1100009-0.

39. É o que nos parece ser.

40. À Diretoria de Patentes.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2010.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe

<sup>2</sup> Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.