



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0267-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 52400.002887-10

INTERESSADO: DIRPA

ASSUNTO: Pedido pipeline. Quadro reivindicatório anuído pela ANVISA difere daquele da patente tal como concedida no país de origem.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Trata-se de depósito do pedido de patente “pipeline”. No curso do processo de exame, o pedido de patente foi remetido à ANVISA, para fins de cumprimento do art. 229-C da LPI. A ANVISA publicou exigência pertinente à alteração do quadro reivindicatório da PI 1100431-2 de forma que este se adequasse aos requisitos dos arts. 8º c/c 11, 18, III e parágrafo único, 24, 25 e 32 da LPI.
2. As exigências foram cumpridas mediante a apresentação de novo quadro reivindicatório, o qual a ANVISA anuiu.
3. Ocorre, no entanto, que o INPI não tem a discricionariedade de conceder a patente “pipeline” quando o quadro reivindicatório encontra-se diverso daquele da patente concedida no país de origem.
4. É verdade que a alteração do quadro reivindicatório somente ocorreu por que a ANVISA formulou exigência nesse sentido. No entanto, o art. 230, § 3º da LPI é claro ao estabelecer que o quadro reivindicatório da patente “pipeline” precisa ser o mesmo daquele concedido no país de origem.  

LPI, 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.** (sem grifo no original)
5. Depreende-se, portanto, que o quadro reivindicatório tal como concedido no país de origem não foi anuído pela ANVISA.



6. O INPI não pode conceder a patente tal como no país de origem, pois isso significaria ignorar a exigência formulada pela ANVISA, e por conseqüência, infringência ao art. 229-C da LPI.

7. Por outro lado, o INPI não pode conceder a patente tal como anuída pela ANVISA, pois isso representaria uma violação flagrante ao art. 230, § 3º da LPI.

8. Por mais que a Procuradoria entenda a situação a qual se encontra o depositante, *mister* reconhecer que o INPI não possui alternativa, a não ser indeferir o pedido de patente. A concessão da patente com o quadro reivindicatório alterado, tal como ele se encontra hoje, violaria o art. 230, § 3º da LPI. Conceder a patente com o quadro reivindicatório original representaria uma violação ao art. 229-C da LPI.

9. Em respeito aos arts. 229-C e 230, § 3º da LPI, a Procuradoria entende pela inviabilidade da concessão da patente (PI 1100431-2).

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2013.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

**Despacho N° 0463/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.002887/10

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0267/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À Diretoria de Patentes.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2013.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe