



ADVOGACIA 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 0355-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 52400.003602-97

INTERESSADO: DIRPA

ASSUNTO: Pedido de patente via PCT que não ingressou na fase nacional.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. RELATÓRIO

II. PRAZO FINAL PARA DEPÓSITO DOS PEDIDOS DE PATENTE PIPELINE

1. Trata-se de um pedido de patente via PCT, o qual o depositante não requereu o ingresso na fase nacional. Situações como esta ensejam o arquivamento do pedido, nos termos da jurisprudência nacional. Ocorre, no entanto, que o caso em tela possui uma particularidade.
2. Em 15.5.1997, houve o depósito de uma patente no INPI com reivindicação de prioridade unionista relativa ao depósito ocorrido em 19.3.1993. Trata-se de uma patente *pipeline*.
3. O INPI recusou o depósito datado de 15.5.1997, porquanto entendeu que o prazo final para o depósito das patentes pipeline, com fundamento nos arts. 230, §1º e 243 da Lei 9.279/96 (LPI), expirou em 14.5.1997.
4. O depositante impetrou mandado de segurança. O mandado de segurança foi favorável ao impetrante, em 1ª e 2ª instâncias.
3. O acórdão proferido nos autos do mandado de segurança 97.0074429-9, proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (fls. 134/137), determinou o recebimento do pedido de patente depositado. A ementa do acórdão é reproduzida a seguir:

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DA DIRETORA DE PATENTES – RECUSA EM RECEBER DEPÓSITO DE PEDIDO DE PATENTE – ALEGAÇÃO DE EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA ESSE TIPO DE DEPÓSITO (LEI Nº 9.279/93) – NÃO DISTINÇÃO DE ANO CIVIL E ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA LEI 810/49.



I – Em termos de contagem de prazos a regra básica é a do Código Civil que determina que se computem os prazos excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. Todavia, se este cair no sábado ou em dia de feriado, considera-se prorrogado o prazo até o seguinte dia útil.

II – Não há que se falar em prazo administrativo, como se existisse tal, com contagem diversa da regra geral, pois o conceito de ano é fixado pela Lei 810/49, não se justificando restabelecer distinção entre ano civil e ano administrativo, que a Lei não consagrou.

4. O contexto fático dos autos do mandado de segurança é simples: dois pedidos de patentes *pipeline* foram protocolizados em 15 de maio de 1997. O INPI entendeu, na ocasião, que o prazo de um ano para recebimento de patentes *pipeline*, previsto pelo art. 230, § 1º, da Lei nº 9.279/96,¹ havia expirado em 14 de maio de 1997. Conclui-se então que a matéria controversa restringe-se à contagem de prazo para recebimento de patentes *pipeline*.

5. Os autos indicam que o comando judicial foi devidamente adotado pelo INPI, pois as patentes receberam o processamento administrativo tal como determinado pelo Poder Judiciário.

6. O Poder Judiciário não determinou a concessão das patentes e tampouco tratou de qualquer outro aspecto dos referidos pedidos de patente.

III. DEPOSITANTE NÃO REQUEREU O INGRESSO NA FASE NACIONAL

7. No curso do processamento administrativo dos pedidos de patente, verificou-se que o pedido de patente foi feito via PCT, sem que a parte tenha requerido o ingresso na fase nacional. Assim a DIRPA pronunciou-se, por ocasião da elaboração do parecer técnico (fls. 111/112):

“Na análise do pedido tem-se que no processamento de depósito internacional via PCT, o requerente designou o Brasil para depósito, contudo não entrou na fase nacional no prazo determinado no Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).

[...]

¹ 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.



Ressalta-se que os pedidos PCT, quando não entram na fase nacional, são considerados retirados e definitivamente arquivados e, portanto, encerrados administrativamente. Assim, estes pedidos não podem ser considerados ‘pedidos em andamento’, de acordo com o § 5º do Artigo 230, não podendo ser objetos de depósitos pelo mesmo artigo, por terem sido considerados encerrados administrativamente, antes do período de depósito previsto por lei.

Pelo exposto, considerando que o pedido PCT/US93/05068, depositado no Brasil para todos os efeitos legais em 15/05/1997, estava arquivado (por não ter entrado na fase nacional) anteriormente à data do pedido P11101016-9 e afastada, portanto, a hipótese do § 5º do Artigo 230 da LPI, sugiro a denegação do pedido.”

9. A parte depositante opôs-se ao parecer técnico da DIRPA *supra* mencionado, às fls. 119/124. Entre os argumentos apresentados pela parte depositante encontra-se a alegação da de ilegalidade do Ato Normativo 126/96, pois este implicaria uma restrição não prevista na Lei.

“Dado que este Item 18 do Ato Normativo 126/96 implica uma restrição adicional, que não se encontra prevista no teto legal apropriado, o mesmo deveria ser considerado nulo.

[...]

A Lei brasileira presentemente em vigor (Lei nº 9279/96) restringe o campo dos pedidos de patente que poderiam ter sido depositados de forma válida através do pipeline ao impor duas condições, ilustradas no artigo 230:

Poderá ser depositado pedido de patente relativo a..., desde que

(1) não tenha havido comercialização do objeto da invenção anterior ao depósito; e

(2) não tenham sido e efetuados, por terceiros, quaisquer preparativos sérios e efetivos para exploração do objeto da invenção no Brasil, por ocasião do depósito do pedido pipeline.

Este artigo não impõe quaisquer restrições adicionais. Não são estabelecidas limitações no que se refere ao fato de ter ou não sido considerada proteção patentária no passado, tendo resultado no depósito e abandono de um pedido de patente no Brasil.

Esta restrição adicional, que teve como resultado a promulgação do Item 18 do Ato Normativo nº 126/96, constitui portanto uma imposição além da Lei, feita pelo INPI e não pode ser aceita.

[...]

A Examinadora observou corretamente que o pedido PCT /US93/05068 designou o Brasil e que não ocorreu propriamente a entrada da fase Brasileira.

Assumindo que a fase nacional tivesse entrado corretamente, deve ser notado que a Lei entrou em vigor no Brasil não permitia a concessão de patentes para invenções relativas à matéria reivindicada naquele pedido internacional.



Desta forma, na época em que não se deu continuidade à designação do Brasil feita no pedido internacional, a referida designação não poderia ter estabelecido um direito patentário n Brasil, visto que era referente à matéria que se encontrava excluída do direito de proteção por força da Lei. Dado que não existia perspectiva de concretização de direitos patentários, o requerente não poderia ter retirado quaisquer direitos.”

A presente situação não constitui um caso em que a Requerente poderia ter adquirido direitos anteriormente ao depósito do pedido pipeline, mas houvesse optado por retirar seu pedido. A Requerente não poderia ter adquirido direitos, tivesse ou não designado o Brasil num Pedido Internacional. Não se inclui no espírito da Lei a recusa de um pedido de patente pipeline meramente pelo fato de o Brasil ter sido designado num momento em que era óbvio que tal designação não poderia dar origem a direitos de patente por que a Lei vetava, especificamente, proteção pra a matéria reivindicada.”

10. O Diretor de Patentes reconheceu que em casos semelhantes, o procedimento da DIRPA é manter a retirada do pedido e promover o conseqüente arquivamento definitivo do pedido, *ipsis litteris* (fls. 125):

“O depositante garantiu o depósito do pedido através de decisão judicial que determinou que fossem recebidos os pedidos de ‘pipeline’ protocolados nada data de 15/05/97, garantindo os benefícios decorrentes da aplicação do art. 230, §1º da LPI.

Quando do exame do pedido, em 27/02/04, foi verificado que se trata de um PCT que designou o Brasil, mas que não entrou na fase nacional no prazo previsto pelo Tratado devendo, por conseguinte, ser considerado retirado em relação ao Brasil e definitivamente arquivado.

[...]

O procedimento da DIRPA nesses casos tem sido o de manter a retirada e o conseqüente arquivamento definitivo do pedido, mas, no presente caso, solicitamos manifestação por parte da Procuradoria uma vez que em sua contestação o interessado cita o ‘Parecer relatado pela Procuradoria do INPI, de número 204/93 e emitido em 25 de outubro de 2003, que, muito embora trate de assunto diferente, resultou numa conclusão aplicável a diversas situações, incluindo aquela que é presentemente objeto e discussão.”

II. MÉRITO



11. No âmbito da Procuradoria, o Procurador Federal Antonio Cavaliere Gomes ressaltou a existência de jurisprudência respaldando o arquivamento dos pedidos administrativos, quando o pedido não entra na fase nacional, nestes termos (fls. 138):

“Outrossim, acerca desta matéria trazida à baila, o entendimento do Poder Judiciário é no sentido de que não havendo o Depositado executado os atos que lhe competiam por força do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT, sendo o primordial deles o prazo estipulado no art. 22 (20 a 30 meses), gerando assim, nos termos do art. 24, (1), (iv), a perda dos efeitos com a conseqüente retirada e arquivamento do pedido (vide processos nº 2005.51.01.522495-4, 2005.51.01.516035-6, 2004.51.01.534588-1).”

12. Após a manifestação supra, a Procuradora Federal Maria Alice Castro Rodrigues submeteu a matéria à Procuradora Federal Márcia Affonso Moura, que elaborou a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 165/09 (fls. 141/146). Transcreve-se a seguir a ementa da precitada nota técnica:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PCT. PERDA DE PRAZO PARA ENTRADA NA FASE NACIONAL. DESCABIMENTO DE RESTAURAÇÃO DE PEDIDO RETIRADO E DEFINITIVAMENTE ARQUIVADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, (1), (IV), PELO DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 22, DO REFERIDO TRATADO.

13. A conclusão da referida nota técnica esclarece, ainda, a inviabilidade de conversão de depósito efetuado mediante o PCT em pedido não-PCT, *in verbis*:

“[...] conclui-se no sentido de que o pleito analisando, qual seja, de conversão do depósito de PCT em pedido não-PCT não deve ser conhecido por falta de previsão legal, com fulcro no inciso II, do art. 219 da LPI. Em decorrência, a decisão administrativa de arquivamento definitivo, por retirada do pedido na fase nacional, deverá ser mantida.”

14. De certa forma, a pretensão do depositante, expressa na manifestação mencionada no parágrafo “9” é uma conversão de depósito de pedido de patente via PCT em pedido não-PCT. Em que pese a argumentação exposta pelo depositante, esse entendimento não prevaleceu no âmbito do INPI, e tampouco no Poder Judiciário, posto que se o depositante tivesse requisitado a entrada na fase nacional, na data correta, não haveria óbice administrativo para seu processamento.

15. Por fim, o INPI compartilha com o Poder Judiciário entendimento acerca do procedimento de arquivamento definitivo dos pedidos de patente, quando não ocorre o ingresso na fase nacional.



DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE REQUERIDA VIA PCT. NÃO INGRESSO NA FASE NACIONAL. CONSEQÜENCIA DA RETIRADA - ARQUIVAMENTO, NO BRASIL. PERDA DO DIREITO DE RENOVAR O PEDIDO VIA PIPELINE. I - Trata-se de pedido de patentes de revalida, ou seja, "pipeline", vindo as requerentes a informar, no curso do processo, que haviam dado entrada inicial nos pedidos de patente via PCT, sendo o Brasil um dos países designados, mas sem ingresso dos pedidos na fase nacional. II - Segundo o PCT - artigos 24-1) e 39-3) -, deixando o depositante de praticar os atos que lhe são exigidos (apresentar texto em língua vernácula, do pedido conforme depósito internacional inicial - relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenho, se houver - e eventuais emendas e declarações, a par do pagamento da respectiva retribuição), ocorrerão os mesmos efeitos de uma retirada de um pedido nacional em nosso país. III - O Brasil, da mesma forma que os Estados Unidos e a Comissão Européia (EPO), segundo jurisprudência firmada, em caso de retirada (withdrawal) ou abandono (abandonment), dá por findo o processo - o que corresponde ao arquivamento previsto no item 9.2 da Resolução nº 37/92 e no art. 18 do AN nº 126/96, IV - Não se pode dar aos que negligenciaram o mesmo tratamento que mereceram os depositantes diligentes - sabedores da previsível alteração legislativa desde as discussões em nosso país, por Comissão instituída pela Portaria Interministerial nº 346, de julho/1990, para possibilitar a patenteabilidade de invenções químicas, farmacêuticas e alimentares, com a tarefa de elaborar projeto para discussão no Congresso Nacional, aliada à divulgação, desde 21.12.91, pela antiga Secretaria Geral do GATT, do teor das negociações da Rodada Uruguai, acerca do texto prévio dos TRIPS, com necessidade de alteração legislativa em nosso país, que levou à edição da Lei nº 9.279/96, a nova LPI - que, por isso, mantiveram em andamento seus pedidos de patentes nas citadas áreas, mesmo com o óbice do art. 9º do então vigente CPI, vindo a ser beneficiados pelas regras supervenientes do "caput" do art. 229 e do § 5º do art. 230, da LPI . [...]

(TRF 2ª Região, Primeira Turma especializada, Apelação Cível nº 390267 no processo nº 200551015224942 – RJ, relator Desembargadora Federal Maria Helena Cisne, julgado em 10/06/2008, DJU - Data: 03/07/2008 - Página 56/57)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE REQUERIDA VIA PCT. NÃO INGRESSO NA FASE NACIONAL. CONSEQÜENCIA DA RETIRADA - ARQUIVAMENTO, NO BRASIL. PERDA DO DIREITO DE RENOVAR O PEDIDO VIA PIPELINE. [...] IV - Em se tratando as patentes do tipo "pipeline" de exceção à regra da novidade e aos princípios constitucionais consagrados que restringem os privilégios ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, só podem suas regras ser interpretadas de modo restrito, não se admitindo amplitude, de modo que não pode a apelante pretender beneficiar-se com verdadeira "restauração" de pedido retirado, que não é admitida em nossa legislação de regência da matéria. [...] (TRF 2ª Região, Primeira Turma especializada, Apelação Cível nº 391641 no processo nº 200551015224954 – RJ, relator Desembargadora Federal



Maria Helena Cisne, julgado em 13/05/2008, DJU - Data: DJU - Data::
30/06/2008 - Página:: 317)

16. A nota técnica em comento ficou pendente de aprovação, desde o ano de 2009.

III. CONCLUSÃO

16. Diante do exposto, a Procuradoria posiciona-se pela manutenção da conclusão exarada no Parecer Técnico da DIRPA de fls. 111/112.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 9 de março de 2015.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador