



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 0408-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 52400.033764-2013-03

INTERESSADO: DIRPA

ASSUNTO: Patente *mailbox*. UNICAMP.

Senhor Procurador-Chefe,

1. Trata-se de uma proposta da Procuradoria de acordo extra-judicial para fins de correção do período de vigência da única patente *mailbox* depositada por uma instituição pública brasileira.

2. A Procuradoria posicionou-se favorável ao ajuizamento de ações em face dos titulares das patentes submetidas ao *mailbox*. O ajuizamento conjunto das ações está previsto para os próximos dias. Durante a análise dos dados concernentes às referidas patentes, identificou-se uma única patente depositada por uma instituição pública brasileira (UNICAMP).

patente	depósito	título	concessão	Data concedida nos termos do art. 40, parágrafo único	Data a ser corrigida (art. 40, caput)	titular
PI9700635-1	30/04/1997	PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE ETANOL EM ALTO RENDIMENTO EM REGIMES CONTÍNUO E BATELADA.	07/04/2009	07/04/2019	30/04/2017	UNICAMP



3. Não há óbice legal algum ao ajuizamento de uma ação de nulidade em face de uma instituição de direito público. No entanto, parece conveniente promover um diálogo com a UNICAMP para tentar corrigir o período de vigência da patente em questão mediante um acordo extra-judicial.
4. A impossibilidade de uma solução extra-judicial ensejaria o ajuizamento da ação de nulidade.
5. O ajuizamento de uma ação de nulidade em face de uma patente depositada pela UNICAMP pode ser mal-interpretada pela mídia, o que significaria, um desgaste à imagem institucional do INPI. Talvez seja possível evitar esse desgaste mediante um esforço concentrado da DIRPA e da Procuradoria junto à UNICAMP.
6. Vale lembrar que eventual ajuizamento da ação, ocorreria junto à Justiça Federal, na Seção Judiciária de Campinas. Isso significa ampliar o âmbito geográfico da atuação judicial da Procuradoria, no que tange à correção do período de vigência. Quanto maior o número de juízes julgando a ação, maior a possibilidade de entendimentos divergentes sobre a matéria.
7. Desde já, a Procuradoria registra a sua posição favorável a acordos judiciais para fins de correção do período de vigência das patentes submetidas ao *mailbox*, na hipótese dos laboratórios manifestarem concordância com o cômputo de duração do direito, nos estritos termos do *caput* do art. 40 da LPI. Isso ensejaria a expedição imediata de Cartas-Patentes aos titulares das patentes.
8. Ou seja, a proposta aqui aventada de um acordo extra-judicial com a UNICAMP não representa um tratamento favorecido à referida instituição de ensino em detrimento de outros titulares de patente. A Procuradoria posiciona-se favorável a firmar acordos com todos os titulares.
9. Ocorre apenas que à UNICAMP será oferecido um acordo antes de levar a controvérsia à esfera judicial.
10. Aceito o acordo pela UNICAMP, os termos do mesmo serão redigidos pelas respectivas Procuradorias. Não se cogita uma alteração da vigência da patente, sem concordância formal dos representantes legais da instituição.
11. Diante do exposto, a Procuradoria sugere:
 - I. A não-interposição de ação judicial em face da UNICAMP, antes da proposição de um acordo extra-judicial;



II. Convite à UNICAMP para participar de uma reunião no INPI, no qual seja feita a proposta de acordo, com a respectiva exposição sobre o tema em apreço.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 5 de setembro de 2013.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador