



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 0564-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2  
PROCESSO Nº 52400.033764-2013-03  
INTERESSADO: Diretoria de Patentes  
ASSUNTO: Minuta de réplica – ação *mailbox*.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

#### I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. Em setembro de 2013, a PFE-INPI ajuizou 37 ações visando a revisão do período de vigência de patentes submetidas ao *mailbox*.
2. Considerando a natureza estratégica das ações submetidas ao *mailbox*, cabe à PFE-INPI elaborar uma minuta de réplica a fim de subsidiar a atuação dos órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal investidos da representação judicial do INPI.
3. A minuta contida nesta nota técnica responde as alegações apresentadas na contestação da ação nº 013.2255-93.2013.4.02.5101, em trâmite na 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
4. Sugere-se às unidades da PGF com representação judicial do INPI responsáveis pelo acompanhamento das ações judiciais sobre patentes *mailbox*, particularmente à Procuradoria Regional Federal da 3ª Região e à Procuradoria Seccional Federal em Campinas, o encaminhamento das contestações à PFE-INPI, bem como de qualquer incidente processual, para que esta verifique a pertinência de se elaborar novos subsídios.
5. Após o ajuizamento das ações, a autarquia publicou extinções de algumas patentes, por duas razões distintas: (i) falta de pagamento de anuidade; (ii) renúncia.
6. Além dessas publicações, verifica-se duas situações: (i) interesse das partes de transacionar a correção do prazo de vigência de determinadas patentes; (ii) alegações de que determinadas patentes não são *de iure* submetidas ao *mailbox*. Esses assuntos ora enumerados



são passíveis de transações judiciais, o que justifica a exclusão dos mesmos na minuta de réplica em anexo.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2013.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador



Anexo da Nota Nº 0564-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2: MINUTA DE RÉPLICA

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 25ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Processo nº 013.2255-93.2013.4.02.5101

Autor: INPI

Réus: Bayer AG., Bayter Animal Health, Bayer Cropsience AG.

**O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.521.088/0001-37, criada pela Lei nº 5.648/70, autora da ação em epígrafe, representada judicialmente pela Procuradoria-Regional Federal da 2ª Região, órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal, com sede na Praça Pio X, 54, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Cep. 20091-040, onde receberá as intimações judiciais, apresentar

**RÉPLICA**

com fundamento no art. 327 do Código de Processo Civil, como resposta à contestação apresentada pelos réus Bayer AG., Bayter Animal Health e Bayer Cropsience AG.

## I. CABIMENTO DA AÇÃO DE NULIDADE

1. Os réus alegam a impropriedade da ação de nulidade por dois motivos: (i) os requisitos de patenteabilidade encontram-se hígidos; e (ii) o pedido subsidiário do autor é a revisão do período de vigência das patentes.
2. Não subsistem os argumentos apresentados pelos réus. Primeiramente, abordar-se-á por que é possível pleitear a nulidade da patente, ainda quando não há vícios no exame dos requisitos de patenteabilidade.

### I.1 NULIDADE DA PATENTE. VÍCIO NA CONCESSÃO.

“[...] as patentes concedidas com inobservância de meras formalidades legais seriam nulas [...]”

DANNEMANN, SIEMSEN, BLIGLER & IPANEMA MOREIRA.  
*Propriedade Intelectual no Brasil*. Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000,  
p. 134.

3. Os réus alegam que a petição inicial não ataca os elementos essenciais das patentes, notadamente os requisitos de patenteabilidade. Nessa linha de raciocínio, a ação de nulidade não seria viável para discutir a violação ao art. 229, parágrafo único, da Lei 9.279/96.
4. A nulidade de uma patente decorre não apenas da inobservância de dispositivos legais relativos aos requisitos de patenteabilidade. Até mesmo a inobservância de meras formalidades legais enseja a nulidade de uma patente. Conseqüentemente, é cabível uma ação de nulidade em razão de inobservância de formalidades legais.
5. O cômputo de vigência da patente é elemento essencial ao ato concessório do direito, razão pela qual se trata de um dado mencionado expressamente na carta-patente. Ainda que se considere o cômputo de vigência da patente como uma formalidade legal, é cabível a ação de nulidade.
6. O art. 46 e o art. 56, ambos da Lei 9.279/96, não restringem a ação de nulidade à violação de dispositivos concernentes aos requisitos de patenteabilidade. Onde o legislador não restringiu, não cabe ao intérprete fazê-lo.

Lei 9.279/96, art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.

Lei 9.279/96, art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

7. Os réus invocam uma interpretação restritiva do art. 46 da Lei 9.279/96 para defender a improriedade da presente ação. A interpretação restritiva pretendida pelos réus pode ter um efeito multiplicador danoso ao sistema de patentes, porquanto inviabilizaria o controle interno e externo da concessão de patente, quando o vício não se encontrasse nos requisitos de patenteabilidade.

8. A doutrina ao comentar o art. 46 da LPI reconhece que as causas de nulidade de uma patente não se restringem a vícios envolvendo os requisitos de patenteabilidade. O trecho abaixo reconhece a amplitude do art. 46 da Lei nº 9.279/96:

“Este artigo é perigosamente amplo, na medida em que não se limita a punir com a nulidade apenas as patentes concedidas com vícios de substância, tais como aquelas que se referem a invenções que não preenchem os requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial); as que tratam de matéria que se enquadra nas definições do que não é considerado invenção (art. 10 da LPI) ou do que simplesmente não é patenteável (art. 18 da LPI). Pela redação do artigo, **mesmo as patentes concedidas com inobservância de meras formalidades legais seriam nulas**, ainda que num direito de terceiros tenha sido atingido ou algum prejuízo causado. Um exemplo seria a declaração de nulidade de uma patente que foi concedida sem que o titular tenha apresentado, ao longo do processo administrativo, um resumo, como determina o art. 19, item V da LPI. [...]”<sup>1</sup>

9. Discorrendo sobre legislação pretérita de propriedade industrial, Gama Cerqueira afirmou a possibilidade de um vício de forma ensejar a nulidade de uma patente, ainda quando verificada a natureza privilegiável de uma invenção, *ipsis litteris*:

“Além das condições extrínsecas de privilegiabilidade, a lei estabelece certas formalidades para a concessão dos privilégios, cuja **inobservância acarreta a nulidade do ato da concessão da patente**. Nesse caso, **pode haver invenção privilegiável, mas a patente se anula por vício de forma**, ficando ressalvado, porém, o direito do inventor [...]”<sup>2</sup>

10. A ação de nulidade é cabível não apenas quando o vício está localizado no exame dos requisitos de patenteabilidade. A ação de nulidade é viável quando há também a preterição

<sup>1</sup> DANNEMANN, SIEMSEN, BLIGLER & IPANEMA MOREIRA. *Propriedade Intelectual no Brasil*. Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000, p. 134, 135. (sem grifo no original)

<sup>2</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. II. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010, p. 231.

de formalidades legais. Essa leitura do alcance da ação de nulidade está fundamentada na doutrina de Gama Cerqueira.

“193. Nulidade por preterição de formalidades legais. Além das causas específicas de nulidade estudadas nos parágrafos anteriores, as quais afetam diretamente a patente, há outras causas que podem viciar o ato de concessão de privilégio, o qual, como ato administrativo, está sujeito aos mesmos princípios relativos à validade dos atos administrativos em geral. Assim, por exemplo, a concessão do privilégio emanada de autoridade incompetente é nula.

Entre os fatos de ordem administrativa que podem dar lugar à anulação do ato de concessão da patente destaca-se, pela sua importância, a inobservância das formalidades processuais prescritas na lei. A concessão das patentes subordina-se a uma série de atos e formalidades que constituem o procedimento administrativo por meio do qual a autoridade competente verifica a conformidade do pedido com a lei, a fim de conceder ou negar o privilégio. Esses atos, a que se denomina processo administrativo e que abrangem desde o pedido do interessado até a decisão final, constituem um ato complexo, sujeito a normas prescritas no Código de Propriedade Industrial, distinguindo-se, desde logo, os atos que devem ser praticados pelo interessado, como a apresentação do pedido, o cumprimento das exigências formuladas para a regularização do processo, a interposição de recursos, etc., e os que ficam a cargo da própria administração. Distinguem-se, também, as formalidades que a lei prescreve para assegurar aos interessados os seus direitos e afastar o arbítrio das autoridades, que estão obrigadas a observá-las, e as que se destinam a manter a boa ordem do serviço público, permitindo às autoridades o exato desempenho de suas atribuições. Embora sujeito a um formalismo menos rígido que o processo judicial, o processo de concessão das patentes comporta certas formalidades essenciais, cuja transgressão pode afetar a garantia assegurada aos interessados e que, por isso, vicia o ato e o invalida. Estão nesse caso a publicação dos pontos característicos da invenção, os prazos para oposições e recursos, o exame técnico da invenção e a publicação do despacho de concessão. A omissão de qualquer dessas formalidades anula o ato da concessão do privilégio (Cód. Civil, art. 145, III) [Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: (...) IV – não revestir a forma prescrita em lei;], e, por consequência, a patente que houver sido expedida, sem prejudicar, entretanto, o direito do inventor, porque a nulidade só afeta o processo a partir do ponto em que ela se verificou, sem alcançar os atos válidos anteriormente praticados, inclusive o depósito do pedido. Assim, anulada a patente, pode o interessado prosseguir no processo, aproveitando os atos úteis nele praticados.”<sup>3</sup>

<sup>3</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. II. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010, p. 245, 246.

11. Em síntese, a ação de nulidade é cabível tendo em vista que a concessão violou um dispositivo legal, a saber, o art. 229, parágrafo único, da LPI. Não se perquire o teor do dispositivo legal violado para se aferir o cabimento da ação de nulidade.

## **I.2 O PEDIDO DE REVISÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DAS PATENTES É CABÍVEL EM UMA AÇÃO DE NULIDADE**

12. As patentes foram concedidas, nos termos do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96. Isso implicou uma extensão indevida das patentes.

13. Toma-se, como exemplo, a PI 9508247-6. Ela foi concedida com o seguinte período de vigência 26.06.1995 a 22.02.2021.

14. De acordo com o art. 229, parágrafo único, da LPI, a referida patente deveria possuir proteção legal no período a seguir discriminado: 26.06.1995-26.06.2015.

15. A vigência da patente no período compreendido entre 27.06.2015 a 22.02.2021 constitui uma violação ao art. 229, parágrafo único, da Lei 9.279/96. Da violação ao referido dispositivo legal, exsurge a nulidade pretendida.

16. O autor pretende que as patentes não tenham vigência além do que estabelece o art. 229, parágrafo único, da LPI. Satisfaz ao autor o acolhimento dessa pretensão, seja mediante: (i) a declaração de nulidade *ex tunc*; (ii) a declaração de nulidade com efeitos prospectivos; ou (iii) a correção do período de vigência da patente.

17. A cumulação de pedidos dos pedidos é cabível em uma ação de nulidade. Os requisitos de admissibilidade da cumulação encontram-se no art. 292 do Código de Processo Civil.

CPC, art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação:

I - que os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

§ 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, admitir-se-á a cumulação, se o autor empregar o procedimento ordinário.

18. Os pedidos formulados pelo autor preenchem os requisitos de cumulação previstos no art. 292. O pedido de correção do prazo de vigência não descaracteriza a natureza da ação de nulidade.

19. Os réus cogitam a hipótese das patentes terem sido concedidas com uma nulidade relativa. Sendo assim, eles parecem admitir a convalidação do ato concessório da patente e entendem que a matéria não é cabível em uma ação de nulidade.

20. A não-aplicação do art. 229, parágrafo único, da LPI, no ato de concessão das patentes submetidas ao *mailbox* configura hipótese de nulidade ou anulabilidade? Essa é uma questão de mérito, cuja discussão é cabível na presente ação de nulidade.

21. Em razão do exposto, não assiste razão aos réus quando pretendem a extinção do processo sem resolução do mérito.

### 1.3 VÍCIO NA ORIGEM. EFEITOS PROSPECTIVOS DA ILEGALIDADE.

22. Os critérios de patenteabilidade das patentes compreendidas na presente ação encontram-se hígidos, bem como os demais aspectos do processo administrativo. Entretanto, existe um vício de origem nessas patentes, localizado no ato de concessão.

23. Embora se trate de um vício de origem, os efeitos da ilegalidade surtem de forma prospectiva.

24. Considerando que a ilegalidade surte efeitos de forma prospectiva, a pretensão autoral encontra-se satisfeita com a nulidade da patente *no período no qual se configura a extensão indevida de patente*.

25. Na hipótese do MM. Juízo decretar uma nulidade com efeitos *ex tunc*, o autor pretende expedir novas cartas-patentes contendo o cômputo de vigência do direito, nos termos do art. 229, parágrafo único, da LPI, tão logo ocorra o trânsito em julgado do *decisum*, se a pretendida r. sentença de procedência assim o permitir.

26. O autor reconhece que concedeu patentes de forma contrária ao art. 229, parágrafo único, da Lei 9.279/96. Ocorre, no entanto, que a ilegalidade não se consumou imediatamente após a concessão da patente. No caso em tela, a ilegalidade consumir-se-á em datas variadas, no futuro, a partir do ano de 2015.

27. Em regra, os efeitos de uma nulidade de patente são produzidos tão logo a ilegalidade é perpetrada, ou a carta-patente é expedida. Por exemplo, uma carta-patente firmada por agente incompetente; a carta-patente é nula desde a sua expedição.

28. O caso em tela constitui uma exceção à regra dos efeitos imediatos da ilegalidade. As conseqüências advindas do vício na concessão das patentes submetidas ao *mailbox* somente se manifestarão a partir do ano de 2015. Essa compreensão orientou a formulação dos pedidos na exordial.

29. Cabe retornar ao exemplo apresentado no tópico anterior. A PI 9508247-6 foi concedida com o período de vigência compreendido entre 26.06.1995 e 22.02.2021, conquanto o cálculo realizou-se de acordo com o art. 40, parágrafo único.

30. Aplicando-se o disposto no art. 229, parágrafo único, da Lei 9.279/96, a PI 9508247-6 terá o seu termo *ad quem* de vigência em 26.06.2015.

31. A patente é nula no período o qual ultrapassa a data de 26.06.2015. Após 26.06.2015, não se concede proteção patentária à referida invenção, o que motiva qualificar a ação como de nulidade.

32. A nulidade de uma patente é uma invenção sem proteção jurídica. É justamente isso o que o autor pretende. No exemplo dado, a nulidade da patente no período compreendido de 27.06.2015 a 22.02.2021 atende a um dos pedidos formulados pelo autor. Após 26.06.2015, não subsiste matéria patenteável, o que justifica a presente ação de nulidade.

33. Como exposto, a presente demanda possui uma particularidade, no tocante aos efeitos prospectivos da ilegalidade verificada no ato de concessão das patentes.

34. Esse fato permite ao Poder Judiciário o uso da técnica de direção e extensão da atividade temporal dos efeitos dos institutos jurídicos. Trata-se de uma técnica pela qual o Poder Judiciário fixa a direção (*ex nunc* ou *ex tunc*) e a extensão (limitada ou ilimitada) dos efeitos de um instituto jurídico.<sup>4</sup> Por meio da referida técnica, é possível a decretação de nulidade da patente no período no qual se configura a extensão indevida de patente.

## II. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

35. Os réus alegam a impossibilidade jurídica do pedido em razão de uma interpretação restritiva do 46 da Lei 9.279/96, a qual admite a nulidade de patente tão-somente quando a ilegalidade encontra-se no exame dos requisitos de patenteabilidade.

36. O art. 46 da Lei 9.279/96 é interpretado de forma extensiva pela doutrina nacional. Anteriormente, o autor expôs alguns doutrinadores os quais reconhecem que a nulidade pode decorrer, inclusive, de vícios formais.

<sup>4</sup> “3. Denomina-se técnica de política judiciária a discussão sobre a direção - para frente (*ex nunc*) ou para trás (*ex tunc*) - e a extensão - limitada ou ilimitada - da atividade temporal dos efeitos de determinado instituto jurídico. Quando o legislador é silente acerca de sua definição, cabe ao Poder Judiciário preencher essa lacuna. Precedente do STF.” (STJ, EREsp 964.780/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2011, DJe 29/08/2011)



37. Se é possível promover a nulidade de uma patente em razão de um mero vício formal, também é possível reconhecer a sua nulidade por força da inobservância do dispositivo legal concernente ao cômputo do direito.

38. O cômputo de vigência do direito não é um mero detalhe acessório na concessão da patente. Se assim o fosse, não haveria razão para o presente litígio.

39. O cômputo de vigência da patente é o que determina a extensão da proteção jurídica do invento. Trata-se de um elemento essencial de uma patente. O cômputo equivocado de uma patente, para mais ou para menos, é passível de alteração pela via jurisdicional.

40. Não existe proibição para formular o pedido de nulidade de uma patente. Portanto, reconhece-se a possibilidade jurídica do pedido.

41. O pedido imediato formulado pelo autor é viável de manifestação jurisdicional no tocante ao direito alegado na petição inicial. Com essa compreensão, verifica-se a possibilidade jurídica do pedido, por ocasião do exame das condições da ação.

### III. INTERESSE DE AGIR

42. Os réus alegam a inexistência de interesse de agir do autor para a propositura da presente ação.

43. O interesse de agir repousa no binômio conhecido como necessidade e adequação. A necessidade da presente ação de nulidade justifica-se por que já transcorreu o prazo previsto no art. 51 da LPI para instauração de ofício do processo administrativo de nulidade.

Lei 9.279/96, art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.

44. O autor pede uma providência jurisdicional capaz de remediar a situação narrada na fundamentação do pedido. O pretendido acolhimento de qualquer um dos pedidos autorais limitará a extensão indevida das patentes. A adequação, como elemento do interesse de agir, encontra-se preenchida.

### IV. LEGITIMIDADE ATIVA DO INPI PARA PROPOR AÇÃO DE NULIDADE

45. A Lei 9.279/96 reconhece a legitimidade ativa do INPI para propor a ação de nulidade, em dois dispositivos.

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

46. Ainda que não houvesse esses dispositivos na lei, impõe-se o reconhecimento da legitimidade do INPI, para figurar no pólo ativo de ações judiciais. A natureza jurídica do autor e a sua finalidade institucional, estabelecida no art. 2º da Lei 5.648/70,<sup>5</sup> conferem legitimidade à autarquia para a proposição da presente ação.

47. A ação de nulidade proposta pelo INPI reveste-se de um interesse social. Por meio da presente ação, o autor busca promover a adequação do ato administrativo ao que prescreve a Lei 9.279/96. Nesse contexto, identifica-se o legítimo interesse da autarquia para figurar no pólo ativo de uma ação de nulidade, como bem esclarece a doutrina transcrita a seguir:

“Quando a Lei prevê expressamente a legitimidade do INPI para interpor ação de nulidade de seu próprio ato concessivo da patente em razão da ilegalidade desse ato, está outorgando ao INPI a titularidade da ação civil pública para controle jurisdicional objetivo da administração pública. De fato, os direitos de propriedade industrial, de acordo com a Constituição Federal, art. 5º, XXIX, e com o art. 2º da Lei 9.279/96, refletem o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, daí por que o interesse público e a legitimidade do INPI para pleitear o controle judicial da legalidade de seus próprios atos.

[...]

Em outras palavras, o legítimo interesse está na realização do direito objetivo, já que a legalidade do ato administrativo constitui bem comum e é de interesse geral. Aliás, o Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078/90, em seu art. 4º, inciso VI, dá a dimensão do interesse público e coletivo na proteção dos direitos de propriedade industrial.”<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Lei nº 5.648/70, art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

<sup>6</sup> INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. 3ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 147, 148.

## V. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA

48. A contestação alega a decadência em relação às patentes PI9608358-1<sup>7</sup> e PI9608961-0, em razão do transcurso do prazo prescricional quinquenal. As referidas patentes foram concedidas há mais de cinco anos, conforme quadro abaixo.

Nome do Titular	Nº da Patente	Data do depósito	Data da concessão	Término de vigência constante da carta-patente concedida	Término de vigência pretendida nesta demanda
				Cômputo de vigência nos termos do art. 40, parágrafo único, da LPI	Cômputo de vigência nos termos do art. 229, parágrafo único, da LPI
Bayer Aktiengesellschaft	PI9608358-1	04/06/1996	21/11/2006	21/11/2016	04/06/2016
Bayer Animal Health GmbH	PI9608961-0	20/05/1996	08/04/2008	08/04/2018	20/05/2016

49. Por se tratar de uma ação de nulidade, não há que se falar de decadência para a correção do ato concessório, posto que a demanda pode ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente.

Lei 9.279/96, art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta **a qualquer tempo da vigência da patente**, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

### V.1 A AÇÃO DE NULIDADE NÃO SE CONFUNDE COM A AÇÃO PARA EXTENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA (PIPELINE).

50. O Poder Judiciário reconheceu a prescrição quinquenal nas ações as quais os titulares de patentes *pipeline* pretenderam estender o prazo de vigência. O entendimento nesses julgados não se aplica à presente ação de nulidade.

<sup>7</sup> Na redação do pedido (iv) da contestação, os réus referem-se à PI9608359-1. Trata-se de um mero equívoco de digitação, provavelmente. A PI9608359-1 não se encontra arrolada na presente ação. A identificação correta da patente de invenção é PI 9608358-1, conforme a fundamentação da peça processual de resposta.

51. A *causa petendi* da presente ação de nulidade não se confunde com a da ação destinada a estender a vigência da patente *pipeline*.

52. As *causae petendi*, ou seja, os fundamentos de pedir das ações, são diversos entre as duas ações acima mencionadas.

53. No momento, cumpre diferenciar a *causa petendi* das duas demandas: a) a ação na qual o administrado busca estender a vigência das patentes *pipeline*; b) a ação na qual a Administração busca restringir o período de vigência das patentes submetidas ao *mailbox*.

54. Essa distinção é importante para demarcar por que a prescrição quinquenal, fundamentada no Decreto nº 90.910/32, não é aplicável na presente ação de nulidade.

55. Nas ações nas quais o administrado buscou estender a vigência das patentes *pipeline*, o INPI e o Poder Judiciário compartilham do entendimento acerca da aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal, com fundamento no Decreto nº 20.910/32. Nessas ações, os administrados buscaram uma contagem do prazo de vigência das patentes *pipeline* brasileiras tendo como termo *dies a quo* a data da continuação ou a data da continuação em parte do pedido originário americano.

56. Discutiu-se nas ações sobre extensão do período de vigência das patentes *pipeline* se a interpretação conferida pelo INPI foi a mais adequada a respeito do art. 40 da LPI, bem como a aplicabilidade de institutos da legislação norte-americanos no ordenamento pátrio [por exemplo, continuação em parte (*continuation in parte*)].

57. Essas ações sobre extensão do período de vigência das patentes *pipeline* distinguem-se da ação de nulidade das patentes submetidas ao *mailbox*, nos seguintes aspectos:

- I. A presente ação de nulidade das patentes tem como *causa petendi* a não-aplicação do art. 229, parágrafo único, da LPI. O ato concessório não observou a LPI, no tocante ao cômputo de período de vigência da patente.
- II. Nas ações de extensão de vigência das patentes *pipeline*, os demandantes não alegaram a violação da LPI no ato concessório capaz de tornar nula a propriedade, mas sim pediram a aplicação de uma norma supletiva que conferiria uma extensão de vigência.

58. Em nenhum momento, os administrados quando propuseram ações de extensão do período de proteção das patentes *pipeline* pretenderam tornar nulo qualquer aspecto da patente. Em nenhum momento, os titulares das patentes *pipeline* alegaram atos concessórios em violação ao que prescreve à LPI.

59. Feita a diferença entre a *causa petendi* das ações destinadas a aumentar o prazo de vigência das patentes *pipeline* e a presente ação, *mister* sustentar a inaplicabilidade da prescrição quinquenal, em Juízo.

## VI. COISA JULGADA EM RELAÇÃO À PI9509805-4

60. Verifica-se a coisa julgada em relação à PI9509805-4, abaixo discriminada. Esse fato justifica o pedido de reconhecimento da coisa julgada concernente à patente constante da tabela.

Nome do Titular	Nº da Patente	Data do depósito	Data da concessão	Término de vigência determinada por sentença transitada em julgado
Bayer Aktiengesellschaft	PI9509805-4	08/11/1995	14/12/2010	08/11/2015

61. Para comprovação da coisa julgada, o autor junta aos autos a sentença judicial, a certidão de trânsito em julgado e as publicações da Revista Eletrônica de Propriedade Industrial pertinentes.

### VI.1 NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 2009.51.01.812383-2, A BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT RECONHECEU A APLICAÇÃO DO ART. 229, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LPI, "INDEPENDENTEMENTE DO TEMPO QUE A PATENTE LEVE PARA SER CONCEDIDA"

62. A Bayer Aktiengesellschaft requereu a anulação de um ato administrativo que implicou o indeferimento do pedido de uma patente *mailbox*, depositada em 08.11.1995. A parte autora pediu o cômputo de vigência da patente, nos termos do art. 40, *caput*, da LPI (20 anos a partir da data de depósito), "independentemente do tempo que a patente leve para ser concedida".

63. A petição inicial da ação de nulidade do ato administrativo, apresentada pela ré Bayer Aktiengesellschaft informou que a invenção enquadra-se no art. 229, parágrafo único, da Lei 9.279/96. Em razão disso, não se aplica o art. 40, parágrafo único da LPI, "independentemente do tempo que a patente leve para ser concedida".

64. Transcreve-se trecho da petição inicial o qual expressa o entendimento sobre a impossibilidade de se aplicar o parágrafo único do art. 40 às patentes *mailbox*, “independentemente do tempo que a patente leve para ser concedida”.

“42. Além disso, chama-se a atenção para o fato de a patente pretendida **não usufruir o benefício disposto no parágrafo único do artigo 40 da LPI** de ser concedida com os 10 (dez) anos a partir da concessão. Por se tratar de um produto agro-químico, o prazo de vigência da patente pretendida será limitado a 20 anos a partir do depósito no INPI, **independentemente do tempo que a patente leve para ser concedida.**”<sup>8</sup>

65. O INPI, em sede de contestação, reconheceu a procedência do pedido, reafirmando, na ocasião, o cálculo de vigência das patentes *mailbox*, nos termos do art. 40, *caput*, da Lei 9.279/96. Cumpre reproduzir trecho do relatório da sentença, o qual demonstra a posição do INPI de concordância com o pleito da Bayer Aktiengesellschaft:

“BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT propõe ação de procedimento ordinário em face do INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, objetivando a anulação do ato administrativo que importou no indeferimento do pedido de patente de invenção PI 9509805-4 para “microbicida derivado de triazolila”, com o conseqüente deferimento e concessão da carta patente **com o prazo de 20 anos a partir do seu depósito**, ou seja, 08/11/2015, nos termos do parágrafo único do art. 229 da LPI.

[...]

Regularmente citado (fl.402), o INPI ofereceu contestação (fls. 405/415) e trouxe manifestação técnica (fls. 416/422), reconhecendo a procedência do pedido e pugnando pela procedência do pedido formulado pela empresa autora, pois concluiu, à luz dos documentos trazidos aos autos, que o pedido de patente de invenção PI 9509805-4 atende aos requisitos legais de patenteabilidade. Aduz que **o prazo de proteção deve ser contado como sendo de 20 anos a partir da data do depósito (08/11/1995)** e pugna pela sua não condenação em honorários advocatícios”<sup>9</sup>

66. A Juíza Federal Marcia Maria Nunes de Barros determinou o deferimento da patente *mailbox* e a sua vigência nos termos do *caput* do art. 40, isto é, vinte anos contados do depósito, nestes termos:

<sup>8</sup> Petição inicial firmada em 06.04.2009, pelos representantes da Bayer Aktiengesellschaft (Dannemann Siemsen Advogados).

<sup>9</sup> Justiça Federal, 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Juíza Federal Marcia Maria Nunes de Barros, sentença proferida em 11.01.2010, processo nº 2009.51.01.812383-2 (sem grifo no original).

“Isto posto, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, II, do CPC, para decretar a nulidade do ato administrativo que concluiu pelo indeferimento da patente de invenção PI 9509805-4 para ‘microbicida derivado de triazolila’, com o conseqüente deferimento e concessão da carta patente com o **prazo de 20 anos a partir do seu depósito** (08/11/1995), ou seja, 08/11/2015, nos termos do parágrafo único do art. 229 da LPI.”<sup>10</sup>

67. A sentença cujo trecho foi reproduzido não foi objeto de recurso por qualquer das partes, estando com trânsito em julgado desde 2010.

68. Na esfera do referido processo judicial, não se discutiu a possibilidade de se aplicar o parágrafo único do art. 40 às patentes submetidas ao *mailbox* por um motivo simples: não houve interesse contraposto em relação à interpretação do art. 229, parágrafo único. A Bayer Aktiengesellschaft expressou na exordial o interesse de obter uma patente com vigência nos termos do *caput* do art. 40, independentemente da data da concessão. O INPI concordou com esse pleito.

69. Para fins de transparência, o autor, por meio da presente réplica, junta a íntegra da petição inicial, apresentada nos autos da ação nº 2009.51.01.812383-2. A petição inicial da Bayer Aktiengesellschaft afirma que o art. 229, parágrafo único, da LPI aplica-se às patentes *mailbox*, “independentemente da data de concessão.” A íntegra da sentença proferida nos referidos autos também é juntada aos autos.

## VII. AUSÊNCIA DE ENTENDIMENTO DA AUTARQUIA ANTERIOR AO ANO DE 2013

70. Nunca houve um entendimento na autarquia fixando a não-aplicação do art. 229, parágrafo único, da LPI às patentes *mailbox*. O autor nunca elaborou um ato normativo, uma ordem de serviço ou um parecer sugerindo o cômputo de vigência de patente *mailbox* conforme preceitua o art. 40, parágrafo único, da LPI.

71. A aplicação errônea do art. 40, parágrafo único, da LPI às patentes *mailbox* decorreu de uma inobservância da lei, e não de um entendimento errôneo ora alterado. A inobservância ao art. 229, parágrafo único, da LPI, levou o autor a conceder patentes *mailbox* com fundamento em um dispositivo legal vedado pela lei.

72. Esse esclarecimento, por mais constrangedor que pessoa parecer, traduz a transparência da autarquia.

<sup>10</sup> Justiça Federal, 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Juíza Federal Marcia Maria Nunes de Barros, sentença proferida em 11.01.2010, processo nº 2009.51.01.812383-2 (sem grifo no original).

73. O cômputo errôneo de vigência das patentes *mailbox* pelo autor explica-se pelo procedimento de trabalho adotado. O examinador de patente não calcula a vigência do direito. Ele examina a matéria patenteável e emite uma conclusão. O parecer final do examinador é encaminhado a um setor o qual insere esses dados no SINPI (Sistema Integrado da Propriedade Industrial).

74. O sistema de processamento de dados calcula automaticamente a vigência da patente de invenção, considerando a data do depósito e da concessão. O sistema de processamento de dados não foi programado pelo autor para diferenciar as patentes *mailbox*. Essa omissão do autor resultou na concessão das patentes *mailbox* em contrariedade ao que dispõe o art. 229, parágrafo único, da LPI.

75. Inclusive, há quem entenda que a não-aplicação do art. 229, parágrafo único, da LPI, pelo autor, equivale a um erro material, o que poderia ser sanado a qualquer momento.

76. É com essa explicação que se entende por que o INPI reconheceu, na esfera judicial, o pleito da Bayer Aktiengesellschaft (adoção do art. 40, caput, independentemente da data da concessão), quando instado a se pronunciar expressamente sobre a matéria.

#### VIII. ART. 229-B DA LPI

77. A contestação reconhece, particularmente no parágrafo 64, que o prazo de validade das patentes submetidas ao *mailbox* possuem vigência fixada no art. 229, parágrafo único, da Lei 9.279/96 (vinte anos contados da data do depósito). No entanto, os réus entendem que o art. 229-B impôs a obrigação ao INPI de examinar as patentes submetidas ao *mailbox*, em um determinado prazo, sob pena de se aplicar o art. 40, parágrafo único, da LPI.

78. Com o devido respeito a essa interpretação do art. 229-B da LPI, a razão não assiste aos réus, como demonstrado a seguir.

#### VIII.1 INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL

79. A interpretação gramatical do art. 229-B não sugere a existência de uma compensação ao depositante da patente na hipótese do INPI demorar mais de 10 anos na conclusão do exame da patente submetida ao *mailbox*.

80. O texto do art. 229-B tão somente especifica que as patentes submetidas ao *mailbox* devem ser examinadas até 31 de dezembro de 2004. Não há nenhuma palavra nesse dispositivo que indique a extensão do prazo de vigência de dez anos, na hipótese do seu não-cumprimento.

81. A redação do art. 229-B afirma que os pedidos de patente *mailbox* precisam ser examinados até 31 de dezembro de 2004. Se não forem examinados até 31 de dezembro de 2004? O dispositivo não diz que se aplicará o parágrafo único do art. 40. Depreende-se que se trata de um prazo impróprio, porquanto não se prevê uma conseqüência.

Lei 9.279/96, 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.

82. Cumpre reler o art. 229, parágrafo único, da LPI. O dispositivo é expresso ao dizer que as patentes submetidas ao *mailbox* têm o seu prazo de vigência "limitado ao prazo previsto no caput do art. 40."

Lei 9.279/96, art. 229. [...] 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.**

83. Se o legislador desejasse flexibilizar a expressão "limitado ao prazo previsto no caput do art. 40", deveria ele fazê-lo de forma expressa. O art. 229-B, ou qualquer outro da Lei, não prevê a conseqüência da demora de exame das patentes *mailbox*.

84. A interpretação gramatical de um dispositivo demanda uma investigação do sentido dos termos utilizados no texto. Os sinônimos do adjetivo "limitado" são: restrito, subordinado, circunscrito, delimitado. O sentido da expressão "limitado ao prazo previsto no caput do art. 40" estabelece a impossibilidade de se aplicar o parágrafo único do art. 40 da LPI às patentes submetidas ao *mailbox*.

85. Poder-se-ia argumentar que a norma geral de atraso de demora de exame das patentes, constante do art. 40, parágrafo único, da LPI, aplica-se às patentes *mailbox*. Todavia, essa argumentação não se sustenta pelo seguinte fato: a previsão de vigência das patentes *mailbox* (art. 229, parágrafo único, da LPI) constitui uma norma especial que excepciona a norma geral de demora no exame das patentes (art. 40, parágrafo único, da LPI).

86. A redação do art. 229-B não prevê a aplicação do art. 40, parágrafo único, da LPI. O art. 229, parágrafo único, estabelece claramente que não se aplica o art. 40, parágrafo único, da LPI, mediante a expressão "limitado ao prazo previsto no caput do art. 40". Impõe-se uma

única conclusão, a saber: não se aplica a extensão de dez anos a partir da data da concessão às patentes submetidas ao *mailbox*, ainda quando há demora na conclusão do exame patentário.

## VIII. 2 INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA

87. O método histórico recorre aos trabalhos preparatórios de um dispositivo legal para verificar as circunstâncias que rodearam a redação do texto.

88. O autor junta aos autos as fls. 03636 a 03642 do Diário do Congresso Nacional, do dia 8 de fevereiro de 2001. Trata-se da transcrição das notas taquigráficas a respeito da discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 2.105-5, a qual insere os arts. 229, parágrafo único e o art. 229-B, entre outros dispositivos, à Lei 9.279/96.

89. Na referida sessão do Congresso Nacional, votou-se a medida provisória e as respectivas emendas à medida provisória. Em nenhuma das emendas votadas, mencionou-se a aplicação do art. 40, parágrafo único, da LPI na hipótese do INPI não concluir o exame patentário antes da data fixada no art. 229-B.

90. A redação atual do art. 229-B corresponde ao do parágrafo 2º do art. 229 da Emenda nº 15 (fls. 03640 do Diário do Congresso Nacional, de 08.02.2001). A consequência para a não-conclusão do exame patentário das patentes submetidas ao *mailbox*, até dezembro de 2004, seria uma penalidade aos responsáveis pela inação, salvo comprovação de força maior, *in verbis*:

A decisão sobre os pedidos de que trata o caput deste artigo deverá ser efetivada até 31 de dezembro de 2004, sob pena de responsabilidade pelos danos eventualmente causados pela inação, salvo motivo de força maior comprovada.

91. A redação do dispositivo foi alterada e exclui-se a pena de responsabilidade pelos danos causados em decorrência da inação. No entanto, essas emendas demonstram que não se cogitou durante as muitas redações do art. 229 e do 229-B, e de outros, a aplicação do art. 40, parágrafo único, da LPI, às patentes submetidas ao *mailbox*.

92. O art. 229-B, em sua redação final, exclui a responsabilidade daqueles que causaram a inação, e não previu a respectiva consequência pelo não-cumprimento do prazo de conclusão de exame (31 de dezembro de 2004).

93. No contexto das emendas que resultaram no art. 229-B, conforme se verifica na Emenda nº 14 (fls. 03640 do referido Diário do Congresso Nacional), entre outras, o Poder Legislativo discutiu a autorização para o INPI contratar temporariamente servidores.

94. Como se sabe, a contratação temporária de servidores foi obstaculizada por outras razões. Depreende-se que o prazo fixado de 31 de dezembro de 2004 seria possível de ser cumprido caso houvesse um aumento quantitativo de servidores. Os legisladores já tinham consciência que o prazo de 31 de dezembro de 2004 seria impossível de ser cumprido para conclusão dos exames das patentes *mailbox*, se não houvesse a autorização de contratação temporária de servidores.

95. Não se aborda, no momento, as justificativas pelo não-cumprimento do prazo impróprio previsto no art. 229-B, mas simplesmente afirma-se que a data de 31 de dezembro de 2004 foi discutida em idêntica sessão na qual se autorizou a contratação temporária de servidores.

96. Por óbvio, a adoção do método histórico não limita a interpretação do aplicar do direito. Ela constitui apenas um elemento a subsidiar a compreensão de um dispositivo legal.

97. A interpretação histórica do art. 229-B não corrobora a leitura do dispositivo realizada pelos réus.

### VIII. 3 INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA

98. Uma interpretação teleológica da Lei nº 10.196, de 2001, não corrobora a tese aventada pelos réus. A Lei nº 10.196/2001 insere os dispositivos legais em comento, bem como outros, na LPI. A Lei 10.196/2001 é a responsável pela previsão do instituto da anuência prévia de medicamentos pela ANVISA.

99. Uma das finalidades da Lei 10.196/2001 é aperfeiçoar o controle da concessão de patentes de medicamentos. Não parece razoável entender que a lei tivesse a finalidade de estender por dez anos, a partir da data da concessão, o prazo de vigência das patentes submetidas ao *mailbox*.

100. A interpretação teleológica da Lei 10.196/2001 indica que a finalidade da inserção dos dispositivos na LPI não foi atribuir às patentes *mailbox* a aplicação do art. 40, parágrafo único, da LPI.

### IX. RESOLUÇÃO Nº 02 DA ABPI

101. Na petição inicial, o autor transcreveu um parágrafo da Resolução nº 02 da ABPI/2000 sobre o art. 229, parágrafo único, da LPI. Esse parágrafo afirma que “[...] a Medida Provisória exclui o benefício do prazo mínimo de 10 anos da concessão, impondo uma restrição aos direitos de patente em virtude de discriminação de um setor tecnológico específico.”



102. No momento, o autor efetua a juntada da íntegra da Resolução nº 02/2000 da ABPI, a qual reconhece a obscuridade do art. 229-B. Aliás, cumpre transcrever o parágrafo o qual comenta o art. 229-B, o qual não vê razão para a fixação da data de 31.12.2004.

“A ABPI não vê razão para impor-se o prazo de 31.12.2004 para decisão, além de denunciar a falta de clareza quanto ao fato de a referida decisão dever ser emitida em fase de exame técnico ou, também, em segunda instância.”

103. Em síntese, a Resolução nº 02/2000 da ABPI reconheceu que o art. 229-B possui uma redação obscura e não viu razão para a fixação da data de 31.12.2004.

104. Para fins de possibilitar a leitura de todo o contexto dessas assertivas, o autor junta aos autos a íntegra da Resolução nº 02/2000 da ABPI. Em nenhum momento, a Resolução nº 02/2000 afirma que o art. 229-B enseja a aplicação do art. 40, parágrafo único, da LPI, em virtude de demora no exame das patentes submetidas ao *mailbox*.

#### **X. NÃO CONFIGURADA A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO *VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM***

105. Os réus sugerem que o ajuizamento da presente ação encontra-se vedado pelo princípio *venire contra factum proprium*.

106. O princípio *venire contra factum proprium* não impede a nulidade de atos administrativos, ou a adequação *a posteriori* dos mesmos à lei.

107. Nesse particular, reconhecer a alegação dos réus, segundo a qual o ajuizamento da presente ação configura uma conduta vedada pelo princípio *venire contra factum proprium*, equivale a tornar letra-morta o art. 46 da LPI.

108. O autor reconhece a concessão de patentes *mailbox* em violação à lei. O autor busca corrigir a ilegalidade mediante a tutela jurisdicional. Assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa serão exercidos do seu modo mais pleno.

109. Essa conduta, consubstanciada na presente ação, traduz o princípio da eficiência e da moralidade administrativa. A violação a esses princípios constitucionais ocorre quando a Administração cruza os braços e coloca a sujeira para debaixo do tapete, o que não foi feito.

#### **XI. FATO PRINCIPIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.**

110. Os réus alegam possuir um contrato tácito com o INPI e que essa relação foi desequilibrada em razão da propositura da presente ação de nulidade. Nesse contexto, eles invocam a teoria do fato do príncipe.

111. A teoria do fato do príncipe configura-se quando a Administração, de forma imprevisível e de forma extraordinária, adota uma conduta apta a alterar a equação econômico-financeira de um contrato firmada com o particular.

112. Primeiro, o INPI não tem contrato com os réus. A relação entre o INPI e os depositantes de patentes não é de natureza contratual, mas sim de prestação de serviço público. É preciso ampliar em demasia os conceitos expressos na teoria do fato do príncipe para aplicá-la ao caso concreto, mormente pela inexistência de relação contratual entre a Administração e os réus.

113. Segundo, não há como reconhecer a existência de uma conduta imprevisível e extraordinária na pretensão da Administração de fazer valer o art. 229, parágrafo único, da LPI. O autor vem ao Poder Judiciário para pedir a aplicação de um comando legal.

114. O autor não alterou o prazo de vigência das patentes *mailbox* arroladas na presente ação. E nem pretende fazer isso, sem autorização judicial. O direito dos réus permanece íntegro até a sobrevinda de um comando judicial autorizativo.

115. O autor pretende a aplicação de um dispositivo legal, inserido na ordem jurídica, desde o ano de 2000. Percebe-se que não há um fato imprevisível como sugere os réus. Tampouco o ajuizamento de uma ação de nulidade pelo autor pode ser reputado como algo configurador da teoria do fato do príncipe. A Lei 9.279/96 prevê expressamente o ajuizamento de ações de nulidade pelo autor.

## XII. CONCLUSÃO

116. Diante do exposto, o autor reafirma os argumentos expedidos anteriormente e reitera os pedidos formulados na petição inicial, particularmente, os seguintes:

- I. Declaração de nulidade parcial das patentes no que ultrapassa a extensão fixada pelo art. 40, *caput*, da Lei 9.279/96, para adequá-las à inteligência do art. 229, parágrafo único, corrigindo o prazo de vigência;
- II. Subsidiariamente, na hipótese do MM. Juízo não entender pela nulidade, seja determinada a correção do ato administrativo concessório para fins de adequação da vigência das patentes aos termos do art. 229, parágrafo único, e art. 40, *caput*, da Lei 9.279/96.

117. Ainda, o autor pede a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, V, do Código de Processo Civil, em relação à PI9509805-4, abaixo discriminada.



Comprova-se a coisa julgada pela juntada da certidão de trânsito em julgado da ação 2009.51.01.812383-2 (37ª Vara Federal do Rio de Janeiro).

Nome do Titular	Nº da Patente	Data do depósito	Data da concessão	Término de vigência determinada por sentença transitada em julgado
Bayer Aktiengesellschaft	PI9509805-4	08/11/1995	14/12/2010	08/11/2015

Nestes termos, pede deferimento.

Rio de Janeiro, XXXXX

Procurador Federal



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° 1132/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo N°. 52400.033764/2013-03

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0564/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, elaborada pelo Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. Com efeito, aprovo os termos da minuta de réplica que poderá subsidiar os órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal que representam judicialmente o INPI.
3. Nesse passo, faço retornar o presente processo à COOPI, solicitando que faça submeter a presente NOTA, bem como a minuta aqui aprovada às Procuradorias Regionais Federal da 2ª e 3ª Região, bem como à Procuradoria Seccional Federal em Campinas.
4. Após as providências indicadas no item anterior, encaminhe-se o presente processo à Divisão de Contencioso desta Procuradoria para ciência.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2013.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe

- Anexo I DCN 08-02-2001 pags. 3636 a 3642
- Anexo II Inicial da Bayer
- Anexo III Sentença Bayer
- Anexo IV Certidão de Trânsito
- Anexo V Publicação na RPI
- Anexo VI Resolução nº 2 ABPI

IV – garantir ao Dnocs o acesso a toda a área, para a realização de vistorias periódicas para fins de observação das exigências técnicas, em matéria que envolva a segurança de barragens e o cumprimento dos encargos constantes da escritura de doação;

V – observar a legislação ambiental em vigor e cumprir as determinações dos órgãos ambientais em questões de sua competência.

§ 1º No caso de doação a Municípios, essa se fará com a anuência e a intervenção do Estado no qual o Município se situe, com vistas a garantir o cumprimento dos encargos constantes dos incisos III e V deste artigo.

§ 2º Além dos encargos previstos neste artigo, outros poderão ser exigidos pelo Dnocs, em razão de peculiaridades do açude a ser doado, os quais constarão da escritura pública prevista no § 4º do artigo anterior.

Art. 7º O Dnocs, no prazo de cinco anos, concluirá a implementação do Programa de Emancipação dos Perímetros Públicos de Irrigação atualmente em operação, transferindo, em definitivo, a sua administração às organizações de produtores ou a outras entidades de direito privado.

Art. 8º Os perímetros públicos de irrigação, atualmente em implantação ou em planejamento, poderão ter os processos de seleção de irrigantes e de criação e funcionamento de organizações de produtores conduzidos pelos respectivos governos estaduais, em parceria com o Dnocs.

§ 1º A administração dos novos perímetros públicos de irrigação será conduzida, desde o início de suas atividades produtivas, pelas organizações dos produtores, preferencialmente com o apoio dos respectivos governos estaduais, em parceria com o Dnocs.

§ 2º A fiscalização da operação e manutenção da infra-estrutura de uso comum dos perímetros públicos de irrigação poderão ser realizadas pelos governos estaduais, em parceria com o Dnocs.

Art. 9º As parcelas correspondentes à amortização dos investimentos públicos nas obras de infra-estrutura de irrigação de uso comum e à administração, operação, conservação e manutenção dos perímetros públicos de irrigação serão fixadas e arrecadadas na forma da legislação vigente.

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 2.066-23, de 25 de janeiro de 2001.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Revogam-se os arts. 4º, 80, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 39, 40, 42 e 43 da Lei nº 4.229, de 10 de junho de 1963, as Leis nos 4752 de 13 de agosto de 1965, 6.084, de 10 de julho de 1974, e 6.232, de 13 de agosto de 1975.

**O SR. DARCÍSIO PERONDI** – Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

**O SR. PRESIDENTE** (Antonio Carlos Magalhães) – Tem V. Exa. a palavra.

**O SR. DARCÍSIO PERONDI** (Bloco/PMDB – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fui Relator da Medida Provisória nº 2.105 e V.Exa. não a colocou em votação. Eu gostaria que V.Exa. me fizesse a gentileza e explicasse o porquê ela não foi posta em votação.

**O SR. PRESIDENTE** (Antonio Carlos Magalhães) – Por uma questão de economia processual, a medida provisória que V.Exa. relatou seria colocada em votação neste instante, não naquela ordem, para que eu pudesse inclusive atender a requerimento do Líder de V.Exa., Deputado Arthur Virgílio.

**O SR. CELSO RUSSOMANNO** – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

**O SR. PRESIDENTE** (Antonio Carlos Magalhães) – Tem V.Exa. a palavra.

**O SR. CELSO RUSSOMANNO** (PPB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje de manhã estive no plenário, marquei presença e meu voto não saiu no painel. Eu gostaria que ele fosse consignado.

Muito obrigado.

**O SR. PRESIDENTE** (Antonio Carlos Magalhães) – Já estão registradas em ata as palavras de V.Exa., Deputado Celso Russomano.

**O SR. CELSO RUSSOMANNO** – Muito obrigado, Sr. Presidente.

**O SR. PRESIDENTE** (Antonio Carlos Magalhães) – Continuação do item 55 da pauta.

Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 2.105-15, publicada em 27 de janeiro de 2001, que "Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e dá outras providências".

**O SR. PRESIDENTE** (Antonio Carlos Magalhães) – Em votação do Item 55.

Em votação a medida provisória, nos termos do parecer na Câmara dos Deputados, ressalvadas as emendas.

Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.

Em votação no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.

É a seguinte a medida aprovada:

**MEDIDA PROVISÓRIA**

**Nº 2.105-15, DE 2001**

Mensagem nº 49, de 2001-CN

(Nº 85/2001, na origem)

**Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências.**

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o, art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 43.....

VII – Aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40." (NR)

"Art. 229. 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 medicamen-

tos 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." (NR)

"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." (NR)

"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." (NR)

"Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA." (NR)

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 2.105-14, de 27 de dezembro de 2000.

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de janeiro de 2001; 180º da Independência e 113º da República. – **Fernando Henrique Cardoso.**

**O SR. PRESIDENTE** (Antonio Carlos Magalhães) – Votação em globo das emendas que têm parecer contrário na Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que aprovam a emenda permanecem como se encontram. *(Pausa.)*

Rejeitada.

A matéria vai à promulgação.

*São as seguintes as emendas rejeitadas:*

**EMENDA Nº 1**  
**PROPOSTA DE EMENDA À MEDIDA**  
**PROVISÓRIA Nº 2006, DE 14**  
**DE DEZEMBRO DE 1999**

As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam, nos termos constitucionais, emenda ao texto do art. 229 apresentado na Medida Provisória introduzindo a seguinte modificação:

a) Suprima-se o art. 229-A

**EMENDA Nº 2**  
**PROPOSTA DE EMENDA À MEDIDA**  
**PROVISÓRIA Nº 2006, DE 14**  
**DE DEZEMBRO DE 1999**

As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam, nos termos constitucionais, emenda ao texto do art. 229 apresentado na Medida Provisória introduzindo a seguinte modificação:

a) Suprima-se o art. 229-B

**EMENDA Nº 3**  
**PROPOSTA DE EMENDA À MEDIDA**  
**PROVISÓRIA Nº 2006, DE 14**  
**DE DEZEMBRO DE 1999**

As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam, nos termos constitucionais, emenda ao texto do art. 229 apresentado na Medida Provisória introduzindo a seguinte modificação:

a) Suprima-se o art. 229-C

**EMENDA Nº 4**

Dê-se ao Art. 1º da Medida Provisória a seguinte redação:

Art. 1º A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 229. A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997 aos quais a Lei 5.772, de 1971, não conferia proteção."

**EMENDA Nº 5**

(Dá nova redação ao art. 229,  
constante do art. 1º da MP)

Art. 1º A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processos e de produtos 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."

"Art. 229-B. A concessão de patentes para processos e produtos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVS)"

**EMENDA Nº 6**  
**PROPOSTA DE EMENDA À**  
**MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2006,**  
**DE 14 DE DEZEMBRO DE 1999**

As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam, nos termos constitucionais, emenda ao texto do art. 229 apresentado na Medida Provisória introduzindo as seguintes modificações:

a) altere-se a data prevista, 31 de dezembro de 1994, para 14 de maio de 1997;

b) acrescente-se a expressão "bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação";

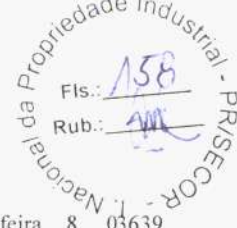
c) altere-se a expressão "indeferidos" para "denegados e definitivamente arquivados, ressalvando-se eventual matéria patenteável, nos termos da Lei nº 5772, de 21 de dezembro de 1971".

**EMENDA Nº 7**

Suprima-se, na Medida Provisória nº 2.006, de 14 de dezembro de 1999, o artigo 2º, assim redigido:

"Art. 2º Nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, fica o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, autorizado a efetuar contratação temporária por doze meses.

§ 1º Para os fins do disposto no **caput** deste artigo, são consideradas necessidades temporárias de excepcional interesse público as atividades relativas à implementação, ao acompanhamento, inclusive jurídico, e à avaliação de atividades, projetos e programas na área de competência do INPI.



§ 2º O quantitativo e a remuneração do pessoal contratado temporariamente serão definidos em ato conjunto do INPI e da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 3º Aplica-se ao pessoal contratado temporariamente pelo INPI o disposto nos arts. 3º, 5º, 6º, no parágrafo único do art. 7º, nos arts. 8º, 9º, 10, 11, 12, e 16 da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993."

**EMENDA Nº 8**  
**PROPOSTA DE EMENDA À**  
**MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.006,**  
**DE 14 DE DEZEMBRO DE 1999**

As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam, nos termos constitucionais, emenda ao texto da Medida Provisória introduzindo a seguinte modificação:

a) Altere-se o **caput** do art 2º, dando-lhe a seguinte redação:

"...contratação temporária por prazo não excedente a trinta e seis meses, mediante seleção por prova, ressalvado o caso de contratação de servidores aposentados da própria autarquia."

**EMENDA Nº 9**

Dê-se ao parágrafo único do art. 229 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, constante do art. 1º da presente Medida Provisória, a seguinte redação:

"Art. 1º .....

"Art. 229 .....

Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 14 de maio de 1996 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, .....

**EMENDA Nº 10**

Dê-se ao art. 229-B da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, constante do art. 1º da presente Medida Provisória, a seguinte redação:

"Art. 1º .....

"Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 14 de maio de 1996 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alíneas "b" e "c", da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro 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 2000, em conformidade com esta Lei."

**EMENDA Nº 11**

Suprima-se o art. 2º da Medida Provisória nº 2.014-2, de 2000.

**EMENDA Nº 12**

Suprima-se, na Medida Provisória nº 2.014-1, de 30 de dezembro de 1999, o artigo 2º, assim redigido:

"Art. 2º Nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, fica o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, autorizado a efetuar a contratação temporária por doze meses.

§ 1º Para os fins do disposto no **caput** deste artigo, são consideradas necessidades temporárias de excepcional interesse público as atividades relativas à implementação, ao acompanhamento, inclusive jurídico, e a avaliação de atividades, projetos e programas na área de competência do INPI.

§ 2º O quantitativo e a remuneração do pessoal contratado temporariamente serão definidos em ato conjunto do INPI e da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 3º Aplica-se ao pessoal contratado temporariamente pelo INPI o disposto nos arts. 3º, 5º, 6º, no parágrafo único do art. 7º, nos arts. 8º, 9º, 10, 11, 12 e 16 da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993."

**EMENDA Nº 13**

Suprima-se, na MP nº 2.014-3, de 1999, o art. 2º, assim redigido:

"Art. 2º Nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, fica o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, autorizado a efetuar contratação temporária por doze meses:

§ 1º Para os fins do disposto no **caput** deste artigo, são consideradas necessidades temporárias de excepcional interesse público as atividades relativas à implementação, ao acompanhamento, inclusive jurídico, e à avaliação de atividades, projetos e programas na área de competência do INPI.

§ 2º O quantitativo e a remuneração do pessoal contratado temporariamente serão definidos em ato conjunto do INPI e da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 3º Aplica-se ao pessoal contratado temporariamente pelo INPI o disposto nos arts. 3º, 5º, 6º, no parágrafo único do art. 7º, nos arts. 8º, 9º, 10, 11, 12 e 16 da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993."

#### EMENDA Nº 14

Suprima-se, na Medida Provisória nº 2.014-1, de 30 de dezembro de 1999, o artigo 2º, assim redigido:

“Art. 2º Nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, fica o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, autorizado a efetuar contratação temporária por doze meses.

§ 1º Para os fins do disposto no **caput** deste artigo são consideradas necessidades temporárias de excepcional interesse público as atividades relativas à implementação, ao acompanhamento, inclusive jurídico, e à avaliação de atividades, projetos e programas na área de competência do INPI.

§ 2º O quantitativo e a remuneração do pessoal contratado temporariamente serão definidos em ato conjunto do INPI e da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 3º Aplica-se ao pessoal contratado temporariamente pelo INPI o disposto nos arts. 3º, 5º, 6º, no parágrafo único do art. 7º, nos arts. 8º, 9º, 11, 12 e 16 da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993.”

#### EMENDA Nº 15

Dê-se aos arts. 229, 229-A, 229-B e 229-C, constantes da presente Medida Provisória, e referentes à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a seguinte redação:

“Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 14 de maio de 1997, 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, cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão indeferidos de acordo com a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

§ 1º Caberá recurso da decisão de indeferimento, nos termos do **caput** deste artigo, de acordo com o art. 212 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1976, com efeito exclusivamente devolutivo.

§ 2º A decisão sobre os pedidos de que trata o **caput** deste artigo deverá ser efetivada até 31 de dezembro de 2004, sob pena de responsabilidade pelos danos eventualmente causados pela inação, salvo motivo de força maior comprovada.”

#### EMENDA Nº 16

Dê-se aos arts. 2º e 3º da Medida Provisória a seguinte redação:

“Art. 2º Nos termos do inciso II do art. 37 da Constituição Federal, combinado com o inciso I do art. 239 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, fica o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) obrigado a contratar pessoal técnico e administrativo, mediante a realização de concurso público, no prazo de três meses, a partir da data de publicação desta lei.”

#### EMENDA Nº 17

A Medida Provisória nº 2.014-3, de 25 de fevereiro de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 14 de maio de 1997, 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, cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão indeferidos, por terem sido solicitados na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que não conferia proteção patentária nessas áreas.

Parágrafo único. Os pedidos depositados até 14 de maio de 1997, de que trata o **caput** deste artigo, e de citados na forma do artigo 37 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, não mais serão considerados como pedidos em andamento.

Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 2006, de 14 de dezembro de 1999.

Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revoga-se a Medida Provisória nº 2.006, de 14 de dezembro de 1999.”

#### EMENDA Nº 18

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto a patenteabilidade dos pedidos depositados até 14 de maio de 1997 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, cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão indeferidos, por terem sido solicitados na vigência da Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que não conferia proteção patentária nessas áreas”.

§ 1º Os pedidos depositados até 14-5-97 de que trata este artigo, e decididos na forma do artigo 37 da lei 9.279/96, não mais serão considerados como pedidos em andamento.

§ 2º Da decisão de indeferimento caberá recurso na forma do art. 212 da Lei nº 9.279/96, com efeito exclusivamente devolutivo, o qual será decidido, no que tange à patenteabilidade, nos termos da Lei nº 5.772/71.

§ 3º Os pedidos indeferidos até 31-12-99, com fundamento neste artigo, não mais serão considerados em andamento e seus recursos serão processados e decididos conforme estabelecido no parágrafo anterior.

Art. 2º Os pedidos de que trata o artigo 1º desta lei deverão ser decididos até 31-12-04, sob pena de responsabilização pelos eventuais danos decorrentes da inação, salvo motivo de força maior comprovada.

Art. 3º Nos termos do inciso II do art. 37 da Constituição Federal, combinado com o inciso I do art. 239 da Lei nº 9.279/96, de 14-5-96, fica o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) obrigado a contratar pessoal técnico e administrativo, mediante a realização de pertinente concurso público, no prazo de seis meses, a partir da data da publicação desta lei.

Parágrafo único. A definição, qualitativa e quantitativa, do pessoal a ser contratado, por força do **caput** deste artigo, que traduza o preenchimento da lotação ideal da autarquia, será de finalidade em conjunto do INPI e da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e deverá ser atingida em prazo não superior a três anos, a partir da data de aprovação desta lei.

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 2.006, de 14 de dezembro de 1999.

Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revoga-se a Medida Provisória nº 2.006, de 14 de dezembro de 1999.

Brasília, de dezembro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

#### EMENDA Nº 19

Art. 1º A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 14 de maio de 1997, 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, cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão indeferidos, por terem sido solicitados na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que não conferia proteção patentária nessas áreas.

§ 1º Os pedidos depositados até 14 de maio de 1997, de que trata o **caput** deste artigo, e decididos na forma do artigo 37 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, não mais serão considerados como pedidos em andamento.

§ 2º Da decisão de indeferimento caberá recurso na forma do art. 212 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, com efeito exclusivamente devolutivo.

§ 3º Os pedidos indeferidos até 31 de dezembro de 1999, com fundamento neste artigo, não mais serão considerados em andamento e seus recursos serão processados e decididos conforme estabelecido no parágrafo anterior.

Art. 2º Os pedidos de que trata o artigo 1º desta Lei deverão ser decididos até 31 de dezembro de 2004, sob pena de responsabilização pelos eventuais danos decorrentes da inação, salvo motivo de força maior comprovada.

Art. 3º Nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, fica o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, autorizado a efetuar contratação temporária por doze meses.

§ 1º Para os fins do disposto no **caput** deste artigo, são consideradas necessidades temporárias de excepcional interesse público as atividades relativas à implementação, ao acompanhamento, inclusive jurídico, e à avaliação de atividades, projetos e programas na área de competência do INPI.

§ 2º O quantitativo e a remuneração do pessoal contratado temporariamente serão definidos em ato conjunto do INPI e da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 3º Aplica-se ao pessoal contratado temporariamente pelo INPI o disposto nos arts. 3º, 5º, 6º, no parágrafo único do art. 7º, nos arts. 8º, 9º, 10, 11, 12 e 16 da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993.

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 2.014-2, de 28 de janeiro de 2000.

Art. 5º Esta medida provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revoga-se a Medida Provisória nº 2.014-2, de 28 de janeiro de 2000."

#### EMENDA Nº 20

Suprima-se, na Medida Provisória nº 2.014-1, de 30 de dezembro de 1999, o artigo 2º, assim redigido:

"Art. 2º Nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, fica o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, autorizado a efetuar contratação temporária por doze meses.

§ 1º Para os fins do disposto no **caput** deste artigo são consideradas necessidades temporárias de excepcional interesse público as atividades relativas à implementação, ao acompanhamento, inclusive jurídico, e à avaliação de atividades, projetos e programas na área de competência do INPI.

§ 2º O quantitativo e a remuneração do pessoal contratado temporariamente serão definidos em ato conjunto do INPI e da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 3º Aplica-se ao pessoal contratado temporariamente pelo INPI o disposto nos art. 3º, 5º, 6º, no parágrafo único do art. 7º, nos art. 8º, 9º, 10, 11, 12 e 16 da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993."

**O SR. RICARDO BARROS** – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

**O SR. PRESIDENTE** (Antonio Carlos Magalhães) – Tem V.Exa. a palavra.

**O SR. RICARDO BARROS** (PPB – PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos tentando

entendimento para a votação da Medida Provisória nº 2.062, que trata do Fundo Verde-Amarelo.

Solicito a V.Exa. cinco minutos para chegarmos a um acordo sobre a matéria.

**O SR. ARTHUR VIRGÍLIO** (PSDB – AM. Pela ordem.) – Sr. Presidente, enquanto as tratativas entre as Lideranças partidárias no Congresso prosseguem, gostaria de aproveitar a oportunidade – quem sabe esta seja a última sessão do Congresso presidida por V.Exa. – para dizer que foi um grande aprendizado ter convivido com V.Exa. neste período. A convivência pessoal e política prosseguirá, mas foi extremamente recompensador para mim saber da sua firme decisão política na hora de aprovar o Orçamento nos limites de 2000, para que ele passasse a vigorar logo no início deste ano. Aquele ato, que de pen deu em muito da vontade política de V.Exa., a mim me parecia um trabalho quase impossível.

As atitudes que V.Exa. toma, que sempre envolvem destemor, coragem pessoal e política, muitas vezes convocam pessoas ao combate contra V.Exa., na contraposição em que outras são, também, convocadas a admirá-lo.

Na hora em que lhe presto esta homenagem singela, Presidente Antonio Carlos Magalhães, se tivesse que definir V.Exa. com uma frase — com uma palavra não conseguiria —, diria que V.Exa. é um lutador.

Muito obrigado.

**O SR. PRESIDENTE** (Antonio Carlos Magalhães) – Com a palavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá.

**O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ** (PPB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto se trata a discussão quanto à aprovação ou não de outra medida provisória – sei que esta não é a última sessão que V.Exa. presidirá, ainda teremos outra –, aproveito este interregno para cumprimentar V.Exa. pela condução do Congresso Nacional nos últimos quatro anos.

Ainda que por várias vezes, utilizando o Regimento, tenha incomodado V.Exa., encaminhando e discutindo excessivamente várias medidas, sempre tive a atenção e o respeito de V.Exa.

Portanto, quero dar meu testemunho pela maneira como V.Exa. conduziu o Congresso Nacional nesse período.

Tenho certeza de que, ao prestar esta homenagem a V.Exa., lembro-me do saudoso Presidente da Câmara, Deputado Luís Eduardo, meu companheiro

contra-fé

Fls.: 162  
Rub.: 418

DANNEMANN  
SIEMSEN

ADVOGADOS

Peter Dirk Siemsen  
Gerl Egon Dannemann (Conselheiro)  
José Antonio B. L. Faria Correa  
Luiz Henrique O. do Amaral  
Raul Hey  
Gustavo de Freitas Moraes  
Peter Eduardo Siemsen  
Joaquim Eugenio Goulart  
Alfio José Ventura Gonini  
Ana Lúcia de Sousa Borda  
José Eduardo Campos Vieira  
Avaro Loureiro Oliveira  
Henrique Steyer I. de Mello  
Rafaela Borges Walter Carneiro  
José Henrique Yasi Werner  
Marcos Velasco Figueiredo

Marina Inês Fuzila Karakanlan  
Rodrigo Borges Carneiro  
Maurio Ivan C. R. dos Santos  
Rodrigo Rocha da Souza  
Markus Michael de M. Wolff  
Eduardo da Gama Camara Junior  
Cândida Ribeiro Caffé  
Sandra Leis  
Cláudio França Loureiro  
Filipe Fonteles Cabral  
Luís Carlos S. Duarte  
Rafael Dias de Lima  
Bruno Lopes Hoflinger  
Sydineia de Souza Trindade  
Daniela Thompson S. Martinez  
Roberto da Silveira Torres Jr.

Roberta X. da S. Calazans  
André Ferreira de Oliveira  
José Eduardo de V. Pieri  
Ana Carolina Lee Barbosa  
Marcelo Mazzola  
Rafael Atab de Araujo  
Gustavo Piva de Andrade  
Rodrigo de Assis Torres  
Luciana Gonçalves Bassari  
Carlos Eduardo Elziário de Lima  
Luana Letícia Silva Brazileiro  
Roberta Moreira de Magalhães  
Felipe Dannemann Lundgren  
Maria Isabel Coelho de Castro  
Pedro Martini de Castro Visconti  
Adriana Diogo de Ipanema Moreira

Ana Sylvia Batista Coelho Alves  
Elisa Gattás Fernandes do Nascimento  
Luiz Augusto Lopes Paulino  
Andrea de Menezes Carrasco  
Rogério de Lima e Silva Caldas  
Marcelo Neumann Moreira Passos  
Patricia Shima  
André Zimarlogal  
Luiz Claudio Costa Queirós  
Daniel Mariz Guíño  
Fernanda Salomão Mascarenhas  
Tatiana Campos Matos  
Marcelo Toledo de Carnargo  
Filipe Lovato Batich  
Ariel Barcelos Marques Pereira

03

**EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA VARA**  
**Seção Judiciária do Estado de São Paulo**

O caso envolve o indeferimento de um pedido de patente pelo INPI.

Conclusão do laudo técnico preparado pela ex-Diretora de Patentes do INPI:

"Assim, nossa posição é que a invenção do pedido de patente PI 9509805-4 é merecedora de proteção patentária e equivocou-se o INPI ao denegá-la."

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, pessoa jurídica de direito privado, com sede em D-51368 Leverkusen/Bayerwerk, Alemanha, vem, por seus advogados abaixo assinados (conforme instrumento de mandato anexo – doc. 01), que receberão intimações em seu escritório, localizado na Av. Indianópolis nº 757, São Paulo-SP, CEP: 04063-000, com fulcro no inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Federal, nos artigos 8º e seguintes da Lei n.º 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), e artigos 282 e seguintes do Código de Processo Civil, propor a presente

**AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO**

A

em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, autarquia federal, cujo representante legal tem escritório na Rua Tabapuã, 41, 4º andar, Itaim-Bibi, São Paulo-SP, CEP: 04533-010, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

### I – DO OBJETO

1. A ação ora proposta tem por objetivo anular o ato administrativo praticado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – que indeferiu o pedido de patente PI 9509805-4, em 16 de novembro de 2005, e manteve o indeferimento após recurso administrativo interposto pela Autora (doc. 02). Em ambas as decisões, o INPI alegou que a invenção, também conhecida como o agrícola "MICROBICIDA DERIVADO DE TRIAZOLILA", não apresentaria atividade inventiva que é um dos requisitos necessários para a obtenção de uma patente.
2. Inconformada com essas decisões denegatórias, uma vez que esse microbicida é resultado de vários anos de pesquisa, a Autora consultou especialistas em patentes de renome, incluindo a Dra. Margarida Mittelbach, ex-Diretora de Patentes do INPI, que realizaram exames técnicos e confirmaram que o INPI se equivocou ao negar a patente à Autora (docs. 10 e 11), verbis:

"Houve fragrant e equívoco na decisão do INPI em denegar a proteção para o pedido de patente PI 9509805-4, pois a invenção não é uma decorrência óbvia do estado da técnica.

(...)

Assim, nossa posição é que a invenção do pedido de patente PI 9509805-4 é merecedora de proteção patentária e equivocou-se o INPI ao denegá-la." (grifos)

3. Destaque-se, porque é importante, que esse mesmo "MICROBICIDA DERIVADO DE TRIAZOLILA" da Autora apresenta grande avanço técnico na área de fungicidas agrícolas e já foi examinado e patentado em mais de 20 países, fato este que demonstra seu mais alto grau de patenteabilidade



DANNEMANN  
SIEMSEN  
ADVOGADOS

([http://v3.espacenet.com/inpadoc?KC=A&NR=9509805A&DB=EPODOC&submitted=true&locale=en\\_EP&CC=BR&FT=D](http://v3.espacenet.com/inpadoc?KC=A&NR=9509805A&DB=EPODOC&submitted=true&locale=en_EP&CC=BR&FT=D)).

4. Diante dos pareceres técnicos dos renomados especialistas e das decisões dos diversos INPI's espalhados pelo mundo que concluíram que o referido microbicida é patenteável, a Autora busca com a presente medida exercer o seu direito de proteger o seu invento, expressamente garantido no artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal:

"Art. 5º - (...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;" (grifos)

5. Como será demonstrado a seguir, em maiores detalhes, o INPI cometeu um equívoco que deve ser reparado pelo Poder Judiciário.

## II – BREVE HISTÓRICO DOS FATOS

6. Em 8 de novembro de 1995, a Autora depositou o pedido de patente internacional para seu microbicida agrícola, pela via do Tratado Internacional de Cooperação em Patentes (*PCT – Patent Cooperation Treaty*) - Decreto nº 81.742/78.
7. O pedido de patente da Autora realizou um processamento internacional até que, em 21 de maio de 1997, iniciou sua fase nacional brasileira no INPI (doc. 03).
8. Mais de 8 anos após iniciado esse processamento nacional, o INPI examinou o pedido de patente da Autora e emitiu um parecer técnico (doc. 04), negando a concessão da patente.
9. Neste parecer, os examinadores do INPI consideram que o invento da Autora não poderia ser patenteado, uma vez que o microbicida não seria inventivo em relação

a 3 (três) documentos do estado da técnica – PI 9102438, PI 9301151 e PI 8703125 (doc. 05). Além disso, o INPI apontou algumas irregularidades no pedido de patente da Autora que deveriam ser sanadas (doc. 04 *verbis*):

"Desta forma, os derivados de triazolila de fórmula (I) pleiteados na reivindicação nº 1, nos quais um dos grupos R1 e R2 representa aralalquila e o outro grupo dentre R1 e R2 representa alquila, cicloalquila e ariloxialquila não são inventivos em vista dos ensinamentos de D1, D2 e D3, contrariando o Artigo 13 da Lei 9.279/1996 (LPI vigente).

Além disso, apenas os compostos de cuja estrutura geral foi revelada ou sugerida nos documentos D1 e D2 da própria Requerente, tiveram a inclusão dos grupos mercapto, sulfonila e sulfonila como demonstra os Exemplos da Tabela 2 do presente pedido. Os compostos dos grupos R1 e R2 são heteroaromáticos não são exemplificados e não se encontram devidamente suportados no relatório descritivo de modo a possibilitar a sua realização por um técnico no assunto, como dispõe os Artigos 25 e 24 da Lei 9.279/1996.

(...)

Em vista do acima exposto, a Requerente deverá reformular o quadro reivindicatório de modo a atender ao disposto nos Artigos 11, 13, 24e 25 da LPI vigente, além de sanar as incorreções observadas ao longo da descrição do objeto do presente pedido que são apontadas abaixo:

1. a reivindicação nº 4 não se encontra corretamente interligada à reivindicação nº 1;
  2. os grupos aroxialquila que são definidos como possíveis grupos representados por R1 e R2 são corretamente designados como ariloxialquila;
  3. o grupo disulfeto de difenila (citado na linha 9 da página 29 do relatório descritivo) é corretamente denominado de dissulfeto de difenila;
  4. a estrutura do composto do Exemplo (I-5) está incorreta, já que pelo reagente usado (dissulfeto de difenila) o grupo substituinte do anel de triazol seria o fenilmercapto e não o grupo tiol (-SH)." (grifos)
10. Ao tomar ciência desse parecer, a Autora examinou seu pedido de patente a luz dos comentários do INPI, e, em 3 de outubro de 2005, apresentou sua resposta (doc. 06), esclarecendo todos os pontos levantados pelo INPI.
11. Nessa resposta, a Autora apresentou testes comparativos que demonstraram que o seu microbídica agrícola é inventivo em relação aos 3 (três) documentos citados. Além disso, apresentou novas páginas ao pedido de patente para sanar as irregularidades apontadas pelo INPI:



"Os testes comparativos supra-indicados demonstram que os compostos de acordo com a presente invenção apresentam uma atividade fungicida acentuadamente melhorada do que a daqueles compostos mais próximos conhecidos da técnica. Tal superioridade é surpreendente e NÃO PODE ser prevista a partir dos ensinamentos da técnica anterior. Isso significa que os compostos ora reivindicados são novos e inventivos, atendendo, pois, as disposições do Artigo 8º da LPI." (grifos)

12. Assim, passou a acreditar a Autora que o seu pedido estava em condições de ser deferido pelo INPI, uma vez que todas as irregularidades tinham sido sanadas e que havia sido demonstrada a inventividade e a inovação do microbicida em relação ao teor dos documentos citados pelo INPI.
13. Ocorre que, para surpresa da Autora, o INPI, em 16 de novembro de 2005, emitiu uma decisão final indeferindo seu pedido de patente (**doc. 07**), com base nos mesmíssimos argumentos de que o invento não apresentaria atividade inventiva em relação àqueles 3 (três) documentos (**doc. 05 supra**):

"Tendo em vista a falta de argumentos convincentes por parte da Requerente para comprovar a atividade inventiva do objeto do presente pedido, concluímos pelo seu indeferimento com base nos Artigos 8º e 13 combinados com o Artigo 37 da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996."

14. Diante dessa decisão do INPI que ignorou os testes e argumentos apresentados, a Autora protocolou, em 11 de janeiro de 2006, um recurso administrativo reiterando seus argumentos e testes em relação aos documentos do INPI (**doc. 08**):

"Desde que testes comparativos já estão incluídos no presente pedido, que demonstram que os compostos da invenção apresentam propriedades surpreendentes, julga a apelante que uma patente deveria ser concedida, já que a invenção apresenta inequívoca Novidade, Aplicação Industrial e Atividade Inventiva." (grifos)

15. Mais uma vez, o INPI ignorou os argumentos da Autora e proferiu decisão definitiva do recurso, negando a patente (**doc. 09**):

"Assim, conclui-se que o presente pedido não tem condições de patenteabilidade, pois não atende ao disposto nos Arts. 8º e 13 da LPI.

Opinamos pela ratificação da decisão de indeferimento." (grifos)

16. Ressalte-se porque relevante que essas sucessivas decisões negativas do INPI estão em completa contradição com diversos outros INPI's espalhados pelo mundo, onde a Autora requereu e obteve patentes para o seu microbicida ([http://v3.espacenet.com/inpadoc?KC=A&NR=9509805A&DB=EPODOC&submitted=true&locale=en\\_EP&CC=BR&FT=D](http://v3.espacenet.com/inpadoc?KC=A&NR=9509805A&DB=EPODOC&submitted=true&locale=en_EP&CC=BR&FT=D)). Dentre os INPI's que concederam a patente, estão Institutos de renome e enorme tradição no sistema de patentes, como o norte-americano, o europeu e o japonês, o que demonstra que o invento é perfeitamente patenteável.
17. Diante dessa incompatibilidade entre a posição isolada do INPI nacional e a dos outros INPI's internacionais, a Autora solicitou que especialistas em patentes, como a Dra. Maria Fernanda Macedo (ex-examinadora de patentes do INPI e mestre em química) (doc. 10 *supra*) e a Dra. Maria Margarida Mittelbach (ex-diretora de patentes do INPI, engenheira química e advogada) (doc. 11 *supra*), examinassem o "MICROBICIDA DERIVADO DE TRIAZOLILA" do pedido de patente e o comparasse com o 3 (três) documentos apontados pelo INPI.
18. Após a análise, a conclusão tanto da Dra. Maria Fernanda Macedo, como a da Dra. Maria Margarida Mittelbach, foi que o referido microbicida preenche todos os requisitos legais, de modo que merece ser patenteados:

"A presente análise concluiu que a matéria reivindicada no PI 9509805-4 preenche os requisitos de patenteabilidade e que o parecer do INPI que encerrou a instância administrativa está baseado em "constatações" equivocadas. Por essa razão, pode-se afirmar que o indeferimento do PI 9509805-4 não encontra amparo legal e nem técnico (...)" (Dra. Maria Fernanda Macedo – doc. 10)

"Houve fragante equívoco na decisão do INPI em denegar a proteção para o pedido de patente PI 9509805-4, pois a invenção não é uma decorrência óbvia do estado da técnica.

(...)

DANNEMANN  
SIEMSEN  
ADVOGADOS



Assim, nossa posição é que a invenção do pedido de patente PI 9509805-4 é merecedora de proteção patentária e equivocou-se o INPI ao denegá-la." (Dra. Maria Margarida Mittelbach – doc. 11) (grifos)

19. Assim, os especialistas confirmaram que o INPI se equivocou, de modo que a patente deve ser concedida à Autora.

### III – DO DIREITO DA AUTORA DE TER SUA PATENTE

20. Tanto a Constituição Federal como a Lei da Propriedade Industrial – LPI, Lei nº 9.279/96, dispõem dos direitos do inventor de obter uma patente para o seu invento.
21. Na Carta Magna, trata-se de cláusula pétrea, conforme disposto no artigo 5º, XXIX, *verbis*:

"Art. 5º (...) -

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;" (grifos)

22. Na Lei da Propriedade Industrial – LPI, esse direito é disposto expressamente no seu artigo 6º:

Art. 6º - Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei. (grifos)

23. Note-se que a LPI especifica os requisitos de patenteabilidade no seu artigo 8º, *verbis*:

Art. 8º - É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. (grifos)

7

24. Assim, para que uma invenção seja patenteada, ela deve ser nova e inventiva e ainda poder ser produzida em escala industrial, como esclarece o Professor Denis Borges Barbosa<sup>1</sup>:

"Para conceder e assegurar o direito de exclusividade relativo à patente tradicional, as leis nacionais de regra exigem, sob várias formulações redacionais, os seguintes pressupostos técnicos:

- Novidade – que a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público, de forma a que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-la.

- Atividade Inventiva – que a inovação não decorra obviamente do estado da arte, ou seja, que o técnico não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos conhecimentos já acessíveis.

- Utilidade Industrial – que a tecnologia seja capaz de emprego, modificando diretamente a natureza, numa atividade econômica qualquer." (grifos)

25. O primeiro requisito, o da novidade, é definido pelos Tribunais como o fato da invenção nunca ter sido revelada pelo estado da técnica:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVOS INTERNOS. PATENTE. INVENÇÃO DO SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A COBRAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.

(...)

No mérito, desnecessidade de enfrentamento de todos os argumentos expendidos pelas partes se há preponderância de um deles sobre os demais. É de se entender como inserida no estado da técnica a invenção cuja divulgação se deu por seguido noticiário dos jornais, fornecendo as características básicas do novo sistema que veio a ser conhecido como "DDC" (Discaçem Direta a Cobrar) e, mais que tudo, a noticiada e comprovada nos autos exploração comercial oferecida a público antes mesmo do depósito da patente, violando, portanto, o quesito novidade exigido pela lei para a patenteabilidade do invento. Ademais, a insuficiência descritiva do pedido de patente é manifesta, em especial quanto às figuras adunadas – p. e., mostrando equipamento e não sistema, e não conectando o bilhetador (que seria a grande novidade do invento) – o que não logrou ser sanado oportunamente, só se oferecendo desenho compreensível após a decisão final, contrária ao requerente do invento, do recurso contra o cancelamento da patente pelo INPI, a requerimento a TELEBRÁS. Agravos internos da TELEBRÁS e da INDUCOM rejeitados. Apelações da TELEBRÁS e do INPI e remessa necessária providas, invertidos os ônus da sucumbência.

(Origem: TRIBUNAL - SEGUNDA REGIAO; Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL - 319884; Processo: 198851010136820 UF: RJ Órgão Julgador: PRIMEIRA

<sup>1</sup> "Uma Introdução à Propriedade Intelectual", 2ª Ed., Editora Lúmen Júris, p. 364.

Propriedade Industrial - PRISSECOR - INPI  
Fls.: 170  
Rub.: 11

DANNEMANN  
SIEMSEN

ADVOGADOS

TURMA; ESPECIALIZADA; Data da decisão: 08/04/2008 Documento:  
TRF200181958)

Propriedade Industrial - INPI  
11  
BRASCO

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE NULIDADE DE PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO - FECHO DE FRALDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. FALTA DE NOVIDADE. NO INVENTO DA RÉ. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORA MANTIDA. - Pedido de anulação da PI nº 8801910-1, concedida à Ré, por suposta falta de novidade e de originalidade, em face de anterior patente australiana. - Inocorrência de cerceamento de defesa, em face de ter sido considerado pelo Juízo indispensável a prova pericial, cuja produção a Autora indicara na réplica, se considerada necessária. Fixados os honorários periciais, a Autora pretendeu seu parcelamento, que o Juízo deferiu primeiro em três vezes e depois em cinco vezes, não tendo a Autora providenciado nenhum depósito, deixando passar as repetidas oportunidades de efetuar o pagamento do encargo que lhe cabia, segundo o artigo 33 do CPC, acarretando a preclusão da produção da prova, consoante o artigo 183, do CPC, como devidamente advertida. - Na ausência de prova pericial, conforme decorre do mero exame das gravuras que ilustram os pedidos das patentes e consta no parecer técnico do INPI, conclui-se que o Fecho de Fraldas da Ré difere das características da patente australiana apontada pela Autora como anterioridade impeditiva. - Cabendo à parte autora o ônus probatório dos fatos constitutivos de seu alegado direito (inciso I, do artigo 333, do Código de Processo Civil), não se desincumbiu a contento a ora Apelante. - Apelação desprovida, confirmando-se integralmente a douta sentença de primeiro grau.  
(Origem: TRIBUNAL - SEGUNDA REGIAO; Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL - 295744; Processo: 200051010107214; UF: RJ; Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA; ESPECIALIZADA; Data da decisão: 23/11/2005; Documento: TRF200148606)

REMESSA NECESSÁRIA - NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA - CONCORDÂNCIA DO INPI. 1. A análise da prova foi bem fundamentada e teve por base os documentos juntados e os depoimentos prestados em audiência designada, sobretudo o do técnico do INPI, no sentido de que a patente anulada é desprovida do requisito da novidade, visto que se trata de cadeira de praia/varanda com assento em formato de "U", o que faz com que se encontre no estado da técnica. 2. Apesar da concordância do INPI com o pedido, este não o desconstituiu na esfera administrativa, exceto com o advento da sentença, e a manutenção do registro indevido originou a pretensão decorrente do interesse patrimonial violado e obrigou a autora a acionar o Judiciário e contratar advogado para ver assegurado o seu direito. Condenação em honorários que se mantém. 3. Remessa necessária não provida.  
(Origem: TRIBUNAL - SEGUNDA REGIAO; Classe: REO - REMESSA EX OFFICIO - 349786; Processo: 200151015148661 UF: RJ Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA; Data da decisão: 20/07/2005 Documento: TRF2001)

26. O segundo requisito, o da atividade inventiva, tem por finalidade limitar a proteção patentária àquelas criações que não decorram, para um especialista no assunto, de maneira óbvia do estado da técnica. Ou seja, não basta apenas ser diferente do

DANNEMANN  
SIEMSEN

ADVOGADOS

estado da técnica, tem que apresentar uma solução inesperada para um determinado problema técnico:



DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO AJUIZADA COM O OBJETIVO DE INVALIDAR ATO ADMINISTRATIVO QUE DEFERIU O REGISTRO DE PATENTE PI 9703496-7, REFERENTE A "BROCA APERFEIÇOADA DE PERFURAÇÃO DO FURO DE GUSA DE ALTO FORNO SIDERÚRGICO", POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA NOVIDADE E DA ATIVIDADE INVENTIVA.

I - A novidade exigida ao deferimento da exclusividade do uso de determinado invento deve ser apurada sob aspecto global daquela solução tecnológica e não sob a ótica dos elementos que a compõem, que poderão, isoladamente, estar abrangidos pelo estado da técnica. II - A atividade inventiva necessária ao deferimento do registro de patente é constatada se o avanço tecnológico apresentado pela invenção representa solução a problema técnico existente na área de sua destinação, bem como se essa solução é contrária às atividades normais na mesma área técnica, de modo que um especialista no assunto não a adotaria. III - Não há qualquer óbice a que, estabelecendo-se a divergência entre o laudo judicial e os pareceres dos assistentes técnicos das autoras quanto à existência de anterioridades impeditivas ao registro de patente de invenção, o magistrado, de maneira fundamentada, pautado a sua decisão nos termos daquele primeiro, tendo em vista que as conclusões do perito judicial devem prevalecer por ser ele terceiro imparcial e equidistante dos interesses litigantes. IV - Está abrangida pelo período de graça previsto no artigo 12 da Lei n.º 9.279-96, a comercialização da criação industrial feita pelo inventor individual se essa operação é realizada com o intuito de estimar a receptividade invenção na sua área de aplicação e também avaliar a verdadeira efetividade da solução tecnológica nela apresentada. V - Apelação desprovida.

(Origem: TRIBUNAL - SEGUNDA REGIAO; Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL - 416701; Processo: 200451015139983 UF: RJ Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA; Data da decisão: 24/06/2008 Documento: TRF200186654)

27. O terceiro requisito de patenteabilidade, o da aplicação industrial, tem a mera finalidade de possibilitar que qualquer invento aplicável à indústria, independentemente da área técnica considerada, possa ser patenteável.

28. Sendo assim, uma vez presentes esses requisitos, a patente deve ser concedida ao seu requerente, como já decidido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal:

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DEFERIU O REGISTRO DE PATENTE. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA NOVIDADE E DA ATIVIDADE INVENTIVA. I - A eventual ausência de novidade e atividade inventiva de patente registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI deve ser aferida por critérios técnicos que demonstrem a inexistência de inovação no estado da técnica e não verificada apenas pelo mero cotejo da configuração visual dos inventos. II - Se o invento objeto de registro de

Conselho da Propriedade Industrial - PRISSECO  
 Fis.: 172  
 Rub.:  
 DANNEMANN  
 SIEMSEN  
 ADVOGADOS  
 13  
 2007

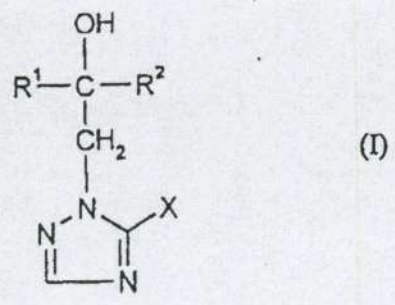
patente se reveste dos requisitos previstos no artigo 8.º da Lei n.º 9.279-96, não há fundamento para a invalidação do ato administrativo que culminou na concessão do privilégio. III – Apelo desprovido.  
 (Origem: TRIBUNAL - SEGUNDA REGIAO; Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL – 391514; Processo: 200151015367528; UF: RJ; Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA; Data da decisão: 24/04/2007)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE PATENTE. FIGURAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA RELAÇÃO PROCESSUAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. I – Nas ações que visem à anulação de patente, figura o Instituto Nacional da Propriedade Industrial como réu, porque é de sua lavra o ato sujeito ao controle jurisdicional. II – Demonstradas a novidade absoluta, a atividade inventiva e a utilidade industrial (art. 6º da Lei 5.772-71), legal o ato administrativo que deferiu a patente. III – Recurso parcialmente provido.  
 (Origem: TRIBUNAL - SEGUNDA REGIAO; Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL – 91275; Processo: 9502248252; UF: RJ; Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA; Data da decisão: 28/10/2005; Documento: TRF200162474) (grifos)

29. Como será demonstrado, a seguir, o INPI equivocou-se ao indeferir o pedido de patente da Autora, uma vez que o seu microbicida apresenta novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

**IV – DO MÉRITO TÉCNICO – DO EQUÍVOCO DO INPI AO EXAMINAR OS REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE DO PEDIDO DE PATENTE DA AUTORA**

30. Após anos de investimento em pesquisa e desenvolvimento, a Autora inventou um microbicida chamado de "MICROBICIDA DERIVADO DE TRIAZOLILA", que apresentou uma séria de avanços na área de fungicidas agrícolas.





DANNEMANN  
SIEMSEN  
ADVOGADOS

31. Apesar de diversos INPI's internacionais terem concedido a patente para o microbicida da Autora, o INPI nacional negou a patente, por considerar que o invento não possuía um dos requisitos legais, o da atividade inventiva:

"Tendo em vista a falta de argumentos convincentes por parte da Requerente para comprovar a atividade inventiva do objeto do presente pedido, concluímos pelo seu indeferimento com base nos Artigos 8º e 13 combinados com o Artigo 37 da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996."

32. Como acima indicado "a atividade inventiva necessária ao deferimento do registro de patente é constatada se o avanço tecnológico apresentado pela invenção representa solução a problema técnico existente na área de sua destinação, bem como se essa solução é contrária às atividades normais na mesma área técnica, de modo que um especialista no assunto não a adotaria". (Origem: TRIBUNAL - SEGUNDA REGIAO; Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL - 91275; Processo: 9502248252; UF: RJ; Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA; Data da decisão: 28/10/2005; Documento: TRF200162474)
33. E segundo o INPI, 3 (três) patentes antigas, PI 9102438-2, PI 9301151-2 e PI 8703125 (doc. 05) revelariam inventos que tornariam o "MICROBICIDA DERIVADO DE TRIAZOLILA" óbvio para qualquer especialista na área. Sendo assim, o invento da Autora não apresentaria atividade inventiva.
34. Os laudos técnicos preparados pelas Dra. Maria Fernanda Macedo (ex-examinadora de patentes do INPI e mestre em química) (doc. 10) e Dra. Maria Margarida Mittelbach (ex-diretora de patentes do INPI, engenheira química e advogada) (doc. 11) confirmaram que a invenção da Autora preenche a todos os requisitos, especialmente ao da atividade inventiva, de modo que a patente deveria ter sido concedida pelo INPI:

"A presente análise concluiu que a matéria reivindicada no PI 9509805-4 preenche os requisitos de patenteabilidade e que o parecer do INPI que encerrou a instância administrativa está baseado em "constatações" equivocadas. Por essa razão, pode-se afirmar que o indeferimento do PI 9509805-4 não encontra amparo legal e nem técnico (...)" (Dra. Maria Fernanda Macedo - doc. 10)



DANNEMANN  
SIEMSEN  
ADVOGADOS

"Houve fragrantemente equívoco na decisão do INPI em denegar a proteção para o pedido de patente PI 9509805-4, pois a invenção não é uma decorrência óbvia do estado da técnica.

(...)

Assim, nossa posição é que a invenção do pedido de patente PI 9509805-4 é merecedora de proteção patentária e equivocou-se o INPI ao denegá-la." (Dra. Maria Margarida Mittelbach – doc. 11) (grifos)

35. Com efeito, essas renomadas especialistas em patente verificaram que os documentos citados pelo INPI não ensinam os aperfeiçoamentos e o avanço tecnológico da invenção da Autora:

"E foi com base nesses documentos e somente neles que elaboramos o presente parecer e concluímos que: o pedido de patente PI 9509805-4 foi indevidamente denegado, pois que atende aos requisitos legais exigidos, em especial ao requisito de atividade inventiva, estando nossa conclusão baseada, nas seguintes elementos:

Um técnico no assunto não poderia chegar, ser induzido a chegar ou ser direcionado para a invenção através dos ensinamentos vinculados aos documentos do estado da técnica, conforme D1 (PI 9102438), D2 (PI 9301151) e D3 (PI 8703125), mencionados pelo INPI, uma vez que:

(1) Os documentos PI 9102438 (correspondente ao EP-A 0461 502) e PI 9301151 (correspondente ao EP-A 0564810) citados pelo INPI como, respectivamente, documentos D1 e D2 não apresentam no anel de triazol, nenhum substituinte conforme os substituintes objeto do pedido ora em exame; e

(2) O documento PI 87 03125 (correspondente ao EP 0 251 086), muito embora, também se refira a compostos com atividade fungicida que apresentam em sua fórmula geral anéis de triazolila substituídos, não traz ensinamentos que possam conduzir ou sugerir que a inserção de um substituinte dos grupos SH, SR<sup>3</sup>, SO-R<sup>3</sup>, SO<sub>2</sub>-R<sup>3</sup> em compostos com fórmula geral similar, como os compostos objeto dos documentos D1 e D2, pudesse vir a melhorar a atividade fungicida dos mesmos, como demonstrado á exaustão em nosso parecer." (grifos)

36. Nesse sentido, as especialistas em patentes ainda ressaltaram o avanço técnico do invento da Autora, que seria totalmente inesperado para especialistas da área:

"os compostos abrangidos pela reivindicação 1 preenchem o requisito de ATIVIDADE INVENTIVA, na medida em que nenhum técnico nas ciências de química/biologia/bioquímica poderia prever, simplesmente visualizando os compostos da invenção, que a presença dos grupos substituintes -SH, -SR<sup>3</sup>, -SO-R<sup>3</sup>, -SO<sub>2</sub>-R<sup>3</sup> ou -SO<sub>3</sub>H na posição 5 do anel triazolila melhora a atividade microbicida de ditos compostos, sem que, para fazer tal predição, realize uma quantidade razoável de testes *in vitro* e *in vivo* para



DANNEMANN  
SIEMSEN  
ADVOGADOS

determinar não só a atividade microbiciada dos derivados de triazolila como também o grau de sua toxicidade;" (grifos)

37. Assim, Exa, a r. decisão do INPI de indeferir a patente da Autora afigura-se até mesmo contraditória com relação aos próprios critérios adotados para o correto exame de um pedido de patente. Ou seja, o INPI negou patente a uma invenção que é nova, inventiva e possui aplicação industrial.
38. Vale dizer que o INPI tem o dever de declarar a nulidade de seus próprios atos quando ilegais, conforme disposto na Súmula 346 do Colendo Supremo Tribunal Federal:
- "A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos".
39. A regra também deve valer na hipótese oposta, isto é, uma vez constatado os requisitos legais autorizadores para a concessão da patente pleiteada pela Autora, deve necessariamente o INPI conceder o privilégio requerido.
40. Diante de todo o exposto, a pretensão da Autora deve ser acolhida por V.Exa.

#### V – CONCLUSÃO E PEDIDOS

41. Conclui-se, pelo acima exposto e pelas provas nos autos, que a Autora tem o direito de ter sua patente PI 9509805-4 concedida pelo INPI, sob pena de violação dos dispositivos legais acima apontados.
42. Além disso, chama-se a atenção para o fato de a patente pretendida não usufruir o benefício disposto no parágrafo único do artigo 40 da LPI de ser concedida com os 10 (dez) anos a partir da concessão<sup>2</sup>. Por se tratar de um produto agro-químico, o

<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. (grifos)

14



DANNEMANN  
SIEMSEN  
ADVOGADOS

prazo de vigência da patente pretendida será limitado a 20 anos a partir do depósito no INPI, independentemente do tempo que a patente leve para ser concedida:

"Art. 229.

(...)

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."

43. Além disso, requer a Autora:

- a) a citação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no endereço indicado no intróito, para, querendo, apresentar contestação aos termos da presente, sob pena de, não o fazendo, aceitar como verdadeiros os argumentos aqui expostos;
- b) seja julgada procedente a presente ação de procedimento ordinário, condenando o Instituto-Réu a promover a anulação do ato administrativo que importou no indeferimento do pedido de patente PI 9509805-4, com o conseqüente deferimento e concessão da carta patente com o prazo de 20 anos a partir do seu depósito, ou seja, 8 de novembro de 2015, nos termos do parágrafo único do artigo 229 da Lei da Propriedade Industrial;
- c) como conseqüência do requerido nas alíneas *supra*, seja assegurado à Autora o direito de pagar as anuidades vencidas no prazo de 60 dias, a partir do trânsito em julgado da presente ação;
- d) a condenação do Réu ao pagamento das custas e despesas honorárias, arbitradas no valor máximo legal, de 20% sobre o valor da causa.

Propriedade Industrial - P  
RISSECO  
Fis.:  
Rub.:

DANNEMANN  
SIEMSEN  
ADVOGADOS

18  
SEACONT

Por fim, protesta a Autora por todos os meios de prova em direito admitidos e dá à presente causa o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nestes termos,  
P. Deferimento.

São Paulo, 06 de abril de 2009.

*Cláudio França Loureiro*  
Cláudio França Loureiro  
OAB/SP - 129.785

*Elisa Gattás Fernandes do Nascimento*  
Elisa Gattás Fernandes do Nascimento  
OAB/SP - 256.899

EDU/vps - J014639



PODER JUDICIÁRIO  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO



CONCLUSÃO

Processo: 2009.51.01.812383-2  
Nesta data, faço os autos conclusos à MM.  
Juíza da 37ª. Vara Federal do Rio de Janeiro.  
Rio de Janeiro, 11/12/2009 16:11

TERESA CRISTINA LAGES MOREIRA  
Diretor(a) de secretaria

SENTENÇA TIPO A

**BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT** propõe ação de procedimento ordinário em face do **INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, objetivando a anulação do ato administrativo que importou no indeferimento do pedido de patente de invenção PI 9509805-4 para "microbicida derivado de triazolila", com o conseqüente deferimento e concessão da carta patente com o prazo de 20 anos a partir do seu depósito, ou seja, 08/11/2015, nos termos do parágrafo único do art.229 da LPI. Em conseqüência, pede que lhe seja assegurado o direito de pagar as anuidades vencidas no prazo de 60 dias, a partir do trânsito em julgado.

Inicial de fls.02/17 instruída com procuração e documentos de fls.18/394, pagas as custas (fl.395).

Determinada a retificação do valor da causa (fl.358).

Regularmente citado (fl.402), o INPI ofereceu contestação (fls.405/415) e trouxe manifestação técnica (fls.416/422), reconhecendo a procedência do pedido e pugnano pela procedência do pedido formulado pela empresa autora, pois concluiu, à luz dos documentos trazidos aos autos, que o pedido de patente de invenção PI 9509805-4 atende aos requisitos legais de patenteabilidade. Aduz que o prazo de proteção deve ser contado como sendo de 20 anos a partir da data do depósito (08/11/1995) e pugna pela sua não condenação em honorários advocatícios.

Em réplica (fls.427/429), a empresa autora renunciou à inversão dos ônus sucumbenciais.

Tendo o INPI reconhecido expressamente a procedência do pedido autoral, deve ser julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art.269, II, do CPC.

Deve ser ressaltado que o INPI é autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que tem por finalidade precípua executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO



No caso concreto, o INPI trouxe manifestação técnica (fls.416/421) no sentido de que, à luz dos documentos juntados nos presentes autos, conclui-se que a patente em questão atende aos requisitos legais de patenteabilidade.

Isto posto, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art.269, II, do CPC, para decretar a nulidade do ato administrativo que concluiu pelo indeferimento da patente de invenção PI 9509805-4 para "microbicida derivado de triazolila", com o conseqüente deferimento e concessão da carta patente com o prazo de 20 anos a partir do seu depósito (08/11/1995), ou seja, 08/11/2015, nos termos do parágrafo único do art.229 da LPI.

Fica assegurado à empresa autora o pagamento das anuidades vencidas, no prazo de 60 dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão.

Custas *ex lege*. Sem honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado, deverá o INPI publicar a presente decisão na próxima RPI e em seu site oficial.

Nada mais sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

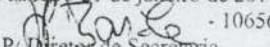
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2010.

MARCIA MARIA NUNES DE BARROS  
Juíza Federal

CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé que o(a) despacho/decisão/sentença supra foi publicado no D.O.E.R.J. do dia 21 de janeiro de 2010 (págs.15/18)

Rio de Janeiro 21 de janeiro de 2010

 - 10656  
P/ Diretor de Secretaria



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO




PROCESSO Nº 2009.5101812303-2

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a V. Sentença, de fls. 431/432, transitou em julgado em 26 / 02 / 10 em face do término do prazo legal para interposição de recurso.

Do que, para constar, lavro este termo.

Rio de Janeiro, 02 de Março de 2010

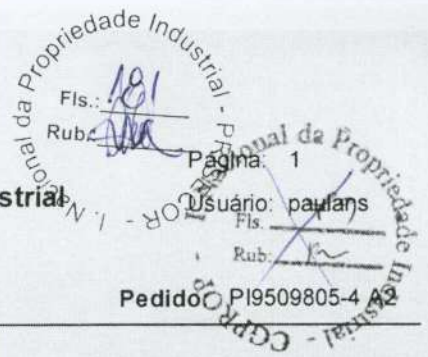
  
12.413

Servidor

Data: 16/03/2010

Hora: 15:26

**Diretoria de Patentes**  
**Publicação na Revista de Propriedade Industrial**



Usuário do Despacho: paulans

Despacho: 15.14

Pedido: PI9509805-4

Nº do Pedido (21) : PI9509805-4

Data do Depósito (22) : 08/11/1995

Nome do Depositante (71) : Bayer Aktiengesellschaft (DE)

Procurador (74) : Dannemann ,Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

Texto do Despacho (Co): INPI-52400.001743/09@Origem: 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro@Processo:2009.51.01.812383-2@AÇA O ORDINÁRIA@Autor: BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT@Réu: INSTITUTO NACIONAL DAPROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI @Decisão: Isto posto, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, II, do CPC, para decretar a nulidade do ato administrativo que concluiu pelo indeferimento da patente de invenção PI 9509805-4 para "microbicida derivado de triazolila", com o consequente deferimento e concessão da carta patente com o prazo de 20 anos a partir do seu depósito (08/11/1995), ou seja, 08/11/2015, nos termos do parágrafo único do art. 229 da LPI.

Publicação na RPI (200): Publicado na RPI nº 2048 de 06/04/2010.

Sheila Milins Schrt  
Coordenadora Geral de Processamento de Patentes  
Diretoria INPI nº 152/2008  
Tel. 4-9600  
DAPPA/SPROP



## Resolução nº 2

Data de aprovação: 27/1/2000  
Relacionada à Grupo de Trabalho

### Disposições Transitórias da Lei de Propriedade Industrial

### Disposições Transitórias da Lei de Propriedade Industrial Resolução da ABPI nº 2

**Face à edição da medida Provisória nº 2.006, de 14 de dezembro de 1999, republicada sob nº 2.014-1, em 30 de dezembro do mesmo ano, a ABPI constituiu um Grupo de Trabalho para analisar as implicações legais dessa medida, tendo o Conselho Diretor aprovado a Resolução abaixo transcrita, que foi enviada ao presidente da República, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara dos Deputados, aos presidentes das diversas Comissões do congresso, ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ao presidente do INPI e aos presidentes de CNI, Abifarma e Interfarma.**

Tendo examinado a Medida Provisória de nº 2.006, de 14 de dezembro de 1999, republicada, em 30 de dezembro de 1999, sob nº 2.014-1, com emendas, a ABPI, fruto das considerações feitas por Grupo de Trabalho que nomeou para esse fim, concluiu que nela há disposições contrárias a normas constitucionais e legais, pelos motivos que enumera a seguir:

1. Quanto ao caput do artigo 229, reformulado pela Medida Provisória, trata-se de disposição transitória destinada a permitir aos depositantes de pedidos pendentes relativos a matéria não patenteável que usem do benefício dos artigos 230 e 231 entre 16.05.1996 e 15.05.1997.

O caráter inconstitucional do caput, que, de resto, contamina as demais alterações introduzidas nos parágrafos, reside no fato de impor uma discriminação de tratamento entre pedidos de patente depositados antes e depois de 1º de janeiro de 1995, assim como entre aqueles depositados antes e depois de 14 de maio de 1997, atingindo situações jurídicas sobre as quais a lei já havia incidido e que são inalteráveis por terem esgotado seus efeitos e atropelando, assim, direitos adquiridos. Disposições transitórias são normas de direito que regulam situações preexistentes ao advento da lei nova, não sendo, por sua própria natureza, passíveis de modificação, pois que o fato já ocorreu e foi atingido pela regra. A alteração de disposição transitória importa em retroatividade expressamente proibida pelo inciso XXVI do artigo 5º da Constituição Federal.

Não se pode deixar de notar que a discriminação observada é especialmente afrontosa à norma constitucional por ter ocorrido após os titulares de pedidos de patente terem adquirido (segundo a lei então vigente) o direito à sua obtenção. Tal direito (à obtenção de patente) é descrito por Pontes de Miranda como um "direito formativo gerador" e a nova regra jurídica não pode afetá-lo prejudicialmente.

Por outro lado, ao estabelecer a Medida Provisória que determinados pedidos de patente passam a ser "considerados indeferidos, para todos os efeitos" (caput, e art. 229-A), percebe-se, de plano, uma perda de bem sem o devido processo legal, o que constitui uma clara violação ao disposto no inciso LIV do art. 5º da Constituição Federal, que reza:

"ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal"

Este mesmo indeferimento estabelecido por lei fere, frontalmente, outro dispositivo constitucional, o inciso LV do art. 5º - que assegura, no âmbito do processo administrativo, o contraditório, a ampla defesa e o uso dos meios e recursos inerentes. De fato, o caput deste artigo, ao prever a figura do indeferimento em massa, viola aquele princípio constitucional e os princípios gerais de Direito Administrativo. As decisões do INPI sobre pedidos de patenteação constituem, pois, atos administrativos vinculados, cuja eficácia depende, portanto, de motivação e de contraditório.

Finalmente, como o artigo 226 da Lei de Propriedade Industrial manda que atos dessa natureza sejam

publicados no órgão oficial do INPI, no que é acompanhado, aliás, pela própria Medida Provisória, e não tendo o INPI, até o dia 1º de janeiro de 2000, publicado qualquer decisão denegatória de pedidos nessas condições, a Medida Provisória perde automaticamente a sua eficácia, pois que 1º de janeiro de 2000 é o prazo máximo admitido pelo TRIPS para que os países em desenvolvimento concedam patentes para matéria até então não patenteável.

2. Quanto ao parágrafo único do artigo 229, que disciplina os pedidos depositados entre 01.01.1995 e 14.05.1997, bem como produtos farmacêuticos e agroquímicos, nele a ABPI vê clara desarmonia com o artigo 27 do Acordo TRIPS. É que a redação dada pela Medida Provisória exclui o benefício do prazo mínimo de 10 anos da concessão, impondo uma restrição aos direitos de patente em virtude de discriminação de um setor tecnológico específico.

3. Quanto ao artigo 229-A, que abrange pedidos depositados entre 01.01.1995 e 14.05.1997, para processos de obtenção ou modificação de substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, a ABPI nele identifica nítido conflito com as regras dos artigos 65.5 e 27 do Acordo TRIPS. De fato, se a Medida Provisória tiver efeitos posteriores a 1º de janeiro de 2000, terá ultrapassado o prazo máximo de cinco anos admitido pelo referido Acordo para a concessão de patentes nessas áreas. A Medida Provisória entra, assim, em evidente colisão com a própria interpretação do INPI, cujo Parecer DIRPA nº 01/097 dá pela patenteabilidade de todas essas matérias a partir de 1º de janeiro de 2000. Aliás, cabe anotar que, no entender da ABPI, firmado na Resolução anexa (Anexo I), o Brasil não fez uso nem mesmo do prazo de carência de cinco anos previsto naquele Tratado, o que torna o provimento da Medida Provisória ainda mais chocante. Por outro lado, seria completamente insensato admitir-se uma extensão para mais 5 anos na medida em que a própria lei interna hoje contempla a patenteação das matérias em questão. Cabem, de resto, os comentários feitos no item 1 supra relativamente à ilegalidade de atos indeferitórios praticados em massa.

4. Quanto ao artigo 229-B, que alcança pedidos depositados entre 01.01.1995 e 15.05.1997 para produtos obtidos por meios ou processos químicos, produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, e, em princípio, também, agroquímicos, ressentem-se de clareza. A passagem "Decididos em conformidade com esta Lei" parece sinalizar que se aplicarão os critérios de patenteabilidade da Lei 9.279/96 (lei atual) e que as patentes concedidas terão o prazo de validade fixado pelo artigo 40. Nessa última hipótese, há conflito com a restrição imposta pelo parágrafo único do novo artigo 229.

A ABPI não vê razão para impor-se o prazo de 31.12.2004 para decisão, além de denunciar a falta de clareza quanto ao fato de a referida decisão dever ser emitida em fase de exame técnico ou, também, em segunda instância.

5. Quanto ao artigo 229-C, respeitante a pedidos pendentes, inclusive de "pipeline", produtos e processos farmacêuticos, trata-se de medida de extrema violência.

Além de confundir duas ordens de coisas - o exame técnico e jurídico da patenteabilidade de um produto em si à luz da lei vigente e as condições específicas da comercialização de um produto em concreto, promovendo uma gritante invasão na competência do INPI, fixada pelo artigo 240 da Lei de Propriedade Industrial - a Medida Provisória, ao subordinar a concessão de patente à anuência prévia da ANVS, fere frontalmente o disposto no art. 4º quater da Convenção da União de Paris, que diz:

"Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma patente invalidada em virtude de estar à venda o produto patenteado ou obtido por um processo patenteado sujeita a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional."

Outrossim, ao discriminar o gozo de direitos de patente em função de setores tecnológicos distintos, a Medida Provisória 2.014/99 viola inequivocamente o disposto no art. 27.1, do Acordo TRIPS, que dispõe que "...as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto ao seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente."

À vista dessas considerações, a ABPI considera a Medida Provisória em questão atentatória à Constituição Federal, nos seus artigos 5º, incisos XXXVI, LIV, LV, à Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 240, à Convenção da União de Paris, em seu artigo 4º quater e ao Acordo TRIPS, em seus artigos 27 e 65.5. Entende, ainda, que o ato governamental entra em grave colisão com os compromissos que o País firmou com a comunidade internacional, já que, além dos conflitos pontuais examinados na presente Resolução, ignora especialmente a disposição e o espírito do referido artigo 65, item 5 do referido Acordo TRIPS, que não admite alterações legislativas posteriores à adesão àquele Tratado suscetíveis de reduzir o grau de consistência com as disposições nele previstas. De

resto, é manifestamente incompatível com a própria interpretação do INPI quanto ao início da vigência do Acordo TRIPS, fixada no Parecer DIRPA nº 01/97. Por tudo isso, a ABPI recomenda o questionamento do ato em foco pelos remédios previstos na Constituição Federal.



São Paulo, 27 de janeiro de 2000

Publicada na Revista da ABPI (44): 51 - Jan./Fev. 2000