



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

Parecer Nº 0016-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.033764-2013-03

INTERESSADO: DIRPA

ASSUNTO: Alteração de vigência das patentes submetidas ao *mailbox*. Patentes de produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura. Aplicação do art. 229, parágrafo único da LPI.

I. As patentes submetidas ao *mailbox* foram concedidas com prazo de vigência contrário ao art. 229, parágrafo único, da LPI.

II. A concessão de patente em dissonância com a LPI enseja a sua nulidade.

III. Trata-se de nulidade parcial, conquanto ela incide no cômputo de duração do direito.

IV. A ação de nulidade parcial, nos termos do art. 56 da LPI, constitui o meio idôneo para revisão do período de vigência das patentes, quando se alega concessão contrária à Lei.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A Diretoria de Patentes submete consulta à Procuradoria a respeito do procedimento a ser tomado para revisão do período de vigência das patentes submetidas ao *mailbox*.

2. A consulta diz respeito aos pedidos de patentes depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997. No ano de 2013, a autarquia identificou um equívoco no fundamento legal adotado para o cômputo do prazo de proteção das patentes submetidas ao *mailbox*.

3. Entre os anos de 2005 a 2012, as patentes submetidas ao *mailbox* foram concedidas com a prorrogação de dez anos a partir da data da concessão. Isto é, adotou-se o art. 40, parágrafo único da LPI, no ato concessório dessas patentes.

4. O período de vigência das patentes submetidas ao *mailbox* decorre do art. 229, parágrafo único, da LPI. O art. 229, parágrafo único, da LPI não permite a prorrogação de proteção de dez anos a partir da data da concessão. O art. 229, parágrafo único, da LPI limita o prazo de vigência das patentes ao período de vinte anos a partir da data do depósito.

5. Até o presente momento, a Procuradoria não examinou qualquer tema relativo às patentes submetidas ao *mailbox*. Não há, portanto, notas técnicas ou pareceres do órgão sobre o assunto. Pesquisa realizada junto ao SICAU não identificou ações judiciais sobre a matéria em apreço.

II. PATENTES *MAILBOX*

6. A consulta tem como ponto de partida a leitura do parágrafo único do art. 229 da Lei nº 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.**

7. O art. 229, parágrafo único, da LPI prevê que os produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, depositados no período compreendido entre 1º de janeiro de 1995 a 14 de maio de 1997, receberão a proteção patentária com os seguintes termos:

- a) termo inicial (*dies a quo*): dia do depósito no Brasil;
- b) termo final (*dies ad quem*): prazo remanescente (limitado ao prazo previsto no *caput* do art. 40 da LPI).

8. Conta-se o prazo de vinte anos de vigência, a partir da data do depósito. Logo, nenhuma patente submetida ao *mailbox* poderia possuir vigência superior a vinte anos, tendo como termo inicial o dia do depósito no Brasil. Essa assertiva é válida independentemente da data de concessão das patentes.

9. O art. 229, parágrafo único, da LPI limita a vigência das patentes submetidas ao *mailbox* ao prazo de vinte anos a partir do depósito. Ou seja, art. 40, parágrafo único, da LPI não se aplica às patentes submetidas ao *mailbox*.

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.**



10. O parágrafo único do art. 229 da LPI entrou em vigência em 15 de dezembro de 1999 (data de publicação no D.O.U), quando entrou em vigor a Medida Provisória nº 2.006, de 14 de dezembro de 1999, trazendo essa alteração à LPI. Em anexo, constam todas as Medidas Provisórias relativas às patentes submetidas ao *mailbox* e por fim, a íntegra da Lei nº 10.196, de 14.02.2001, a qual altera de forma definitiva a LPI.

11. Na lista de patentes apresentada pela DIRPA, constante dos autos, as cartas patentes foram expedidas entre os anos de 2005 e 2012.

12. As cartas patentes expedidas entre os anos de 2005 e 2012 não observaram a parte final do art. 229, parágrafo único da LPI. Houve a aplicação do art. 40, parágrafo único, da Lei.

LPI, Art. 40 [...] 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.

13. A expressão “limitado ao prazo previsto no caput do art. 40”, constante na parte final do art. 229, parágrafo único, da LPI, significa que o cômputo das patentes submetidas ao *mailbox* segue a regra do art. 40, *caput* (vinte anos a partir da data do depósito). Essa expressão exclui a aplicação do art. 40, parágrafo único.

14. No entanto, o INPI não observou a expressão “limitado ao prazo previsto no caput do art. 40”, no art. 229, parágrafo único, da LPI. Isso resultou na concessão de aproximadamente trezentas patentes com o cômputo de vigência, nos termos do art. 40, parágrafo único, da LPI.

15. Não há como sustentar a aplicação do art. 40, parágrafo único, da LPI às patentes submetidas ao *mailbox*.

16. A doutrina reconhece a inaplicabilidade do art. 40, parágrafo único, da LPI às patentes submetidas ao *mailbox*. Cumpre transcrever comentário acerca do art. 229, parágrafo único, da Lei:

“Quanto ao previsto no parágrafo único desse artigo, fica estabelecido que aqueles pedidos e patente relativos a produtos farmacêuticos e agrícolas com datas efetivas de depósito entre 1995 e 4.05.1997 serão examinados em conformidade com a lei atual (ou seja, seriam em princípio patenteáveis), porém seu prazo de vigência estaria limitado ao prazo regulado pelo caput do art. 40, não se aplicando a eles o prazo

previsto no parágrafo único desse artigo (prazo mínimo de proteção de 10 anos da data de concessão). Esse dispositivo trata dos pedidos de patente específicos listados no art. 70.8 do Acordo TRIPS, mas discrimina estes em relação aos demais pedidos e patentes pendentes ao não aplicar o prazo de proteção previsto no parágrafo único do art. 40.”¹

17. O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS) previu o *mailbox* como um mecanismo aplicável aos países os quais não previam proteção patentária para produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, no momento de entrada em vigor dos acordos da OMC (1º de janeiro de 1995).

18. O *mailbox* encontra-se previsto no art. 70.8 do TRIPS, cuja transcrição é apresentada a seguir:

TRIPS, Art. 70.8. Quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não conceder proteção patentária a produtos farmacêuticos nem aos produtos químicos para a agricultura em conformidade com as obrigações previstas no Artigo 27, esse membro:

a) ao obstante as disposições da Parte VI, estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados;

b) aplicará a essas solicitações, partir da data de aplicação deste Acordo, os critérios de patenteabilidade estabelecidos neste instrumento como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse Membro na data do depósito dos pedidos, quando uma prioridade possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido; e

c) estabelecerá proteção patentária, em conformidade com este Acordo, a partir da concessão da patente e durante o reto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da solicitação em conformidade com o Artigo 33 deste Acordo, para as solicitações que cumpram os critérios de proteção referidos na alínea (b) acima.

19. A norma contida no parágrafo único do art. 229 constitui um comando legal específico aos pedidos de patentes depositadas no período compreendido entre 1º de janeiro de 1995 a 14 de maio de 1997. A princípio, a inobservância do art. 229, parágrafo único, não macula a integridade da patente concedida, mas tão somente o período de vigência do direito.

20. Pelo exposto, conclui-se preliminarmente que a revisão em causa não decorre de um mero erro material.

21. Tampouco o equívoco decorre de um erro no exame das patentes ou no processo administrativo.

¹ DANNEMANN, SIEMSEN, BLIGLER & IPANEMA MOREIRA. *Propriedade Intelectual no Brasil*. Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000, p. 439. (sem grifo no original).



22. Ocorreu um equívoco no fundamento legal do cálculo de proteção patentária. Equívoco o qual decorre de uma leitura da LPI, hoje não subsistente no âmbito da autarquia.

23. Aliás, não se trata de um equívoco tão manifesto. Se assim o fosse, os interessados no decréscimo do período de vigência das patentes submetidas ao *mailbox* já teriam ingressado com ações judiciais com essa pretensão.

III. PRIMEIRA HIPÓTESE PARA REVISÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DAS PATENTES

24. A partir da lista de patentes elaborada pela DIRPA, constante dos autos, cogitou-se a distinção de dois subconjuntos: a) patentes cujo ato concessório ocorreu há mais de cinco anos; b) patentes cujo ato concessório ocorreu há menos de cinco anos.

25. Essa hipótese foi descartada, não merecendo a sua defesa pela Procuradoria. De todo modo, cabe expô-la para fins de demonstrar a construção do entendimento sobre a matéria. Essa exposição encontra-se restrita ao capítulo III deste Parecer.

III. 1 Revisão administrativa das patentes concedidas há menos de cinco anos

26. As patentes cujo ato concessório ocorreu há menos de cinco anos sujeitar-se-iam a uma revisão administrativa, com fundamento na prerrogativa da Administração Pública de anular os seus atos, quando eivados de ilegalidade, em razão do seu poder de autocontrole e autogestão.²

27. A anulação *ex officio* do ato administrativo possui previsão expressa na Lei nº 9.784/99.

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

28. O prazo decadencial para anulação *ex officio* dos atos administrativos ampliativos de direitos é de cinco anos, salvo quando o vício decorre de má-fé, de acordo com o art. 54 da Lei nº 9.784/99.

² Súmula 473 do STF: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial." Súmula 346 do STF: "A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos."



Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

29. No caso em tela, não existe má-fé da Administração e tampouco dos depositantes dos pedidos de patente. O equívoco no cômputo do prazo de vigência da patente ocorreu entre os anos 2005 a 2012 e transpassou diversas divisões na Diretoria de Patentes. O equívoco decorre de uma leitura da Lei nº 9.279/96, considerada correta, na ocasião. Afasta-se a hipótese de má-fé.

30. As concessões de patentes ora em comento são atos administrativos ampliativos de direitos. Por meio desses atos administrativos, foram garantidas propriedades aos autores das invenções, o que representou uma ampliação da esfera jurídica dos titulares das patentes.³ A concessão de uma propriedade representa um ato ampliativo de direitos.⁴

31. Os atos administrativos de concessão das patentes submetidas ao *mailbox* possuem um vício: em equívoco no cálculo do período de vigência das patentes, em razão da aplicação errônea do art. 229, parágrafo único, da LPI.

32. O período de vigência do direito constitui um elemento do ato administrativo de concessão de uma patente. A figura administrativa apta a corrigir o cômputo equivocado do período de vigência do direito aproxima-se da anulação.

33. Trata-se de anulação, posto que o cômputo do período de vigência da patente ocorreu de forma dissonante ao disposto no art. 229, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96.

34. A revisão do período de vigência das patentes submetidas ao *mailbox* poderia conformar-se ao tratamento jurídico concedido à anulação do ato administrativo, embora não se trate de anular o ato concessório, mas tão-somente apostilar um novo cômputo de proteção patentária no processo.

35. A posição *supra* decorre do fato que o período de vigência da patente constitui elemento essencial do direito de propriedade. A revisão aventada representa uma diminuição de direitos.

³ Lei 9.279/96, 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.

⁴ Vale lembrar os conceitos de atos administrativos ampliativos e restritos. "Atos ampliativos – os que aumentam a esfera de ação jurídica do destinatário. Exemplo: concessões em geral, permissões, autorizações, admissões, licenças. [...] Atos restritivos – os que diminuem a esfera jurídica do destinatário ou lhe impõem novas obrigações, deveres ou ônus. Exemplo: os que extinguem os atos ampliativos, as sanções administrativas em geral, as ordens, as proibições etc." BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de Direito Administrativo*. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 419.

36. Por tratar-se de uma diminuição de direitos, não se cogita a prática do ato sem a observância do contraditório. As transcrições doutrinárias a seguir referem-se à anulação do ato administrativo.

“[...] vai-se firmando o entendimento de que a anulação do ato administrativo, quando afete interesses ou direitos de terceiros, deve ser precedida do contraditório, por força do artigo 5º, LV, da Constituição.”⁵

“Para permitir melhor avaliação da conduta administrativa a ser adotada, tem-se exigido que se confira aos interessados o direito ao contraditório, outorgando-se-lhes o poder de oferecerem as alegações necessárias a fundamentar seu interesse e sua pretensão, no caso o interesse à manutenção do ato.”⁶

“[...] a revisão e ato administrativo que implique modificação de um direito que já se integrou ao patrimônio do particular só poderá ocorrer após a prévia manifestação da parte interessada.”⁷

37. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional relativa à imprescindibilidade do contraditório na anulação dos atos administrativos. Cumpre reproduzir a ementa do Recurso Extraordinário, no qual foi reconhecida a repercussão geral:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUJA FORMALIZAÇÃO TENHA REPERCUTIDO NO CAMPO DE INTERESSES INDIVIDUAIS. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SOB O RITO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E COM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.⁸

38. Com idêntica compreensão, a iterativa jurisprudência do STF tem se pronunciado sobre a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa na anulação *ex officio* do ato administrativo.

DEVIDO PROCESSO LEGAL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO DE DEFESA. A anulação de ato

⁵ DI PIETRO, Maria Sylvia. *Direito Administrativo*. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 236.

⁶ CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 19 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. p. 146.

⁷ MENDES, Fernando Marcelo. O dever de Decidir e a Motivação dos Atos Administrativos (arts. 48 a 50). In: *Comentários à Lei Federal de Processo Administrativo: Lei nº 9.784/99*. FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Org. 2. ed. Fórum: Belo Horizonte, 2008, p. 211.

⁸ STF, RE 594296 RG, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, julgado em 13/11/2008, DJe-030 DIVULG 12-02-2009 PUBLIC 13-02-2009 EMENT VOL-02348-06 PP-01087.

administrativo, que repercute no campo dos interesses individuais, somente pode ocorrer oportunizando-se o direito de defesa, ou seja, instaurando-se processo administrativo.⁹

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO SUPLEMENTAR – GPS. CÁLCULO. ALTERAÇÃO. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ORIENTAÇÃO REAFIRMADA PELO PLENO DO STF. RE 594.296. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é ilegal a anulação de ato administrativo cuja formalização repercute no campo dos interesses individuais sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental-a que se nega provimento.¹⁰

39. Desse modo, a revisão do período de vigência das patentes cujo ato concessório ocorreu há menos de cinco anos seria admissível na esfera administrativa, desde que houvesse observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. 2 Inviável a revisão da vigência das patentes na esfera administrativa

40. O quadro abaixo indica algumas patentes cujo ato concessório ocorreu há mais de cinco anos.

Número da patente	Data do depósito	Data da concessão	Nome
PI9507313	27.03.1995	02.08.2005	Atrix Laboratories, Mc
PI9507227	31.03.1995	21.06.2005	Biovitrum AB
PI9507752	18.05.1995	21.06.2005	Bracco S.P.A.
PI9507135	13.03.1995	30.08.2005	Ciba Specialty Chemicals Holding Inc. – Ciba Spezialitätenchemie Holding AG – Ciba Spécialités Chimiques Holding SA
PI9500017	04.01.1995	15.02.2005	Eli Lilly and Company

41. A revisão das patentes cujo ato concessório ocorreu há mais de cinco anos não depende unicamente da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A revisão dessas patentes, na esfera administrativa, encontra óbice no limite temporal contido no art. 54 da Lei nº 9.279/99 para anulação do ato administrativo.

⁹ STF, AI 857812 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 23-04-2013 PUBLIC 24-04-2013.

¹⁰ STF, AI 712316 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 21-05-2012 PUBLIC 22-05-2012.

42. O limite temporal de cinco anos para revisão *ex officio* do ato administrativo é particularmente importante quando este amplia a esfera de direitos do administrado.

43. Os acórdãos abaixo indicam a violação ao art. 54 da Lei nº 9.784/99, quando a Administração revisa atos administrativos após o transcurso de cinco anos de sua edição, ainda que eivados de ilegalidade.

MANDANDO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ao efetuar a supressão de parcelas remuneratórias desconsiderando reajustes que já haviam sido realizados há prazo superior a cinco anos, a Administração revisou atos administrativos tolhidos pela decadência (art. 54 da Lei nº 9.784/99) e incorreu em nítida violação ao princípio da segurança jurídica, notadamente em sua vertente de proteção da confiança. [...] ¹¹

AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. REVISÃO. PRAZO DECADENCIAL. Havendo o transcurso de prazo superior a cinco anos entre o ato administrativo originário e aquele que determinou a sua revisão, operou-se a decadência da prerrogativa da Administração Pública de revisar o ato, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99. [...] ¹²

44. O caso concreto não diz respeito à anulação do ato concessório de patente, mas cuida-se de revisar o período de vigência da patente.

45. No entanto, o regime das nulidades dos atos administrativo pode conferir maior segurança jurídica ao ato pretendido pela autarquia (revisão do período de vigência do direito). Isso implicaria observar também o prazo decadencial de cinco anos para alterar *ex officio* o período de proteção concedido às patentes submetidas ao *mailbox*.

46. Afirma-se, portanto, que as patentes concedidas há mais de cinco anos não são suscetíveis de revisão administrativa *ex officio* para fins de correção do período de vigência. A revisão do período de vigência dessas patentes, na esfera administrativa, carece de segurança jurídica, por força do art. 54 da Lei nº 9.784/99.

47. Se não é possível revisar na esfera administrativa o período de vigência das patentes concedidas há mais de cinco anos, cabe investigar a possibilidade de corrigir o ato

¹¹ TRF 4, APELREEX 5003247-06.2011.404.7101, Terceira Turma, Relatora p/ Acórdão Vânia Hack de Almeida, D.E. 21/06/2013.

¹² TRF4, 5000648-57.2012.404.7102, Terceira Turma, Relatora p/ Acórdão Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 17/04/2013.

administrativo pela via judicial, particularmente em razão da prescrição quinquenal para a Administração rever os seus atos na esfera judicial.

48. A prescrição quinquenal para a revisão judicial dos atos administrativos tem por fundamento o art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Decreto nº 20.910/32, art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

49. O Decreto nº 20.910/32 não estabelece expressamente a prescrição quinquenal para as ações judiciais movidas pela Administração em face de seus atos administrativos. No entanto, existe entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido que a prescrição quinquenal constitui um limite de atuação judicial do administrado em face da Administração Pública, e da Administração Pública em relação ao administrado.

50. Esse entendimento decorre da aplicação do princípio da simetria. O prazo prescricional que limita a pretensão do administrado em face da Administração é adotado quando a Administração pretende judicialmente rever o seu ato administrativo que repercute na esfera de direitos do administrado.

“[...] 1. A jurisprudência desta Corte, ainda que empreste interpretação restritiva às regras de prescrição, tem analisado a matéria à luz do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32, optando por reconhecer que se deve considerar quinquenal o prazo para cobrança de multa de natureza administrativa, sob pena de restar violado o princípio da simetria. [...]”¹³

51. Vale transcrever o pensamento de Celso Antônio Bandeira de Mello sobre a aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos às ações judiciais contra o administrado, por força de ausência de regra específica:

“[...] faltando regra específica que disponha de modo diverso, ressalvada a hipótese de comprovada má-fé em uma, outra ou em ambas as partes de relação jurídica que envolva atos ampliativos de direito dos administrados, o prazo para a Administração proceder judicialmente contra eles é, como regra, de cinco anos, quer se trate de atos nulos, quer se trate de atos anuláveis.”¹⁴

¹³ STJ, AgRg no REsp 1087687/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 27/05/2010.

¹⁴ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, 2009, p. 1048.



52. Do pensamento acima transcrito, depreende-se dois aspectos: a) a Administração possui o limite de cinco anos para rever judicialmente os seus atos administrativos; b) a prescrição quinquenal aplica-se aos atos nulos e anuláveis.

53. Prevalece o entendimento jurisprudencial a respeito da aplicação da prescrição quinquenal aos atos nulos.¹⁵

54. Sobre a aplicação da prescrição quinquenal aos atos nulos, a AGU pronunciou-se mediante o PARECER N° AGU/LS-04/93, elaborado pelo Consultor da União L. A. Paranhos Sampaio. O referido parecer foi aprovado pelo Advogado-Geral da União Geraldo Magela da Cruz Quintão, por meio do PARECER N° GQ-10, firmado em 06 de outubro de 1993. O PARECER N° GQ - 10 foi aprovado pelo Senhor Presidente da República, em 25.10.93, com publicação na íntegra no DO de 1.11.93, p.16350.

55. O PARECER N° AGU/LS-04/93 não trata especificamente da pretensão da Administração de rever judicialmente o seu ato administrativo. O Parecer dedica-se à incidência da prescrição quinquenal sobre atos nulos:

“Não se pode relegar ao obliuio a certeza incontestável de que toda pretensão postulada perante a Administração Pública com o fito de rever ato com vício de nulidade acha-se sujeita à prescrição quinquenal consagrada no Decreto n° 20.910/32, que não pode, sob pretexto algum, ser relevada.”

56. A prescrição para a revisão judicial dos atos administrativos é de cinco anos, no entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello. Todavia, essa posição, embora predominante, não é uníssona. Hely Lopes Meirelles entende aplicável a prescrição decenal, no caso, em razão do que dispõe o art. 205 do Código Civil.

“A prescrição das ações reais contra a Fazenda Pública tem sido considerada pelos tribunais como sendo a comum, de dez ou quinze anos no regime do Código Civil anterior, hoje dez anos (CC de 2002, art. 205), e não a quinquenal do Dec. 20.910/32. e sobejam razões para essa orientação jurisprudencial uma vez que não se pode admitir pretendesse o legislador alterar o instituto da propriedade, ao abreviar a prescrição em favor da Fazenda Pública. Na verdade, como acentuam os julgados de todas as instâncias que perfilham essa interpretação, admitir-se a prescrição quinquenal nas ações reais equivaleria a estabelecer um usucapião de cinco anos em favor da União, dos Estados-membros e dos

¹⁵ “4. A regra prescricional não se altera se o ato de exclusão for considerado nulo. [...]” STJ, AgRg no AgRg no REsp 1296584/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJE 01/07/2013.

Municípios, o que seria um novo meio de adquirir, não admitido por lei.”¹⁶

57. A posição doutrinária do Hely Lopes Meireles acerca da aplicabilidade do prazo prescricional do Código Civil para a revisão judicial dos atos administrativos não é predominante, no Poder Judiciário. Prevalece a tese da prescrição quinquenal para a revisão judicial dos atos administrativos.

58. Em que pese o entendimento da prescrição quinquenal para revisão judicial dos atos administrativos, parece viável a alegação pelo INPI da seguinte tese: o prazo prescricional quinquenal não é aplicável quando o interesse público demanda a revisão do ato administrativo. A ponderação entre os princípios do interesse público e da segurança jurídica há de ser feita para aferir a possibilidade da Administração rever judicialmente o seu ato quando dissonante ao que dispõe a lei.

59. No caso em análise, a revisão do período de vigência corresponde ao interesse da sociedade de não ver estendida a proteção patentária por um período superior ao previsto pela lei. Em situações como esta, não parece razoável sustentar a prescrição quinquenal, o que impediria rever a concessão da patente.

III. 3 Conclusão preliminar

60. Neste capítulo III, foi analisada a revisão do período de vigência das patentes mediante a adoção de dois procedimentos distintos. As patentes cujo ato concessório ocorreu há menos de cinco anos seriam submetidas à revisão administrativa, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A revisão de vigência das patentes concedidas há mais de cinco anos seria objeto de ação judicial.

61. Essa hipótese foi descartada pela Procuradoria por diversos motivos. O primeiro deles é o da segurança jurídica. Uma decisão judicial determinando a revisão do período de vigência das patentes confere maior segurança jurídica do que uma decisão administrativa com o mesmo teor.

62. A revisão do período de vigência das patentes há de ocorrer mediante o mecanismo que garanta maior segurança jurídica ao administrado e terceiros.

63. Os titulares dos direitos buscarão a tutela judicial para preservar o período de vigência das patentes concedidas há menos de cinco anos. Ou seja, ainda que o INPI não leve essas patentes à apreciação do Poder Judiciário, elas serão objeto de ações judiciais.

¹⁶ MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 35 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 739, 740.

64. Provavelmente, serão impetrados mandados de segurança pelos titulares das patentes para preservar o período de vigência das patentes concedidas há menos de cinco anos. Considerando a hipótese dessas patentes serem judicializadas pelos titulares do direito, não parece haver sentido em promover a revisão administrativa e sim a submissão de todas as patentes, não importa a data do ato concessório, à apreciação judicial.

65. Um segundo motivo para rejeitar o entendimento exposto no capítulo III do Parecer refere-se à coerência de argumentos. O capítulo III admite a prescrição quinquenal, prevista no art. 54 da Lei nº 9.279/99, para distinguir as patentes em dois subconjuntos [(a) patentes cujo ato concessório ocorreu há mais de cinco anos; (b) patentes cujo ato concessório ocorreu há menos de cinco anos]. No entanto, o capítulo III busca afastar a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

66. A prescrição quinquenal, fundamentada no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, para impedir ações judiciais propostas em face dos atos administrativos constitui um argumento de defesa da autarquia. Um argumento defendido pelo INPI quando administrados pretenderam estender o período de vigência das patentes *pipeline*. O argumento foi reconhecido pelo Poder Judiciário e será útil em futuras demandas em face dos atos administrativos da autarquia.

67. A inaplicabilidade da prescrição quinquenal, fundamentada no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, tem como fundamento o art. 56 da Lei nº 9.279/96, o qual permite a ação de nulidade de patente em qualquer tempo, desde que vigente o direito. Esse dispositivo respalda o ajuizamento de ações judiciais com a finalidade de rever todas as patentes concedidas em desconformidade com o art. 229, parágrafo único, da LPI. É esse o objeto do próximo capítulo do Parecer.

68. A medida judicial proposta a seguir mantém a coerência de argumentos da autarquia, bem como busca assegurar a maior segurança jurídica possível à revisão dos períodos de vigência das patentes.

69. Assim, a hipótese aventada no capítulo III não subsiste em face do procedimento proposta no capítulo IV.

IV. AÇÕES PARA REVISÃO DE TODAS AS PATENTES

IV.I. Ação de nulidade parcial

70. Propõe-se o ajuizamento de ações para a revisão do período de vigência de todas as patentes submetidas ao *mailbox*, cujo ato concessório ocorreu em desconformidade com o art. 229, parágrafo único, da LPI. Vale lembrar que todas as patentes em análise ainda se encontram vigentes.



71. O art. 56 permite a ação de nulidade de patente em qualquer tempo, desde que vigente o direito.

LPI, 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.

72. A matéria em apreço cabe em uma ação de nulidade. A nulidade de uma patente decorre de um ato concessório contrário ao disposto na LPI, nos termos de seu art. 46.

LPI, art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.

73. No caso em tela, o cômputo de vigência da patente ocorreu em dissonância com o art. 229, parágrafo único, da LPI. Isso significa que a patente foi concedida contrária à LPI, o que justifica a ação de nulidade.

74. Por outro lado, é verdade que o exame de patente e o respectivo processo não possuem vício algum. A infração à LPI encontra-se restrita ao cômputo do período de vigência da patente. Nesse caso, é cabível anular parcialmente a patente no sentido de revisar tão-somente o período de vigência.

75. A nulidade parcial tem como fundamento o art. 47 da LPI. Esse dispositivo legal concebe hipóteses em quais a nulidade ocorre de modo total ou parcial. A nulidade total verifica-se quando a infringência da LPI atinge todas as reivindicações, não subsistindo matéria patenteável.

76. A nulidade parcial, por outro lado, ocorre quando a contrariedade à LPI não fulmina todas as reivindicações, restando reivindicações hábeis de uma patente.

LPI, art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas.

77. O art. 47 da LPI concebe a nulidade parcial da patente quando as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável.

78. A distinção entre nulidade total e parcial reside na subsistência ou não de reivindicações hábeis de constituir uma matéria patenteável. Cuida-se de nulidade total, quando a contrariedade à LPI afeta as reivindicações a ponto de não subsistir matéria patenteável. Por outro lado, a nulidade parcial existe quando a contrariedade à LPI mantém a existência de matéria patenteável.

79. No caso das patentes submetidas ao *mailbox*, as reivindicações subsistem, razão pela qual, é cabível uma nulidade parcial.

80. A matéria patenteável da patente submetida ao *mailbox* não foi fulminada pela violação à LPI já identificada (cômputo de vigência contrário ao disposto no art. 229, parágrafo único, da Lei).

81. Quando se pretende rever todas as reivindicações concedidas para fins de extinguir *in totum* a matéria patenteável, cabível uma ação de nulidade (total). No entanto, o caso é de nulidade parcial, porque subsistem as reivindicações, isto é, mantém-se matéria patenteável.

82. Não há de se falar que a nulidade da patente, total ou parcial, existe somente quando se pretende rever as reivindicações das patentes concedidas. Isso não é o que dispõe o arts. 46 e 47 da LPI. O art. 46 concebe a nulidade da patente quando a sua concessão ocorre em desconformidade à Lei, independentemente de vícios no exame das reivindicações.

83. A doutrina reconhece que o art. 46 da LPI não se restringe a vícios de concessão de patente referentes às reivindicações. O trecho abaixo reconhece a amplitude desse dispositivo quando o comenta nos seguintes termos:

“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. [...]”¹⁷

84. Como a concessão das patentes submetidas ao *mailbox* ocorreu de forma contrária à Lei 9.279/96, cabe a ação de nulidade a qualquer tempo de vigência da patente.

85. A revisão do período de vigência da patente, por que foi concedida de forma contrária à LPI, também pode ser feita a qualquer tempo de vigência da patente, na esfera judicial mediante uma ação de nulidade parcial.

¹⁷ DANNEMANN, SIEMSEN, BLIGLER & IPANEMA MOREIRA. *Propriedade Intelectual no Brasil*. Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000, p. 134, 135. (sem grifo no original)

IV. 2. Aplicação do art. 56 da LPI

86. Cumpre transcrever trecho de um acórdão relatado pela Desembargadora Federal Liliane Roriz no qual o titular da patente pretende alterar o período de vigência de sua patente, sob a alegação de cômputo equivocado de vigência da patente. O titular da patente alega que não ocorreu a prescrição da pretensão, posto que a patente encontrava-se vigente, no momento da proposição da ação.

87. O acórdão entendeu que após cinco anos do ato concessório, não se poderia alterar o ato administrativo pela via judicial, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

“Cinge-se a questão a se definir qual seria o prazo prescricional para a ação promovida pelo titular de patente que pretenda discutir o prazo de validade fixado pelo INPI.

Inicialmente, cabe salientar que tal ato de impugnação guarda a natureza jurídica de ato administrativo, enquadrando-se perfeitamente no conceito elaborado pela Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, abaixo transcrito:

‘(...) pode-se definir o ato administrativo como a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com a observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário.’ (Direito Administrativo . 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 181)

Note-se que se trata de ato vinculado, porque todos os seus elementos vêm definidos na lei.

Partindo de tais premissas, infere-se que, se o INPI fixou data limite para a validade da patente de forma divorciada da determinada pela lei, nasceu na data do ato administrativo o direito de ação para impugnar esse ato.

No caso de fixação do prazo de forma ilegal, este poderia ser de anulação do ato administrativo (vício em relação ao objeto), logô, de ato nulo, ou de mero saneamento do elemento do ato administrativo discordante da lei.

O titular da patente em tela entendeu que o INPI fixou o prazo de forma ilegal e, por conseguinte, o ato deveria ser saneado, uma vez que o ato de concessão da patente em si era válido.

Caso estivessemos diante de um erro material - como, por exemplo, quando se digita 1990, ao invés de 1999 -, este poderia ser consertado a qualquer tempo de vigência da patente.

Mas, na hipótese dos autos, não se trata de um simples erro material e sim de discordância em relação à interpretação da norma legal dada pelo INPI. Logo, de direito de ação.

Em se tratando de direito de ação, há de haver SEMPRE uma norma legal fixando seu prazo de exercício, seja ela de natureza geral (Código Civil) ou de natureza especial.

Considerando que o INPI é uma autarquia federal, a regra aplicável é a do Decreto nº 20.910, de 06/01/1932:

‘Art. 1º - As Dividas Passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual Ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarém.’

Observe-se que a regra se aplica à qualquer direito de ação, seja qual for a sua natureza, desde que esteja no pólo passivo um órgão federal, estadual ou municipal, o que é o caso.

Assim, teria a empresa autora o prazo de 5 (cinco) anos, contados da concessão da patente *pipeline* para impugnar o suposto vício contido no ato administrativo.”¹⁹

88. O entendimento judicial acima constitui o acolhimento da tese da prescrição quinquenal apresentada pela autarquia. Por exemplo, a defesa mínima denominada “Extensão Patente *Pipeline – continuation e continuation in part*”,²⁰ elaborada por esta Procuradoria, invoca o Decreto nº 20.910/32 nestes termos:

“Como prejudicial de mérito argúi o INPI a prescrição caso a ação tenha sido proposta após 5 (cinco) anos da data da concessão da patente impugnada, nos termos do Decreto nº 20.910/32.”

89. No momento, cumpre diferenciar 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*.

90. Essa distinção é importante para demarcar por que a prescrição quinquenal, fundamentada no Decreto nº 20.910/32, não é aplicável nas ações de nulidade parcial das patentes submetidas ao *mailbox*.

91. 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.

92. 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*)].

¹⁹ TRF da 2ª Região, AC 200851018171597, Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, 2ª Turma Especializada, 19/10/2010.

²⁰ A defesa mínima em comento contesta o pedido de extensão do prazo de validade de patente *pipeline*, com fundamento nos arts. 230 e seguintes da Lei nº 9279/96.



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

- I. A ação de nulidade parcial das patentes submetidas ao *mailbox* tem como alegação principal a concessão da propriedade em contrariedade à LPI, nos termos dos arts. 46, 47 e 56 da LPI. O pedido é de nulidade parcial da patente, isto é, nulidade no aspecto do ato concessório que contraria à LPI (cômputo de período de vigência da patente).
- II. As 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.

94. De acordo com a tese da nulidade parcial das patentes submetidas ao *mailbox*, em construção, a patente é integralmente nula no período que ultrapassa os 20 anos a partir da data do depósito.

95. Por exemplo, uma patente submetida ao *mailbox* foi depositada em 01.01.1996 e a sua concessão ocorreu em 01.01.2012. Na ocasião, o INPI entendia aplicável o art. 40, parágrafo único, da LPI ao cômputo de vigência dessa patente. Esse entendimento ensejou uma vigência do direito com termo final em 01.01.2022.

96. Continuando o exemplo acima, a tese da nulidade parcial das patentes submetidas ao *mailbox* propugna a vigência do direito até 01.01.2016 (vinte anos a partir da data do depósito). Nesse sentido, a ação judicial poderia requerer a nulidade da patente naquilo que ultrapassa 01.01.2016.

97. Em nenhum momento, os administrados quando propuseram ações de extensão do período de proteção das patentes *pipeline* pretenderam tornar nulo qualquer aspecto da patente, sequer determinado período de vigência do direito.

98. Feita a diferença entre as ações de nulidade parcial das patentes submetidas ao *mailbox* e as ações de extensão do período de proteção das patentes *pipeline*, é possível sustentar a inaplicabilidade da prescrição quinquenal, em Juízo.

99. O INPI possui a possibilidade de rever o ato de concessão da patente, a qualquer tempo de vigência desta, nos termos do art. 56 da LPI, quando o fundamento legal da patente tiver sido concessão contrária ao que dispõe a Lei, particularmente quando se pretende extinguir o direito, ainda que em um período determinado.

IV.3 Conclusão preliminar



100. A invocação do art. 56 da LPI para fins de inaplicabilidade da prescrição quinquenal insere-se em uma ação de nulidade. Assim, o pedido principal das peças exordiaes compreende a nulidade da patente, em decorrência da concessão contrária ao disposto no art. 229, parágrafo único, da LPI.

101. A princípio, não existe interesse da autarquia de tornar nula a patente, mas tão somente de revisar o período de proteção do direito. Portanto, no pedido subsidiário das petições iniciais, cabe a revisão do período de vigência das patentes para que se conforme ao art. 229, parágrafo único da LPI.

102. Na hipótese de procedência do pedido de nulidade parcial da patente, a carta patente tornar-se-á nula. Isso não impede que a autarquia providencie a imediata expedição de uma nova carta patente contendo o período de vigência do direito, nos termos do art. 229, parágrafo único, sem cobrança de retribuição.

103. Os autos não trazem a lista completa de patentes submetidas ao *mailbox* já concedidas.

104. Nesse contexto, sugere-se à DIRPA a divisão dessas patentes em grupos, tendo como critério de organização os réus. Se um laboratório possuir dez ou mais patentes, razoável a interposição de uma ação tendo apenas esse titular do direito no pólo passivo. Assim, essas dez ou mais patentes cabem um único grupo.

105. Os laboratórios que possuem menos de dez patentes podem figurar com outros titulares de direito no pólo passivo. Recomenda-se, se possível, que nenhum grupo reúna menos de dez patentes. Cumpre também evitar a reunião de muitos laboratórios no mesmo grupo.

106. Cada grupo de patentes corresponderá a uma ação judicial.

107. De acordo com esta proposta, cada ação judicial poderá reunir patentes de produtos farmacêuticos e de produtos químicos para a agricultura. Não há razão para distinguir produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, nas ações judiciais, porquanto o critério para dividir as patentes em múltiplas demandas será o pólo passivo, e não o objeto das patentes. Isso ocorre por que o argumento da nulidade parcial das patentes de produtos farmacêutico é idêntico ao das patentes de produtos químicos para a agricultura.

108. Tampouco cabe distinguir em grupos as patentes concedidas tendo como critério a data de concessão. Isto é, haverá em uma única ação judicial, patentes concedidas há mais de cinco anos e aquelas concedidas há menos de cinco anos. O fundamento da ação de nulidade parcial é idêntico a todas as patentes, independentemente do ato concessório. Nesse particular, cabe preliminarmente expor na petição inicial um capítulo sobre a inaplicabilidade da prescrição quinquenal.

109. Por dever de ofício, cabe registrar que o ato administrativo de concessão das patentes ensejou a celebração de uma série de relações econômicas entre particulares. A revisão desse ato administrativo, neste ano de 2013, talvez promova uma desordem econômica, a qual pode não se coadunar com o ordenamento jurídico. Alguns atos merecem a sua manutenção ainda quando não decorrem da melhor aplicação da lei, se a desconstituição dos mesmos trouxer mais danos do que benefícios à sociedade.

110. Vale antecipar também um argumento possível de figurar nas defesas dos titulares das patentes, já exposto na Resolução nº 02 da ABPI, aprovada em 7/1/2000. A ABPI constitui um grupo de trabalho para estudo da Medida Provisória nº 2.006/1999, republicada sob nº 2.014-1/1999. Sobre o parágrafo único do art. 229 da LPI, na redação conferida pela Medida Provisória, a ABPI identificou uma incongruência com o art. 27 do TRIPS, *ipsis litteris*:

“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.”²¹

111. O parágrafo 2º da Resolução nº 02 da ABPI, publicada no ano de 2000, reconhece que o prazo mínimo de dez anos a contar da data de concessão (art. 40, parágrafo único, da LPI) não se aplica às patentes submetidas ao *mailbox*, não obstante a crítica nesse sentido.

112. A procedência das ações propostas no capítulo IV do Parecer pode ensejar posteriormente ações de responsabilidade civil em face da Administração.

113. A definição quanto à manutenção ou não do período de vigências das patentes cabe à Administração. A Procuradoria fornece os subsídios para a tomada de decisão, inclusive, informando as conseqüências pela adoção de um ou outro caminho.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

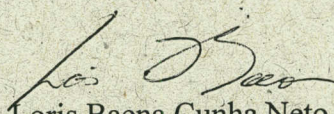
114. As seguintes assertivas sintetizam o entendimento da Procuradoria sobre a revisão do período de vigência das patentes submetidas ao *mailbox*:

²¹ ABPI. Resolução nº 2: Disposições Transitórias da Lei de Propriedade Industrial. Publicada na Revista da ABPI (44): 51 - Jan./Fev. 2000. (sem grifo no original)

- I. O equívoco no cômputo do período de vigência das patentes não constitui um mero erro material;
- II. É possível que existam patentes submetidas ao *mailbox* pendentes de exame. Elas precisam conformar-se ao atual entendimento da DIRPA, o que demanda uma comunicação interna sobre o tema;
- III. Propõe-se o ajuizamento de ações judiciais de nulidade parcial para adequar o ato concessório das patentes submetidas ao *mailbox* ao art. 229, parágrafo único, da LPI, independentemente da data da expedição da carta patente;
- IV. Sugere-se que o ajuizamento de todas as ações ocorra em data idêntica. Assim, evita-se alegações de tratamento favorecido a determinadas patentes em detrimento de outras. Portanto, não haverá ajuizamento de ações sobre essa matéria a medida que a autarquia for identificando concessões em dissonância ao art. 229, parágrafo único da LPI. Essa identificação precisa ocorrer de forma completa e precisa em fase anterior ao ajuizamento das ações judiciais;
- V. A promoção da transparência em todos os aspectos do presente assunto, inclusive, mediante a imprensa. O diálogo com todos os setores interessados é salutar para garantir a transparência da conduta administrativa e a demonstração da boa fé;
- VI. A avaliação da Presidência da autarquia sobre a matéria faz-se necessária;
- VII. Auxílio da DIRPA para reunião dos grupos de patentes, segundo critérios adotados nos parágrafos 104 a 108 do capítulo IV.3 (Conclusão preliminar).

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2013.


Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



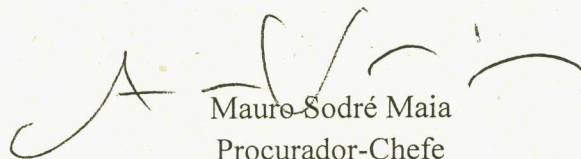
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho Nº 0640/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.033764/2013-03

1. Estou de acordo com o PARECER Nº 0016/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À Diretoria de Patentes para conhecer do presente Parecer. Havendo concordância com os seus termos, solicito seja o presente processo, após, encaminhado à Presidência para igual providência, e autorização de ingresso das ações de nulidades aqui recomendadas, valendo observar a pertinência de tais medidas serem tomadas no mais curto espaço de tempo possível

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2013.



Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe