

Revista da  
**Propriedade  
Industrial**

Seção I

Nº 2227

10 de Setembro de 2013

**Patentes  
Desenhos Industriais  
Contratos de Tecnologia  
Programas de Computador  
Indicações Geográficas  
Topografias de Circuitos  
Integrados**



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 N° 0018-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO N° 52400.033764-2013-03

INTERESSADO: Presidência

ASSUNTO: Vigência das patentes submetidas ao *mailbox*.

I. A vigência das patentes *mailbox* subordina-se ao art. 40, *caput*, da LPI (vinte anos a partir do depósito).

II. Às patentes *mailbox*, não se aplica o prazo mínimo de dez anos a partir da concessão, previsto no art. 40, parágrafo único, da LPI.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

### I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A Presidência submete consulta à Procuradoria sobre a vigência das patentes *mailbox*, o que demanda uma interpretação do art. 229, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96.
2. A consulta resume-se à seguinte pergunta: Como se calcula a vigência de uma patente *mailbox*?
3. O art. 229, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial (LPI) circunscreve a vigência das patentes *mailbox* ao contido no art. 40, *caput*. Ainda assim, subsiste a dúvida se o prazo de vigência fixado no art. 40, parágrafo único, da LPI, é admissível quando se calcula a vigência das patentes *mailbox*.

### II. PATENTES *MAILBOX*

4. As patentes *mailbox* encontram-se previstas no art. 229, parágrafo único, da LPI, *in verbis*:

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.**

5. A norma protege os pedidos de patente concernentes a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997.

6. O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS) previu as patentes *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 Organização Mundial do Comércio (1º de janeiro de 1995).

7. As patentes *mailbox* encontram-se previstas 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) não 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 resto 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.

8. O art. 70.8 (c) do TRIPS estabelece que as patentes *mailbox* terão a sua vigência calculada a partir da data do depósito do pedido, conforme o art. 33 do acordo. O art. 33 do TRIPS prevê o prazo mínimo de vinte anos de vigência das patentes, a partir do depósito.

TRIPS, Art. 33. A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito.

9. A norma inscrita no parágrafo único do art. 229 da Lei nº 9.279/96, constitui um comando legal específico aos pedidos de patentes depositadas no período compreendido entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997. Para compreender essas datas, vale lembrar os seguintes fatos:

- I. Em 1º de janeiro de 1995, entrou em vigor o TRIPS;
- II. A Lei nº 9.279/96 foi publicada no Diário Oficial da União em 15.05.1996. No entanto, o inteiro teor da lei não entrou em vigor na data da sua publicação. Os dispositivos que entraram em vigor na data da publicação da lei foram os seguintes: arts 230, 231, 232 e 239. Os demais artigos entraram em vigor um ano após a publicação da lei, consoante o art. 243.

Lei nº 9.279/96, art. 243. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano após sua publicação quanto aos demais artigos.

10. O termo *mailbox* decorre da seguinte idéia: é preciso separar em uma caixa os pedidos de patente relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, depositados no período compreendido entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997.

11. A finalidade de separar esses pedidos de patente em uma caixa é evitar o exame deles pelo então vigente Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71), o qual foi revogado pela Lei nº 9.279/96.

12. A Lei nº 5.772/71 proibia o patenteamento de produtos químico-farmacêuticos e medicamentos.

Lei nº 5.772/71, art. 9º Não são privilegiáveis:

[...]

c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação;

13. Os depositantes das patentes *mailbox* foram beneficiados pela previsão do art. 229, parágrafo único, da LPI. Evitou-se assim o exame dos pedidos de patente, de acordo com as prescrições do Código de Propriedade Industrial de 1971.

14. O parágrafo único do art. 229 da LPI entrou em vigência em 15 de dezembro de 1999 (data de publicação da Medida Provisória nº 2.006/1999 no Diário Oficial da União), trazendo essa alteração à LPI. Após algumas reedições da referida Medida Provisória, foi publicada a Lei nº 10.196, de 14.02.2001, a qual alterou de forma definitiva a LPI.

### III. VIGÊNCIA DAS PATENTES *MAILBOX*

15. O art. 229, parágrafo único, da LPI, estipula o prazo de vigência de tais patentes nos termos do art. 40, *caput*.

16. O art. 40, *caput*, da LPI, prevê uma metodologia de cálculo resumida nestas palavras: vinte anos a partir da data do depósito do pedido de patente de invenção.

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

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

18. Considerando que 14.05.1997 foi a última data para depositar um pedido *mailbox*, infere-se que nenhuma patente assim qualificada pode vigorar além de 14.05.2017.

19. Da expressão “limitado ao prazo previsto no *caput* do art. 40”, decorre a seguinte compreensão:

- I. O prazo máximo de vigência das patentes *mailbox* é de vinte anos a partir da data de depósito;
- II. A metodologia de cálculo das patentes *mailbox* restringe-se ao que estabelece o *caput* do art. 40.

20. O adjetivo “limitado”, inserido na parte final do art. 229, parágrafo único, da LPI, possui os seguintes sinônimos: restrito, reduzido, subordinado, circunscrito, delimitado, entre outros.

21. Com essa compreensão, afirma-se que a vigência das patentes *mailbox* não se subordina ao art. 40, parágrafo único, da LPI.

22. Conclui-se, portanto, que o art. 229, parágrafo único, da Lei 9.279/96 exclui a aplicação do art. 40, parágrafo único.

23. Se o legislador tivesse a intenção de submeter às patentes *mailbox* à metodologia de cálculo prevista no art. 40, parágrafo único, da LPI, não teria utilizado a expressão “limitado ao prazo previsto no *caput* do art. 40” na parte final do art. 229, parágrafo único, da LPI.

#### IV. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LPI

24. O art. 40, parágrafo único, da LPI não se aplica às patentes submetidas ao *mailbox*. Cumpre transcrever o art. 40, parágrafo único, da LPI:

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.

25. O cálculo de vigência de patentes, estabelecido no art. 40, parágrafo único, da LPI, confere uma extensão de prazo de dez anos para as patentes de invenção, a partir da data de concessão, independentemente da data do depósito.

26. O art. 40, parágrafo único, da LPI tem por finalidade impedir que o depositante seja prejudicado pela mora do INPI em proceder à análise de seu pedido de patente. A segunda parte do art. 40, parágrafo único, da LPI ressalva as hipóteses nas quais a autarquia não teria condições de fazer o exame.

27. Ainda que configurada a mora no exame da patente, mas se esta for justificável em razão de pendência judicial ou força maior, não se aplica o art. 40, parágrafo único. Em outros termos, não se confere a extensão de prazo de dez anos, a partir da data da concessão, para a patente de invenção ou de modelo de utilidade, quando a mora é justificada.

28. O art. 40, parágrafo único, da LPI não diz respeito às patentes submetidas ao *mailbox*.

29. As patentes *mailbox* possuem tratamento específico na Lei. O art. 229, parágrafo único, dedicado às patentes *mailbox*, constitui uma norma de transição, cuja hipótese de incidência restringe-se aos pedidos patentários depositados em período temporal limitado (01/01/1995 e 14/05/1997).

30. Não por acaso, o dispositivo sobre patentes submetidas ao *mailbox* encontra-se no título VIII da Lei, dedicado às disposições transitórias e finais.

31. Entre 01.01.1995 e 14.05.1997, os dispositivos do Código de Propriedade Industrial de 1971 encontravam-se vigentes, particularmente o art. 9º (c). Vale lembrar que apenas alguns dispositivos da Lei 9.279/96 entraram em vigor no dia 15.05.1996.

32. Isso significa que a Administração estava impedida de iniciar o processo de exame das patentes *mailbox* à luz dos dispositivos na nova lei, no período entre 01.01.1995 e 14.05.1997. Logo, não há de se falar de mora da Administração no exame das patentes *mailbox*.

33. Ainda que se considerasse a Administração em mora, o art. 40, parágrafo único, da LPI não se aplica às patentes *mailbox* pelo seguinte motivo: o art. 229, parágrafo único, é expresso ao afirmar que o cômputo de vigência das patentes restringe-se ao art. 40, *caput*, da Lei.

34. Uma vez feita a distinção entre os dispositivos acima, compreende-se que as patentes submetidas ao *mailbox* não se submetem ao regramento da mora da Administração prevista no art. 40, parágrafo único, da LPI.

## V. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE A MATÉRIA

35. A doutrina reconhece a inaplicabilidade do art. 40, parágrafo único, da LPI às patentes submetidas ao *mailbox* nestes termos:

“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.”<sup>1</sup>

36. A Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI) reconheceu expressamente que as patentes *mailbox* não se beneficiam do prazo mínimo de dez anos a contar da data de concessão (art. 40, parágrafo único, da LPI). Esse reconhecimento ocorreu por meio da Resolução nº 02, aprovada em 7.01.2000, *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**

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

**concessão**, impondo uma restrição aos direitos de patente em virtude de discriminação de um setor tecnológico específico.”<sup>2</sup>

37. É verdade que a ABPI critica a alteração legislativa trazida pela Medida Provisória responsável pela alteração na LPI. Não obstante a crítica à alteração legislativa, a ABPI reconhece que o cômputo de vigência da patente *mailbox* é de vinte anos a partir da data do depósito do respectivo pedido.

38. Não se identifica uma decisão judicial específica sobre o cômputo de vigência da patente *mailbox*. Entretanto, já transitou em julgado uma sentença proferida pelo Juízo da 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro-RJ, no qual houve o reconhecimento da aplicabilidade do *caput* do art. 40 quando se calcula a vigência das patentes *mailbox*.

39. 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).

40. A petição inicial da ação de nulidade ora descrita alega 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. Reproduz-se a seguir trecho da petição inicial o qual expressa esse entendimento:

“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>3</sup>

41. 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:

“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**

<sup>2</sup> 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)

<sup>3</sup> Petição inicial firmada em 06.04.2009, pelos representantes da Bayer Aktiengesellschaft (Dannemann Siemsen Advogados).

**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 patentabilidade. 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>4</sup>

42. 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:

“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>5</sup>

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

44. As citações *supra* indicam um consenso sobre a impossibilidade de aplicar o art. 40, parágrafo único, da LPI às patentes *mailbox*.

## VI. CONCLUSÃO

45. A concessão de patentes *mailbox* com fundamento no art. 40, parágrafo único, da LPI, configura violação à Lei, o que enseja ação de nulidade, nos termos do art. 46.

46. O cômputo de patentes *mailbox*, nos termos do art. 40, parágrafo único, da LPI representa um adiamento da entrada em domínio público de patentes referentes a medicamentos e

<sup>4</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).

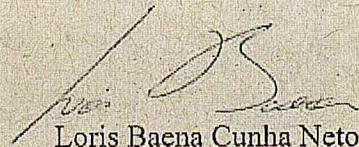
<sup>5</sup> Justiça Federal, 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Juíza Federal Marcia Maria Nunes de Barros, sentença proferida em 11.01.2010, processo nº 2009.51.01.812383-2 (sem grifo no original).

produtos químicos para a agricultura. Isso acarreta uma extensão indevida do privilégio de exclusividade de uso.

47. Em síntese, a concessão de patentes *mailbox* subordina-se ao art. 40, *caput*, da LPI.

A consideração superior.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2013.



Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador



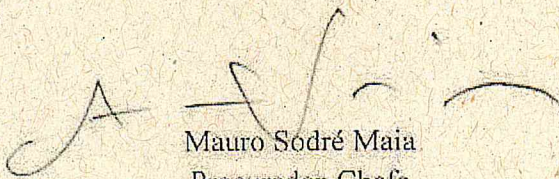
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050.  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho Nº 0720/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.033764/2013-03

1. Aprovo o PARECER Nº 0018/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da Coordenação Jurídica de Assessoramento e Consultoria em Matéria de Propriedade Intelectual (COOPI) desta Procuradoria.
2. Nesse passo, submeto o referido Parecer ao Senhor Presidente do INPI, com a recomendação para que seja conferido efeito normativo aos seus termos, de forma a regular a matéria aqui tratada, com clareza e segurança jurídica no âmbito da autarquia, seus administrados, e em particular nos misteres da Diretoria de Patentes.
3. À Presidência.

Rio de Janeiro, 6 de setembro de 2013.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe

Propriedade Industrial  
Fls 72  
Rub 8



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR**  
**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

**Referência: Processo nº 52400.033764/2013**

Acolho o Parecer Nº 0018-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, de fls. 63/71, bem como o Despacho Nº 0720/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/CCPI-MSM-3.2.3, de fls. 72, todas do presente processo.

Dê-se caráter normativo, promovendo a ampla divulgação do entendimento exarado no documento em questão, com a publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

Presidência, em 06 de setembro de 2013

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Jorge de Paula Costa Avila'.

**Jorge de Paula Costa Avila**  
Presidente