



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 0072-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 52400.033764-2013-03

INTERESSADO: Diretoria de Patentes

ASSUNTO: Acordos nas ações envolvendo patentes *mailbox*. Patentes despidas da natureza de *mailbox*.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. RELATÓRIO

1. Em setembro de 2014, o INPI ajuizou 37 ações visando a adequação do prazo de vigência das patentes submetidas ao *mailbox*. As ações foram distribuídas perante as seguintes Seções Judiciárias:

- (i) 34 ações perante a Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
- (ii) 2 ações perante a Seção Judiciária de São Paulo;
- (iii) 1 ação perante a Seção Judiciária de Campinas.

2. Concomitantemente, os réus (laboratórios farmacêuticos) interpuseram duas ações declaratórias em face do INPI, por meio do qual buscaram a suspensão dos efeitos do Parecer nº 0018-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, o qual recebeu efeitos normativos conferidos pela Presidência e publicação na RPI 2227, de 10 de setembro de 2013. As ações declaratórias foram propostas perante a Seção Judiciária do Distrito Federal.

II. ACORDOS NAS AÇÕES PROPOSTAS PELO INPI

3. A propositura das ações pelo INPI teve por finalidade promover a adequação do prazo de vigência das patentes.

4. Tanto isso é verdade que o Parecer Nº 0016-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, datado de 6 de agosto de 2013, afirmou a possibilidade do INPI expedir uma nova carta patente contendo o período de vigência, nos termos do art. 229, parágrafo único, da LPI, na hipótese de acolhimento judicial da pretensão de nulidade da patente formulada na exordial, *in verbis*:

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.

5. A partir de dezembro de 2013, os réus manifestaram interesse em firmar acordos judiciais com a autarquia. O pleito dos administrados motivou a Nota N° 0574-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2. O Presidente da autarquia, na ocasião, aprovou o procedimento em despacho firmado em 11 de dezembro de 2013.

6. Os acordos autorizados pela Presidência versam três situações distintas, conforme se verifica na Nota N° 0574-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, a saber:

- (i) Correção do prazo de vigência das patentes;
- (ii) Extinção das patentes com fundamento no art. 78, IV, da LPI (falta de pagamento das anuidades);
- (iii) Extinção das patentes com fundamento no art. 78, II, da LPI (renúncia das patentes).

7. Na presente data, mais de sessenta acordos já foram apresentados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

8. Os acordos têm sido homologados, sem restrição, pelo juízes federais, conforme decisões judiciais homologatórias.

III. PROPOSTA DE NOVO ACORDO

9. Na fase de contestação das ações propostas pelo INPI, surgiu a alegação de que determinadas patentes não seriam caracterizadas como *mailbox*, posto que eram passíveis de concessão à luz do Código de Propriedade Industrial de 1971.

10. Posteriormente, advogados das partes adversas reuniram-se com a Diretoria de Patentes para tratar da controvérsia técnica (a ausência de natureza de *mailbox* em determinadas patentes arroladas nas ações em trâmite).

11. Por envolver matéria de cunho técnico, a Diretoria de Patentes examinou a matéria e formulou pareceres técnicos favoráveis à elaboração de acordos, posto que determinadas patentes arroladas nas ações judiciais citadas nos parágrafos “1” e “2” desta nota técnica encontram-se desprovidas da natureza de *mailbox*.

12. Vale destacar que também foram examinadas patentes arroladas nas ações declaratórias, nas quais o INPI figura como réu.

13. Ou seja, há patentes desprovidas da natureza de *mailbox* em algumas ações ajuizadas pelo INPI e em ações ajuizadas em face do INPI. Até o momento, a Diretoria de Patentes identificou aproximadamente vinte patentes, nessa situação.

14. O Diretor de Patentes solicita à Procuradoria a formulação de acordos de desistência das referidas ações.

15. A Procuradoria não se opõe à formulação de acordos judiciais envolvendo patentes despidas da natureza de *mailbox*. No caso, sugere-se que o termo do acordo seja semelhante ao promovido por ocasião das extinções e renúncias de patente, conforme anexo.

16. Nesse sentido, a minuta de acordo ora elaborada tem o seguinte conteúdo: as partes concordam em manter a vigência da patente tal como concedida, extinção da ação judicial, sem custas e honorários para nenhuma das partes. A minuta de acordo representa uma desistência da pretensão relativa às patentes as quais não reúnem as características de *mailbox*.

17. Sugere-se a adoção da minuta de acordo nas ações nas quais o INPI figura como autor (ações de nulidade) e nas ações nas quais o INPI encontra-se como réu (ações declaratórias).

18. A proposta de acordo em comento dirige-se exclusivamente às patentes as quais a Diretoria de Patentes entende não se enquadrar como *mailbox*. Isto é, nenhum acordo será firmado sem prévia análise técnica da Diretoria de Patentes.

19. A elaboração desses acordos coaduna-se com o objetivo do INPI de promover a conformidade das patentes *mailbox* ao que determina o art. 229, parágrafo único, da LPI. Considerando que determinadas patentes não se sujeitam ao referido dispositivo, isto é, não são *mailbox*, não há sentido litigar em juízo em relação a essas patentes.

20. Os acordos em comento não representam mudança da estratégia formulada pelo INPI no tocante às ações para alcançar a adequação do prazo previsto no art. 229, parágrafo único, da Lei 9.279/96.

21. A justificativa para elaboração dos acordos de desistência das ações judiciais reside no fato de que determinadas patentes não deveriam ter sido arroladas nas exordiais propostas pelo INPI, bem como nas petições iniciais elaboradas pelos laboratórios farmacêuticos nas ações declaratórias.

22. Caracterizar uma determinada patente como *mailbox* implica examinar o quadro reivindicatório concedido. Uma vez afirmado pela Diretoria de Patentes que uma determinada patente era passível ou não de ser concedida à luz do Código de Propriedade Industrial de 1971, não cabe à Procuradoria opor-se a essa caracterização, conquanto a área técnica observe os condicionamentos legais para identificar uma patente como *mailbox*.

23. Esta Procuradoria expressou o seu entendimento do que constitui uma patente *mailbox* por meio do Parecer N° 0018-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, o qual



recebeu efeito normativo por ato da Presidência da autarquia. O parecer normativo foi publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2227, de 10 de setembro de 2013.

24. A patente *mailbox* compreende necessariamente matéria não privilegiável, nos termos do Código de Propriedade Industrial de 1971, como se depreende nos seguintes parágrafos do parecer normativo:

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.

25. A controvérsia sobre se as patentes em comento possuem ou não natureza de *mailbox* encontra-se hoje dirimida, pelo posicionamento técnico da Diretoria de Patentes. A origem dessa controvérsia técnica reside na diferença entre composto e composição, como se verifica no trecho abaixo do parecer técnico da Diretoria de Patentes, formulado no processo nº 52400.033764/2013-03:

“Pode-se destacar ainda que se trata de uma particularidade do setor de AGROQUÍMICOS, pois, ainda que o Art. 229 da LPI mencione conjuntamente produtos farmacêuticos e produtos para a agricultura, o CPI deixava claro em seu Artigo 9º, alínea (b) que somente os compostos não eram privilegiáveis, enquanto que a alínea (c) definia que em se tratamento de alimentos, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, não poderiam ser concedidos os compostos, nem as composições, nem os processos.”



26. Essa questão técnica foi apreciada pela Procuradoria, mediante a nota nº 0078-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, *ipsis litteris*:

“3. Sem embargo, os processos e composições, conquanto houvesse definição qualitativa e quantitativa, submetiam-se ao patentamento, à luz do CPI de 71. Esses processos e composições não eram considerados compostos *per se*. Eles eram considerados “um conjunto contendo o composto mais adjuvantes, ou seja, outras substâncias com finalidade específica, que são misturadas ao composto de interesse.”

4. A DIRPA conclui que as patentes descritas no parecer técnico não se caracterizam como *mailbox*, posto que reúnem matéria privilegiável, nos termos da legislação pretérita.

5. A DIRPA afirma expressamente que as reivindicações das patentes em discussão referem-se a composições agroquímicas, métodos, processos e/ou equipamentos, e não compostos. Por isso, elas eram passíveis de patenteamento, consoante o CPI de 71.”

27. Não existe controvérsia jurídica sobre a matéria. A controvérsia existia na área técnica, e foi dissipada pela Diretoria de Patentes, razão pela qual não subsiste razão para o INPI permanecer litigando, seja como autor ou réu, sobre patentes despidas da natureza de *mailbox*.

28. Nos termos da Portaria PGF nº 915, de 16 de setembro de 2009, esta Procuradoria possui atribuição para decidir sobre a inexistência de controvérsia jurídica, *in verbis*:

Portaria PGF nº 915/2009, art. 2º [...] §2º. Para os fins do disposto no §1º do art. 3º da Portaria AGU nº 109, de 2007, e em relação à atividade fim das entidades, consideram-se órgãos consultivos competentes para decidir sobre a inexistência de controvérsia quanto ao direito aplicado os órgãos centrais das Procuradorias Federais, especializadas ou não, junto às autarquias e fundações públicas federais.

IV. CONCLUSÃO

29. A Diretoria de Patentes identificou aproximadamente vinte patentes despidas da natureza de *mailbox*. Em atendimento à solicitação formulada pela Diretoria de Patentes, a Procuradoria não se opõe à formulação de acordos nessa matéria nos termos do especificado nesta nota técnica.

30. Diante do exposto, e com fundamento no art. 2º, §2º, da Portaria PGF nº 915/2009, as seguintes conclusões são submetidas à apreciação do Procurador-Chefe da PFE-INPI:

- I. Inexistência de controvérsia jurídica a respeito das patentes despidas da natureza de *mailbox*, em consonância com manifestação técnica prévia da Diretoria de Patentes.



- II. Como consectário lógico da conclusão *supra*, a aprovação dos termos do acordo anexo com as partes adversas do INPI, nas ações judiciais as quais compreendem patentes despidas de natureza *mailbox*.
- III. Uma vez aprovado os itens I e II acima, esta Procuradoria encaminhará as minutas de acordo às partes adversas do INPI.
- IV. A anuência dos termos dos acordos pelas partes adversas ensejará o encaminhamento da presente nota técnica, bem como das minutas de acordo, aos órgãos de execução da PGF, os quais atuam nas ações envolvendo as patentes em tela (PRF da 1ª Região, PRF da 2ª Região e PRF da 3ª Região) com vistas à apreciação das transações judiciais, em conformidade com a Portaria PGF nº 915/2009.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2014.

Loris Baena Cunha Neto

Procurador Federal

Coordenador



AO nº XXXXXXXXX – XXª VF/RJ - PIXXXXX

XXXXX, sociedade suíça, com sede em XXXXX, neste ato representada por seu advogado XXXX, conforme instrumento de mandado anexo (doravante denominada TITULAR),

e

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 (doravante denominada INPI), 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,

Considerando que o TITULAR XXXX;

Considerando que o INPI ingressou na Justiça com a ação de nulidade, perante a Seção Judiciária de XXXX, com pedido de declaração de nulidade da patente PIXXXXXX, com pedido alternativo de decretação de nulidade parcial da referida patente para adequar seu prazo de vigência aos termos do artigo 229, parágrafo único, e artigo 40, *caput*, da Lei 9.279/1996 (LPI) e pedido subsidiário para que seja determinada a correção do ato administrativo concessório para fins de adequação da vigência da patente PIXXXXXX aos termos dos referidos artigos, acrescido de custas judiciais e honorários advocatícios; e

Considerando que

As Partes acordam e estabelecem o quanto segue:

- 1 – As partes efetuam transação judicial, em relação à patente PIXXXXXX, nos termos do art. 269, III, do Código de Processo Civil, consistente na manutenção do prazo de vigência da patente, conforme a carta-patente emitida originalmente.
- 2 - As partes renunciam eventuais direitos decorrentes do mesmo fato ou fundamento jurídico que deu origem à ação judicial.
- 3 – Cada parte arcará com suas custas judiciais e honorários advocatícios.
- 4 – A **TITULAR** se compromete a apresentar esse acordo perante o Juízo da XX Vara Federal da Seção Judiciária de XXX requerendo a homologação do presente e o encerramento da lide, na forma do artigo 269, III do Código de Processo Civil,

EM TESTEMUNHO DO QUE, as partes contratantes providenciaram para que o presente acordo fosse firmado em 2 (duas) vias idênticas por seus representantes autorizados na data indicada abaixo.

XXX, ___ de XXX de 2014.



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° 0306/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.033764/2013-03

1. Estou de acordo com a NOTA N° 072/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, bem como com a NOTA N° 0128/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, ambas elaboradas pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. Nesse passo, entendida a inexistência de controvérsia jurídica no caso em exame, assim como verificada a pertinência da apresentação de recurso de apelação, deve o presente processo ser encaminhado à COOPI para a adoção daquelas providências elencadas e propostas nas referidas Notas aqui aprovadas.
3. À COOPI.

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2014.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe