

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 0078-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 52400.033764-2013-03

INTERESSADO: Diretoria de Patentes

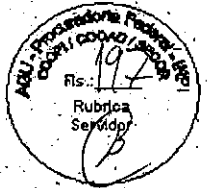
ASSUNTO: Acordos nas ações envolvendo patentes submetidas ao *mailbox*. Questionamento sobre a natureza *mailbox* de determinadas patentes.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. A Diretoria de Patentes encaminha parecer técnico de fls. 189/194. Por meio do parecer, a DIRPA afirma que as patentes discriminadas no documento não possuem natureza de *mailbox*, nos termos do art. 229, parágrafo único, da LPI.
2. A caracterização de uma patente como *mailbox* demanda uma análise do que era patenteável sob a égide do CPI de 71 (Lei 5.772/71). O art. 9º, b, do CPI vedava o patenteamento de composto, substância ou produto obtido de uma reação química, *in verbis*:

Lei 5.772/71, art. 9º Não são privilegiáveis:  
b) as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, ressalvando-se, porém, a privilegiabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação;  
c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação;
3. Sem embargo, os processos e composições, conquanto houvesse definição qualitativa e quantitativa, submetiam-se ao patenteamento, 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.

AS



6. Por fim, a DIRPA mostra-se favorável à elaboração de acordos judiciais, posto que as referidas patentes foram arroladas nas ações nas quais se discute o prazo de vigência de patentes *mailbox*.

7. Antes da apresentação à Presidência de sugestão de elaboração de acordos judiciais, nessa matéria, cumpre esclarecer alguns aspectos à DIRPA:

- I. Os acordos representarão desistência das ações ajuizadas pelo INPI e pelos titulares de patente. Isso significa que não haverá oportunidade de se rediscutir a matéria, seja na esfera judicial ou administrativa. Uma vez homologado o acordo, não haverá como o INPI rever a matéria. Por isso, é importante que a DIRPA tenha ciência da impossibilidade de rever, no futuro, essa questão. É imprescindível que haja um consenso na área técnica a respeito da inexistência da natureza de *mailbox* dessas patentes;
- II. Algumas dessas patentes foram arroladas nas ações declaratórias ajuizadas pelos depositantes em face do INPI. Outras patentes foram arroladas pelo INPI nas ações de nulidade propostas em outubro de 2013. Dessa segunda assertiva, surge uma dúvida que precisa ser esclarecida: *por quê essas patentes foram arroladas nas ações de nulidade?* Se elas não eram *mailbox*, conforme parecer técnico precedente, por que elas foram inseridas nas ações judiciais?
- III. Todas as patentes mencionadas no parecer técnico são de fato agroquímicas? Ou há fármacos nessa relação?
- IV. Verifica-se que as cartas patentes não foram utilizadas nas análises de todas as patentes. Qual a pertinência de se analisar o quadro reivindicatório correspondente ao depósito inicial do INPI? Não caberia uma análise dos quadros reivindicatórios concedidos? Em síntese, a DIRPA tem segurança nos documentos utilizados no parecer técnico precedente?

8. Por fim, sugere-se o retorno dos autos para a DIRPA, cabendo a COOPI/Procuradoria formular uma minuta de acordo somente após os esclarecimentos solicitados.

A consideração superior.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2014.

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

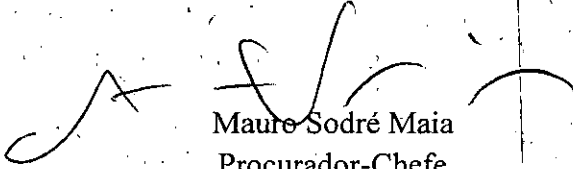


**Despacho Nº 0190/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo Nº. 52400.033764/2013-03

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0078/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À DIRPA.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2014.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe



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

PROCESSO Nº 52400.033764/2013-03

**Assunto: Alteração de vigência de patentes farmacêuticas. Aplicação do Artigo 229 parágrafo único da LPI**

**Referências:**

- Ação Nº 0017574-93.2013.4.03.6100 envolvendo as patentes PI9500163-8 e PI9607096-0
- Ação nº 0132348-56.2013.4.02.5101 envolvendo a patente PI9608204-6
- Ação nº 0012358-39.2013.4.03.6105 envolvendo a patente PI 9700635-1
- Ação nº 0132277-54.2013.4.02.5101 envolvendo as patentes PI9709181-2, PI9709187-1, PI9715292-7
- Ação nº 0058977-48.2013.4.01.3400 envolvendo as patentes PI9606836-1, PI9606948-1, PI9604943-0, PI9609159-2, PI9609308-0, PI9605104-3, PI9605965-6, PI9707942-1 e PI9701198-3

Tendo em vista a solicitação da Procuradoria Geral do INPI à Diretoria de Patentes, manifestamo-nos a respeito da análise técnica das patentes dispostas na Tabela 1 abaixo, de modo a verificar se de fato tais patentes podem ser caracterizadas como patentes *MAILBOX*, nos termos do Artigo 229-parágrafo único da Lei 9.279/96.

Como as patentes de interesse neste parecer são de áreas técnicas de três diferentes divisões da DIRPA, coube a cada uma delas elaborar pareceres, que serviriam de base para a elaboração deste parecer. Cada divisão é responsável pelos dados informados a respeito de sua competência técnica.

Tabela 1 – Patentes de invenção cuja análise técnica, a respeito do enquadramento no instrumento Mailbox, foi solicitada pela PROC, correlacionando com a Divisão Técnica responsável pela resposta.

Patente	Nº Ação	Divisão técnica responsável pelo parecer
PI9500163-8	0017574-93.2013.4.03.6100	DIPAT X
PI9607096-0	0017574-93.2013.4.03.6100	DIPAT X
PI9608204-6	0132348-56.2013.4.02.5101	DIPAT X
PI9700635-1	0012358-39.2013.4.03.6105	DIPAT VIII
PI9606836-1	0058977-48.2013.4.01.3400	DIPAT X
PI9606948-1	0058977-48.2013.4.01.3400	DIPAT X
PI9604943-0	0058977-48.2013.4.01.3400	DIPAT X
PI9609159-2	0058977-48.2013.4.01.3400	DIPAT IV
PI9609308-0	0058977-48.2013.4.01.3400	DIPAT X
PI9605104-3	0058977-48.2013.4.01.3400	DIPAT X
PI9605965-6	0058977-48.2013.4.01.3400	DIPAT X
PI9707942-1	0058977-48.2013.4.01.3400	DIPAT IV
PI9701198-3	0058977-48.2013.4.01.3400	DIPAT X
PI9709181-2	0132277-54.2013.4.02.5101	DIPAT X
PI9709187-1	0132277-54.2013.4.02.5101	DIPAT X
PI9715292-7	0132277-54.2013.4.02.5101	DIPAT X

Haja vista que o ordenamento jurídico estabelecido em TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* - Acordo Internacional sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) foi internalizado no Brasil através da Lei da Propriedade Industrial - LEI 9.276 de 14/05/1996 (LPI), cuja redação foi alterada pela Lei 10.196 de 14/02/2001, deve-se ter em mente, neste caso, especialmente o Artigo 70 de TRIPS, que trata da Proteção de Matéria Existente, em seu parágrafo 8º;

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 as essas solicitações, a partir da data de aplicação deste Acordo, os critérios de patentabilidade 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.*

A partir do texto do Acordo TRIPS destacado acima, resta claro que ele está tratando da matéria que não era concedida anteriormente em um país membro. A matéria que era concedida permanece inalterada, de modo que não há interferência do Acordo TRIPS para a sua concessão, nem há condições a preencher, nem adoção de um instrumento para seu depósito, haja vista que já eram concedidas. Os países membros deveriam criar instrumentos tão somente para que os pedidos que contivessem matéria que não era concedida até aquela data, pudessem, a partir da internalização de TRIPS, serem analisados à luz da nova legislação.

Ocorre que o CPI (Lei 5.772 de 21/12/1971), Código da Propriedade Industrial, era a Lei vigente no Brasil àquela época e estabelecia claramente em seu Art. 9º que *Não são privilegiáveis: (...)*

*b) as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, ressalvando-se, porém, a privilegiabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação;*

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

Depreende-se do Artigo 9º alínea b, que o composto, a substância ou o produto que fosse obtido de uma reação química não podiam ser concedidos. Mas os processos e as composições, desde que definidas quali e quantitativamente eram concedidas, haja vista que não se referem ao composto *per se*, mas a um conjunto contendo o composto mais adjuvantes, ou seja, outras substâncias com finalidade específica, que são misturadas ao composto de interesse.

Sendo assim, a LPI (já com redação alterada pela Lei 10.196/2001) criou o referido instrumento, em seu Artigo 229

*"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*

*medicamentos 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.*

*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.*

*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.*

O instrumento que ficou conhecido como *Mailbox*, que é descrito no Parágrafo único do Artigo 229 da LPI, nada mais é que a internalização do Artigo 70, parágrafo 8º, do Acordo TRIPS.

Pode-se destacar ainda que se trata de uma particularidade do setor dos AGROQUÍMICOS, pois, ainda que o Artigo 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 tratando de *alimentos, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie*, não poderiam ser concedidos os compostos, nem as composições, nem os processos.

Com base na solicitação da Procuradoria deste INPI, analisamos cada um dos quadros reivindicatórios apresentados na ocasião do depósito neste INPI e, em alguns casos nos foi possível avaliar também o quadro reivindicatório concedido, tal como pode ser observado na Tabela 2, abaixo. Quando foi avaliado o quadro concedido da patente em questão, a Tabela 2 apresenta as observações deste quadro concedido.

Tabela 2 – Patentes de invenção e matéria contida no quadro reivindicatório

Patente Concedida	Quadro Reivindicatório Analisado	Matéria Reivindicada Inicialmente (quando avaliada a cópia do CEDIN) ou Concedida (petição contendo o quadro reivindicatório concedido)
PI9500163-8	Petição nº 009398 apresentada em 27/05/2005	Composição fungicida e processo de tratamento de culturas para combater ou prevenir ataques fúngicos.
PI9607096-0	Petição nº 018060129445 apresentada em 11/12/2006	Associação (leia-se composição) agroquímica para a proteção de plantas contra insetos ou artrópodes, composição, processo de tratamento das plantas contra insetos ou artrópodes, processo de tratamento de solo.
PI9608204-6	Carta patente	Composição nematocida para o uso em proteção de planta e processo para controlar nematódeos patogênicos.
PI9700635-1	Carta patente	Processo de preparação de etanol em alto rendimento em regime de batelada, processo de preparação de etanol em alto rendimento, com ênfase na imobilização da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> .
PI9606836-1	Cópia do CEDIN	Produto de proteção de colheitas em que compreende pelo menos dois componentes (composição), processo de proteção de plantas.
PI9606948-1	Cópia do CEDIN	Composição herbicida e método de controle de crescimento de plantas indesejáveis.
PI9604943-0	Cópia do CEDIN	Composição herbicida e método para controlar o crescimento de plantas indesejáveis.
PI9609159-2	Cópia do CEDIN	Processo de preparação de compostos orgânicos hidrogenados.
PI9609308-0	Cópia do CEDIN	Composição com ação sinérgica contra infestação por doenças em plantas e método para a proteção de plantas contra doenças.
PI9605104-3	Cópia do CEDIN	Composição sinérgica herbicida e processo de controle de vegetação indesejável.
PI9605965-6	Cópia do CEDIN	Composição protetora de plantas tendo ação sinérgica e processo de proteção de plantas.
PI9707942-1	Cópia do CEDIN	Processo de teste de pesticidas em amostras de plantas ou parte destas, equipamento ou máquina de análise para realizar o referido processo.
PI9701198-3	Cópia do CEDIN	Composição microbiocida de planta método para controlar ou prevenir doenças em planta.
PI9709181-2	Carta patente	Composição para o controle de insetos ou representantes da ordem Acarina, método para controle de pragas e uso de uma composição.
PI9709187-1	Carta patente	Composição sinérgica para o controle de insetos ou representantes da ordem Acarina, método para controle de pragas e uso de uma composição.
PI9715292-7	Carta patente	Composição para o controle de insetos ou representantes da ordem Acarina, método para controle de pragas e uso de uma composição.

Onde: (Petição nº) refere-se à petição que contém o quadro reivindicatório concedido e (Cópia do CEDIN) refere-se ao quadro reivindicatório correspondente ao depósito inicial no INPI.

Resumindo a Tabela 2 acima, os quadros reivindicatórios das patentes PI9500163-8, PI9607096-0, PI9608204-6, PI9700635-1, PI9606836-1, PI9606948-1, PI9604943-0, PI9609159-2, PI9609308-0, PI9605104-3, PI9605965-6, PI9707942-1, PI9701198-3, PI9709181-2, PI9709187-1 e PI9715292-7, apresentados ao INPI na petição de depósito ou no quadro concedido, não contém reivindicações de COMPOSTOS, mas reivindicam COMPOSIÇÕES agroquímicas, métodos, processos e/ou equipamentos, ou seja, matéria que já era privilegiável no Brasil pelo Artigo 9º do CPI.

Sendo assim, tendo em vista que a matéria pleiteada ou protegida pelas patentes em questão não contém matéria que não era privilegiável no Código da Propriedade Industrial, não há como incluir/classificar nenhuma das referidas patentes como *Mailbox* sendo, portanto, este parecer **favorável à elaboração de acordo**.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2014.

**Victor Sérgio de Freitas Dias Moreira**

Matricula nº 1550744  
Chefe de Divisão – DIPAT IV  
Portaria INPI/PR nº 748/10

**Sergio Bernardo**

Matricula nº 1547238  
Chefe de Divisão – DIPAT VIII  
Portaria INPI/PR nº 036/13

**Romi Lamb Machado**

Matricula nº 1473272  
Chefe de Divisão - DIPAT X  
Portaria/PR 425/13

*CGPAT II, 19/02/14  
ciente e de acordo*

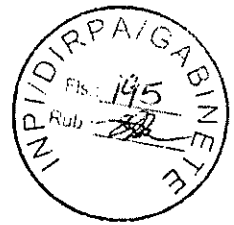
Claudia Santos Magalhães  
Coordenadora-Geral de Patentes II  
Portaria INPI/PR Nº 453/11  
Mat. SIAPE 1472700

*CGPAT III, 20 de fevereiro de 2014  
ciente e de acordo*

**ROBERTO FERREIRA SANTOS**  
Pesquisador Titular SIII  
Coordenador - Geral de Patentes III  
Port. INPI 786/10 - Mat. 0449201



**INPI** INSTITUTO  
NACIONAL  
DA PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMÉRCIO EXTERIOR  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
DIRETORIA DE PATENTES

Em 20 de fevereiro de 2014

Da: DIRPA


Para: PROCURADORIA

Prezado Sr. Procurador Chefe

Dr. Mauro Maia

Mediante o entendimento a respeito do tema, estabelecido em reunião da Diretoria de Patentes e a Procuradoria, e frente a conclusão a que se chegou a análise técnica das patentes em questão, excluindo-as do sistema "mailbox", solicito, portanto, a esta Procuradoria encaminhar acordos das referidas Ações Judiciais envolvendo as patentes analisadas.

Atenciosamente,

  
**JÚLIO CÉSAR REIS MOREIRA**  
Diretor de Patentes  
Matr. 1286707