



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 0096-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 52400.007813-2011-82

INTERESSADO: Diretoria de Patentes.

ASSUNTO: Denegação do pedido de patente *pipeline* dividido.

Senhor Procurador-chefe da PFE/INPI,

1. A Diretoria de Patentes submete consulta a respeito do fundamento legal para denegar o pedido de patente *pipeline* dividido.

I. IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO DE PATENTE *PIPELINE*

2. A impossibilidade de dividir um pedido de patente *pipeline* foi objeto do PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 003/09, de lavra da Procuradora Federal Márcia Affonso Moura. Na ocasião, a Procuradoria firmou entendimento que a expressão “no que couber”, inscrita no art. 230, §6º, da Lei 9.279/96, não comporta uma interpretação extensiva.

3. A leitura do aludido dispositivo legal não reconhece como válido o pedido de patente *pipeline* originário de divisão de um pedido de patente *pipeline* anterior, ainda que a divisão tenha sido requerida perante o INPI, independentemente do prazo de tal requerimento. Cumpre transcrever os termos utilizados pelo PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 003/09, os quais indicam o alcance do art. 230, §6º, da Lei 9.279/96:

“Esse entendimento, do qual comunga-se plenamente, tem especial importância para a questão trazida a exame, na medida em que traduz hialinamente o alcance exato da aplicação dos demais dispositivos da LPI aos pedidos de patente *pipeline*, partindo-se da expressão ‘no que couber’, fixada no art. 230, §6º, da LPI, que vem sendo utilizada de maneira imprópria, dando-se um elastério ilegal à predita regra, para admitir-se como válidos os pedidos de patente *pipeline* originários de divisão de um pedido de patente *pipeline* anterior, pouco importando, no caso, se a divisão foi postulada ao INPI no curso ou posteriormente ao término do prazo prescrito no art. 230, §1º, da Lei Federal em apreço.”



4. O art. 26 da Lei 9.279/96 dispõe sobre a divisão do pedido de patente. O dispositivo restringe a divisão aos pedidos originais, *in verbis*:

Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:

I - faça referência específica ao pedido original; e

II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.

Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.

5. Sobre o art. 26 da Lei 9.279/96, o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 003/09 teceu as seguintes considerações;

“Tanto assim que o legislador incluiu na LPI, em seu art. 26, adiante transcrito, a sobredita hipótese de divisão de pedidos de patente, restringindo-a, todavia, aos pedidos de patente ordinários, cujo processamento de exame e de concessão é visível e necessariamente distinto daquele ministrado aos pedidos de patente *pipeline*, que, por consubstanciarem estes pedidos de patente temporários e extraordinários, evidentemente, tem procedimento específico para o seu exame e concessão, que são aqueles enunciados, exclusivamente nos seus arts. 230 e 231.”

6. Nesta senda, a concessão da patente *pipeline* demanda a observância dos arts. 10 e 18 da LPI, bem como do art. 230. Cabe destacar que a matéria contida na patente *pipeline* corresponde exatamente àquela contida na patente concedida no exterior, concernente à reivindicação de prioridade quando do ato do depósito do pedido de patente *pipeline* no INPI.

7. O PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 003/09 concluiu pelo não-conhecimento das petições destinadas à divisão dos pedidos de patente *pipeline*, com fundamento no art. 219, II, da LPI, em razão da falta de fundamento jurídico para atendimento do pléito do depositante. A orientação contida no Parecer foi no sentido de adotar o entendimento *supra* às situações idênticas, sob pena de concessão de patentes com vícios, *ipsis litteris*:

“3º) as respectivas petições que têm por objeto a divisão do pedido de patente *pipeline* PI 1100095-3, ao suposto amparo das patentes concedidas no exterior em 2001 e 2003 e com presumido abrigo no art. 26 da LPI, não devem ser conhecidas pelo INPI, com fulcro no art. 219, inciso II, da mesma Lei, por falta de previsão que as ampare no ordenamento jurídico positivo brasileiro.

Incumbe aduzir, por último, que caberá à Diretoria de Patentes, frente a situações consideradas idênticas à ora examinada, adotar o entendimento aqui firmado, sob pena de proceder à outorga de patentes *pipelines* viciadas, porque não fazem jus à proteção, temporária ou excepcional, assegurada no art. 230 da LPI, eis que originárias de pedidos de patente



13. O pensamento acima tem amparo no PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 003/09, conquanto este orienta a Administração a não conhecer as petições de pedido de patente *pipeline* dividido, em razão do que dispõe o art. 219, II, da Lei 9.279/96.

14. Não obstante a conclusão acima, *mister* verificar a previsão de um dispositivo específico na Lei, do qual decorre a impossibilidade de se admitir a divisão de patente *pipeline*.

II.2 Arts. 230 e 231 da LPI

15. Os arts. 230 e 231 da LPI estabelecem as características da patente *pipeline*, instituto este de caráter temporário e excepcional. Isso significa que a patente *pipeline* possui particularidades, que as diferenciam das patentes ordinárias.

Lei 9.279/96, Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no *caput* deste artigo.

§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar



pipelines divididos, cujo ato de divisão não encontra guarida no art. 26 do mesmo diploma legal.”

8. O PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 003/09 recebeu efeitos normativos por ato da Presidência do INPI, em 01.12.2009. A sua publicação como parecer normativo ocorreu na RPI 2031 de 08.12.2009.

II. FUNDAMENTO LEGAL DO INDEFERIMENTO

8. A consulta ora em exame não diz respeito exatamente à possibilidade ou não da denegação de divisão de um pedido de patente *pipeline*. A Diretoria de Patentes, mediante o MEMO/INPI/DIRPA/CGPATII/Nº18/2011, reconhece que um pedido com tal natureza não é passível de divisão.

9. Por meio da presente consulta, a Diretoria de Patentes busca identificar o dispositivo legal que melhor se adequa para fundamentar a denegação do pedido de patente *pipeline* quando se requer a divisão do mesmo.

II.1 Art. 219 da LPI

10. Dois dispositivos legais mostram-se pertinentes ao deslinde da controvérsia. O art. 219 da Lei 9.279/96 prescreve o não conhecimento da petição quando se verifica o preenchimento de uma das hipóteses previstas nos respectivos incisos. O inciso II do art. 219 da LPI permite o não conhecimento da petição quando não contiver fundamentação legal.

Lei 9.279/96, Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando:

I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;

II - não contiverem fundamentação legal; ou

III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

11. Mostra-se adequado o indeferimento do pedido de patente *pipeline* dividido com fundamento no art. 219, II da LPI, porquanto tal pretensão do depositante não possui fundamentação legal.

12. Por fundamentação legal, entende-se a apresentação de dispositivos legais que respaldam a pretensão perante o ente público. Não basta a mera citação de dispositivos legais para que se preencha o requisito de fundamentação legal. Conforme observado no tópico anterior, o pedido de patente *pipeline* dividido não possui respaldo na legislação atual. Portanto, correto o indeferimento administrativo de tal pretensão com fulcro no art. 219, II, da LPI.



novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta Lei.

§ 3º Fica assegurada à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.

§ 4º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

16. Da leitura dos dispositivos sobre patente *pipeline*, conclui-se pela inexistência de previsão legal para promover a sua divisão. Além disso, o art. 230, § 3º, da LPI impede a concessão de uma patente *pipeline* com matéria distinta daquela da patente concedida originalmente no exterior.

17. Se não é possível conceder uma patente *pipeline* com matéria distinta daquela da patente concedida no exterior, logo não há de se falar de divisão de patente. Nesse sentido, o dispositivo legal em comento, isto é, o art. 230, § 3º, da LPI, constitui fundamento sólido para o indeferimento do pedido de patente *pipeline* dividido.

18. O Poder Judiciário já reconheceu a exegese do art. 230 defendida pelo INPI, como se verifica no acórdão cuja ementa é transcrita abaixo:

PROCESSO CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NECESSÁRIAS À CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PELO JUÍZO A QUO - QUESTÃO QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1- Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal/RJ, nos autos do processo nº 2011.51.01.808578-3, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela que objetivava a suspensão dos efeitos do parecer técnico da Autarquia



exarado em grau de recurso, bem como a determinação no sentido de que o INPI proceda à análise do pedido dividido de patente *pipeline* PP1101189-0 no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 26 da LPI;

2- Ausência da verossimilhança das alegações necessárias à concessão da antecipação da tutela. Nos termos dos fundamentos do Juízo *a quo* “(...) **as patentes *pipeline*, previstas no art.230 da LPI, tratam de um instituto excepcional, e, como tal, evidentemente condicionado a critérios e regras de processamento próprios. De acordo com tal dispositivo, abriu-se uma exceção ao princípio da patenteabilidade, a fim de permitir o patenteamento de matérias não privilegiáveis segundo a legislação anterior. No regime do *pipeline*, não é feito, pela autoridade administrativa nacional (INPI), o exame dos requisitos de patenteabilidade, sendo o privilégio concedido tal qual foi concedido no país de origem, desde que cumpridos os arts.10 e 18 da LPI (§ 3º do art.230 da LPI)**”;

4- Destaque-se que se trata de uma questão complexa e de diversas variantes que, pela sua natureza, exige dilação probatória a fim de que sejam fornecidos ao Juízo *a quo* subsídios que contribuirão de forma fundamental para a formação da convicção da magistrada quando da análise do mérito;

5- Ante o exposto, nego provimento ao recurso.¹

19. O art. 230, §3º, da LPI prevê a impossibilidade de se promover a divisão do pedido de patente *pipeline* de forma mais específica do que o art. 219, II da Lei. Por essa razão, sugere-se a adoção do art. 230, §3º da LPI como fundamento legal para o indeferimento de pedido dividido das patentes *pipeline*.

III. CONCLUSÃO

20. Diante do exposto, resta respondida a consulta formulada pela DIRPA. Em síntese, a Procuradoria sugere a adoção do art. 230, §3º, da LPI como fundamento legal para o indeferimento do pedido de patente *pipeline* dividido.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2014.

Loris Baena Cunha Neto

Procurador Federal

Coordenador

¹ TRF 2ª Região, Agravo de Instrumento, AG/211382, processo originário nº 201151018085783, Des. Federal Relator Abel Gomes, Data de decisão: 31.07.2012, data da publicação: 10.08.2012 (sem grifo no original).



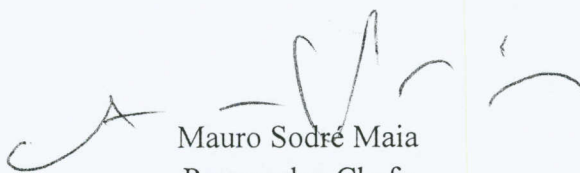
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0256/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.007813/2011-82

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0096/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, elaborada pelo Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À Diretoria de Patentes.

Rio de Janeiro, 1º de abril de 2014.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe