



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 0128-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 52400.033764-2013-03

INTERESSADO: Diretoria de Patentes

ASSUNTO: Análise de sentença de improcedência de cinco ações de nulidade de patentes *mailbox*.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. A Procuradoria tomou ciência de cinco sentenças de improcedência das ações de nulidade de patente *mailbox*. Cabe tecer algumas considerações quanto à fundamentação adotada nas sentenças.

I. AÇÃO Nº 0132278-39.2013.4.02.5101

I.1 Patentes atingidas pela sentença

2. A sentença proferida nos autos em epígrafe homologou os acordos constantes do seguinte quadro:

Patente	Tipo de Acordo
PI9508666-8	Renúncia
PI9612258-7	Extinção
PI9709198-7	Extinção
PI9708640-1	Renúncia

3. A sentença julgou improcedentes os pedidos do INPI. Conseqüentemente, a improcedência atinge as patentes as quais não foram inseridas nos acordos. Essas são as patentes atingidas pela improcedência do *decisum*:



Titular	Patente	Data do depósito	Data da concessão	Término de vigência constante da carta-patente concedida	Término de vigência pretendida nesta demanda
Vectura Limited	PI9607490-6	31/01/1996	29/01/2008	29/01/2018	31/01/2016
Vectura Limited	PI9612950-6	31/01/1996	23/08/2011	23/08/2021	31/01/2016
Vifor (International) AG	PI9612138-6	19/12/1996	22/09/2009	22/09/2019	19/12/2016

I.2 Preliminares

4. A arguição de impossibilidade jurídica do pedido foi afastada pela sentença, a qual reconheceu o ajuizamento da ação anulatória de patente com fundamento na concessão equivocada do prazo de vigência, *in verbis*:

“A impossibilidade jurídica do pedido somente se verifica quando houver disposição expressa que vede a tutela jurisdicional postulada. Na hipótese vertente, não se vislumbra preceito na legislação pertinente (Lei de Propriedade Industrial) que vede o ajuizamento da ação anulatória de registro de patente, com base na incorreção de prazo de vigência, razão pela qual a arguição de nulidade jurídica do pedido deve ser afastada.”

I.3 Mérito

5. A sentença reconhece que não há permissão legal para aplicar o parágrafo único do art. 40 da LPI nestes termos:

“Com efeito, não há no artigo 229 da LPI, aparentemente, uma permissão para que se aplique o prazo previsto no parágrafo único do artigo 40 da mesma lei, que assegura ao titular da patente a vigência mínima de dez anos a contar da concessão, regra esta, que serve exatamente para compensar o titular da morosidade no processamento administrativo pelo INPI, o qual, corriqueiramente, demora mais de dez anos para examinar e conceder uma patente.”

6. A sentença não afirma que o descumprimento do prazo do art. 229-B (concessão das patentes *mailbox* até 31 de dezembro de 2004) enseja necessariamente a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI. O trecho seguinte do *decisum* reconhece que o INPI adotou o parágrafo único do art. 40 da LPI às patentes não concedidas até 31 de dezembro de 2004, o que de fato aconteceu.

“Por outro lado, resta claro que não haveria qualquer dúvida interpretativa caso o INPI tivesse cumprido a norma insculpida no art. [229]-B, a qual determinava que a Autarquia deveria decidir os pedidos

de patentes mailbox até 31 de dezembro de 2004. Como o prazo mencionado não foi cumprido, tais pedidos de patentes somente tiveram seu exame concluído após decorridos mais de dez anos de tramitação, e, naquele momento, o INPI outorgou aos mesmos o prazo de dez anos, contados a partir da concessão.”

7. A sentença reconhece o teor do parágrafo único do art. 40 da LPI às patentes de invenção quando concedidas após dez anos do prazo de vigência. A sentença não afirma que o parágrafo único do art. 40 da LPI aplica-se às patentes *mailbox*.

“Ora, é assustador que o INPI reconheça de uma forma tão explícita de uma forma tão explícita que os depósitos de patente demoraram no Brasil, em média mais que 10 (dez) anos. Não houvesse este reconhecimento, esta ação não teria sido proposta para discutir critérios de interpretação dos prazos estabelecidos em lei.

Dessa forma, soa estranho que o Artigo 40, caput, confrontado com o parágrafo único do mesmo Artigo da Lei nº 9.279/96, aceite que um requerimento administrativo demore dez anos ou mais, para ser apreciado, porém, existente tal regra ou realidade, que ao menos se garanta um prazo mínimo de vigência, e a lei foi clara ao definir que este era de dez anos para as patentes de invenção.”

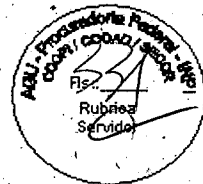
8. A partir das considerações acima, a sentença passa a examinar o princípio da confiança legítima (também denominado de princípio da proteção da confiança) e cita um trecho de um estudo acadêmico no qual afirma a possibilidade de manutenção do ato administrativo fundado em lei inconstitucional ou ato normativo ilegal.

9. Infere-se da sentença um reconhecimento implícito de que as patentes *mailbox* concedidas pelo INPI de fato apresentam prazo incorreto de vigência. Entretanto, a improcedência se impõe em razão do princípio da confiança legítima. Esse é o raciocínio jurídico adotado na fundamentação da sentença. Nesta senda, cabe transcrever trechos da sentença:

“Em outras palavras, o referido princípio defende a possibilidade de manutenção de atos administrativos antijurídicos, perpetrados com aparência de legitimidade e cujos efeitos se prolongaram no tempo, gerando uma expectativa legítima de estabilização dos efeitos decorrentes da conduta administrativa.

[...]

Portanto, deve ser verificado, na hipótese vertente, o que menos ofende os ditames da justiça social: a manutenção de um ato nascido com fulcro na presunção de legitimidade e cujos efeitos se prolongaram no tempo, gerando no administrado uma expectativa legítima de continuidade, ou a anulação deste ao arrepio de uma situação fática constituída por ato da própria Administração, sob o manto da legalidade.”



10. Em seguida, a sentença colaciona três julgados do STF e do STJ, os quais aplicaram o princípio da segurança jurídica.

11. O primeiro acórdão citado refere-se ao MS 22357 de relatoria do Min. Gilmar Mendes. A leitura da ementa transcrita indica que o caso concreto refere-se uma situação consolidada no tempo por mais de dez anos.

12. A segunda ementa transcrita na sentença é o RESP 200800782024, de relatoria do Ministro Jorge Mussi. Nos autos, discute-se a nulidade de uma aposentadoria concedida dezoito anos antes da pretensão da Administração de desfazimento do ato administrativo.

13. O terceiro acórdão trazido pela sentença é o RESP 200901722930, relatado pelo Ministro Humberto Martins. Esse acórdão cita o princípio da confiança. Entretanto, o fundamento principal desse acórdão reside na aplicação da súmula 92 do STJ, a qual protege o terceiro de boa-fé.¹

14. O parágrafo seguinte da sentença afirma que o único fundamento, unicamente da improcedência reside no princípio da confiança legítima:

“Logo, a questão deve ser decidida apenas pela confiança legítima, ou seja, os Réus, após tanto tempo com seus depósitos de patentes sendo apreciados, têm todos os motivos para crer que seus direitos valeriam por dez anos, afinal a Administração Pública, através do INPI, não tentaria punir aos particulares, pela sua imensa demora e falta de estrutura para apreciação de requerimentos administrativos, por mais específicos que sejam.” (sem grifo no original)

15. Outrossim, a sentença não desconstitui a tese do INPI, apresentada na exordial, segundo a qual não se aplica o parágrafo único do art. 40 da LPI às patentes *mailbox*.

16. A sentença menciona um princípio dedicado ao princípio constitucional da livre iniciativa.

17. Não obstante ao que foi afirmado acima, um parágrafo da sentença sugere que a demora na concessão da patente *mailbox* enseja a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI. No entanto, essa idéia não é desenvolvida a ponto de desconstituir a tese do INPI. A fundamentação da sentença de improcedência está fincada no princípio da confiança legítima. O parágrafo merece uma leitura atenta, pois sugere que a demora administrativa na concessão da patente promove a adoção do parágrafo único do art. 40 da LPI.

¹ Súmula 92 do STJ: A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor.

“Assim sendo, a observância do princípio da confiança legítima determina a improcedência dos pedidos formulados na exordial, devendo ser mantidos os atos concessórios e as datas de vigência das patentes em questão, tanto pelo tempo decorrido desde a concessão das mesmas, como principalmente, pela excessiva demora pelo INPI na apreciação dos requerimentos formulados, o que justifica a concessão de um prazo mínimo de dez anos, na forma do Artigo 40, parágrafo único da Lei 9279/96.”

I.4 Recurso cabível

18. Verificado o teor da sentença, cabe inicialmente verificar qual o recurso pertinente.
19. Não se identifica, por ora, nenhuma obscuridade ou contradição, na sentença. A sentença é clara em relação ao princípio da confiança legítima como fundamento para a improcedência.
20. É verdade que a sentença poderia ser mais explícita quando afirma que a demora excessiva do INPI na concessão da patente *mailbox* enseja a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI.
21. A sentença afirma que o princípio da confiança legítima é o único fundamento para a improcedência da ação (“a questão deve ser decidida apenas pela confiança legítima” e a “observância do princípio da confiança legítima determina a improcedência dos pedidos formulados na exordial”).
22. Em uma frase, a sentença afirma que a demora na concessão da patente também justifica a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI (“[...] tanto pelo tempo decorrido desde a concessão das mesmas, como principalmente, pela excessiva demora pelo INPI na apreciação dos requerimentos formulados, o que justifica a concessão de um prazo mínimo de dez anos, na forma do Artigo 40, parágrafo único da Lei 9279/96 [...]”).
23. As observações acima não se caracterizam como contradição para fins de interposição de embargos de declaração.
24. Tampouco há alguma omissão, nos termos do art. 535, II, do CPC,² sobre o qual o juiz deveria se pronunciar. Em síntese, não parece cabível; em uma primeira leitura da sentença, a interposição de embargos de declaração.

² CPC, art. 535. Cabem embargos de declaração quanto: I – houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição; II – for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.



25. Por outro lado, o recurso de apelação se impõe, em razão do inconformismo com o *decisum*.

1.5 Apontamentos para formulação das razões do recurso

26. Cumpre delinear as razões a serem expostas no recurso ora proposto.

1.5.1 Transcurso de tempo entre a prática do ato e a pretensão de reforma por parte da Administração

27. O princípio da confiança legítima é adotado para situações nas quais há a consolidação de um ato administrativo pelo transcurso de um prazo considerável de tempo, ainda que este contenha vícios de legalidade. A manutenção do ato administrativo demanda, portanto, uma análise do transcurso de tempo decorrido.

28. Isto é, o marco temporal para a ponderação em tela é a data da edição do ato administrativo. Não há de se falar de manutenção de um ato administrativo contrário à lei quando foi praticado há menos de cinco anos.

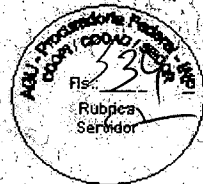
29. O art. 54 da Lei 9.784/99 prevê o prazo de cinco anos para a Administração anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis aos destinatários. Esse prazo de cinco anos é contado a partir da data em que foram praticados.

Lei 9.784/99, 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.

30. Em razão do que estabelece o art. 54 da Lei 9.784/99, não se aplica o princípio da confiança legítima para manter um ato administrativo contrário à lei quando praticado há menos de cinco anos.

31. A sentença proferida na ação nº 2013.51.01.132278-4 repercutiu na manutenção do período de vigência de três patentes, consoante o ato de concessão. Dessas três patentes, apenas uma foi concedida há mais de cinco anos; a propositura da ação de nulidade da patente em análise (PI9607490-6) ocorreu após cinco anos e dez meses da data da concessão.

32. As outras duas patentes (PI9612950-6 e PI9612138-6) foram concedidas, há menos de cinco anos. Vale repetir o quadro, o qual demonstra essas assertivas.



Titular	Patente	Data do depósito	Data da concessão	Término de vigência constante da carta-patente concedida	Término de vigência pretendida nesta demanda
Vectura Limited	PI9607490-6	31/01/1996	29/01/2008	29/01/2018	31/01/2016
Vectura Limited	PI9612950-6	31/01/1996	23/08/2011	23/08/2021	31/01/2016
Vifor (International) AG	PI9612138-6	19/12/1996	22/09/2009	22/09/2019	19/12/2016

33. O princípio da confiança legítima é adotado naquelas situações nas quais é considerável o transcurso de tempo entre (i) a prática do ato administrativo e (ii) a pretensão de anulação/reforma do ato.

I.5.2 Interesse público

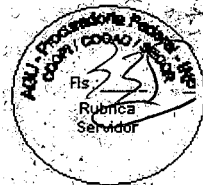
34. Os acórdãos proferidos pelo STJ e STF citados na sentença referem-se a três situações nas quais o tempo consolidou uma situação de fato e de direito, sem qualquer repercussão no interesse público, o que justificou o entendimento judicial de impossibilidade do desfazimento do ato administrativo.

35. O primeiro acórdão citado na sentença refere-se a uma ação cautelar no qual se pleiteou a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nesse caso, um estudante de Direito da Universidade Federal de Pelotas pediu a transferência para Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em razão de ter passado no concurso para a Empresa Pública de Correios e Telégrafos, o que lhe exigiu mudança de domicílio.

36. Administrativamente, foi negada a transferência. O estudante impetrou mandado de segurança, o qual foi deferido. Em sede recursal, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou a sentença. Em 2002, o estudante interpôs o recurso extraordinário e a correspondente ação cautelar para fins de conferir efeito suspensivo ao recurso.

37. Às vésperas da conclusão do curso universitário, o STF entendeu que os provimentos jurisdicionais provisórios, posteriormente reformados, consolidaram uma situação de fato e de direito. Com fundamento no princípio da segurança jurídica, o Poder Judiciário entendeu pela manutenção do ato administrativo.

38. A manutenção do ato administrativo não afeta o direito de um terceiro, mas tão somente do estudante universitário que cursou diversos semestres do curso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com respaldo em provimentos jurisdicionais.



39. O segundo acórdão citado na sentença discute a manutenção do ato administrativo do Tribunal de Contas da União, o qual provocou o cancelamento de uma pensão concedida 18 anos antes.

40. A decisão do Superior Tribunal de Justiça favorável à manutenção da pensão concedida 18 anos antes tampouco afeta um terceiro, mas tão-somente o titular do benefício previdenciário. A sociedade não é afetada pela manutenção ou desfazimento da pensão previdenciária.

41. O terceiro acórdão citado na sentença aborda a aquisição de um veículo sem grave registrado no órgão de trânsito. Posteriormente, houve o registro do gravame. O adquirente do veículo não possuía conhecimento do gravame quando efetuou a compra do bem. Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pelo desfazimento do ato administrativo praticado pelo DETRAN (anotação de restrições pretéritas à transferência), com fundamento na súmula 92 do STJ.

42. Ou seja, o terceiro acórdão refere-se ao princípio da confiança em uma lide que não envolve interesse público, mas tão somente o interesse patrimonial do adquirente do veículo.

43. A ação de nulidade das patentes *mailbox* compreende uma matéria diametralmente oposta àquelas dos acórdãos referidos, porquanto há um interesse público em causa.

44. A coletividade tem interesse de que a invenção ingresse no domínio público, nos estritos termos da lei. A partir do momento no qual a autarquia reconhece que concedeu uma patente com prazo de vigência equivocado, surge o interesse público de correção do ato administrativo para que o titular não mantenha a exclusividade da invenção por mais tempo do que o devido.

45. É a lei que estabelece o tempo devido para a vigência de uma patente. A vigência de uma patente por período superior ao que prevê o art. 229, parágrafo único, da LPI, afeta a coletividade. A coletividade aguardará um tempo superior ao previsto na lei para usufruir da invenção em domínio público.

46. A concessão de uma patente não é um ato administrativo meramente favorável ao destinatário (depositante do pedido de patente).³ Da concessão de uma patente, decorre uma restrição de uso pela sociedade, e obrigações ao titular. Por isso, a concessão de uma patente tem uma eficácia mista (parte da eficácia é favorável e outra parte é desfavorável).

³ O direito administrativo alemão classifica os atos administrativos em: (i) favoráveis aos destinatários: ato que cria ou reconhece um direito ou uma vantagem juridicamente relevante; (ii) desfavoráveis ou restritivos aos destinatários: cria obrigações, limitações e restrições para os destinatários.



47. Por um lado, o ato administrativo de concessão de patente cria um direito com possível valor econômico. Por outro lado, do ato administrativo, exsurge: (i) um ônus ao destinatário de explorar o bem imaterial com as limitações previstas na lei; (ii) uma restrição de uso da invenção pela coletividade durante a vigência da patente.

48. Um dos pressupostos para aplicação do princípio da proteção da confiança é a ponderação do interesse público. No caso em tela, o interesse público orienta a Administração a promover a reforma do ato administrativo, por intermédio da propositura da ação de nulidade.

49. Conclui-se preliminarmente que o pressuposto da ponderação do interesse público para aplicação do princípio da confiança legítima não foi preenchido.

I.5.3 Certeza do beneficiário na existência do ato administrativo

50. A certeza do beneficiário na existência do ato administrativo é outro pressuposto para aplicação do princípio da proteção da confiança legítima. Esse pressuposto não é preenchido pelos motivos abaixo explicitados.

51. A Lei 9.279/96 prevê expressamente o instituto da nulidade de patente durante a sua vigência. Trata-se de um instrumento bastante utilizado pelos operadores do direito patentário.

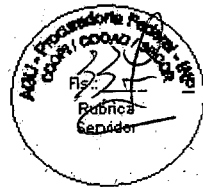
52. Quando o INPI concede uma patente a um indivíduo, este torna-se titular de um bem imaterial por prazo temporário. Ele tem ciência que o seu bem pode ser contestado judicialmente, ou administrativamente, pela Administração ou outros interessados (um laboratório farmacêutico concorrente, por exemplo).

53. O titular de uma patente, ainda que portador da carta-patente concedida pelo INPI, está sujeito a ações de nulidade, por expressa previsão legal, bem como pela prática existente nessa seara. Não há como imaginar que o titular da patente *mailbox*, concedida com prazo equivocado, possui uma certeza inexorável da manutenção do ato administrativo.

54. Como consectário lógico do raciocínio *supra*, percebe-se que o pressuposto da certeza do beneficiário na existência do ato administrativo não foi preenchido para fins de aplicação do princípio da confiança legítima.

I.5.4 Patentes *mailbox*: patentes de exceção à semelhança das patentes *pipeline*

55. As patentes *mailbox* assemelham-se às patentes *pipeline* no seguinte sentido: as patentes *pipeline* e as patentes *mailbox* distinguem-se das demais patentes de invenção, elas consubstanciam pedidos extraordinários, com previsão específica na lei.



56. Por serem patentes de exceção, compreende-se por que os legisladores vedaram a aplicação do parágrafo único do art. 40 ao cômputo de vigência das patentes *mailbox*.
57. Não se tem dúvida que o parágrafo único do art. 40 da LPI aplica-se às patentes de invenção quando estas são concedidas dez anos após a data do depósito. No entanto, esse dispositivo não se aplica às patentes *mailbox*, em razão do que estabelece o art. 229, parágrafo único, da LPI.
58. O art. 229, parágrafo único, da LPI prevê expressamente que o cômputo de vigência da patente *mailbox* obedece somente o *caput* do art. 40.
59. Por quê o art. 229, parágrafo único, da LPI excluiu a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI?
60. Porque as patentes *mailbox* constituem uma exceção, à semelhança das patentes *pipeline*, no sistema patentário brasileiro. Tanto é assim que as patentes *mailbox* possuem previsão específica nas disposições transitórias e finais (título VIII) da Lei 9.279/96.
61. Quando as patentes *mailbox* foram depositadas no INPI, não estava em vigor a Lei 9.279/96. Se as patentes fossem examinadas à luz da legislação contemporânea à data do depósito, haveria o indeferimento dos pedidos de patente por ausência de previsão legal.
62. Os depósitos dos pedidos das patentes discutidas nesta ação ocorreram entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997. As normas relativas à concessão de patentes, nesse período, era o Código de Propriedade Industrial de 1971.
63. O Código de Propriedade Industrial de 1971 não previa a concessão de patentes de 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.
64. A concessão das patentes *mailbox* tornou-se admissível quando o parágrafo único do art. 229 da LPI entrou em vigência em 15 de dezembro de 1999 (data de publicação no D.O.U). Nessa ocasião, entrou em vigor a Medida Provisória nº 2.006, de 14 de dezembro de 1999, trazendo a alteração à LPI. A referida Medida Provisória foi republicada diversas vezes, e por fim, foi convertida na Lei nº 10.196, de 14.02.2001, a qual altera de forma definitiva a LPI.
65. Em síntese, o legislador já conferiu um benefício extraordinário ao depositante da patente *mailbox* (aplicação da Lei 9.279/96 a pedidos de patentes depositados em data na qual a legislação vedava o patenteamento de tais invenções). Adotar o parágrafo único do art. 40 da LPI às patentes *mailbox* significa conferir-lhes um benefício duplo não previsto na lei, descaracterizando, portanto, a natureza excepcional e transitória de tais patentes.



I.5.5. Efeitos prospectivos da ilegalidade

66. O princípio da confiança legítima respalda não o ato administrativo em si, mas sim os efeitos pretéritos do ato administrativo. O princípio em tela não se aplica no caso em concreto, porquanto a ilegalidade da concessão da patente não gerou efeitos pretéritos.

67. Os efeitos da concessão das patentes *mailbox*, em contrariedade à LPI, manifestar-se-ão de forma prospectiva, isto é, no futuro.

68. O princípio da confiança legítima não protege os efeitos futuros do ato administrativo praticado em contrariedade à lei.

69. Em réplica, o INPI explicou que os efeitos da ilegalidade impugnada na ação de nulidade surtem efeitos de forma prospectiva. Por isso, a pretensão da autarquia encontrar-se-á satisfeita com a nulidade da patente no período no qual se configura a extensão indevida da patente.

70. Todas as patentes *mailbox* são legítimas até o ano de 2015. A vigência indevida das patentes *mailbox* manifesta-se a partir do ano de 2015, em datas variadas, a depender da data do depósito dos pedidos. Nesse sentido, vale a pena repetir a tabela das patentes mantidas pela sentença:

Titular	Patente	Data do depósito	Data da concessão	Término de vigência constante da carta-patente concedida	Término de vigência pretendida nesta demanda
Vectura Limited	PI9607490-6	31/01/1996	29/01/2008	29/01/2018	31/01/2016
Vectura Limited	PI9612950-6	31/01/1996	23/08/2011	23/08/2021	31/01/2016
Vifor (International) AG	PI9612138-6	19/12/1996	22/09/2009	22/09/2019	19/12/2016

71. A vigência indevida PI9607490-6 manifesta-se a partir de 31.01.2016. O período compreendido entre 31.01.2016 e 29.01.2018 configura uma extensão contrária ao art. 229, parágrafo único, da LPI.

72. O princípio da confiança legítima tem por finalidade manter os efeitos pretéritos de um ato administrativo praticado no passado. A divergência refere-se a um período que ainda não se iniciou (31.01.2016 e 29.01.2018), razão pela qual não se aplica o princípio da confiança legítima.



II. AÇÃO Nº 0132349-41.2013.4.02.5101

73. A sentença proferida nos autos em epígrafe não homologou acordos, posto que eles não foram apresentados ao Juízo. Isto é, não houve tratativas de acordos no processo em epígrafe.

74. A improcedência da sentença atingiu todas as patentes arroladas na petição inicial, constantes do quadro abaixo:

Titular	Patente	Data do depósito	Data da concessão	Término de vigência constante da carta-patente concedida	Término de vigência pretendida nesta demanda
1. Biovitrum AB	PI9507227-6	31/03/1995	21/06/2005	21/06/2015	31/03/2015
2. Dentsply GmbH	PI9502004-7	11/05/1995	29/08/2006	29/08/2016	11/05/2015
3. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.	PI9611096-1	27/09/1996	21/09/2010	21/09/2020	27/09/2016
4. Duphar International Research B.V.	PI9708389-5	20/03/1997	29/12/2009	29/12/2019	20/03/2017
5. Exsymol	PI9506389-7	29/09/1995	25/08/2009	25/08/2019	29/09/2015

75. Os argumentos adotados pela sentença de improcedência são os mesmos da sentença analisada no tópico I.

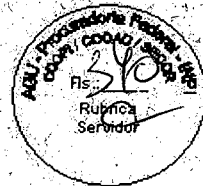
III. AÇÃO Nº 0132361-55.2013.4.02.5101

76. A sentença proferida nos autos em epígrafe não homologou acordos, posto que eles não foram apresentados ao Juízo. Isto é, não houve tratativas de acordos no processo em epígrafe.

77. Portanto, a improcedência da sentença atingiu todas as patentes arroladas na petição inicial, constantes do quadro abaixo:

Titular	Patente	Data do depósito	Data da concessão	Término de vigência constante da carta-patente concedida	Término de vigência pretendida nesta demanda
1. Université Des Sciences Et Technologies De Lille	PI9608473-1	10/05/1996	01/08/2006	01/08/2016	10/05/2016
2. Wyeth Holdings Corporation	PI9602939-0	28/06/1996	08/04/2008	08/04/2018	28/06/2016
3. Yeda Research and Development Co. Ltd.	PI9510102-0	20/12/1995	12/02/2008	12/02/2018	20/12/2015

78. Os argumentos adotados pela sentença de improcedência são os mesmos da sentença analisada no tópico I.



IV. AÇÃO Nº 0132356-33.2013.4.02.5101

79. A sentença proferida nos autos em epígrafe não homologou acordos, posto que eles não foram apresentados ao Juízo. Isto é, não houve tratativas de acordos no processo em epígrafe.

80. Portanto, a improcedência da sentença atingiu todas as patentes arroladas na petição inicial, constantes do quadro abaixo:

Titular	Patente	Data do depósito	Data da concessão	Término de vigência constante da carta-patente concedida	Término de vigência pretendida nesta demanda
The Secretary Of State For Defence	PI9508392-8	12/07/1995	06/12/2005	06/12/2015	12/07/2015
The Wellcome Foundation Limited	PI9607850-2	26/03/1996	30/11/2010	30/11/2020	26/03/2016
Theratechnologies Inc.	PI9607851-0	28/03/1996	25/02/2009	25/02/2019	28/03/2016
United States Government as Represented by the Secretary of the Army	PI9608799-4	22/05/1996	29/12/2009	29/12/2019	22/05/2016
Universit� De Montr�al	PI9607752-2	18/11/1996	05/05/2009	05/05/2019	18/11/2016

81. Os argumentos adotados pela sentença de improcedência s o os mesmos da sentença analisada no t pico I.

V. AÇÃO Nº 0132260-18.2013.4.02.5101

82. A sentença proferida nos autos em epígrafe homologou os acordos constantes do seguinte quadro:

Patente	Tipo de Acordo
PI9605988-5	Ren�ncia
PI9706639-7	Ren�ncia
PI9507080-0	Ren�ncia
PI9702049-4	Ren�ncia

83. A sentença julgou improcedentes os pedidos do INPI. Conseq entemente, a improced ncia atinge uma  nica patente, a qual n o foi inserida nos acordos, consoante quadro abaixo:

Titular	Patente	Data do depósito	Data da concessão	T�rmino de vig�ncia constante da carta-patente	T�rmino de vig�ncia pretendida nesta demanda
---------	---------	------------------	-------------------	--	--



concedida					
Direct Corporation	PI9609033-2	07/06/1996	20/10/2009	20/10/2019	07/06/2016

84. Os argumentos adotados pela sentença de improcedência são os mesmos da sentença analisada no tópico I.

VI. DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES DE NULIDADE DE PATENTES *MAILBOX*

85. As cinco sentenças de improcedência analisadas na presente nota técnica foram proferidas pela 25ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro.

86. O quadro abaixo demonstra a distribuição das ações de nulidade de patentes *mailbox* na Seção Judiciária do Rio de Janeiro:

Vara	Número de ações de nulidade
9ª Vara Federal do Rio de Janeiro	8 ações
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro	10 ações
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro	7 ações
31ª Vara Federal do Rio de Janeiro	8 ações

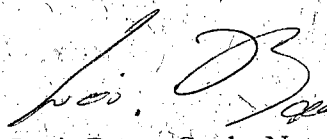
VII. CONCLUSÃO

87. Diante do exposto, resta analisada as cinco sentenças de improcedência. Sugere-se, por fim, as seguintes providências:

- I. A adoção da presente nota técnica como subsídio para formulação de recurso, sem prejuízo de outras razões formuladas pela Divisão de Contencioso desta Procuradoria;
- II. Encaminhamento da presente nota técnica aos órgãos de execução da PGF com representação judicial do INPI.

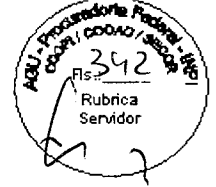
A consideração superior.

Rio de Janeiro, 14 de abril 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 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 Sodre Maia
Procurador-Chefe