



**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 0368-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2**

PROCESSO Nº 52400.036632-2012-44

INTERESSADO: Presidência e Diretoria de Patentes

ASSUNTO: Ação nº 0024644-18.2012.4.02.5101 - Autor: Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos/Pró-Genéricos - Réus: Sanovi-Aventis Deutschland GMBH, INPI.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Em atendimento à solicitação de sumarizar o conteúdo da ação em epígrafe, o Procurador infra-assinado apresenta o relatório respectivo.

**I. Objeto da Ação de Nulidade**

2. Em 9 de maio de 2012, a Pró-Genéricos propôs ação de nulidade de patente em face do INPI e da Sanovi-Aventis.

3. O objeto da ação corresponde à PI 9708108-06, concedida em 10.10.2006, cujo título é “Preparado de combinação contendo 5 Metilsoxazol-4-Ácido Carboxílico – (4-Trifluorometil)-Anilida e Amida de Ácido N-(4-Trifluorometilfenil)-2-Ciano-3-Hidroxicrotônico.

4. A patente em causa teve como reivindicação de prioridade, um pedido de patente internacional depositado em 20.03.1996.

5. O autor alega que a PI 9708108-06 não reúne os critérios de patenteabilidade previstos no art. 8º da Lei 9.279/96, particularmente novidade e atividade inventiva. Alegou-se também falta de clareza e precisão do texto contido no pedido de patente.

**II. DEFESA DO INPI**

6. Em sede de contestação, o INPI posicionou-se favorável à parte autora, posto que reconheceu a falta de atividade inventiva. Nesse sentido, cabe destacar a conclusão do parecer técnico da Diretoria de Patentes que precedeu a apresentação da contestação:

“Do exposto neste parecer, concluímos que a matéria protegida na patente PI 9708108-6 apresenta novidade, porém não envolve uma atividade inventiva, estando em desacordo com o artigo 13 da Lei 9.279/96 – LPI e, portanto, não atendendo ao disposto no art. 8º da mesma Lei. Além disso, o pedido em lide contraria, ainda, o estabelecido no artigo 25 da LPI.” (Parecer técnico da DIRPA, de 02.07.2012.)

7. Posteriormente, a DIRPA voltou a examinar o objeto da ação de nulidade, quando foi intimada a se pronunciar a respeito da contestação da segunda ré Sanovi-Aventis. No segundo parecer técnico da DIRPA, reiterou-se o entendimento a respeito da carência de atividade inventiva. Reproduz-se a seguir trecho sobre a ausência de atividade inventiva:

“[...] concluímos que a matéria protegida na patente PI9708108-6 apresenta novidade, conforme já externado anteriormente. Entretanto, após a análise dos dados e argumentos ora apresentados pela 2ª Ré, concluímos que não há como atribuir o envolvimento de uma atividade inventiva para a totalidade da matéria protegida na patente PI9708108-6. Um efeito técnico não óbvio, de que trata o art. 13 da Lei 9.279/96, somente é contatado nas combinações protegidas que compreendem de 1 a 11% de teriflunomida em relação ao teor de leflunomida (para uma quantidade de 2 a 20 mg de leflunomida), para as quais se atribui o envolvimento de uma atividade inventiva.

Além disso, as reivindicações da patente em lide carecem de fundamentação no relatório descritivo e não definem de forma clara e precisa a totalidade da matéria objeto de proteção, pois não é possível extrapolar o efeito técnico não óbvio observado nos exemplos para todas as possibilidades abrangidas pelas reivindicações, contrariando o disposto no artigo 25 da LPI.” (Parecer técnico da DIRPA, de 14.11.2012)

### III. PERÍCIA

8. O prof. Dr. Sérgio de Paula Machado, professor do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi designado pelo Juízo como perito. O perito concluiu pela existência de novidade, atividade inventiva e suficiência descritiva da patente. Transcreve-se trecho da conclusão, a qual foi categórica ao reconhecer a atividade inventiva da patente:

- “1) A Patente PI 9708108-6 apresenta novidade.
- 2) A Patente PI 9708108-6 apresenta atividade inventiva frente ao estado da técnica.
- 3) A Patente PI 9708108-6 apresenta suficiência descritiva.” (Parecer do perito judicial, de 30.05.2013)



9. O INPI manifestou em Juízo discordância com o laudo pericial e apresentou os fundamentos técnicos nesse sentido. O perito judicial analisou os fundamentos técnicos do INPI e manteve o entendimento quanto ao preenchimento do requisito da atividade inventiva:

“[...] não acredito que um Técnico no Assunto, conforme definido no Brasil, a luz da documentação do estado da técnica disponível na época do depósito do pedido de patente em questão, chegaria de maneira óbvia nas reivindicações apresentadas na patente PI9708108-6, sem a necessidade de investigação, através de uma atividade de pesquisa e desenvolvimento.

[...] considero que há Atividade Inventiva na patente PI9708108-6, uma vez que os resultados apresentados, se enquadram nos fatores que podem ser considerados como indícios da existência da atividade inventiva em pelo menos dois pontos, a saber:

a) dados comparativos em relação ao estado da técnica que mostram a superioridade da invenção e são convincentes na demonstração da atividade inventiva;

b) existência de problema técnico cuja solução era necessária e desejada há muitos anos e a invenção é a resposta a esta necessidade;

Desta forma, este perito entende que no processo em questão, há atividade inventiva na patente PI 9708108-6, mantendo, desta forma, o posicionamento anterior [...]” (Parecer do perito judicial, de 23.05.2014)

10. Esse último parecer do perito judicial foi objeto de análise pela Diretoria de Patentes, a qual manifestou a sua discordância nestes termos:

“[...] não pode o INPI reconhecer o envolvimento de uma atividade inventiva para um produto que pode ser obtido de maneira não intencional a partir de um outro produto conhecido, sem que se tenha feito uso de uma atividade intelectual.” (Parecer técnico da DIRPA, de 1.07.2014)

#### IV. SENTENÇA

11. A sentença foi proferida pelo Juiz Federal Dr. Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, em 19 de agosto de 2014. O *decisum* julgou improcedente o pedido da parte autora (Pró-Genéricos). O Juízo compreendeu que a patente preenche o requisito da atividade inventiva, *in verbis*:

“Assim sendo, comungo com a conclusão do laudo pericial que deve ser homologado na presente sentença, considerando que a patente é válida, por ter novidade e atividade inventiva, bem como que na dúvida entre as interpretações trazidas aos autos pelo INPI e as partes, entendo mais preponderante a confiança legítima.

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC).”

12. Em 25.08.2014, a Procuradoria Regional Federal da 2ª Região transmitiu a sentença de improcedência ao INPI com solicitação de “informação técnica específica para auxiliar na elaboração da nossa apelação.”

13. A manifestação da Diretoria de Patentes, datada de 02.09.2014, é contrária à apresentação de apelação, *ipsis litteris*:

“Apesar de concluir que a patente PI9708108-6 não seria válida, a **DIRPA ENTENDE não caber oferecimento de recurso à sentença judicial**. Em verdade, trata-se de ação ordinária objetivando a nulidade do ato administrativo do INPI que foi impetrada por um terceiro com interesses privados. A decisão do Exmo. Juiz veio ratificar o ato de concessão da patente pelo INPI, que nesta ação atuou como Réu. Todavia, a DIRPA coloca-se à disposição para auxiliar a Procuradoria Federal em questões técnicas que porventura venham a ser colocadas em instância de apelação.”

14. Em razão do posicionamento da DIRPA contrária à apresentação de recurso, o INPI não apresentou apelação.

15. A Pró-Genéricos apresentou apelação. Intimado da apelação, o INPI afirmou que não apresentaria razões contrárias ao recurso de apelação, conforme se verifica no trecho da petição firmado pela Procuradoria Regional Federal da 2ª Região:

“[...] informar que não apresentará razões contrárias ao Recurso de Apelação formulado pela Autora [...] considerando o posicionamento adotado na lide, no sentido de inexistência de atividade inventiva para a PI 9708108-6.”

16. No curso do processo judicial, o INPI impugnou a atividade inventiva da patente. Por medida de coerência, não cabe ao INPI apresentar razões contrárias à apelação. Apelação esta que reitera a ausência de atividade inventiva da patente.

17. Não há reparos na atuação judicial da autarquia, no caso em tela, que seguiu os ditames técnicos da DIRPA.

18. No dia de 02.10.2014, os autos foram remetidos para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



## V. CONCLUSÃO

19. A ausência de recurso por parte do INPI decorre do posicionamento exarado pela DIRPA. Eventual contra-razões por parte do INPI representaria alterar o posicionamento técnico adotado no curso da ação judicial, motivo pelo qual não coube a apresentação da peça processual.

20. Eventual interesse da autarquia de impugnar a sentença pode ser promovido, ainda que ultrapassado o prazo recursal, excepcionalmente, por meio de memoriais de remessa necessária.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 3 de outubro 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° 0694/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo N°. 52400.036632/2012-44

1. Diante do relato assinado na NOTA N° 0368/201-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, bem como de tudo o que mais informa a presente instrução processual, verifico que o posicionamento da Diretoria de Patentes pelo não oferecimento de recurso de apelação contra a sentença de fls. 1358/1369, traduz uma leitura incoerente com o posicionamento técnico adotado e defendido pela autarquia em sede de primeira instância.
2. A manifestação da Diretoria de Patentes, constante às fls. 1370/1371, não indica que a opção pela não apelação se fez decorrente de um novo convencimento técnico assimilado a partir das razões que sustentaram a decisão de primeiro grau.
3. Ao contrário, e aqui já de modo equivocado, a Diretoria de Patentes assina o entendimento de que, “apesar de concluir que a patente PI 9708108-6 não seria válida (...) entende não caber oferecimento de recurso à sentença judicial”, já que o móbil da propositura da ação seriam interesses de natureza privada.
4. Ora, se a sentença não trouxe fundamentação nova que conduzisse a autarquia a alterar seu posicionamento técnico defendido em primeiro grau, a consequência lógica seria a da autarquia combater aquela decisão judicial de primeiro grau, porquanto contrária ao INPI.
5. Ademais, se o INPI entende haver, tecnicamente, motivos que justificam a nulidade do seu ato concessório, presente se mostra o interesse público, porquanto não podemos admitir a manutenção de uma patente que não preencha os seus requisitos fixados em lei, que, no caso em exame, traduz-se na não comprovação da atividade inventiva.
6. Logo, considerando-se que a manifestação da Diretoria de Patentes partiu de premissa incoerente sob o ponto de vista técnico, e equivocada naquilo que se refere à leitura da natureza do direito que se discute na demanda judicial, entendo que o presente processo deve retornar àquela diretoria para nova manifestação.

6-1



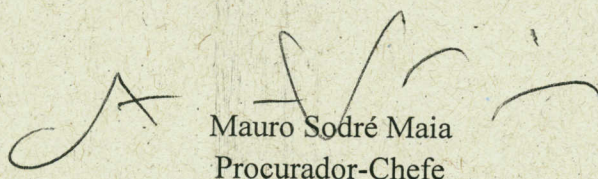
7. Com efeito, inexistindo motivos técnicos que autorizem a alteração do entendimento da autarquia defendido em primeiro grau, o posicionamento do INPI há que ser no sentido de combater a referida sentença.

8. Nesse sentido, indago à Diretoria de Patente: 1) a sentença judicial está fundada em algum argumento técnico que altere o posicionamento antes definido por essa Diretoria?; 2) Em caso afirmativo, solicito indicar qual, de forma que conste da instrução processual os motivos que tecnicamente estariam a justificar a mudança de entendimento da autarquia, e a decisão pela não interposição de recurso de apelação; 3) caso o entendimento técnico se mantenha, solicito informar se há, na sentença, algum ponto que esteja a merecer um combate mais pontual.

9. Ainda que o prazo de apelo já se tenha esgotado, entendo que, na hipótese da DIRPA confirmar a manutenção do seu entendimento técnico, tal posicionamento deverá ser levado ao tribunal através dos meios processuais que a Procuradoria Regional Federal entender mais pertinente.

10. Em sendo assim, inicialmente, à DIRPA para atender. Solicito que a resposta se dê no prazo de 7 dias, contando do seu recebimento.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2014.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe

1470  
✓

## Flavia

---

**De:** Mauro Maia <maurom@inpi.gov.br>  
**Enviado em:** sexta-feira, 17 de outubro de 2014 15:44  
**Para:** Liane; 'Loris Baena'  
**Cc:** FLAVIA; FERNANDO CONSONI  
**Assunto:** Re: Ação leflunomida

Sim. Estamos à disposição para conversar na quarta, caso entendam necessário, antes do encaminhamento.  
Att

Mauro Maia

Em 17/10/2014 11:12, Liane escreveu:

Prezados ,

Seria possível prorrogar a resposta da referida ação até quarta feira, dia 22? Teremos a palestra da Margárida no dia 21 e será o dia inteiro, dificultando o término da análise.

Abs



**Liane Elizabeth Caldeira Lage**  
Coordenação-Geral de Patentes I / DIRPA  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI  
Tel.: (21) 3037-3773 |  
Cel.: (21) 97628-7874



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

Ação Ordinária/PI Nº Nº 0024644-18.2012.4.02.5101

25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Processo INPI 52400.036632/2012-44

Autor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS  
(PRÓ-GENÉRICOS).

Referência:

Nº da Patente: PI9708108-6

Título: Preparação de combinação contendo 5-metilisoxazol-4-ácido carboxílico-(4-trifluormetil)-anilida e amida de ácido N-(4-trifluormetilfenil)-2-ciano-3-hidroxicrotônico.

Titular: SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH

Assunto: Manifestação sobre a solicitação do Sr. Procurador Chefe Dr. Mauro Sodré Maia .

Conforme solicitação da Procuradoria Federal à Diretoria de Patentes do INPI, apresentamos nossa manifestação acerca das indagações feitas pelo Procurador-Chefe Dr. Mauro Sodré Maia em seu Despacho Nº 0694/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

**PARECER**

O Sr. Procurador-Chefe faz as seguintes indagações à Diretoria de Patentes:

- 1) *a sentença judicial está fundada em algum argumento técnico que altere o posicionamento antes definido por essa Diretoria?*
- 2) *Em caso afirmativo, solicito indicar qual, de forma que conste da instrução processual os motivos que tecnicamente estariam a justificar a mudança de*

gu

#

1570  
h

*entendimento da autarquia, e a decisão pela não interposição de recurso de apelação;*

- 3) *caso o entendimento técnico se mantenha, solicito informar se há, na sentença, algum ponto que esteja a merecer um combate mais pontual.*

Sobre a primeira (1) e a segunda (2) indagações, o INPI considera que não há na sentença judicial argumentos técnicos que alterem o nosso último posicionamento exarado nos autos do processo judicial em primeira instância. Em verdade, mui respeitosamente, o INPI discorda do teor integral da sentença judicial exarada pelo Excelentíssimo Sr. Luiz Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, bem como do posicionamento do ilustre Perito Dr. Sérgio de Paula Machado acerca da patenteabilidade da matéria protegida na patente PI9708108-6.

A partir da leitura da sentença judicial, é possível observar que a conclusão sobre a improcedência da ação de nulidade impetrada pela Autora foi baseada, principalmente, no princípio da confiança legítima. Em suma, o Exmo. Sr. Juiz argumenta:

*"Outrossim, cabe ao INPI também presar pela sua credibilidade perante os titulares e requerentes de patente, sendo justificável que a empresa Ré acreditasse na manutenção de sua patente, até o prazo de 20 (vinte) anos do depósito. O respeito ao princípio da confiança legítima não tem o condão de validar uma patente que não apresenta novidade ou atividade inventiva, porém é um fator que deve ser considerado favoravelmente ao titular da patente, até pela segurança que oferece ao mercado, e que deve ser transmitida pelo próprio país, para empresas estrangeiras que aqui desejam atuar.*

*(...)*

*A Autora e o INPI, este apenas em contestação, defendem que a patente é nula, enquanto a empresa Ré defende a sua validade. Por esta divergência de posicionamento, foi necessária a realização de perícia judicial que concluiu haver novidade e atividade inventiva frente ao estado da técnica, conforme conclusões exaradas pelo expert à fl. 1509.*

*Com efeito, costumo privilegiar a posição do INPI, Autarquia responsável, autêntica Agência Reguladora por atender aos objetivos do Artigo 172 da Constituição Federal, no que diz respeito à fiscalização, planejamento e incentivo da atividade, no caso, a proteção das marcas e patentes. Ocorre que, e o presente caso demonstra isso, em determinadas situações, a insegurança trazida ao mercado pela alteração de posicionamento da Autarquia, não pode ser desprezada.*

*Dessa forma, analisando a questão de forma prática e levando em consideração, que o prazo máximo de uma patente no Brasil é de 20 anos do depósito, na forma do artigo 40 da Lei nº9.279/96, verifíco que a de titularidade da empresa Ré demorou mais de 9 anos para ser concedida, tendo efetiva validade de 10 anos, 4 meses e 27 dias, e estará sendo anulada por uma ação judicial proposta 15 (quinze) anos, após o depósito. Em suma, daqueles 10 anos, 4 meses e 27 dias, ela terá sido válida por 5 anos, 7 meses e 4 dias.*

1473  
L

*Assim sendo, comungo com a conclusão do laudo pericial que deve ser homologado na presente sentença, considerando que a patente é válida, por ter novidade e atividade inventiva, bem como na dúvida entre as interpretações trazidas aos autos pelo INPI e as partes, entendo mais preponderante a confiança legítima."*

O INPI está ciente dos efeitos causados pela anulação do ato administrativo de concessão de uma patente, suas consequências econômicas e jurídicas. Contudo, o Instituto não pode se furtar de rever o seu posicionamento quando confrontado a evidências que demonstrem a necessidade de correção de rumo, assegurando uma correta aplicação da legislação brasileira sobre propriedade industrial. Ademais, a retificação de uma decisão do INPI é sempre pautada em evidências e/ou argumentos técnicos de alta relevância, após ampla discussão da questão por um Colegiado.

Aqui não se trata de desrespeito à confiança legítima da Titular da patente às ações tomadas por este Instituto. Isto porque a legislação brasileira, através do disposto no artigo 56 da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96<sup>1</sup>, prevê a proposição de ações judiciais de nulidade a qualquer tempo de vigência de uma patente. Ou seja, o detentor de uma patente tem conhecimento que durante todo o tempo de vigência de proteção, a validade da patente pode ser contestada por terceiros, não existindo patente vigente que esteja livre da possibilidade de contestação judicial.

Vale ainda citar a Súmula Nº 473 do Egrégio Supremo Tribunal Federal que sentenciar:

*"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial"*.

No caso presente patente *sub judice*, torna-se necessário esclarecer que a mudança de posicionamento do INPI no trâmite judicial não foi devida a uma aplicação retroativa de nova interpretação da LPI nº 9.279/96, o que seria contrário ao princípio da boa-fé e confiança legítima. Tal mudança decorreu da análise dos **fatos técnicos novos** que foram sendo apresentados por ambas as partes no decorrer da lide, os quais não eram conhecidos do INPI no momento de análise técnica do então pedido de patente PI9708108-6.

<sup>1</sup> Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

J

F

1374  
L

Em verdade, a atividade inventiva da matéria protegida na patente em lide tornou-se contestável a partir dos novos elementos trazidos aos autos judiciais pela Autora. Ocorre que, no trâmite judicial de nulidade da patente alemã correspondente à PI9708108-6 (vide tradução juramentada da Decisão do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça da Alemanha), dados de estabilidade de comprimidos de leflunomida, apresentados pela própria empresa Ré, comprovaram que composições compreendendo leflunomida e teriflunomida, que se enquadram nas especificações da patente PI9708108-6, são **naturalmente formadas** a partir dos comprimidos de leflunomida pura, sob condições de armazenamento, sem a necessidade de qualquer intervenção humana.

Partindo-se do princípio de que a degradação da leflunomida ao seu metabólito teriflunomida é um processo inerente às propriedades físico-químicas desta molécula (leflunomida) quando submetida a **condições normais de armazenamento**, se um técnico no assunto resolvesse preparar uma composição unicamente de leflunomida, seguindo os ensinamentos disponíveis no estado da técnica, durante o seu armazenamento, chegaria a uma combinação de leflunomida e teriflunomida de maneira não intencional.

Neste cenário, uma nova questão para discussão tornou-se aparente: um dado produto de combinação dos compostos A e B, que pode ser naturalmente obtido a partir da degradação do produto A (conhecido do estado da técnica), quando do seu armazenamento, poderia ser considerado patenteável caso viesse a ser igualmente obtido mediante a associação intencional dos compostos A e B, como proposto na patente PI9708108-6 ?

No entendimento do INPI, a resposta é negativa, pois não há como inferir o envolvimento de uma atividade inventiva para um determinado produto que pode ser obtido a partir de um produto conhecido de forma não intencional, sem que se tenha feito uso de uma atividade intelectual. Portanto, a matéria protegida na patente PI9708108-6 não atende ao disposto no art. 13 da LPI nº 9.279/96.

Não podemos considerar que esta questão tenha ficado completamente esclarecida pelo laudo pericial, visto que o ilustre perito do Juízo não discutiu a questão da degradação da leflunomida em maior profundidade. A avaliação da atividade inventiva pelo i. perito ficou condicionada ao país onde foi depositada a patente, já que, no seu entendimento, o grau de conhecimento do técnico no assunto depende do país de origem deste técnico no assunto. Assim, na Alemanha, o i. perito considera que a matéria da patente PI9708108-6 não envolveria o

gn  
4

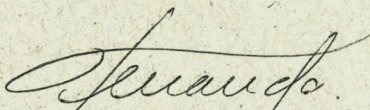
1370  
L

requisito de atividade inventiva, mas no Brasil, o contrário seria observado, haja vista o menor nível de conhecimento dos técnicos deste país.

Assim sendo, em relação a terceira indagação Procurador-Chefe Dr. Mauro Sodré Maia, o INPI entende que a questão da degradação da leflunomida sob condições de armazenamento seria um ponto importante a ser discutido em caso de interposição de recurso em instância judicial.

Por fim, o INPI espera ter elucidado as indagações do Sr. Procurador-Chefe, Dr. Mauro Sodré Maia, e coloca-se à disposição para auxiliar a Procuradoria Federal em questões técnicas que porventura venham a ser colocadas em instância de apelação.

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2014.



**Fernando Tavares Consoni**  
Pesquisador em Propriedade Industrial  
Mat. SIAPE 1568853  
DIRPA/CGPAT I/DIFAR I



**Flávia Elias Trigueiro**  
Chefe de Divisão – Mat. SIAPE 1358391  
Portaria INPI/PR nº 734 de 30/11/2010  
DIRPA/CGPAT I/DIFAR I



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

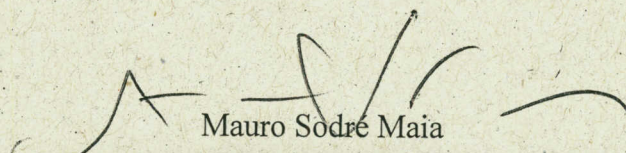


**Despacho N° 0730/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo N°. 52400.036632/2012-44

1. O presente processo retorna a esta Procuradoria, com a manifestação técnica assinada pela Diretoria de Patentes às fls. 1471/1475, onde, ao responder às indagações postas no DESPACHO N° 0694/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, concluiu no sentido da discordância “do teor integral da sentença judicial”, bem como do perito, acerca da patenteabilidade da matéria protegida na PI 9708108-6.
2. Com efeito, entendeu a Diretoria de Patentes que a sentença, por seus fundamentos, não produziu alteração na compreensão técnica antes defendida e que foi levada ao juízo de primeiro grau.
3. Diante desse quadro, e louvado na elucidativa manifestação da DIRPA, entendo que referido posicionamento não pode deixar de ser levado ao Judiciário, em sede de apelação que se processa no Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
4. Nesse passo, submeto o presente processo à Divisão de Contencioso, solicitando que, após o conhecimento, faça submeter o posicionamento técnico da autarquia de fls. 1471/1475, além dos documentos de fls. 1463/1469 à Procuradoria Regional Federal da 2ª Região, para que, na condição de órgão executor da representação judicial do INPI, leve ao TRF2, através do instrumento que entender hábil, o entendimento que hostilize a sentença proferida em primeiro grau, inclusive destacando aquele ponto relativo à degradação do princípio ativo, conforme anotado à fl. 1475.
5. Inicialmente, DCONT. Após suas providências, solicito dar conhecimento à COOPI.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2014.

  
Mauro Sodre Maia  
Procurador-Chefe