



**ADVOCAÇIA 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 0445-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2**

PROCESSO Nº 52400.002363-04

INTERESSADO: Diretoria de Patentes.

ASSUNTO: Exame de requisitos de patenteabilidade de patente *pipeline* após a concessão. Estudo sobre os fundamentos do acórdão proferido nos autos do Recurso Especial nº 1.201-454-RJ.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

**I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

1. As fls. 575, o Procurador-Chefe da PFE-INPI solicita à COOPI estudo sobre os fundamentos do acórdão proferido nos autos do Recurso Especial nº 1.201.454-RJ.
2. O acórdão recém proferido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça resume-se aos seguintes termos: as patentes *pipeline* não são passíveis de nulidade, ainda que ausente algum requisito de patenteabilidade. Reproduz-se a seguir a ementa do acórdão (fls. 546):

RECURSO ESPECIAL. PATENTE. SISTEMA PIPELINE. REVALIDAÇÃO NO BRASIL. REQUISITOS PRÓPRIOS, NÃO EXIGÍVEIS PARA AS PATENTES ORDINÁRIAS. PRINCÍPIO DA NOVIDADE E ATIVIDADE INVENTIVA AFERIDOS NA JURISDIÇÃO ORIGINÁRIA.

1. O Tribunal de origem motivou adequadamente a sua decisão, solucionando a controvérsia ao aplicar o direito que entendeu cabível à hipótese.
2. As patentes concedidas sob o regime *pipeline*, justamente por constituírem exceção à regra geral da patenteação ordinária, são submetidas a requisitos específicos e predefinidos pela lei.
3. O sistema de patentes *pipeline*, também chamado de “patente de importação” ou “patente de revalidação”, compreende patentes extraordinárias e transitórias, e possibilita a outorga de proteção a inventos cujo patenteamento não era autorizado pela legislação brasileira anterior ao atual diploma normativo (qual seja, a Lei nº 5.772/1971), tais



como produtos químicos, produtos e processos químico-farmacêuticos, medicamentos de qualquer espécie, produtos alimentícios, dentre outros.

4. Os princípios da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial estabelece requisitos particulares quando da concessão da patente *pipeline*, a teor do que dispõe o artigo 230 e parágrafos da Lei nº 9.279/1996.

5. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1201454/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÓAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 31/10/2014)

3. O Procurador-Chefe da PFE-INPI e o Procurador-Chefe do DCONT manifestaram discordância com o teor do acórdão, conforme despachos *retro*, e explicitam mecanismos para reversão de julgado (ação rescisória e recurso extraordinário). No mesmo sentido, o Departamento de Contencioso da Procuradoria-Geral Federal, mediante mensagem eletrônica a esta Procuradoria, informa a adoção de medidas para reversão do julgado.

4. O Departamento de Contencioso da PGF apresentou embargos de declaração em face do acórdão, em 06.11.2014. Até a presente data, não foram julgados os embargos, que se encontram conclusos ao Ministro Relator.

5. Encontra-se pacificado, sem nenhum ponto de divergência, o seguinte aspecto relativo às patentes *pipeline*: os critérios de patenteabilidade das patentes *pipeline* não são examinados, **anteriormente à concessão**.

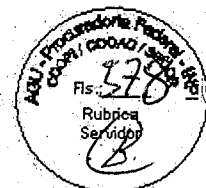
6. O ponto de divergência entre o INPI e o acórdão em comento se traduz nos seguintes pontos:

- I. O INPI entende que, **posteriormente à concessão** da patente *pipeline*, é possível a revisão do ato administrativo, mormente na esfera judicial;
- II. O acórdão não reconhece a possibilidade de revisão judicial da concessão da patente *pipeline*, ainda que flagrante a ilegalidade (ausência de um dos requisitos de patente).

7. O acórdão proferido pela 3ª Turma do STJ impede a nulidade de uma patente *pipeline*, ainda quando esta não reúne os requisitos de patenteabilidade. Na prática, o acórdão reconhece a existência de um ato administrativo (concessão de patente *pipeline*) não passível de controle pelo próprio Poder Judiciário.

8. Ocorre que todos os atos administrativos são passíveis de controle pelo Poder Judiciário. O aresto em análise criou uma exceção: concessão de patente *pipeline*.

9. O ato administrativo não passível de controle, *na avaliação do acórdão ora discutido*, decorre de uma concessão de patente em outro país.



10. O acórdão ao afirmar que a patente *pipeline* não se sujeita a exame dos seus critérios de patenteabilidade, ainda que posteriormente ao ato concessório no Brasil, confere ao ato administrativo estrangeiro (concessão da patente no país de origem) uma força vinculante inédita no ordenamento pátrio.

11. Somente o processo de homologação de sentença estrangeira confere força vinculante a uma decisão judicial estrangeira. Não existe previsão semelhante para tornar vinculante no Brasil uma decisão da Administração Pública de outro país, que surte efeitos no território nacional.

12. A patente *pipeline* revalida o ato concessório praticado no exterior. No entanto, se o ato concessório praticado no exterior não preenche os requisitos da lei nacional (atividade inventiva, no caso), a nulidade exsurge como medida de tutela do interesse social.

13. A matéria constitucional foi expressamente reconhecida na lide, conforme se verifica no acórdão proferido pela 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo teor esta Procuradoria pretende o restabelecimento.

14. De acordo com o aresto proferido pela 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, impedir a nulidade de uma patente *pipeline*, sob a justificativa de que os requisitos de patenteabilidade não foram examinados em etapa prévia à concessão, representa:

- I. Violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, posto que os atos administrativos são passíveis de revisão perante o Poder Judiciário;
- II. Violação ao princípio da isonomia, porquanto se confere à patente *pipeline* uma blindagem (vedação de nulidade em razão de critérios de patenteabilidade), que não existe nas demais patentes;
- III. Violação dos valores albergados no art. 5º, XXIX, da Constituição da República (interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do País) pelo seguinte motivo: mantém-se uma patente *pipeline* pelo simples fato que ela já foi concedida, ignorando a realidade que ela confere um direito a quem não deveria possuí-lo. Manter uma patente que não reúne os requisitos de patenteabilidade afronta o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. As patentes somente se justificam, na ótica constitucional, quando promovem o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, nos termos da lei. A partir do momento no qual se verifica uma patente sem os requisitos mínimos de patenteabilidade, não há como conhecer que os valores constitucionais estão preservados, no caso concreto.



15. Reconhece-se a natureza constitucional da matéria aqui abordada. Inclusive, a Bayer-Schering AG interpôs um recurso extraordinário em face do acórdão proferido pela 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

16. Não é demais lembrar, que tramita hoje no Supremo Tribunal Federal a ADI 4234 sobre a constitucionalidade das patentes *pipeline*.

## II. RESUMO DA CONTROVÉRSIA

### II.1 Da petição inicial à sentença

17. A Libbs Farmacêutica ingressou com ação de nulidade de patente em face da Schering Aktiengesellschaft (posteriormente denominada como Bayer-Schering AG). A parte autora requereu a participação do INPI no feito como interveniente, e não como réu, nos termos do art. 57 da Lei 9.279/96.<sup>1</sup>

18. Os argumentos da autora resumem-se aos seguintes dados:

- a) A patente de invenção PI 1101055-0 foi concedida pelo INPI, em 01.07.2003, com prazo de vigência de vinte anos;
- b) A patente carece dos requisitos de novidade e atividade inventiva;
- c) A patente não foi examinada pelo INPI, tendo ocorrido uma concessão automática, sem exame de mérito de autarquia;
- d) Trata-se de uma patente *pipeline*, que não dispensa o exame de mérito dos requisitos patentários, **após a concessão**.

19. A autora afirma expressamente que o INPI não cometeu um erro ao conceder a presente patente, posto que não são examinados os requisitos de patenteabilidade nas patentes *pipeline* **antes da concessão**, em razão do que determina o art. 230 da Lei de Propriedade Industrial.

20. A autora entende que a patente é nula, porquanto a aplicação da norma legal ensejou a concessão de uma patente sem os requisitos de patenteabilidade, consoante trecho a seguir transcrito da exordial (fls. 05/06):

“Não há erro por parte do INPI, que simplesmente aplicou a regra excepcional do artigo 230, da LPI.

Ocorre que, neste caso, tal regra de exceção gerou uma ilegalidade profunda, pois levou à concessão de patente absolutamente nula.

Dá a presente ação, que pretende demonstrar a ausência dos requisitos legais de patenteabilidade e a conseqüente nulidade da patente.”

<sup>1</sup> Lei 9.279/96, art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.



21. O Juízo determinou a citação do INPI como réu (fls. 218). Para subsidiar a defesa da autarquia, esta Procuradoria solicitou manifestação específica sobre os requisitos de patenteabilidade à Diretoria de Patentes, conforme se verifica no despacho de fls. 34.

22. A Diretoria de Patentes efetuou o exame de mérito do pedido de patente PI 1101055-0 para instruir o processo judicial. Ela entendeu que a patente não preenche o requisito de atividade inventiva, razão pela qual entende cabível a sua nulidade, *ipsis litteris* (fls. 224):

“Tendô em vista as referências anteriormente discutidas, o que se pode extrair das informações técnicas é que a patente PI 1101055-0 não apresenta atividade inventiva, conforme estabelecido nos arts. 8º e 13 da LPI 9.279/96. Sugere-se a retificação da concessão da carta patente com a sua conseqüente nulidade.”

23. Em manifestação dirigida ao Juízo, posteriormente à apresentação da contestação (fls. 271), o INPI reconheceu a procedência da ação no sentido de nulidade da patente *pipeline*. Essa manifestação é de particular importância, pois ela evidencia que a patente *pipeline* é particularmente excepcional antes da sua concessão.

24. Após o ato concessório, a patente *pipeline* sujeita-se às regras pertinentes à nulidade, *in verbis* (fls. 271):

“[...] as patentes de revalidações, conhecidas como ‘pipeline’, recebem tratamento excepcional tão-somente no momento de sua concessão, tendo em vista que não sofrem exame de mérito quanto dos requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial). **Após isso, não podem ser tratados de modo diferente às demais patentes.**

Assim sendo, o INPI vem reformular o posicionamento apresentado para reconhecer a procedência da ação.”

25. A sentença de primeiro grau, proferida em 1º de agosto de 2007, entendeu pela improcedência do pedido. De acordo com a sentença, a nulidade da patente *pipeline* configura-se tão-somente quando violado o art. 230 da Lei 9.279/96 (fls. 305/306):

“[...] a patente em apreço seria nula apenas se não tivesse obedecido os ditames do art. 230, o que não é o caso [...]”

Outrossim, ainda que a fls. 924 o INPI tenha mudado seu entendimento no sentido de que após a concessão de uma patente *pipeline*, ela deve ser tratada como uma patente normal, é certo que não há motivo para nulidade da patente nos termos do art. 46 da LPI, tendo em vista que a mesma não foi concedida em desacordo com a lei [...]”



26. O *decisum* desconsidera o art. 230, §6º, da Lei 9.279/96, o qual determina a incidência das demais normas, no que couber, às patentes *pipeline*. O art. 230, §6º, da Lei de Propriedade Industrial autoriza a aplicação das normas de nulidade de patente. A nulidade das patentes advém não apenas de vícios formais, mas também materiais. Logo, não há como restringir o fato gerador de uma ação de nulidade de patente *pipeline* às hipóteses de vícios formais.

27. No entendimento da sentença, somente a inobservância dos requisitos formais enseja a nulidade da patente *pipeline*.

## II.2 Acórdão proferido pela 1ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região

28. O INPI e a Libbs Farmacêutica ingressaram com apelação. A violação aos princípios da isonomia, bem como da inafastabilidade da jurisdição, foi expressamente mencionado nas peças recursais.

29. A 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento às apelações interpostas pelo INPI e Libbs Farmacêutica. O voto da Relatora Juíza Federal Convocada Márcia Helena Nunes reconheceu que a patente *pipeline*, após a sua concessão no Brasil, sujeita-se às regras de anulação do ato administrativo, sob pena de criação de uma patente blindada.

30. Nessa linha de raciocínio, o voto da Relatora explica que a criação de patente blindada, insuscetível de revisão administrativa ou judicial decorrente da carência de um requisito de patenteabilidade, fere o princípio da inafastabilidade do controle judicial, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República. Transcreve-se textualmente a fundamentação contida no voto da Relatora (fls. 444):

“Encontra-se pacificado o entendimento de que, para fins de concessão de um pedido de registro de patente, nos termos do artigo 230, da LPI, os requisitos previstos no artigo 8º da mencionada lei não serão analisados. Trata-se de uma questão lógica, na medida em que se tais requisitos fossem analisados o pleito seria indeferido, pois lhe faltaria, certamente o primeiro deles, qual seja, a novidade, uma vez que se trata de patente de revalidação de outra já existente, concedida no país de origem.

No entanto, não há que se concluir pela impossibilidade de verificação posterior de tais requisitos, sob pena de se garantir a existência de uma patente absoluta, blindada, insuscetível de revisão, o que se traduz em violação ao postulado da inafastabilidade do controle judicial, consagrado pelo artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

No entanto, assim como ocorre com as patentes comuns, sendo verificado, posteriormente ao momento da concessão, a ausência de qualquer dos requisitos mencionados, é possível a anulação da respectiva patente



*pipeline*, sob pena de se permitir a existência de uma patente absoluta, blindada, intocável, como já mencionado.”

31. Em seguida, o voto em comento aborda o princípio da isonomia, posto que a patente *pipeline* blindada (fora do controle dos atos administrativos) carrega em si uma carga de proteção, que as demais patentes não possuem, *ipsis litteris* (fls. 444/445):

“A se manter o entendimento defendido pela empresa ré, de que as patentes *pipeline* não podem ser revistas, no que se refere aos requisitos cuja verificação dispensa-se no momento da concessão, estar-se-á endossando uma posição anti-isonômica, na medida em que invenções cuja patenteabilidade não era permitida pela legislação nacional precedente, ao se tornarem patenteáveis, passam a fazer jus a uma proteção maior do que a prevista para as patentes comuns. Certamente, este não foi o objetivo do legislador.

Sendo assim, considerando o disposto no §6º, do artigo 230 c/c os artigos 46 e 56, caput e §1º, da Lei de Propriedade Industrial e artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, é plenamente possível a verificação, pelo Poder Judiciário, da existência dos requisitos previstos no artigo 8º, da LPI.”

32. O voto da Relatora aborda ainda o art. 5º, XXIX, da Constituição da República nos seguintes termos (fls. 448):

“Releva notar que a proteção constitucional de concessão do direito temporário de exclusividade ao titular de uma patente, inserta no inciso XXIX do art. 5º da Lei Maior, só justifica para retribuir pesados investimentos relativos à novidade, à atividade inventiva, a par da utilização industrial, pelo que já não se pode sustentar uma concessão de tal natureza se a matéria já se encontrava no estado da técnica e qualquer técnico da área poderia ter chegado às mesmas conclusões de utilização dos componentes da mesma fórmula objeto de proteção de patentes anteriores.”

33. O voto vista do Juiz Federal Convocado Marcelo Leonardo Tavares reafirma a possibilidade de declaração de nulidade da patente *pipeline* e ressalta o aspecto constitucional da proteção da invenção mediante as seguintes palavras (fls. 453):

“No regime especial *pipeline*, a autoridade brasileira, por determinação legal, não avalia os requisitos materiais da patenteabilidade **no momento do depósito do pedido**.

A questão que se coloca no presente feito é se o afastamento inicial da referida apreciação impede a verificação dos requisitos substanciais **posteriormente** à expedição da carta-patente.

A resposta deve ser negativa.

O reconhecimento da patente *pipeline* não tem o condão de conferir direito de propriedade intelectual àquilo que não é invenção por falta de



requisito material, pois a Constituição somente prevê o privilégio de uso temporário exclusivo de invenção, e não daquilo que não o é, como se tem afirmado desde o início.”

34. Adotando o método de interpretação conforme à Constituição, o Juiz Federal Convocado Marcelo Leonardo Tavares elucida o sentido do art. 230, §6º, da Lei 9.279/96 para dizer que as patentes *pipeline* não podem ser mantidas, se não preencherem os requisitos de patenteabilidade.

35. A manutenção de uma patente, ainda que *pipeline*, sem os requisitos de patenteabilidade, desequilibra os valores constitucionais, pois representa a concessão de um direito a um agente que não o fez por merecê-lo, conformé o voto-vista em análise:

“A interpretação conforme à Constituição do art. 230, §6º, da LPI, é aquela que possibilita ao poder público a análise dos requisitos materiais de patenteabilidade nos outros momentos previstos pela Lei, sob pena de haver desequilíbrio na proteção dos valores constitucionais contrapostos, concedendo indevidamente direito de propriedade industrial àquele não merece usá-lo em detrimento do interesse social, do desenvolvimento nacional e da proteção ao consumidor. A proteção da propriedade por aquele que não merece detê-la contrariaria a ordem constitucional brasileira.

Sendo assim, no que se refere à primeira questão, concluo que deve ser aplicada interpretação conforme à Constituição ao art. 230, §6º, da LPI, para que se permita a declaração da nulidade posterior à concessão da patente *pipeline* se verificado o não preenchimento de um dos requisitos materiais de patenteabilidade.”

### **II.3 Acórdão proferido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça**

36. A Bayer Schering AG interpôs recurso especial e recurso extraordinário. No recurso especial, a recorrente insiste na tese, a qual restou vencedora, de que a patente *pipeline* não se sujeita à nulidade em decorrência da inobservância de um dos requisitos de patenteabilidade.

37. Em 14 de outubro de 2014, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença. O voto do Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva entende que a patente *pipeline* não se sujeita ao processo de nulidade, em razão dos requisitos de patenteabilidade por que estes não são examinados em etapa prévia à concessão. Logo, somente a inobservância de algum requisito formal enseja a nulidade (fls. 552/553):

“Da leitura dos dispositivos, extra-se que as patentes concedidas sob o regime *pipeline*, justamente por constituírem uma exceção à regra geral da patenteação ordinária, são submetidas a requisitos específicos e predefinidos pela lei. Tais requisitos são: (a) existência de depósito anterior no exterior; (b) ausência de comercialização geral do objeto da patente; (c) ausência de preparativos para a comercialização do objeto da patente no exterior; (d) solicitação dentro do prazo de um ano após a publicação da lei; (e) concessão, no Brasil, tal como concedida no país de origem, valendo, portanto, o exame de mérito já realizado, e (f) prazo de vigência limitado a 20 (vinte) anos.

[...]

**Desse modo, uma vez concedida por outra jurisdição a patente *pipeline*, o INPI não poderia anulá-la invocando a ausência de um dos mencionados requisitos de mérito (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial).** Eventual nulidade deverá recair somente quanto a ausência dos requisitos específicos da *pipeline* ou, mesmo quanto a irregularidades formais, como, por exemplo, a falta de pagamento da anuidade no Brasil.”

38. Com a devida vênia, o acórdão não distingue os dois momentos da patente *pipeline*: (i) momento anterior à concessão; (ii) momento posterior à concessão.

39. A patente *pipeline* é vinculada à patente originária até a fase de concessão. Nessa linha de raciocínio, entende-se por que a patente *pipeline* concedida no Brasil não pode possuir um quadro reivindicatório distinto daquele concedido no exterior, nos termos da parte final do art. 230, §3º, da Lei de Propriedade Industrial. A expressão “tal como concedida no país de origem”, contida no referido dispositivo, significa que a patente *pipeline*, concedida no Brasil, não pode possuir um quadro reivindicatório distinto daquele do primeiro depósito no exterior.

40. Após a concessão da patente *pipeline*, esta desvincula-se da patente originária, em muitos aspectos. Essa assertiva torna-se evidente quando se verifica o seguinte exemplo:

- I. A patente originária tem validade até 1º de janeiro de 2016. A patente *pipeline* brasileira possui idêntico termo *ad quem* de validade;
- II. Em 1º de janeiro de 2014, a patente originária foi considerada extinta, por falta de pagamento de anuidade naquele país;
- III. A patente *pipeline*, concedida no Brasil, encontra-se com as suas anuidades em dia;
- IV. A extinção da patente originária implicará a extinção da patente *pipeline*? Não, porque a patente *pipeline* não está vinculada à patente originária, em etapa posterior à concessão, salvo em determinados aspectos pontuais, como do quadro reivindicatório.

41. Por óbvio, a patente *pipeline* desvincula-se da patente originária, após a concessão, em muitos aspectos. No aspecto relativo ao quadro reivindicatório, permanece uma



vinculação no seguinte sentido: não se concebe a nulidade parcial, prevista no art. 47 da Lei de Propriedade Industrial,<sup>2</sup> de uma patente *pipeline*, pois isso implicaria a existência de uma patente distinta daquela concedida no país de origem, o que é vedado pelo art. 230, §3º.<sup>3</sup>

42. O acórdão recém proferido pela 3ª Turma do STJ reafirma entendimento anterior sobre a mitigação do princípio da novidade. Observa-se, no entanto, que o requisito carente na patente em questão não é o da novidade, mas sim o da atividade inventiva. Não se tem notícia de que o Poder Judiciário já tenha mitigado o requisito da atividade inventiva nos julgamentos de lides envolvendo patentes *pipeline*.

43. O requisito da atividade inventiva não se confunde com o da novidade. Atividade inventiva é o conhecimento que não decorre de maneira óbvia do estado da técnica, na avaliação de um técnico no assunto, conforme definição que se depreende do art. 13 da Lei de Propriedade Industrial.<sup>4</sup>

44. O acórdão abre um precedente delicado, pois concebe um ato administrativo cujo exame de mérito não possa ser revisto, na esfera judicial.

### III. PARTICULARIDADES DO PROCESSO DE NULIDADE DE PATENTE E DE DESENHO INDUSTRIAL

45. A nulidade de uma patente *pipeline* assemelha-se ao procedimento existente nos processos de registro de desenho industrial.

46. O art. 106 da Lei 9.279/96 prevê a ausência de exame de mérito do pedido de registro de desenho industrial.<sup>5</sup> Uma vez verificada a regularidade formal do pedido, a norma prevê a concessão automática do registro. Concede-se o registro do desenho industrial sem exame de mérito, em regra. Após a concessão, a Administração ou a parte interessada pode impugnar o registro, na esfera administrativa ou judicial, atacando os requisitos de mérito, ainda que não examinados anteriormente à concessão.

47. A nulidade do registro de desenho industrial ocorre ainda quando não examinados os requisitos materiais, em etapa anterior à concessão. O Poder Judiciário ou o órgão recursal do

<sup>2</sup> Lei 9.279/96, art. 47: A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas.

<sup>3</sup> Lei 9.279/96, art. 230, § 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.

<sup>4</sup> Lei 9.279/96, art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

<sup>5</sup> Lei 9.279/96, art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.



INPI declara nulo um registro de desenho industrial em razão de ausência de um requisito material, sem que a autarquia tenha cometido qualquer equívoco no momento da concessão.

48. O mesmo raciocínio aplica-se às patentes *pipeline*. A concessão da patente *pipeline* não depende de exame dos requisitos de patenteabilidade. Posteriormente à concessão da patente, é possível avaliar os requisitos de patenteabilidade, mediante o exercício da autotutela administrativa ou no âmbito do Poder Judiciário.

49. A nulidade de uma patente *pipeline*, em razão da ausência de atividade inventiva, é cabível ainda quando não houve exame dos requisitos de patenteabilidade (requisitos materiais ou substântivos) antes da concessão. Como é cediço, os requisitos de patenteabilidade não são examinados antes da concessão da patente *pipeline*.

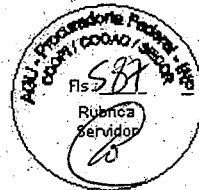
50. A Lei de Propriedade Industrial concebe a nulidade de uma patente, ainda que não haja vício identificável no momento da concessão. Há situações técnicas que somente são percebidas posteriormente à concessão da patente. Nessas hipóteses, não há vício no momento da concessão da patente. Se o vício (inobservância de um requisito material) já existia antes do ato concessório, mas somente é identificável posteriormente à concessão, a patente é passível de nulidade.

51. A nulidade da patente não depende de um equívoco no exame por parte do INPI. Por isso, a Lei de Propriedade Industrial concebeu normas especiais para nulidade da concessão de uma patente. A patente é nula independentemente do INPI ter errado ou não no ato de concessão. A patente é nula a qualquer momento da vigência do direito, ainda que ultrapassados muitos anos da prática do ato.

52. Não é à toa que a Lei de Propriedade Industrial prevê a presença do INPI como interveniente do feito, e não como réu, nas ações de nulidade. O legislador entende que a nulidade da patente não decorre necessariamente de um erro do examinador de patente do INPI. A nulidade da patente costuma advir de um vício não passível de identificação antes da concessão.

53. Em geral, a nulidade dos atos administrativos decorre de uma inobservância legal do agente no momento da prática do ato. Os institutos de propriedade industrial possuem uma lógica diferente: a patente e o desenho industrial, por exemplo, são passíveis de nulidade, ainda que nenhum erro possa ser atribuído ao agente público, ou mesmo, ao requerente/titular do direito.


54. Essa particularidade do sistema de propriedade industrial permite entender por que o INPI, no curso de uma ação de nulidade, concorda, em diversas ocasiões, com o autor da ação. Em muitas ações de nulidade de patente, a autarquia reconhece que a parte autora possui razão. Nesses casos, não se faz a defesa do ato administrativo praticado, sem que haja qualquer indício de erro por parte da autarquia quando praticou o ato concessório.



#### IV. CONCLUSÃO

55. Em síntese, distingue-se dois momentos da patente *pipeline*:
- I. Etapa anterior à concessão, onde ela assume características de uma patente de exceção. Nesse ínterim, ela é conhecida como uma patente de exceção porque o art. 230 da Lei 9.279/96 restringe a aplicação de determinadas normas próprias do Título I da Lei (Das Patentes);
  - II. Etapa posterior à concessão, onde a patente *pipeline* submete-se às normas do Título I da Lei 9.279/96 como se fosse uma patente “comum”, sempre que possível.
56. A patente *pipeline* constitui um mecanismo excepcional de depósito e concessão. Após a concessão da patente *pipeline*, ela não é excepcional, submetendo-se, no que couber, às demais normas do ordenamento pátrio.
57. Tanto isso é verdade que as patentes *pipeline* estão submetidas às regras de pagamento de anuidade, previstas nos arts. 84, 85 e 86 da Lei de Propriedade Industrial.
58. Por quê as patentes *pipeline* estão submetidas às referidas normas de pagamento de anuidade? Por quê as patentes *pipeline* estão submetidas às regras de extinção previstas no art. 78 e s. da Lei de Propriedade Industrial? Porque o art. 230, §6º, da Lei 9.279/96 determina a aplicação das normas concernentes às patentes “comuns” às patentes *pipeline*, no que for possível.
59. Igualmente, é perfeitamente possível aplicar as regras de nulidade de patente às patentes *pipeline*. O que não se cogita é a hipótese de uma patente *pipeline* distinta daquela obtida no estrangeiro, isto é, com quadro reivindicatório diferente do original.
60. Analisados os fundamentos do acórdão proferido nos autos do Recurso Especial nº 1.201.454-RJ, submete-se a presente manifestação à apreciação do Procurador-Chefe da PFE.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2014.

  
Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador



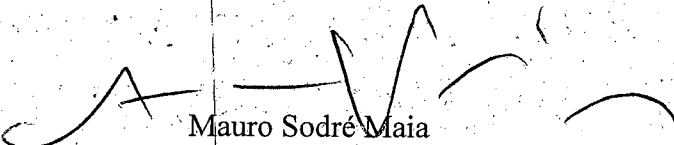
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

**Despacho Nº 0846/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo Nº. 52400.002363-04

1. Diante das manifestações produzidas pelo Sr. Chefe da DCONT às fls. 561/570, bem como pelo Sr. Coordenador da COOPI às fls. 576/587, que assinam contrariedades ao acórdão proferido no julgamento do Resp. nº 1.201.454-RJ, decido no sentido de fazer submeter o presente caso ao Departamento de Contencioso da Procuradoria-Geral Federal, com vistas à análise sobre a pertinência legal de se interpor Recurso Extraordinário contra a referida decisão.
2. Nesse sentido, deve ser providenciada a reunião das preditas manifestações, fazendo-se encaminhá-las ao DEPCONT.
3. Nesse passo, à Secretária da Divisão de Contencioso desta Procuradoria para a adoção das medidas constantes no item anterior, sob a orientação da DCONT, e com a ciência da COOPI.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2014.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe