



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 0457-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2**

PROCESSO Nº 52400.002984-09

INTERESSADO: Diretoria de Patentes.

ASSUNTO: Análise do voto-vista do Desembargador Federal Abel Gomes proferido nos autos da ação judicial 08083895420094025101

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. O Procurador-Chefe da PFE-INPI encaminha os autos em epígrafe para manifestação desta COOPI, mormente quanto às providências determinadas no voto do Desembargador Federal Abel Gomes, disponível às fls. 226/265.
2. Do voto do Desembargador Federal Abel Gomes, exsurge uma questão relativa à ausência de anuência prévia concedida pela ANVISA. O voto em comento deu parcial provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação e determinou ao INPI a remessa do pedido de patente à ANVISA, em razão do que dispõe o art. 229-C da Lei 9.279/96. O comando judicial apresenta-se claro na conclusão do voto (fls. 265):

“Ante o exposto, acompanho o Desembargador PAULO ESPÍRITO SANTO e conheço do recurso e da remessa; reconheço de ofício da nulidade da sentença e, vencido quanto a isto, no mérito dou **parcial provimento à remessa e ao recurso de apelação**, para determinar ao INPI a remessa do pedido de patente à ANVISA, para os fins do disposto no art. 229-C da Lei n. 9.279/96 c/c a Lei n. 9.782/99, sem o alcance da Resolução n. 21, de 10/4/2013, nos termos acima fundamentados.” (grifo no original)
3. A fundamentação do voto do Desembargador Federal Abel Gomes, em relação à ausência de anuência prévia, encontra-se às fls. 250/264. No voto, percebe-se uma análise acurada do processo administrativo e ao fato que o depósito do pedido de patente ocorreu em data anterior ao do surgimento legal do instituto da anuência prévia. O depósito ocorreu em 30.04.1997 e a concessão da patente ocorreu em 11.04.2000.



4. Pode-se argumentar que a patente em questão não se submete à anuência prévia, em razão da data do depósito. Esse entendimento já foi adotado diversas vezes. Ocorre, no entanto, que essa compreensão não foi respaldada no voto em análise, o qual determinou a remessa do processo administrativo à ANVISA.

5. O voto-vista reconheceu que o processo administrativo foi encaminhado pelo INPI à ANVISA, e que foi devolvido em 07.05.2003 sem a análise técnica prevista no art. 229-C da Lei 9.279/96, *in verbis* (fls. 251/252):

“[...] a patente PI 1100397-9 foi encaminhada à ANVISA, juntamente com outras patentes concedidas entre 14/12/1999 e 08/09/2000 sem anuência prévia, para a observância dos procedimentos relacionados ao art. 229-C. Todavia, a referida patente foi devolvida ao INPI em 07/05/2003, sem que tivesse sido realizada qualquer análise técnica por parte da ANVISA.”

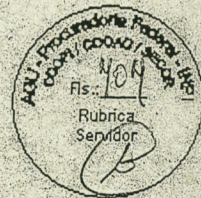
6. Posteriormente, o voto-vista remete ao conteúdo de uma petição da ANVISA, onde se lê a sua compreensão sobre a necessidade de anuência prévia em razão da data da concessão:

“Também na petição de fls. 2387/2388 (manifestação na fase de produção de provas), a ANVISA reitera os argumentos constantes da sua contestação e aduz que tendo sido a patente concedida em 11/4/2000 e, uma vez que o artigo 229-C foi introduzido na LPI em dezembro/1999, não restam dúvidas de que o pedido de patente PI 1100397-9 deveria ter sido submetido ao crivo da Agência antes de sua concessão.”

7. Mais adiante o voto-vista reconhece a higidez do processo administrativo conduzido pelo INPI, mas aduz a existência de um vício procedimental (ausência de anuência prévia). Para fins de sanar esse vício, o Desembargador Federal Abel Gomes determina o encaminhamento do pedido de patente à ANVISA, *ipsis litteris* (fls. 261):

“O procedimento da PI 1100397-9, no que tange aos requisitos da patenteabilidade dispostos na Lei n. 9.279/96, à luz do art. 230 especialmente, está hígido, mas sua concessão sem a anuência prévia configurou vício no procedimento que deve ser sanado.”

8. O voto-vista observa que a ANVISA reconheceu implicitamente que o produto não é contrário à saúde pública, posto que a autarquia concedeu o registro sanitário para o medicamento Kaletra, em 09.10.2000 (fls. 262/263):



“Não obstante no caso específico observar-se que a ANVISA concedera o registro sanitário n. 105530242 para o medicamento da apelante (Laletra) em 09.10.2000 [...]

[...] e que em razão disso a ANVISA mostrou reconhecer implicitamente que o produto não é contrário à saúde pública, na medida em que o exame efetuado quando da concessão do registro sanitário exige uma análise mais acurada através de comprovação científica [...]”

9. O voto-vista ressalta, mais uma vez, a higidez do exame dos requisitos de patenteabilidade, realizado pelo INPI, e a existência do vício procedimental decorrente da ausência de anuência prévia (fls. 264):

“Destarte, para melhor esclarecer, não há qualquer vício no procedimento para concessão da patente PI 1100397-9 no que concerne aos requisitos de patenteabilidade, mas sim naquilo em que não houve manifestação expressa da ANVISA nos termos do art. 229-C da LPI, nos estritos termos da Lei n. 9.782/97, sem o alcance da Resolução n. 21, de 10/4/2013, o que deve ser sanado.”

10. O *decisum* foi objeto de embargos de declaração por parte da ABBOTT. Um dos argumentos desses embargos de declaração foi a ausência de prazo estipulado para remessa do processo administrativo à ANVISA. Os embargos foram providos, e o Desembargador Abel Gomes determinou a remessa do processo administrativo à ANVISA no prazo de 5 dias da intimação do INPI.

11. O INPI interpôs novos embargos de declaração sob o argumento de que não restou claro se a determinação judicial era para cumprimento em sede de antecipação de tutela.

12. Em meados de novembro de 2014, o INPI foi intimado da decisão, a qual não proveu os embargos de declaração, *ipsis litteris* (fls. 390):

“A petição de fls. 4028/4031 do INPI, inserida nos autos como embargos de declaração, traz questionamento que em nada é objeto de obscuridade ou omissão no acórdão, parecendo, inclusive que se trata de matéria puramente de direito [...] Assim sendo, o cumprimento do acórdão conforme dispõe a Lei em texto expresso está muito claro na parte final do voto que conduziu o acórdão unânime neste aspecto.”

13. A Procuradoria Regional Federal da 2ª Região manifestou discordância com a decisão *supra* (fls. 220). Não obstante, a Procuradoria expressou a sua compreensão de forma cristalina sobre a remessa dos autos administrativos à ANVISA, no prazo de cinco (5) dias a partir do dia 17.11.2014.



14. O embróglio jurídico envolvendo a patente em questão é enorme e tende a aumentar se o INPI continuar insistindo pelo não-encaminhamento dos autos administrativos à ANVISA. Não há notícia no processo epígrafe que isso tenha sido feito pelo INPI, o que pode ser compreendido como descumprimento de ordem judicial. A discordância com o teor da ordem judicial, não respalda o seu descumprimento.
15. Mantendo a coerência com o entendimento expresso pela Procuradoria Regional Federal da 2ª Região (fls. 220) e com a inteligência do voto-vista do Desembargador Federal Abel Gomes, não résta outra alternativa à autarquia do que o encaminhamento imediato do pedido de patente para ANVISA, acompanhado de cópia do voto-vista analisado. Esse voto precisa acompanhar o ofício dirigido à ANVISA, pois ele esclarece os parâmetros aos quais a anuência prévia será analisada.
16. É possível que o processo administrativo já tenha sido encaminhado à ANVISA sem que esse dado tenha sido informado no dossiê judicial disponível nesta Procuradoria. Nesse caso, cabe à Diretoria de Patentes informar esse fato à Procuradoria, que por sua vez, fará chegar a informação ao Juízo.
17. Diante da urgência do fato e sob pena do INPI ser considerado inadimplente com obrigação de caráter judicial, encaminhe-se:
  - I. Cópia desta nota técnica à Diretoria de Patentes para que remeta imediatamente o processo administrativo à ANVISA, com cópia do voto-vista do Desembargador Abel Gomes, e um pedido expresso de urgência no exame da anuência prévia, em razão do trâmite judicial;
  - II. Após o cumprimento da medida disposta no item "I", pede-se à Diretoria de Patentes que apresente o comprovante de encaminhamento do processo administrativo ao Departamento de Contencioso desta Procuradoria;
  - III. Uma vez recebido o comprovante, mencionado no item "II", cabe ao Departamento de Contencioso encaminhá-lo à Procuradoria Regional Federal da 2ª Região para que esta faça a juntada do mesmo aos autos judiciais.
  - IV. À SCONT, cumpre instruir este dossiê com as últimas peças dos autos do processo judicial. Uma análise criteriosa por parte da SCONT perceberá que este dossiê está incompleto.
  - V. À SCONT cumpre encaminhar cópia desta nota técnica à Procuradoria Regional Federal na pessoa da Procuradora Federal Milla de Aguiar, com o máximo de urgência para que tome ciência das providências adotadas.
18. Dispensa-se o retorno dos autos à COOPI, posto não existir vinculação desta unidade com o processo judicial em epígrafe.
19. Por ocasião da remessa de cópia desta nota técnica à Diretoria de Patentes, encaminhe-se cópia do voto do Desembargador Federal Abel Gomes (fls. fls. 226/265).



20. Aprovada a presente manifestação, encaminhe-se à SCONT para cumprimento imediato das providências dispostas nos parágrafos antecedentes, e posterior abertura de vista ao Procurador-Chefe do DCONT.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2014.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Loris Baena Cunha Neto".

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 0864/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo Nº. 52400.002984-2009

1. Estou de acordo com a NOTA Nº0457/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, elaborada pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. Nesse passo, encaminhe-se cópia da referida Nota e do presente Despacho à Diretoria de Patentes, com a solicitação para que faça imediatamente encaminhar o pedido de patente PI 1100397-9 à ANVISA, em cumprimento à ordem judicial vazada no voto-vista do desembargador Federal Abel Gomes.
3. Após, determino que a DCONT coordene as demais providências elencadas no item 17 da referida Nota.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2014.

Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe

**POR GENTILEZA,  
ENVIAR CÓPIA RECIBADA  
COM URGÊNCIA**

INPI/DIRPA/GABINETE

Recebido em: 18/12/14 15:22h

Ass.:

**Origem :** PROC

**Destino :** DIRPA

**Despacho:** À Diretoria de Patentes,  
Solicitando que faça imediatamente encaminhamento do pedido de patente PI 1100397-9 à ANVISA, em  
cumprimento à ordem judicial vazada no voto-vista do desembargador Federal Abel Gomes.

**Nº Protocolo:** 251930

**Nº Documento:** 0864/2014

**Copia** 0

**Exercício:**

**Volume:**

**Tipo de Documento:** DESPACHO

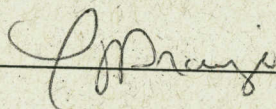
**Origem do documento:** PROCURADORIA FEDERAL - INPI

**Assunto:** ANÁLISE DO VOTO VISTA DO DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES PROFERIDO NOS AUTOS  
DA AÇÃO JUDICIAL 08083895420094025101.

**Responsável pelo envio:** ALESSANDRA DOS SANTOS RAMOS

Recebi em:

18/12/14  
15:22 h



Assinatura