



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 0014-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 52400.001241-2015-51

INTERESSADO: Diretoria de Patentes

ASSUNTO: Minuta de contestação. Ação de nulidade de patente *mailbox*. Ação proposta pela Eurofarma. Tese da autora em consonância com o pedido do INPI, formulado em ação precedente.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. O INPI tomou conhecimento da ação de nº 00005240320154025101, proposta pela Eurofarma, em face do INPI e da Eli Lilly do Brasil Ltda. Trata-se de uma ação de nulidade de uma patente *mailbox*. A tese esposada na exordial corresponde a formulada pela autarquia nas ações de nulidade de patente *mailbox*.
2. Inclusive, a patente compreendida na ação de nº 00005240320154025101 encontra-se no rol da ação de nulidade nº 2013.51.01.132351-0, proposta pelo INPI, em outubro de 2013. A ação proposta pela Eurofarma foi distribuída por prevenção à 9ª Vara Federal.
3. A ação de nº 00005240320154025101 foi distribuída a 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, por dependência. O Juízo da 9ª Vara Federal entendeu pela remessa dos autos à 14ª Vara Federal do Distrito Federal. A decisão foi objeto de agravo. Decisão proferida pelo Desembargador Federal André Fontes deferiu a tutela antecipada e determinou que o Juízo *a quo* aprecie, no mérito, até o dia 19.01.2015, o requerimento de tutela antecipada, *in verbis* (fls. 90):

“Nesse contexto fático-processual que se ampara nos documentos que instruem o presente agravo, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PARA, superada em juízo sumário de cognição a incompetência do juízo, suspender, até decisão final neste recurso, os efeitos do r. decisum agravado, determinando-se à d. autoridade judicial a quo que aprecie, no mérito, até o prazo de expiração da patente PI 9506559-8, a saber, em 19.01.2015, o requerimento de antecipação de tutela formulado na ação originária.”

mérito da ação, sem que o INPI seja citado, em razão da evidente falta de tempo para se cumprir o prazo de citação.

5. Há interesse por parte do INPI de que o exame de mérito da ação em comento seja no sentido de readequação do prazo de vigência da patente, em conformidade com a tese apresentada na ação proposta pela autarquia.

6. Diante do exposto, submete-se ao Procurador-Chefe desta Procuradoria:

- I. A minuta de contestação em anexo;
- II. O encaminhamento da minuta ao Procurador-Chefe da DCONT para as observações que entender cabíveis;
- III. Encaminhamento da minuta, com as observações do Procurador-Chefe da DCONT, à Procuradoria Regional Federal da 2ª Região, com a *sugestão* de se antecipar à citação, *se entender pertinente*, e apresentar a respectiva a contestação. A minuta em anexo tem por escopo servir de subsídio jurídico ao órgão de representação judicial da autarquia, detendo a Procuradoria Regional Federal da 2ª Região ampla liberdade, como é cediço, para alterar a minuta proposta e manifestar-se no prazo legal.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2015.



Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



Minuta de manifestação – anexo da Nota N° 0014-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 9ª VARA FEDERAL DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO**

Processo n° 00005240320154025101

Autor: Eurofarma Laboratórios S.A.

Réu: **Instituto Nacional da Propriedade Industrial**, Icos Corporation e Eli Lilly do Brasil Ltda.

Resumo: O deferimento (decisão) da PI 9506559-8 foi publicado da Revista da Propriedade Industrial n° 1771, de 14.02.2004. Observou-se o prazo especificado no art. 229-B da Lei 9.279/96. Defesa da readequação de vigência da patente, nos termos do *caput* do art. 40 c/c art. 229, parágrafo único, da Lei 9.279/96.

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, autarquia federal, criada pela Lei n° 5.648, de 11 de dezembro de 1970, representada pela Procuradoria Regional Federal da 2ª Região, localizada na Praça Pio X, n° 54, Centro, Rio de Janeiro, nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, antecipando o ato de citação, apresentar **CONTESTAÇÃO**, nos termos do art. 297, do Código de Processo Civil, em decorrência da ação proposta pela Eurofarma Laboratórios S.A., conforme dados em epígrafe.



I. HISTÓRICO

1. O pedido pertinente à patente PI 9506559-8, de titularidade da Icos Corporation, foi depositado em 19.01.1995.
2. Se o pedido da patente PI 9506559-8 fosse examinado à luz da lei vigente no momento do depósito (Código de Propriedade Industrial de 1971), ele seria indeferido, posto que a legislação pretérita de propriedade industrial vedava o patenteamento de medicamentos e agroquímicos.
3. A Lei 9.279/96 foi alterada pela Medida Provisória nº 2.006, de 14 de dezembro de 1999, para que o INPI examinasse os pedidos de patente de invenção relativos a produto farmacêutico ou produto químico para agricultura. Pedidos estes depositados entre 1º de janeiro de 1995 a 14 de maio de 1997, e que não fossem caracterizados como patentes *pipeline*.
4. A MP nº 2.006, de 1999, foi reeditada pela MP nº 2.2.014-1 de 1999 e, posteriormente, como MP nº 2.105-15, de 26 de janeiro de 2001. A MP nº 2.105.15, de 2001, foi convertida na Lei nº 10.196, de 2001.
5. Em 14.12.2004, o INPI publicou na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 1771 a decisão que deferiu a PI 9506559-8 (anexo). Em 12.03.2005, foi concedida a patente.
6. O INPI concedeu a patente com término de vigência em 15.03.2015, posto que aplicou equivocadamente o art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/96.
7. No ano de 2013, o INPI verificou o equívoco na concessão das patentes *mailbox* e propôs ações judiciais visando a readequação necessária.
8. Em 12.09.2013, o INPI propôs a ação de nulidade nº 2013.51.01.132351-0 em face da Icos Corporation, entre outras empresas. A referida ação compreende um conjunto de 5 patentes, entre elas a PI 9506559-8.
9. Em 30.09.2013, a Icos Corporation e a Eli Lilly do Brasil Ltda propuseram uma ação declaratória em face do INPI, perante a Seção Judiciária de Brasília/DF. Na ação de nº 55620.60.2013.4.01.3400, os autores buscam a nulidade de um parecer da Procuradoria Federal Especializada do INPI, que explica como se calcula a vigência de patentes submetidas ao sistema *mailbox*. Na ação declaratória proposta em Brasília, os autores pedem também uma declaração de inexistência de vício com relação ao prazo de vigência da PI 9506559-8, de forma a manter o período originalmente concedido pela autarquia (15.03.2015).



10. Em janeiro de 2015, a Eurofarma propôs a ação de nulidade em epígrafe tendo como único objeto a PI 9506559-8.

11. A ação de nulidade, proposta pela Eurofarma, tem como objetivo principal a readequação do prazo de vigência da PI 9506559-8.

II. READEQUAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA PI 9506559-8

12. De acordo com o cálculo originalmente formulado pelo INPI, a PI 9506559-8 tem vigência até 15.03.2015, posto que adotou como fundamento legal o art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/96.

13. Nos autos da ação nº 2013.51.01.132351-0, em trâmite na 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o INPI defende a aplicação do *caput* do art. 40 da Lei 9.279/96, o que implica uma redução do prazo de vigência da PI 9506559-8. Assim, o INPI entende que a PI 9506559-8 deve expirar em 19.01.2015. Esse foi o entendimento defendido pelo INPI, nos autos da ação nº 2013.51.01.132351-0.

14. A autora da presente ação de nulidade, Eurofarma, entende a matéria em consonância com o INPI, conforme se verifica na peça exordial. Por esse motivo, o INPI, por meio da presente contestação, manifesta-se em conformidade com o pedido autoral de readequação do prazo de vigência da PI 9506559-8 de forma que esta possa expirar em 19.01.2015, se assim entender o MM. Juízo.

15. O quadro abaixo resume os dados da patente:

Nome do titular	Nº da patente	Data do depósito	Data da publicação da decisão (deferimento)	Data da concessão	Término de vigência constante da carta-patente concedida Cômputo de vigência nos termos do art. 40, parágrafo único, da LPI	Término de vigência pretendida nesta demanda pela parte autora e pelo INPI Cômputo de vigência nos termos do art. 229, parágrafo único, da LPI
Icos Corporation	PI 9506559-8	19.01.1995	14.12.2004	15.03.2005	15.03.2015	19.01.2015



III. FUNDAMENTO LEGAL PARA REDUÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

16. O art. 229-B especifica que as patentes submetidas ao *mailbox* devem ser decididas até 31 de dezembro de 2004. A publicação do deferimento (decisão) da PI 9506559-8 ocorreu no dia 14.12.2004, conforme publicação da RPI 1771 (em anexo).

Lei 9.279/96, art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alíneas "b" e "c", da Lei nº 5.772, de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, **serão decididos até 31 de dezembro de 2004**, em conformidade com esta Lei.

17. Ainda que o INPI não tivesse decidido a patente em questão até 31 de dezembro de 2004, a readequação do prazo de vigência seria necessário pelo seguinte motivo: não há nenhuma palavra no art. 229-B da LPI que indique a extensão do prazo de vigência de dez anos a partir da concessão, na hipótese do seu não-cumprimento.

18. Na petição inicial da ação nº 55620.60.2013.4.01.3400, a Icos Corporation e a Eli Lilly do Brasil Ltda reconheceram que quando o INPI cumpre o prazo estipulado no art. 229-B da Lei 9.279/96 (decisão até 31 de dezembro de 2004), não haveria motivo para aplicação do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96, *ipsis litteris*:

“25. É de fácil percepção que a inserção concomitante do parágrafo único do art. 229 e do artigo 229-B à Lei de Propriedade Industrial decorre da lógica, na medida em que, caso a Lei 10.196/2001 fosse cumprida à risca e em todos os seus termos, ie, as patentes mailbox tivessem sido objeto de exame pela Autarquia até a data estipulada pelo legislador (art. 229-B), não haveria porque ser aplicado o período de vigência mínimo às patentes de invenção decorrentes do mailbox system previsto no parágrafo único do art. 40 da LPI (art. 229, parágrafo único).”

19. Na exordial em comento, a Icos Corporation e a Eli Lilly do Brasil Ltda asseveraram a aplicação do *caput* do art. 40 da Lei 9.279/96 quando o INPI decide o pedido de patente antes do dia 31 de dezembro de 2004:

“36. Isso significa que, caso o INPI tivesse, de fato, cumprido com o quanto disposto no art. 229-B da LPI, não há dúvida que o prazo de vigência a ser aplicado às patentes mailbox estaria limitado a 20 (vinte) anos da data do depósito, ate porque o exame dos requisitos de patenteabilidade e a conseqüente concessão do privilégio não teria

ultrapassado 10 (dez) anos e, em última análise, o titular teria, de qualquer forma, um período mínimo de 10 (dez) anos de exclusividade sobre o invento.

37. Em outras palavras, se o INPI tivesse analisado e deferido os pedidos de patente mailbox até à data prevista na Lei de Propriedade Industrial, qual seja 31 de dezembro de 2004, os depositantes não teriam porque se valer do prazo de exclusividade mínimo estabelecido no parágrafo único do art. 40 do mesmo Diploma Legal.”

20. As patentes *mailbox* são previstas no art. 229, parágrafo único, da LPI. O art. 229, parágrafo único, da LPI, afirma que a vigência das patentes *mailbox* está limitada ao *caput* do art. 40 da LPI (20 anos a partir da data de depósito):

LPI, art. 229 [...] Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, **pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40.**

IV. A AÇÃO DE NULIDADE DA PATENTE É POSSÍVEL A QUALQUER MOMENTO DE SUA VIGÊNCIA

21. A patente é um direito passível de desfazimento a qualquer momento de sua vigência. O art. 56 da Lei 9.279/96 prevê que a propositura de uma ação de nulidade a qualquer tempo de sua vigência.

LPI, 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.

22. Em razão do que dispõe o art. 56 da LPI, o titular de uma patente tem conhecimento de que pode figurar como réu em uma ação de nulidade a qualquer momento de sua vigência. Inclusive, a ação de nulidade de patente é o instrumento judicial mais utilizado pelos laboratórios farmacêuticos.

23. Se a Lei 9.279/96 reconhece que cabível a ação de nulidade de uma patente a qualquer momento de sua vigência, não há de falar de consolidação do ato administrativo impassível de revisão na esfera judicial.



V. DOS PEDIDOS

24. O INPI entende que o prazo de vigência da PI 9506559-8 deve ser readequado para fins de conformar-se com o *caput* do art. 40 c/c art. 229, parágrafo único, da Lei 9.79/96. Dessa forma, o INPI pede:

- I. O deferimento do pedido de tutela antecipada, formulado pela parte autora, para fins de cessação dos efeitos da PI 9506559-8 imediatamente após 20.01.2015;
- II. Confirmação, em sede de decisão de sentença, do pedido formulado no parágrafo anterior, de forma que a PI 9506559-8 seja readequada nos termos do *caput* do art. 40 c/c com o art. 229, parágrafo único, da Lei 9.79/96;
- III. Isenção das custas judiciais e honorários advocatícios.

Nestes termos, pede deferimento.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2014.

Procurador Federal

Consulta à Base de Dados do INPI

[Pesquisa Base Marcas | Pesquisa Base Desenhos | Pesquisa Base Programas | Ajuda?]

» Consultar por: Base Patentes | Finalizar Sessão

Patente

(11) Nº do Pedido: PI 9506559-8 B1

Para visualizar o documento,
clique na imagem acima.
Aviso Importante

(22) Data do Depósito: 19/01/1995

(30) Prioridade Unionista: REINO UNIDO

(33) País:

(31) Número:

9401090.7

(32) Data:

21/01/1994

(51) Classificação: C07D 471/14 ; A61K 31/395 ; C07D 471/04 ; C07D 209/14

(54) Título: COMPOSTOS DE DERIVADOS TETRACÍCLICOS, ISÔMERO CIS DE DERIVADOS TETRACÍCLICOS, E COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA

Patente de Invenção "COMPOSTO, ISÔMERO CIS, USO DE UM COMPOSTO, PROCESSO PARA O TRATAMENTO DE ANGINA ESTÁVEL, INSTÁVEL E VARIÁVEL, HIPERTENSÃO, HIPERTENSÃO PULMONAR, DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA, FALHA CARDÍACA CONGESTIVA, FALHA RENAL, ATROSCLEROSE, ESTADOS DOENTIOS DE DESOBSTRUÇÃO REDUZIDA DE VASOS SANGUÍNEOS, DOENÇAS VASCULAR PERIFÉRICA, DISTÚRBIOS VASCULARES, DOENÇAS INFLAMATÓRIAS, ATAQUE CARDÍACO, BRONQUITE, ASMA CRÔNICA, ASMA ALÉRGICA, RINITE ALÉRGICA, GLAUCOMA OU DOENÇAS DE DISTÚRBIOS NA MOBILIDADE INTESTINAL, EM UM CORPO ANIMAL HUMANO OU NÃO-HUMANO, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE UMA COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, E, PROCESSO PARA PREPARAR UM COMPOSTO". Composto da fórmula (I) e seus sais e solvatos, em que: R⁰ representa hidrogênio ou alquila C~ 1-6~; R¹ representa hidrogênio, alquila C~ 1-6~, alquênica C~ 2-6~, alquinila C~ 2-6~ halo alquila C~ 1-6~, cicloalquila C~ 3-8~, cicloalquila C~ 3-8~ alquila C~ 1-3~, aril alquila C~ 1-3~ ou heteroaril alquila C~ 1-3~; R² representa um anel aromático monocíclico opcionalmente substituído selecionado dentre benzeno, tiofeno, furano e piridina ou um anel bicíclico opcionalmente substituído (a) fixado ao resto da molécula via um dos átomos de carbono do anel benzeno e em que o anel fundido (A) é um anel de 5 ou 6 membros que pode ser saturado ou parcialmente ou completamente insaturado e compreende átomos de carbono e opcionalmente um ou dois heteroátomos selecionados dentre oxigênio, enxofre e nitrogênio; R³ representa hidrogênio ou alquila C~ 1~ C~ 3~, ou R¹ e R³ juntos, representam uma cadeia alquênica ou alquila de 3 ou 4 membros. Um composto da fórmula (I) é um inibidor potente e seletivo de fosfodiesterase específico de 3', 5' monofostato de guanosina cíclica (PDE específico de cGMP) tendo uma utilidade em uma variedade de área terapêuticas onde tal inibição é benéfica, incluindo o tratamento de distúrbios cardiovasculares.

(73) Nome do Titular: Icos Corporation (US)

(72) Nome do Inventor: Alain Claude-Marie Daugan

(74) Nome do Procurador: Momsen, Leonardos & Cia.

(86) PCT Número: EP9500183 Data: 19/01/1995

(87) W.O. Data: 27/07/1995

PETIÇÕES

Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery
✓	860140067688	08/05/2014	-	250	ORLANDO DE SOUZA	
✓	800140055225	19/03/2014	-	228	ICOS CORPORATION	
✓	020130082376	11/10/2013	-	824	ICOS CORPORATION	
✓	860130003910	04/10/2013	-	260	ICOS CORPORATION	
✓	800130061874	28/03/2013	-	228	ICOS CORPORATION	
✓	800120052650	11/04/2012	-	228	ICOS CORPORATION	
✓	800110048133	29/03/2011	-	228	ICOS CORPORATION	
✓	020100049005	01/06/2010	-	824	djalva marcia morais de Jesus	
✓	800100051207	13/04/2010	-	228	ICOS CORPORATION	
✓	020100027697	30/03/2010	-	824	VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS	
✓	020100002893	13/01/2010	-	250	Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira	
✓	020090115720	10/12/2009	-	824	Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira	
✓	020090114575	08/12/2009	-	824	DI BLASI PARENTE & ASSOCIADOS PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA	
✓	800090009234	19/01/2009	-	226	ICOS CORPORATION	
✓	020080009878	21/01/2008	-	226	ICOS CORPORATION	
✓	020070007592	19/01/2007	-	226	ICOS CORPORATION	
✓	020060008598	19/01/2006	-	226	ICOS CORPORATION	
✓	020050022542	01/04/2005	-	252	ICOS CORPORATION	
✓	020050022542	01/04/2005	-	252	ICOS CORPORATION	
✓	020040019830	23/12/2004	-	212	ICOS CORPORATION	

PUBLICAÇÕES

RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
			INPI-52400.061594/2013 Origem: Juízo da 013ª Vara Federal do Rio de Janeiro Processo Nº 0132351-11.2013.4.02.5101
2231	08/10/2013	22.15	Ação de Nulidade das Patentes submetidas ao mailbox (art. 229, parágrafo único da LPI); Alternativamente, a decretação da nulidade parcial para correção do prazo de vigência; Subsidiariamente, caso se entenda não ser o caso de nulidade, a correção do ato administrativo para adequação da vigência das patentes. Autor: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI Réu: Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome Inc, Immunotech Developments Inc, Ivax Internacional GmbH.
1784	15/03/2005	16.1	
1771	14/12/2004	9.1	
1664	26/11/2002	7.4	
1634	30/04/2002	6.1	
1465	02/02/1999	25.11	Transferido de Referência RPI
1460	29/12/1998	25.1	Transferido de
1404	28/10/1997	1.3	

Descrição Despacho
9.1
Deferimento.
Deferido o pedido de patente. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento e comprovação, através do formulário modelo 1.02, da retribuição para expedição da carta-patente. O pagamento desta retribuição poderá ainda ser efetuado dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes, independente de notificação na RPI. O não pagamento e sua comprovação nos prazos acima determinados acarretará o arquivamento definitivo do pedido.



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° 0038/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-ALB-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.001241-2015-51

1. Acordo com a Nota N° 0014-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, acostada às fls. 94/102, *retro*, para aprovar os termos da minuta de manifestação em sede judicial acostada às fls. 96/102, bem como acordar com a sugestão de, independentemente da efetiva ocorrência da citação do INPI na ação judicial em questão, promover-se desde logo o seu ingresso em juízo, revelando o quanto antes a posição da Autarquia nos casos onde se discute o prazo de vigência das chamadas *mailbox*.
2. Nos termos do que ponderado no item 6 da Nota *sub examine*, ao Sr. Chefe da DCONT, para o que ali sugerido.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2015

ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ
Procurador-Chefe Substituto, em exercício