



PARECER n. 00046/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 00407.047296/2016-25 (REF. 0006908-29.2009.0.01.0000)
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTOS: ADI 4234 (PATENTES PIPELINE)

I. Instituições públicas brasileiras obtiveram patentes à luz do art. 231 da Lei nº 9.279, de 1996.

II. Exaurimento de eficácia dos arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279, de 1996, o que atrai o reconhecimento de prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda do objeto, porque, na presente data, não há patentes *pipeline* em vigor.

III. Sintetiza-se a *quaestio iuris* da ADI 4234 nos seguintes termos: os arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279, de 1996, estão em contradição com os arts. 8º, 11 e 12?

IV. Impossibilidade de se efetivar, em sede fiscalização concentrada de constitucionalidade, o controle normativo dos impugnados arts. 230 e 231, porquanto se mostra indispensável o exame do conteúdo dos arts. 8º, 11 e 12 da Lei de Propriedade Industrial, que delimitam o conteúdo normativo do requisito de novidade.

1. RELATÓRIO

1. A tese da inconstitucionalidade dos arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279, de 1996, foi suscitada como se as patentes *pipeline* reunissem necessariamente tecnologias contidas no estado da técnica. Nessa linha de raciocínio, os dispositivos legais impugnados supostamente permitiram concessões de patentes desprovidas do requisito da novidade, previsto no art. 8º da Lei de Propriedade Industrial, o que atingiria de forma reflexa a Constituição da República.

2. A tese esposada na exordial refere-se a uma espécie de patente *pipeline*, isto é, a obtida mediante a comprovação da concessão da patente no país de origem.

3. As patentes de residentes nacionais obtidas mediante o art. 231, que **não tiveram concessão correspondente no exterior**, também serão atingidas por eventual acolhimento do pedido autoral. O pedido autoral não é de inconstitucionalidade parcial. O autor pretende a declaração de inconstitucionalidade da íntegra dos arts. 230 e 231 da Lei de Propriedade Industrial.

4. Os arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279, de 1996, permitiram a concessão de patentes por meio de dois mecanismos diferentes:

1. Patente obtida mediante comprovação da concessão correspondente no país onde foi depositado o primeiro pedido, conquanto o seu objeto não tenha sido colocado no mercado ou iniciados os preparativos de exploração do objeto do pedido (art. 230). Nesse caso, a patente é concedida tal qual no país de origem, isto é, com o mesmo quadro reivindicatório. Nesse caso, poderia haver ou não um pedido anterior em andamento no Brasil. Esse pedido anterior precisava ser abandonado, isto é, transformado em *pipeline*;
2. Patente a qual assegurava a data de divulgação do invento, em momento anterior à publicação da Lei nº 9.279, de 1996, conquanto o seu objeto não tenha sido colocado no mercado ou iniciados os preparativos de exploração do objeto do pedido (art. 231). A patente concedida nos termos do art. 231 não é concedida tal qual outra patente. Aliás, o depositante do pedido de patente com fundamento no art. 231 poderia ou não possuir um pedido anterior em andamento, no Brasil. Havendo um pedido anterior, este precisava ser abandonado, isto é, transformado em *pipeline*.

5. Quando se fala de patente *pipeline*, parcela da sociedade costuma se lembrar somente daquelas concedidas à luz do art. 230, da Lei de Propriedade Industrial. Todavia, o INPI denomina de patente *pipeline* também aquelas concedidas nos termos do art. 231.

6. Inclusive, o INPI identificou como PP as patentes *pipeline*, conferindo tal designativo às patentes passíveis de concessão por meio dos dois mecanismos previstos nos arts. 230 e 231. O sufixo "11" também foi reservado às patentes *pipeline*. Alguns certificados de patentes *pipeline* foram concedidos com o sufixo PI 11, invés de PP 11. É o caso da PP ou PI 1100553-0, de titularidade da FIOCRUZ (doc. 01). Não existe dúvida da natureza de *pipeline* da referida patente, em razão do fundamento legal de sua concessão, o mesmo inquinado de inconstitucional na ADI 4234.

7. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), entre outras instituições brasileiras, obtiveram patentes *pipeline* com esboço no art. 231 da Lei nº 9.279, de 1996, conforme exposição do tópico 2.1 desta manifestação.

8. Admitir que os arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279, de 1996, violam o art. 5º, XXIX, da Constituição da República, talvez implique, por coerência, reconhecer que as instituições públicas que gozaram das patentes *pipeline*, durante a sua vigência, usufruíram de um instituto contrário ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do País. O INPI refuta essa hipótese.

9. As patentes concedidas às instituições públicas brasileiras, nos termos do art. 231 da Lei nº

9.279, de 1996, decorreram de investimentos públicos e o País não investe em pesquisa para simplesmente se apropriar de um conhecimento disponível no estado da técnica.

10. O tópico 2.2 do parecer aborda o esgotamento da eficácia dos arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279, de 1996, posto que não há patentes *pipeline* em vigor, na presente data, o que atrai a perda superveniente de objeto da ação direta de inconstitucionalidade.

11. A patente concedida, nos termos do art. 230, possuía correspondência no exterior. Logo, a vigência da patente *pipeline* segue àquela do país de origem, contado do primeiro depósito do pedido no exterior, limitado ao prazo de vinte anos, previsto no *caput* do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial.

12. O art. 230, § 4º, da Lei nº 9.279, de 1996, utiliza a expressão "no país onde foi depositado o primeiro pedido" referindo-se aos pedidos depositados no exterior. A expressão "data do depósito no Brasil" refere-se ao depósito do pedido *pipeline*.

Art. 230, § 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

13. A patente concedida à luz do art. 231 da Lei de Propriedade Industrial não possuía uma correspondente no exterior, podendo, ou não, ter um pedido depositado no Brasil antes da publicação da lei, que precisava ser abandonado. Calcula-se a vigência acrescentando vinte anos a partir da data da divulgação do invento, ocorrida anteriormente à publicação da Lei nº 9.279, de 1996.

Art. 231, § 3º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.

14. O cálculo de 20 anos inicia em uma das seguintes datas: (i) depósito do primeiro pedido no exterior (art. 230); (ii) data de divulgação do invento no Brasil ou data do depósito do pedido no Brasil, caso não houvesse divulgação prévia do invento (art. 231).

15. Obedecendo ao disposto nos dispositivos acima transcritos, não há como uma patente *pipeline* possuir vigência após vinte anos da entrada em vigor da Lei nº 9.279, de 1996, salvo se houver uma ordem judicial em sentido contrário.

16. O tópico 2.3 do presente estudo traz acórdãos do Supremo Tribunal Federal sobre a inviabilidade de se admitir ação direta de inconstitucionalidade quando, para o deslinde da controvérsia, mostra-se indispensável o exame do conteúdo de outras normas infraconstitucionais (ADIn 842-DF, Celso de Mello, RTJ 147/545; ADIn 1286-SP, Galvão, LEX/JSTF 219/12).

17. O pretendido juízo de inconstitucionalidade sobre os arts. 230 e 231 da Lei de Propriedade Industrial contraria a jurisprudência mencionada, porque é inviável alcançar uma conclusão da controvérsia em tela sem um exame prévio das normas legais que delimitam o conteúdo do requisito de novidade e estado da técnica.

18. O requisito de novidade não é abstrato, o seu conteúdo é delimitado na Lei de Propriedade Industrial e na Convenção da União de Paris. A compreensão do que fulmina a novidade de uma invenção perpassa pelo exame de um conjunto de normas infralegais, notadamente os arts. 8º, 10 e 11 da Lei de Propriedade Industrial.

19. É o relatório.

2. MÉRITO

2.1 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS BRASILEIRAS OBTIVERAM PATENTES *PIPELINE*

20. Instituições públicas brasileiras obtiveram patentes *pipeline*, com fulcro no art. 231 da Lei nº 9.279, de 1996, à luz do art. 5º, XXIX, da Constituição da República.

21. Veja-se, por exemplo, a patente *pipeline* PP1100173-9, cuja titular foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com vigência extinta em 01.03.2009. Trata-se de uma patente de processo com pertinência na preparação de reagentes usados em imunodiagnóstico, controle de qualidade para leishmaniose no sangue utilizado para transfusão, entre outros fins.

22. A patente *pipeline* PP1100173-9, de titularidade da UFRJ, foi obtida mediante o mecanismo de desistência de pedido em andamento no Brasil. *In casu*, a Universidade desistiu da PI9302386-3, e requereu a patente *pipeline* com fulcro nos art. 231 da Lei nº 9.279, de 1996. O texto abaixo extraído do folheto de publicação explica a aplicabilidade da invenção:

PROCESSO DE OBTENÇÃO, EXTRAÇÃO, PURIFICAÇÃO E DISTINÇÃO DE FML DO EXTRATO AQUOSO DE PROMASTIGOTAS DE L. DONAVANI LD1S E USO DO ANTÍGENO FML E DAS FRAÇÕES EXTRAÍDAS E DEFINIDAS NA SUA TOTALIDADE OU QUALQUER DE SUAS SEBFRAÇÕES PARA A PREPARAÇÃO DE REAGENTES USADOS EM IMUNODIAGNÓSTICO, CONTROLE DE QUALIDADE PARA LEISHMANIOSE NO SANGUE UTILIZADO PARA TRANSFUSÃO, TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE LEISHMANIOSE EM HUMANOS OU ANIMAIS, EM VACINAÇÃO OU QUALQUER OUTRO TRATAMENTO VISANDO A IMUNOPROTEÇÃO OU IMUNOTERAPIA DA LEISHMANIOSE EM ANIMAIS OU HUMANOS.

23. A Universidade de Caxias do Sul foi titular da patente *pipeline* PP 1101139-4, concedida nos termos do art. 231 da Lei nº 9.279, de 1996. A patente esteve vigente até 14.08.2010, obtida mediante

a desistência da PI 8900480-9. O título da patente "Leveduras obtidas por fusão e processo para a redução de acidez málica em vinificação" indica o campo de aplicação da invenção, isto é, produção vinícola, atividade econômica na região onde se encontra sediada a Universidade.

Resumo da PP1101139-4: LEVEDURAS OBTIDAS POR FUSÃO E PROCESSO PARA A REDUÇÃO DA ACIDEZ MÁLICA EM VINIFICAÇÃO. A presente invenção trata de novas leveduras obtidas por fusão e de um processo de redução da acidez em vinificação utilizando ditas leveduras. As leveduras objeto da presente invenção são obtidas por fusão de esferoplastos capazes de manter em um único genótipo a característica de desmalificação de um parental <MU>Schizosaccharomyces pombe<MV> e a velocidade de crescimento do parental <MU>Saccharomyces cerevisiae<MV>. Também três outras leveduras são obtidas a partir de fusão de protoplasto entre o produto de fusão inicialmente obtido ("MB7TC<sym>") com parental e duas outras leveduras <MU>Saccharomyces cerevisiae<MV>.

24. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) obteve algumas patentes *pipeline*, cabendo aqui citar a PP1100048, intitulada de "Processo de hidrólise enzimática da soja para obtenção do óleo e das proteínas modificadas; óleos de soja, proteínas modificadas". A patente foi concedida com fundamento no art. 231 da Lei de Propriedade Industrial, não envolvendo abandono de patente depositada anteriormente.

25. No anexo desta manifestação, verifica-se o relatório de exame técnico da PP1100048, bem como os documentos concernentes à busca de anterioridade promovida pelo INPI (doc. 02). Na ocasião, o requisito de novidade foi aferido tendo como parâmetro a data de divulgação do invento, correspondente à publicação científica dos inventores, pesquisadores da EMBRAPA. O parecer técnico do INPI, datado de 11.10.1999, trouxe uma exigência dirigida ao depositante para que alterasse as reivindicações nºs 5 e 6, em razão do disposto no art. 10, IX, da Lei nº 9.279, de 1996. Foi realizado um exame técnico detalhado.

26. A patente *pipeline* PP1100074-0, vigente até 25.02.2012, também de titularidade da EMBRAPA, teve o título de "Processo de obtenção de cupulate em pó e em tabletes meio amargo com leite e branco a partir de sementes de cupuaçu, theobroma grandiflorum". Ela decorreu da desistência da PI 9003739-1, tal como permitido pelos arts. 231 da Lei nº 9.279, de 1996.

27. A patente *pipeline* PP1100073-2, de titularidade da EMBRAPA, decorreu da desistência da PI 9200033-9. A patente "Composição para prevenção e tratamento de problemas de casco de ovinos e caprinos e de outros animais domésticos e processo para a sua preparação" terminou a sua vigência em 22.10.2016. A atual Diretora de Patentes do INPI foi quem examinou esse pedido *pipeline*, no ano de 1999, quando atuava na Divisão de Química Orgânica (DIQUOR), conforme relatórios técnicos contidos no anexo desta manifestação (doc. 03). Tais relatórios põem por terra a ideia de que todas as patentes *pipeline* foram concedidas sem prévio exame técnico.

28. O resumo da patente *pipeline* PP1101129, de titularidade da EMBRAPA, chama a atenção pela sua aplicação na produção agrícola, a seguir:

Refere-se a presente invenção ao desenvolvimento de um sistema para a obtenção de plantas transgênicas de feijão, ou seja, a introdução e expressão de sequências de DNA e obtenção de plantas férteis de feijão, que transmitem o gene de maneira estável a sua progênie. A introdução do gene pode ser obtida através da utilização do processo de biobalística, que consiste basicamente, no bombardeamento da região do meristema apical de eixos de embriões de feijão, como micropartículas de tungstênio cobertas com o DNA de interesse. Estas micropartículas cobertas com DNA, são aceleradas a velocidade acima de 1500 km/h, de forma a penetrarem no interior da célula e permitindo que o DNA de interesse seja integrado no genoma de plantas de feijão. Desenvolveu-se um sistema para a introdução de sequências de DNA no meristema apical de eixos de embriões de feijão, de forma a obter uma planta de feijão geneticamente modificada. Após o bombardeamento, utilizando um acelerador de micropartículas com hélio a alta pressão, os eixos de embriões de feijão são colocados em meio de cultivo contendo sais minerais, vitaminas e reguladores de crescimento apropriados para o seu desenvolvimento.

29. A patente *pipeline* PP1101128, de titularidade da EMBRAPA, teve vigência até 31.05.2014. O seu título "Vetorização de genes envolvidos no controle de pragas (lepidópteros e coleópteros) que atacam plantas da família *gramineae* com bactérias diazotróficas endofíticas" indica que se trata de um processo de aplicação na agricultura. Trata-se de um patente concedida nos termos do art. 231. Transcreve-se o resumo da patente:

"O processo baseia-se no uso de bactérias diazotróficas endofíticas (I) como vetores de genes envolvidos no controle de pragas (lepidópteros e coleópteros) que atacam plantas de família Gramineae (II). Genes (cry) de *Bacillus thuringiensis* e responsáveis pela produção de delta-endotoxina, clonados em promotores de genes regulatórios do tipo nifA ou dependente da atuação da proteína NIFA (genes nifB e nifH), ou do tipo induzido como o ptac e, inseridos no genoma das bactérias por recombinação gênica. Plantas são oriundas de sementes inoculadas com as bactérias transgênicas ou obtidas através do processo de micropropagação e inoculadas através do processo reivindicado abaixo. O produto obtido é uma planta inteiramente colonizada por estas bactérias diazotróficas endofíticas e consequentemente protegida do ataque dos insetos uma vez que os tecidos vegetais ingeridos pelos mesmos conterão altos números de bactérias transgênicas produzindo a delta-endotoxina. Como exemplo, podemos citar a introdução e expressão do gene cry3a de *B.thuringiensis* em bactérias diazotróficas endofíticas. *Acetobacter diazotrophicus* e as do gênero *Herbaspirillum* (*H. seropedicae* e *H. rubrisubalbicans*) assim como a colonização das plântulas de cana-de-açúcar por estas bactérias modificadas."

30. A patente *pipeline* PP1101128 foi objeto de exame técnico prévio à concessão, conforme se verifica no relatório realizado pelo INPI, em 01.10.1999. Como se trata de uma patente concedida com fundamento no art. 231 da Lei de Propriedade Industrial, o requisito de novidade foi aferido considerando a data de divulgação do invento, tal como permitia o impugnado dispositivo. No caso concreto, a EMBRAPA informou que a divulgação do invento ocorreu no 4º SICOMBIOL (Simpósio de Controle Biológico), de maio de 1994, e apresentou comprovação nesse sentido.

31. A patente *pipeline* PP1100152, de titularidade da EMBRAPA, esteve vigente até 03.09.2010, teve aplicação na área veterinária, conforme se percebe pelo título (pomada de uso veterinário para combate à papilomatose). Cuida-se de outro exemplo de patente concedida com fulcro no art. 231 da Lei de Propriedade Industrial.

Resumo da PP1100152: "Pomada de Uso Veterinário para Combate à Papilomatose". A presente invenção é um esforço da pesquisa para curar a papilomatose bovina que ataca os animais em diferentes partes do corpo: tetas do úbere, vagina, pênis, barbeta, cara etc. Tem por objetivo atender demanda de produtores do setor agropecuário por um produto de alto grau de eficácia, uma vez que os disponíveis no mercado deixam a desejar, não apresentando resultados curativos. A invenção é caracterizada por: a) uma solução viscosa e densa, de cor branco leitosa; b) aplicação de uso tópico e c) apresentar resultados curativos da papilomatose".

32. A PP1100552 de titularidade da Fiocruz, teve vigência até 30.03.2010, intitulada de "Antígenos recombinantes de trypanosoma cruzi". Cuida-se de uma patente *pipeline* obtida mediante o mecanismo de desistência do pedido em andamento, no caso, o PI 9001479-0, depositada no Brasil em 30.03.1990. O anexo traz o formulário de requerimento da patente *pipeline* da FIOCRUZ, sendo que o mesmo possuía um campo onde o depositante indicava o art. 230 ou 231 (doc. 04).

Resumo da PP1100552: Patente de Invenção "Antígenos Recombinantes de Trypanosoma cruzi"<D>. A presente invenção refere-se ao antígeno recombinante Ag#1 caracterizado por ter uma ou mais repetições do padrão repetitivo do Antígeno citoplasmático com Padrão Repetitivo do Trypanosoma cruzi (CRA) e ao antígeno recombinante AG#2 caracterizado por ter uma ou mais repetições do padrão repetitivo ao Antígeno Flagelar com Padrão Repetitivo do Trypanosoma cruzi (FRA), bem como aos reagentes de diagnóstico da Doença de Chagas que se caracterizam por serem proteínas recombinantes de fusão contendo uma ou mais repetições do Padrão Repetitivo do CRA ou do FRA, ou proteínas recombinantes clivadas das respectivas proteínas de fusão contendo uma ou mais repetições do CRA ou de FRA ou proteína quimérica contendo um ou mais repetições do CRA e do FRA.

33. Descreve-se a seguir duas patentes *pipeline*, de titularidade da FIOCRUZ, que possuíram correspondentes nos Estados Unidos. No entanto, as patentes *pipeline* foram obtidas em decorrência de desistência dos pedidos nacionais em andamento. No caso, os primeiros depósitos ocorreram no Brasil, e não nos Estados Unidos.

34. Em 16.12.1993, a FIOCRUZ depositou o pedido PI9305075-5 perante o INPI. Em 7 de novembro de 1995, o pedido ingressou nos Estados Unidos, o que gerou o pedido americano US5730984. No pedido americano, a FIOCRUZ reivindicou a prioridade da PI9305075-5. A patente foi concedida nos Estados Unidos à Fiocruz, sendo que o ato concessório fez referência à prioridade garantida pelo pedido PI9305075-5, depositado no Brasil antes da publicação da Lei nº 9.279, de 1996 (doc. 05).

35. Esse fato é relevante para compreensão da matéria, por isso, o anexo desta manifestação traz a comprovação do ato concessório norte-americano, que reconheceu o depósito de um pedido realizado no Brasil, na vigência do Código de Propriedade Industrial de 1971, como apto a preservar a novidade da invenção. Em outras palavras, o depósito de um pedido de patente no Brasil, ainda que vigente uma legislação contrária à concessão, gerou efeitos jurídicos nos Estados Unidos de tal forma que este reconheceu o PI9305075-5 como prioridade.

36. Com fundamento nos arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279, de 1996, a FIOCRUZ desistiu do pedido PI9305075-5 e requereu a patente *pipeline* correspondente (PP1100551-3), posteriormente concedida.

37. A PP1100551, de titularidade da Fiocruz, teve vigência até 16.12.2013, e teve como título "rSm 14, Um antígeno protetor, composição imunogênica capaz de conferir ao menos proteção parcial contra infecção causada por helmintos patogênicos, e, método de desenvolvimento de vacina anti-helmíntica para humanos através de uma alternativa veterinária". Transcreve-se o seu resumo:

"Antígeno para conferir imunidade protetora contra infecções helmínticas, composição imunogênica contendo o antígeno, método para induzir ao menos proteção parcial contra infecção causada por helmintos patogênicos e método de desenvolvimento de vacina anti-helmíntica para humanos através de uma alternativa veterinária<D>. A presente invenção refere-se a proteína recombinante tendo atividade protetora contra infecções causadas por helmintos patogênicos em humanos e animais, dita sendo caracterizada por conter uma cadeia polipeptídica que consiste no todo ou em parte da sequência de aminoácidos da SEQ ID N: 1 sendo a antigenicidade protetora determinada pela formação de epitopos descontínuos que se localizam principalmente na porção C-terminal da Sm14, bem como composições imunogênicas compreendendo, como princípio ativo uma quantidade eficaz do antígeno Sm14 isolado ou do rSm14 que contém no todo ou em parte a sequência de aminoácidos da SEQ ID N: 1. São também descritos o método para induzir ao menos proteção parcial contra infecção causada por helmintos patogênicos utilizando as composições imunogênicas baseadas nos antígenos Sm14 ou rSm14 e o método de desenvolvimento de vacina anti-helmíntica para humanos através de uma alternativa veterinária baseado na existência de reatividade cruzada do antígeno Sm14 ou rSm14."

38. Em 28 de novembro de 1990, a FIOCRUZ depositou o pedido PI9006039-3 perante o INPI. Em 22.02.1995, houve a entrada na fase nacional do pedido americano US5736348, tendo a FIOCRUZ com depositante, que reivindicou a prioridade obtida no PI 9006039-3. A patente norte-americana foi concedida.

39. A PI 9006039-3 foi objeto de desistência para a obtenção da patente *pipeline* PP1100553-0. A patente pipeline PP1100553-0, de titularidade da FIOCRUZ, teve vigência até 28.11.2010. O seu título já indica o seu campo de aplicação (Kit para o diagnóstico imunológico da doença de chagas usando antígenos recombinantes conjugados a uma atividade enzimática).

40. Identifica-se também patente *pipeline* concedida para pessoa física residente nacional. Cuida-se da PP1100547, de titularidade do Sr. César Roberto Dias Nahoum, intitulada de "Utilização de drogas eretogênicas e respectivas metodologias de aplicação."

Resumo da PP1100547: Patente de Invenção de "UTILIZAÇÃO DE DROGAS ERETOGÊNICAS E RESPECTIVAS METODOLOGIAS DE APLICAÇÃO "<D>. A presente invenção envolve a nova utilização de várias classes de drogas, tais como agonistas H~ 2~ e H~ 3~, como agentes eretogênicos no tratamento de disfunções sexuais em animais, particularmente os seres humanos.

41. Vale também citar a patente *pipeline* PP1100326, concedida à Fundação E.J. Zerbini, mantenedora do Instituto do Coração (InCor), do Complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A titularidade da PP1100326 é compartilhada entre a Fundação E.J. Zerbini e a empresa canadense iCell Therapeutics (Canada) Inc., e decorreu da desistência da PI9201168-3, depositada no Brasil em 02.04.1992. Por isso, a sua vigência terminou em 02.04.2012 (vinte anos a partir do depósito do pedido posteriormente abandonado).

42. O título da PP1100326 indica o seu campo de aplicação relacionado às neoplasias malignas ("Microemulsão para o tratamento e diagnóstico de neoplasias malignas").

Resumo da PP1100326: Patente de Invenção de "MICROEMULSÃO PARA O TRATAMENTO E DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIAS MALIGNAS", dita microemulsão compreendendo partículas substancialmente esféricas e formada por um núcleo hidrofóbico envolto por uma monocamada de fosfolípidos contendo ou não colesterol livre e outras substâncias anfífilas, dita microemulsão capaz de ligar-se aos receptores para a LDL de ditas células quando injetada no plasma, e sendo composta também de uma quantidade terapêutica de pelo menos um agente quimioterápico ou associada a uma quantidade detectável de pelo menos um agente radioativo, com finalidades diagnósticas.

43. O pedido PI 9201168-3, depositado no Brasil em 02.04.1992, foi reivindicado como prioridade no pedido alemão [DE4310935 (doc. 06)] e no americano [US5578583 (doc. 07)].

44. No pedido de patente norte-americano, invocou-se a prioridade brasileira do pedido PI 9201168-3. Esse documento contido no anexo tem por finalidade provar uma das razões que levaram empresas e instituições públicas brasileiras a depositar o pedido de patente no Brasil, antes da entrada em vigor da Lei nº 9.279, de 1996, ainda quando a legislação vigente na ocasião não permitia o patenteamento 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.

45. Antes da entrada em vigor da Lei nº 9.279, de 1996, o Brasil não concedia patentes relativas às 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.

46. No entanto, não havia óbice ao depósito de tais pedidos no INPI, tal como realizou, de forma lícita e inteligente, a FIOCRUZ, quando depositou os pedidos PI9305075-5, em 16.12.1993, e o PI9006039-3, em 28.11.1990, bem como a Fundação E.J.Zerbini, em 02.04.1992. Os depósitos desses pedidos de patente asseguraram ao depositante a possibilidade de invocar prioridade nos pedidos depositados nos Estados Unidos e garantiram a novidade de suas invenções no Brasil e em todos os países signatários da Convenção da União de Paris.

47. Não se pode dizer que as patentes obtidas pela FIOCRUZ, EMBRAPA, UFRJ, entre outras, com fundamento no art. 231 da Lei nº 9.279, de 1996, não preencheram o requisito de novidade. Os depósitos originários desses pedidos de patente, antes da entrada em vigor da Lei nº 9.279, de 1996, serviram para aferição da novidade no exterior.

48. Os Estados Unidos concederam a patente US5736348 à FIOCRUZ, reconhecendo como prioridade o depósito que ela fez perante o INPI, em 28 de novembro de 1990 (pedido PI9006039-3). A Alemanha, quando concedeu a patente DE4310935 à Fundação E.J. Zerbini, reconheceu a prioridade do pedido PI9201168-3, depositado no Brasil em 02 de abril de 1992. Quando esses países reconheceram tais prioridades, eles admitiram que os depósitos realizados no Brasil, ainda que na vigência do Código de Propriedade Industrial de 1971, preservaram a novidade da invenção.

49. Em síntese, Estados Unidos e Alemanha, pelos exemplos em estudo, admitiram que o depósito de um pedido no Brasil, ainda que na vigência do Código de Propriedade Industrial de 1971, surtiu efeitos jurídicos (preservação da novidade). Eventual declaração de inconstitucionalidade dos arts. 230 e 231, tal como pleiteada na exordial, corresponde ao não reconhecimento de efeitos jurídicos dos depósitos realizados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.279, de 1996. Nessa linha de raciocínio, o Brasil não reconheceria os efeitos do depósito de um pedido de patente em seu próprio território, embora outros países o tenham feito.

50. A tese que fundamenta a exordial é no sentido que a publicação do pedido de patente no Brasil, antes da vigência da Lei nº 9.279, de 1996, inseriu o objeto no estado da técnica. Esse é o cerne da controvérsia. Ainda que se acolha tal compreensão, *mister* observar que os Estados e a Alemanha não procederam desse modo, reconhecendo a prioridade brasileira invocada pela FIOCRUZ e Fundação E.J. Zerbini.

51. Se houvesse tempo hábil, caberia discorrer sobre o princípio da reciprocidade, basilar no sistema internacional de patentes.

52. A tabela também traz alguns dos pedidos concedidos à luz do impugnado art. 231.

	Data de depósito da primeira	Data do depósito do patente	Data de vigência da
--	------------------------------	-----------------------------	---------------------

Número do pedido	abandonada (Art. 230) ou da divulgação (Art. 231)	pedido de patente <i>pipeline</i> no Brasil	patente <i>pipeline</i> concedida no Brasil	Depositante
PP1100152	Divulgação (09/06/1995)	06/02/1997	03/09/2010	EMBRAPA
PP1100326	PI9201168-3 (02/04/1992)	07/04/1997	02/04/2012	Fundação E.J. Zert iCell Therapeutics Inc. - [CA]
PP1100552	PI9001479-0 (30/03/1990)	13/05/1997	30/03/2010	Fiocruz
PP1100547	PI9203277-0 (21/08/1992)	13/05/1997	Arquivada (8.6) em 27/01/2009	César Robert Nahoum
PP1100551	PI9305075-5 (16/12/1993)	13/05/1997	16/12/2013	Fiocruz
PP1100553	PI9006039-3 (28/11/1990)	13/05/1997	28/11/2010	Fiocruz
PP1101128	Divulgação (05/1994)	14/05/1997	31/05/2014	EMBRAPA
PP1101089	PI9304388-0 (29/10/1993)	14/05/1997	29/10/2013	Maria Queiroz da C
PP1101129	Divulgação (07/1996)	14/05/1997	Arquivada (23.6) em 23/10/2001	EMBRAPA
PP1100173	PI9302386-3 (17/06/1993)	18/03/1997	01/03/2009	UFRJ
PP1100048	Divulgação (09/1997)	23/09/1996	30/09/2017	EMBRAPA
PP1100010	Divulgação (09/1997)	31/05/1996	Arquivado (23.6) em 07/12/1999	Luiz de Wetterlé B

53. O termo final de vigência de algumas das patentes citadas no quadro acima tiveram um prazo inferior de vinte anos de vigência. Isso ocorreu por diversos motivos, entre eles, falta de pagamento de anuidade, o que ocasiona o arquivamento definitivo da patente.

54. Se não houvesse a transformação dos pedidos em andamento em *pipeline*, tal como permitiu os arts. 230 e 231 da Lei de Propriedade Industrial, o INPI seria obrigado a promover sumariamente o indeferimento, conforme se percebe na parte final do *caput* do art. 229.

Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e **cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos**, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos.

55. Antes da entrada em vigor da Lei nº 9.279, de 1996, empresas estrangeiras também depositaram no Brasil pedidos de patentes relativas às 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.

56. Nem todo pedido *pipeline* requerido foi concedido. Entre 14 de maio de 1996 e 14 de maio de 1997, foram depositados 1188 pedidos de patentes *pipeline*. Em 15 de maio de 1997, foram depositados dois pedidos, os quais o INPI entendeu pela intempestividade. Esses dois pedidos foram admitidos por ordem judicial. Entre 31 de agosto de 1999 e 21 de agosto de 2007, houve o requerimento de onze divisões de pedidos *pipeline*, os quais também não foram admitidos administrativamente, o que levou a matéria a ser discutida em Juízo. No total, foram depositados 1201 pedidos *pipeline*, sendo que o INPI concedeu 824.

57. O presente tópico concentrou a sua atenção nos pedidos *pipeline* obtidos por instituições públicas brasileiras, demonstrando assim, que algumas depositaram pedidos antes da publicação da Lei nº 9.279, de 1996, o que permitiu o preenchimento do requisito de novidade, de acordo com os exames técnicos realizados na época.

58. Por que usuários residentes nacionais e estrangeiros depositaram tais pedidos sabendo que o Código de Propriedade Industrial de 1971 não permitiria a concessão? Por um conjunto de razões, entre elas, o interesse em preservar hígido o requisito de novidade quando houvesse a alteração legislativa, o que de fato aconteceu em 1996.

59. A posição de aparente neutralidade do INPI por ocasião da proposição da ADI 4234, que não requereu o ingresso como *amicus curiae*, possui um contexto histórico que merece uma breve menção. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta em 2009, quando o INPI dedicava-se à defesa do prazo de vinte anos de vigência de tais direitos. Na ocasião, muitos titulares ingressaram com ações judiciais requerendo prorrogação de vigência à luz da legislação norte-americana, o que contribuiu a um movimento contrário à manutenção dos arts. 230 e 231, e este, por sua vez, resultou na presente ação direta de inconstitucionalidade.

60. Sob determinado ponto de vista, a ação direta de inconstitucionalidade em tela foi uma reação à tese da prorrogação de vigência de patente *pipeline*.

2.2 EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DAS NORMAS IMPUGNADAS NA ADI

A perda superveniente de objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade costuma ocorrer em decorrência de dois fatos: (i) revogação da norma impugnada; (ii) exaurimento da eficácia da norma.

61. Os arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279, de 1996, não produzem eficácia, posto que não há patentes *pipeline* em vigor, hoje, salvo se houver um comando judicial favorável à prorrogação de vigência. O anexo traz uma nota informativa da Diretoria de Patentes informando que não há patentes

pipeline vigentes na presente data (doc. 08) e a relação completa de patentes *pipeline* com a respectiva data final de vigência (doc. 09)

62. Treze patentes *pipeline* são objeto de ações judiciais em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, onde se discute extensão de prazo de vigência. Os titulares pretendem a extensão em contrariedade ao disposto nos arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279, de 1996. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de inviabilidade jurídica de prorrogação de patente.

63. O art. 230, §4º, da Lei nº 9.279, de 1996, previu que o prazo máximo de vigência da patente *pipeline* é o prazo remanescente de proteção onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado à previsão do *caput* do art. 40.

Art. 230, § 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

64. Imagina-se, por exemplo, um pedido depositado em 02.01.1992 em um determinado país, que concedeu a patente em 02.01.1996, com prazo de vigência de vinte anos a contar do depósito (02.01.2012). Em 02.01.1997, o depositante requereu a patente *pipeline* no Brasil comprovando a concessão correspondente no exterior. O prazo de vigência dessa patente *pipeline* foi pelo prazo remanescente, e não de 20 anos a partir do depósito do pedido *pipeline* no Brasil. Assim, essa patente teve vigência até 02.01.2012.

65. Por sua vez, o art. 231, §3º, da Lei nº 9.279, de 1996, estabeleceu o prazo máximo de vinte anos contado divulgação do invento, ocorrido em data anterior à entrada em vigor da lei.

Art. 231, § 3º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.

66. Sobre o exaurimento de eficácia da ação direta de inconstitucionalidade, vale lembrar que o termo *ad quem* para depósito de pedido *pipeline* foi um ano contado da publicação da Lei nº 9.279, de 1996, conforme os arts. 230, §1º e 231, §1º.

Art. 230, §1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

Art. 231, § 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.

67. Considerando que a Lei de Propriedade Industrial foi publicada no Diário Oficial da União, em 15 de maio de 1996, o prazo máximo para depósito do pedido de patente, nos termos dos arts. 230 e 231, foi 15 de maio de 1997.

68. Não havendo patentes *pipeline* em vigor, hoje, *mister* reconhecer o exaurimento de eficácia dos arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279, de 1996, o que atrai a superveniente perda de objeto da ADI 4234, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

“Ação direta de inconstitucionalidade. Medida provisória convertida em lei. Crédito extraordinário. Eficácia da norma. Exaurimento. Prejudicialidade. 1. A Medida Provisória nº 477, de 29 de dezembro de 2009, convertida na Lei nº 12.240/2010, abre crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos e entidades do Poder Executivo e reduz o orçamento de investimento de diversas empresas. Os créditos dessa natureza têm vigência temporalmente limitada ao exercício financeiro para os quais foram autorizados, salvo se editados nos últimos quatro meses desse exercício, circunstância em que sua realização é postergada para o exercício financeiro seguinte. 2. Como a medida provisória objeto desta ação foi publicada em 29 de dezembro de 2009, verifica-se que a utilização do crédito extraordinário ali constante limitava-se, impreterivelmente, ao exercício financeiro correspondente ao ano de 2010. É possível concluir que os créditos previstos ou já foram utilizados ou perderam sua vigência. Portanto, não subsistem situações passíveis de correção no presente, na eventualidade de se reconhecer a sua inconstitucionalidade. Há, desse modo, perda superveniente do objeto, considerado o exaurimento da eficácia jurídico-normativa do ato hostilizado. 3. **A jurisprudência do STF é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto, a qual tanto pode decorrer da revogação pura e simples do ato impugnado como do exaurimento de sua eficácia.** Precedentes. 4. Ação direta julgada extinta sem julgamento de mérito.

(Supremo Tribunal Federal, ADI 4365, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 07-05-2015 PUBLIC 08-05-2015)

ACÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONSTITUCIONAL INAUGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. TELEOLOGIA VOLTADA AO PLANEJAMENTO DA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA (LEI Nº 2.507/11). TERMO AD QUEM. FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SUBSEQUENTE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO DE VIGÊNCIA ESGOTADO AO TÉRMINO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. **EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DO DIPLOMA NORMATIVO E DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ACÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADA.**

(Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, ADI 4663 MC-Ref, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 15-12-2014 PUBLIC 16-12-2014)

“PROCESSO OBJETIVO - LEI BALIZADA NO TEMPO. A circunstância de o ato normativo abstrato autônomo atacado na ação direta de inconstitucionalidade ter **vigência**

determinada conduz, uma vez alcançado o termo final, a concluir-se pela inviabilidade do controle concentrado de constitucionalidade”

(Supremo Tribunal Federal, ADI nº 1.979/SC-MC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 29/9/06).

2.3 INDISPENSÁVEL O EXAME DO CONTEÚDO DE OUTRAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS

69. A aferição de inconstitucionalidade dos arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279, de 1996, depende de prévio exame sobre o conteúdo do requisito de novidade, disposto no art. 8º.

8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

70. O conceito de novidade está atrelado ao do estado da técnica, conforme se percebe pela leitura dos arts. 11 e 12 da Lei de Propriedade Industrial.

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados **novos quando não compreendidos no estado da técnica.**

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Art. 12. Não será considerada como **estado da técnica** a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

71. Pelo exposto, evidencia-se que o requisito de novidade não é abstrato, ele é delimitado por normas de lei ordinária. O que se pretende na presente ação direta de inconstitucionalidade é submeter ao crivo do Supremo Tribunal Federal a seguinte *quaestio iuris*: os arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279, de 1996, estão em contradição com os arts. 8º, 11 e 12?

72. A *quaestio iuris* revelada atrai o reconhecimento da impossibilidade de se efetivar, em sede fiscalização concentrada de constitucionalidade, o controle normativo dos arts. 230 e 231 da Lei de Propriedade Industrial, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

"CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE DEPENDENTE DE PRÉVIO EXAME DE OUTRAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS: NÃO CABIMENTO DA AÇÃO.

I. - **Não admissibilidade da ação direta de inconstitucionalidade, quando, para o deslinde da questão, é indispensável o exame do conteúdo de outras normas infraconstitucionais** (...).

II. - Precedentes do STF: ADIn 842-DF, Celso de Mello, RTJ 147/545; ADIn 1.286-SP, Galvão, 'LEX' 219/12.

III. - Agravo regimental não provido."

(Supremo Tribunal Federal, ADI 1.035-SC (AgRg), Rel. Min. CARLOS VELLOSO (RTJ 164/48).

"O Supremo Tribunal Federal tem orientação assentada no sentido da **impossibilidade de controle abstrato da constitucionalidade de lei, quando, para o deslinde da questão, se mostra indispensável o exame do conteúdo de outras normas jurídicas infraconstitucionais** ou de matéria de fato (ADI nº 842)."

(Supremo Tribunal Federal, ADI 1286-SP, Rel. Ministro ILMAR GALVÃO)

"Não se legitima a instauração do controle normativo abstrato quando o juízo de constitucionalidade depende, para efeito de sua prolação, do prévio cotejo entre o estatal impugnado e o conteúdo de outras normas jurídicas infraconstitucionais editadas pelo Poder Público.

A ação direta não pode ser degradada em sua condição jurídica de instrumento básico de defesa objetiva da ordem normativa inscrita na Constituição. A válida e adequada utilização desse meio processual exige que o exame 'in abstracto' do ato estatal impugnado seja realizado exclusivamente à luz do texto constitucional.

Desse modo, a inconstitucionalidade deve transparecer diretamente do texto do ato estatal impugnado. A prolação desse juízo de desvalor não pode e nem deve depender, para efeito de controle normativo abstrato, da prévia análise de outras espécies jurídicas infraconstitucionais, para, somente a partir desse exame e num desdobramento exegético ulterior, efetivar-se o reconhecimento da ilegitimidade constitucional do ato questionado."

(Supremo Tribunal Federal, ADI 842-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

3. CONCLUSÃO

73. Diante do exposto, este órgão consultivo conclui pela inviabilidade de se aferir a inconstitucionalidade dos impugnados arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279, de 1996. O deslinde da controvérsia depende do exame do conteúdo de normas infraconstitucionais sobre o requisito de novidade e estado da técnica. O requisito de novidade não é uma dedução lógica, e tampouco uma regra abstrata. Ao contrário, o requisito de novidade possui contornos jurídicos definidos na Lei de Propriedade Industrial.

74. Na presente data, não há patentes *pipeline* vigentes. Por conseguinte, verifica-se o exaurimento de eficácia dos arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279, de 1996, o que enseja a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade.

75. Houve um conjunto de patentes concedidas a instituições públicas brasileiras, nos termos do art. 231 da Lei nº 9.279, de 1996. Eventual declaração de inconstitucionalidade com efeitos *ex tunc* afeta essas patentes. Não é possível precisar quais seriam os prejuízos, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade com efeitos *ex nunc*, posto que tal verificação ocorre caso por caso.

76. O acolhimento do pleito autoral, ainda com efeitos *ex nunc*, gera um impacto no sistema internacional de patentes com consequências diferidas no tempo, quicá, no modo de se perceber a prioridade reivindicada de um pedido brasileiro. O sistema de patentes de um país não é uma ilha. Nesse particular, não parece que a declaração de inconstitucionalidade favoreça o residente nacional, posto que, em regra, ele escolhe o Brasil, como país do primeiro depósito, o qual será objeto de reivindicação de prioridade, na hipótese de também buscar proteção patentária no exterior.

77. No ranking dos dez principais depositantes de pedidos de patente de invenção no Brasil, no ano de 2017, 6 foram autarquias federais (Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Federal do Paraná). No referido ranking, posicionam-se também a Universidade de Campinas e a Universidade de São Paulo, além da Pontifícia Universidade Católica - PR.

78. Provavelmente, essas instituições públicas, entre outras, aumentarão os depósitos de pedidos de patente no exterior, nos próximos anos. Nesse contexto, elas se beneficiarão da confiança que outros países têm no depósito de pedidos realizados no Brasil, passível de corrosão quando se cogita a inconstitucionalidade dos arts. 230 e 231 da Lei de Propriedade Industrial.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2018.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

Anexos:

Doc. nº	Descrição do documento	Objetivo
01	Carta patente da PI 1100553-0, de titularidade da FIOCRUZ	Demonstrar que patentes à luz do art. 231 foram com instituições públicas brasileiras. A carta patente traz referência ao dispositivo inquinado de inconstitucionalidade.
02	Trechos do pedido de patente <i>pipeline</i> PP1100048, de titularidade da EMBRAPA	Demonstrar que as patentes concedidas à luz do art. 231 da Lei de Propriedade Industrial sofreram exame técnico a juntada, inclusive, do relatório de busca de anterioridade.
03	Trechos do pedido de patente <i>pipeline</i> PP1100073-2, de titularidade da EMBRAPA	Demonstrar que as patentes concedidas à luz do art. 231 da Lei de Propriedade Industrial sofreram exame técnico.
04	Trechos do pedido <i>pipeline</i> PP1100552, de titularidade da FIOCRUZ (formulário de depósito de pedido <i>pipeline</i> , petição de desistência do pedido anterior em andamento, no qual há expressa referência ao art. 231, declaração assinada pelo então Presidente da FIOCRUZ a respeito do art. 231, parecer de exame técnico).	Demonstrar que patentes à luz do art. 231 foram com instituições públicas brasileiras.
05	Patente norte-americana US5730984, de titularidade da FIOCRUZ.	Comprovar que os Estados Unidos reconheceram a prioridade do pedido brasileiro PI9305075-5, depositado no INPI na vigência da Lei nº 9.279, de 1996. Para os Estados Unidos, a publicação desse pedido no Brasil na vigência do Código de Propriedade Industrial de 1971 não inseriu o objeto da técnica.
06	Patente alemã DE 4310935, de titularidade da Fundação E. J. Zerbini	Comprovar que a Alemanha reconheceu a prioridade do pedido brasileiro PI9201168, depositado no INPI, na vigência da Lei nº 9.279, de 1996. Para a Alemanha, a publicação desse pedido no Brasil na vigência do Código de Propriedade Industrial de 1971 não inseriu o objeto da técnica.
07	Patente norte americana US5578583, de titularidade da Fundação E. J. Zerbini	Comprovar que os Estados Unidos reconheceram a prioridade do pedido brasileiro PI9201168, depositado no INPI, na vigência da Lei nº 9.279, de 1996. Para os Estados Unidos, a publicação desse pedido no Brasil na vigência do Código de Propriedade Industrial de 1971 não inseriu o objeto da técnica.
08	Nota Informativa da Diretoria de Patentes sobre a inexistência de patentes <i>pipeline</i> vigentes	Indicar a inexistência de patentes <i>pipeline</i> vigentes

09	de patentes <i>pipeline</i> vigentes na presente data Relação completa de todas as patentes <i>pipeline</i> com a respectiva data final de vigência	presente data Demonstrar que não há patentes <i>pipeline</i> vigentes na presente data
----	--	---

Documento assinado eletronicamente por LORIS BAENA CUNHA NETO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 163080133 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 30-08-2018 17:49. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
