



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00047/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.007418/2021-51

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Apostilamento de cartas-patente (ADI n. 5.529/DF e declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI)

1. Apostilamento de cartas-patente.
2. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.529/DF.
3. Declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei n. 9.279/96.
4. Possibilidade de apostilamento de cartas-patente visando a restrição da proteção e a consequente exclusão da matéria referente a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.
5. Jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

1. Trata-se de consulta encaminhada pela Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados (DIRPA) referente *"às questões geradas pela extinção do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, resultado da ADI 5529, frente as patentes que, apesar de terem no objeto processos/produtos na área de agrotóxicos, possuem reivindicações incidentais (ou parte da descrição) afeta a área farmacêutica"*.

2. Aponta-se, nesse sentido, a necessidade de que sejam disciplinados os impactos da referida decisão quanto aos prazos de vigência de patentes de invenção referentes a determinados setores econômicos limítrofes à área de saúde.

3. Na consulta é aventada a possibilidade de realização de apostilamento das cartas-patente que se encontrem na referida situação, *"visando restringir a proteção à matéria da área de agrotóxicos e consequente exclusão da matéria da área farmacêutica"*.

4. A DIRPA apresentou nos autos manifestação técnica em que é analisada a questão, salientando que *"este procedimento já foi utilizado no passado, inclusive para correções ortográficas ou para a exclusão de reivindicações que incidissem nos arts 10 ou 18 da LPI, para a concessão de Cartas Patente para os pedidos denominados "pipelines". Tal procedimento somente foi interrompido por solicitação dos próprios usuários que não queriam um documento com exclusão ou correção"*.

5. Assim sendo, a Diretoria faz o seguinte questionamento à Procuradoria através da presente consulta:

"Tendo em vista que uma possível solução para estes casos seria o apostilamento da Carta Patente, visando restringir a proteção à matéria da área de agrotóxicos e consequente exclusão da matéria da área farmacêutica, questionamos a Procuradoria Especializada deste Instituto, quanto à legalidade/viabilidade de tal procedimento. Esta diretoria, encarecidamente, solicita que esta procuradoria aponte uma alternativa a ser utilizada, caso seja observado óbice jurídico ao Apostilamento".

É o relato do necessário.

6. Julgando o pedido formulado nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.529/DF, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/96 (LPI) ao fundamento de que o dispositivo legal *"é desarrazoado sob diversos aspectos, haja vista que ele acaba por tornar o prazo de vigência das patentes indeterminado. Com efeito, não se sabe o prazo final da vigência de uma patente no Brasil até o momento em que essa é efetivamente concedida, o que pode demorar mais de uma década. A consequência prática disso é a ausência, de fato, de limitação temporal para a proteção patentária no Brasil, redundando no cenário absurdo de haver patentes vigendo no país por prazos extremamente extensos, de cerca de 30 anos, o que desborda dos limites da razoabilidade e faz o país destoar das demais jurisdições em matéria de proteção da propriedade industrial"*.

7. Modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o STF conferiu efeitos *ex nunc* à decisão, ou seja, mantendo as extensões de prazo concedidas anteriormente à publicação da decisão.

8. Foi feita ressalva, entretanto, quanto a algumas situações, em relação às quais a decisão

produziria efeitos *ex tunc*, ou seja, com a perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do artigo 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no *caput* do artigo.

9. As situações ressalvadas são as seguintes: "(i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde".

10. Transitado em julgado o feito, competiu, portanto, à DIRPA promover o seu cumprimento, deixando de aplicar a extensão prevista anteriormente no dispositivo às patentes concedidas a partir de então e, por outro lado, ajustando o prazo de vigência de patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

11. Nesse sentido, como informado na Nota Técnica/SEI nº 1/2021/ INPI /CGPAT-II /DIRPA /PR, constante dos autos, foram adotadas as seguintes providências:

"- Patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, concedidas com extensão de vigência, mas ainda fora do prazo de extensão em 14/5/2021 serão REPUBLICADAS, para ajuste de vigência;

- Patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, concedidas com extensão de vigência e já no prazo de extensão em 4/5/2021 serão REPUBLICADAS, para ajuste de vigência, e EXTINTAS."

12. Na presente consulta, a DIRPA refere-se à situação de determinadas patentes cujo objeto refere-se à área de agrotóxicos, mas que possuem reivindicações incidentais (ou parte da descrição) afetas à área farmacêutica.

13. Na Nota Técnica acima referida, a questão é colocada da seguinte forma pela área técnica:

"De fato na área de Agroquímicos existem patentes concedidas cujas reivindicações são evidentemente farmacêuticas ou não.

Existem casos menos evidentes onde um composto, que no quadro reivindicatório (QR) não expõe claramente o uso, mas no relatório descritivo descreve explicitamente usos farmacêuticos e agrícolas para o referido composto.

Outro caso, seria uma patente de um composto, de uso fungicida, por exemplo, onde o QR define claramente o uso do composto para preparar um fármaco e, outro uso do composto fungicida, claramente agrícola.

Nos exemplos hipotéticos simplificados acima, esses pedidos passaram pela anuência da ANVISA (e, portanto, se enquadram no item 1 da metodologia publicada na RPI 2633, destacada acima), pois também reivindicam matéria do campo farmacêutico.

Não se desvinculam os campos técnicos do quadro reivindicatório, nestes casos agrícola e farmacêutico. Desta forma, entendem-se os dois casos como patentes contendo matéria farmacêutica e, portanto, incidentes na modulação da ADI. Por outro lado, patentes com objeto unicamente na área de agroquímicos, e concedida antes da ADI, não sofrerão a modulação imposta pela sentença da ADI e mantém a contagem de prazo de vigência com base no parágrafo único do Artigo 40.

Por fim, deve ficar claro, que este não é um caso isolado da área de agroquímicos, outras áreas tecnológicas com fronteira no campo farmacêutico serão tratadas da mesma forma.

Entretanto, como já discutido acima, a titular da Patente que teve a correção da vigência, pode requerer a revisão do ato do INPI. Caso, a motivação apresentada para a revisão seja considerada pertinente, a vigência da patente será reajustada para o prazo original. Caso a motivação não seja considerada pertinente, será notificado o indeferimento da petição com apresentação do parecer com a motivação do indeferimento. Neste caso ainda caberá a interposição de recurso administrativo nos termos do art. 212 da LPI."

14. Note-se, assim, que a consulta comporta a análise do cumprimento do julgado proferido na ADI n. 5.529/DF quanto a patentes que reivindicuem matéria da área farmacêutica, mas também, de igual forma, matéria de área diversa, não abrangida pela ressalva feita quanto à modulação dos efeitos do julgado, com a respectiva retroação *ex tunc*.

15. Como citado na manifestação da área técnica, não trata-se, *in casu*, de exemplo isolado com relação à área de agrotóxicos ou agroquímicos, mas que também refere-se a outras áreas do conhecimento limítrofes à área de saúde.

16. Uma possível solução apontada pela própria área técnica seria o apostilamento das referidas cartas-patente, de forma a promover anotação para restringir a proteção conferida, preservando as reivindicações quanto às matérias não alcançadas pelas ressalvas feitas quanto à modulação dos efeitos do julgado proferido na ADI.

17. Assim, por exemplo, nos casos acima citados, referentes a patentes de invenção com extensão de prazo conferidas com base no parágrafo único do artigo 40 da LPI e em que há reivindicações relativas a matéria da área de saúde e também agroquímica, o apostilamento destinaria-se a informar que a proteção, à vista da decisão proferida nos autos da ADI n. 5.529/DF, passaria, a partir de então, a estar restrita a essas últimas reivindicações.

18. Como salientado também pela própria área técnica, o apostilamento de cartas-patente não é tema novo no INPI, tendo sido adotado anteriormente para realizar correções ortográficas ou para excluir reivindicações que incidissem nas proibições constantes da LPI nos casos dos pedidos conhecidos como "pipelines".

19. O apostilamento em matéria de patentes já foi objeto de alguns julgados proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) em demandas em que se postula, por exemplo, a nulidade parcial de patentes de invenção.

20. Assim, já se sustentou, em sede judicial, que *"a sugestão de nova redação para o quadro reivindicatório único, ora proposta pelo INPI, pode ocorrer tanto na fase administrativa quanto posteriormente em ação judicial proposta por algum legitimado para pleitear a nulidade da patente. O apostilamento sugerido pelo INPI não implica em uma nova redação do quadro reivindicatório mas, simplesmente, em uma restrição ao privilégio concedido"* (TRF 2ª Região, Apelação Cível nº 0813311-12.2007.4.02.5101, Relator: Desembargador Paulo Espírito, Data do julgamento: 25 de fevereiro de 2014).

21. É também exemplo desse entendimento o seguinte julgado:

"Propriedade Industrial. Apelação Cível. Patente de Modelo de Utilidade. Preenchimento dos Requisitos exigidos pela LPI. Patente válida. Sentença mantida. Apelação desprovida.

1. Cinge-se a controvérsia a verificar se a patente de modelo de utilidade MU8201870-7, que tem *"peneira classificatória de múltiplos estágios"* preenche os requisitos da novidade, atividade inventiva, melhoria funcional de uso e suficiência descritiva nos termos previstos pela LPI.

2. Primeiramente, cumpre registrar que não há qualquer impropriedade no fato de a magistrada sentenciante ter levado em consideração o parecer técnico elaborado pela Diretoria de Patentes do INPI - autarquia responsável pela análise dos pedidos de registro de marcas e patentes, e órgão dotado de presumida imparcialidade e competência técnica.

3. No que tange à ausência de laudo pericial, ressalte-se que foi a própria autora/apelante quem dispensou a produção da referida prova, asseverando não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com a proposta de honorários periciais indicados pelo perito. Assim sendo, cabe à autora arcar com o ônus da sua decisão.

4. Ao julgador é necessário que se socorra do técnico do assunto e, na falta de laudo pericial formulado por um perito técnico de confiança do Juízo, o mais razoável é que se utilize do parecer oferecido pela autarquia, tendo em vista que o INPI é imparcial no âmbito de análise do processo administrativo de pedido de patente de registro patentário. Além disso, os atos autárquicos são dotados de presunção de legalidade e validade.

5. In casu, adoto o entendimento consagrado na bem fundamentada sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, a qual decidiu com base no parecer técnico elaborado pelo INPI - a autarquia responsável pela análise de pedidos de patentes. A sentença recorrida decidiu a lide de forma clara e pontual, tendo concluído que a patente anulanda preenche os requisitos de patenteabilidade e não está eivada de qualquer vício que leve à decretação de sua nulidade, devendo apenas ser feita correção no seu quadro reivindicatório, na forma sugerida pelo INPI.

6. No que tange à sugestão do INPI, de que se apostile o quadro reivindicatório da patente em questão, a apelante se insurge pugnando pela ilegalidade do ato, asseverando que o mesmo ultrapassa o limite de competência da autarquia. Nesse ponto, cabe esclarecer que o enunciado nº 473 da súmula do STF afirma que o Administrador Público pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que o tornam ilegais. Nesse sentido, entendo que o Administrador, no bojo de uma ação judicial, está legitimado a rever seu próprio ato, uma vez que se verifique qualquer lacuna e desde que não fira nenhum direito adquirido.

7. No caso concreto, o INPI não atuou de ofício, não desrespeitou direitos - a autora/apelante trouxe a questão da validade do ato à baila e, ao observar a necessidade de apostilamento da patente em cotejo, gozando de qualidade de parte nos autos, o órgão opinou pela alteração, velando pelo cumprimento dos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público. Na verdade, percebe-se que a autarquia atuou em conformidade com o seu poder-dever de retificar o ato emanado no qual verificou haver necessidade de alteração, dentro dos limites que lhe cabiam em sede judicial. Além disso, a sentença poderia não ter acatado a sugestão do INPI, mas, por entender pela sua razoabilidade, julgou que a opinião da autarquia deveria ser prestigiada e acolhida.

8. Mantido o percentual fixado pela sentença, a título de verbas sucumbenciais- 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante o art. 85, § 2º do CPC/2015, diante da sua razoabilidade. Aplica-se o art. 85, § 11 do CPC e majora-se em 1¢ (um por cento) verba honorária fixada em primeira instância no caso, passando para 16% (dezesesseis por cento) sobre o valor da causa atualizado, em favor do INPI.

9. Sentença mantida. Apelação Desprovida." (TRF 2ª Região, Apelação Cível 0032393-81.2015.4.02.5101 (2015.51.01.032393-5), Relator: Desembargador Federal Abel Gomes/Relator para o acórdão Juiz Federal Convocado Gustavo Arruda Macedo, Data do julgamento: 01/10/2018)

22. No mesmo sentido:

"Apelações Cíveis. Propriedade Industrial e Processual Civil. Apostilamento de patente de modelo de utilidade. Rejeição de laudo pericial. Afronta a direito adquirido. Recursos desprovidos.

I - Não procede a alegação de que o juiz deve pautar sua decisão pelas conclusões do perito sempre que a verificação da controvérsia depender de conhecimento técnico que refoge ao campo jurídico. Conquanto a análise objetiva de uma patente dependa do conhecimento técnico de um engenheiro, o juiz não está vinculado à conclusão da perícia, mormente quando dispuser de outros elementos probatórios técnicos que permitam formar sua convicção, segundo os princípios da livre

apreciação da prova e da não adstrição ao laudo pericial. Na hipótese, o Juízo proferiu sua sentença com fundamento em balizado parecer da Diretoria de Patentes do INPI, órgão máximo executor das normas que regulam a Propriedade Industrial no País, dotado de imparcialidade e de competência técnica para o exame de pedidos de patentes, no qual seus examinadores opinaram pela manutenção parcial da patente MU 8001196-9;

II - O apostilamento sugerido tanto pelo perito do Juízo, quanto pelo examinador da Autarquia, não consubstancia afronta a direito adquirido, porquanto as restrições a serem impostas ao quadro reivindicatório da patente em tela, na verdade, decorrem da observância do disposto no artigo 9º da Lei nº 9.276/96, em face do previsto em seus artigos 11, 14 e 15, o que, diga-se de passagem, pode ser feito a qualquer tempo durante a vigência da patente, com base no seu art. 56, não passando o apostilamento sugerido nos termos da Instrução Normativa nº 30/2013 de mera formalidade, que visa dar maior clareza e segurança às disposições construtivas do objeto patenteado;

III - Não se vislumbra qualquer erro ou ilegalidade que decorra do exame procedido pela Autarquia que, à toda evidência, considerou toda a documentação apontada como anterioridade impeditiva pela autora, concluindo, ao final, que a mesma não antecipa integralmente a matéria protegida pela patente MU8001196-9, todavia restringindo o seu alcance às reivindicações não acobertadas pelo estado da técnica, segundo os ditames da LPI e na forma estabelecida na IN 30/2013;

IV - Recursos de apelação desprovidos." (TRF 2ª Região, Apelação Cível nº 00039448420134025101, Relator: Desembargador Federal Antonio Ivan Athié, Data do julgamento: 20 de abril de 2017).

23. A Lei n. 9.279/96 parece, de fato, conferir ao INPI a possibilidade de promover anotações (ou apostilamentos) quanto a determinada patente de invenção, de forma a, por exemplo, tornar pública a existência de eventual limitação ou restrição quanto ao direito concedido, considerando-se que, nos termos do artigo 41 da LPI, a extensão da proteção conferida é determinada pelo teor das reivindicações, com base no relatório descritivo e nos desenhos.

24. Note-se, por outro lado, que é possível reconhecer apenas a nulidade parcial de uma patente, à vista do disposto no artigo 47 da LPI, preservando-se alguma(s) reivindicação(ões), "sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas".

25. O artigo 59 da Lei dispõe quanto às anotações a serem promovidas pelo INPI em pedidos ou patentes de invenção:

"Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações:

I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e

III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular." (grifei)

26. Assim sendo, sendo devida a anotação de eventuais limitações (ou restrições de direitos) que venham a recair sobre determinado pedido ou patente (como, por exemplo, uma penhora), entende-se possível também, smj, a promoção de ajustes quanto a determinada(s) reivindicação(ões) que, por exemplo, sejam alcançadas pela modulação dos efeitos imposta pelo julgado proferido na ADI n. 5.529/DF.

27. A medida viabilizaria, nesse sentido, a preservação da matéria reivindicada quanto a outras áreas do conhecimento, atendendo ao próprio espírito do julgado proferido no âmbito da ADI, no sentido de conferir efeitos ex tunc apenas aos casos de extensão de vigência de patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

28. A título de exemplo, suponhamos que o quadro reivindicatório (QR) concedido em uma determinada patente de invenção preveja o uso em mamíferos de uma forma geral (uso veterinário) e, em reivindicação específica, seja feita menção também ao uso em seres humanos.

29. De acordo com a triagem realizada pela DIRPA para fins de cumprimento da decisão proferida na ADI n. 5.529/DF, a referida patente deveria, em tese, ter a sua vigência corrigida, à vista da modulação dos efeitos do julgado, de acordo com o levantamento automático realizado pela Diretoria, considerando que o referido pedido teria passado pela anuência prévia da ANVISA. Um dos parâmetros objetivos utilizados para identificar as patentes que devem sofrer ajuste quanto ao seu prazo de vigência é o trâmite perante aquela Autarquia.

30. Pois bem, uma solução a ser adotada seria justamente a apresentada pela própria área técnica. A partir do referido levantamento realizado pela DIRPA e o consequente ajuste quanto prazo da vigência, seria facultado ao titular requerer a revisão do ato praticado pelo INPI. Nesse caso específico, poderia ser formulado pedido de apostilamento da carta-patente, com a apresentação de quadro reivindicatório alternativo e a consequente exclusão da matéria referente a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A decisão a ser proferida pelo INPI quanto ao pedido de apostilamento seria ainda passível de recurso, nos termos do artigo 212 da Lei n. 9.279/96.

Conclusões

31. Diante de todo o exposto, a Procuradoria, em estrito juízo de legalidade, entende ser

possível o apostilamento de cartas-patente a pedido dos titulares, preservando as reivindicações quanto às matérias não alcançadas pelas ressalvas feitas no que se refere à modulação dos efeitos do julgado proferido na ADI n. 5.529/DF, e com a consequente exclusão da matéria relativa a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

32. É o Parecer.

33. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2021.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402007418202151 e da chave de acesso 1ba1ef19

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 754034987 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 03-11-2021 17:19. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
GABINETE

DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00138/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.007418/2021-51

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PATENTE

Estou de acordo com o **PARECER n. 00047/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**, de lavra do Procurador Federal Marco Fioravante Villela Di Iulio, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.

Encaminhe-se à DIRPA.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2021.

Marcos da Silva Couto
Procurador-Chefe - PFE/INPI

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402007418202151 e da chave de acesso 1ba1ef19

Documento assinado eletronicamente por MARCOS DA SILVA COUTO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 758998323 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCOS DA SILVA COUTO. Data e Hora: 04-11-2021 14:31. Número de Série: 17421783. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
