



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA – INPI**

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA
____ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO.**

JFRJ
Fls 1

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 42.521.088/0001-37, criado pela Lei nº 5.648, de 11/12/70, vem, representado pela Procuradoria-Geral Federal (PGF), órgão vinculado à Advocacia-Geral da União (AGU), com sede na Rua Mayrink Veiga, nº 9, 23º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-910, onde receberá as devidas notificações judiciais, propor a presente

AÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE

em face de:

1) **ABBOTT BIOTECHNOLOGY LTD.**, empresa bermudense, com sede em Clarendon House, 2 Church Street, HM 11, Hamilton (BM), representada por seus advogados, cujo endereço para citação, nos termos do art. 217 da Lei nº 9.279/96, é Av. República do Chile, 230/6º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20031-170;

2) **ABBOTT LABORATORIES**, sociedade americana, com sede em Abbott Park, North Chicago, County of Lake, Illinois (US), representada por seus advogados, cujo endereço para citação, nos termos do art. 217 da Lei nº 9.279/96, é Av. República do Chile, 230/6º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20031-170;

Rua Mayrink Veiga, nº 09, Centro, Rio de Janeiro – RJ CEP 20090-910
Tel.: (21) 3037-3207 – Fax.: (21) 3037-3206
cjcont@inpi.gov.br

3) **ALEXION PHARMACEUTICALS, INC.**, sociedade americana, com sede em Suite 360, 25 Science Park, New Haven, CT 06511 (US), representada por seus advogados, cujo endereço para citação, nos termos do art. 217 da Lei nº 9.279/96, é Av. República do Chile, 230/6º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20031-170;

4) **AVENTISUB II INC.**, sociedade americana, com sede em 3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, Delaware 19807 (US), representada por seus advogados, cujo endereço para citação, nos termos do art. 217 da Lei nº 9.279/96, é Av. República do Chile, 230/6º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20031-170;

5) **BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY**, sociedade Americana, com sede em Lawrenceville-Princeton Road, P.O. Box 4000, Princeton, New Jersey 08543-4000 (US), representada por seus advogados, cujo endereço para citação, nos termos do art. 217 da Lei nº 9.279/96, é Av. República do Chile, 230/6º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20031-170, conforme os argumentos de fato e de direito que seguem.

I. LEGITIMIDADE ATIVA

1. O INPI possui legitimidade ativa para interpor ações de nulidade de patente, por expressa previsão no art. 56 da Lei nº 9.279/96.

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.

2. O art. 56 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) atribui ao INPI o dever de rever os atos concessórios de patente, quando estes forem contrários à LPI, por meio de ações de nulidade.

II. LEGITIMIDADE PASSIVA

3. As patentes impugnadas nesta ação de nulidade são de titularidade dos réus, conforme relação abaixo:

Nome do Titular	Patente	Representante Legal
Abbott Biotechnology Ltd.	PI9707379-2	Nellie Anne Daniel Shores
Abbott Biotechnology Ltd.	PI9715219-6	Nellie Anne Daniel Shores
Abbott Laboratories	PI9611962-4	Nellie Anne Daniel Shores
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	PI9507594-1	Nellie Anne Daniel Shores
Aventisub II Inc.	PI9709406-4	Nellie Anne Daniel Shores
Bristol-Myers Squibb Company	PI9707614-7	Nellie Anne Daniel Shores

III. DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DE NULIDADE

4. As patentes trazidas aos autos encontram-se vigentes.
5. O art. 56 permite a ação de nulidade de patente em qualquer tempo, desde que vigente o direito.
6. A nulidade de uma patente decorre de um ato concessório contrário ao disposto na LPI, nos termos de seu art. 46.

LPI, art. 46. É **nula** a patente concedida **contrariando as disposições desta Lei**.

7. O cômputo de vigência das patentes listadas nesta ação contrariou o art. 229, parágrafo único, da LPI. A concessão de patentes com infringência à LPI justifica a ação de nulidade.

IV. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO

8. As ações de nulidade de patentes não se submetem ao prazo prescricional quinquenal, em razão do que dispõe o art. 56 da Lei nº 9.279/96.
9. A presente demanda não se confunde com as ações nas quais se buscou estender o período de vigência das patentes *pipeline*. Naquelas ações, **não** houve a alegação de concessão de patentes com violação aos dispositivos da Lei nº 9.279/96. Aquelas ações pretenderam ampliar a vigência das patentes, *sem* alegar a concessão com vício de nulidade.
10. O autor propõe, no momento, uma ação de nulidade. O autor reconhece que efetuou o cômputo de vigência das patentes submetidas ao *mailbox* com violação art. 229, parágrafo único, da LPI.

11. Como a concessão das patentes submetidas ao *mailbox* ocorreu de forma contrária à Lei nº 9.279/96, cabe a ação de nulidade a qualquer tempo de vigência da patente. Não há que se falar, portanto, de prescrição.

V. OBJETO DA AÇÃO: PATENTES *MAILBOX*

12. Importante fazer breve consideração acerca das patentes denominadas de *mailbox*, previstas no art. 229, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96.

Art. 229

[...]

Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para 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.**

13. A previsão de patente *mailbox* na LPI decorre de compromisso contraído no âmbito do TRIPS, particularmente no art. 70.8.

TRIPS, Art. 70.8. Quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não conceder proteção patentária a produtos farmacêuticos nem aos produtos químicos para a agricultura em conformidade com as obrigações previstas no Artigo 27, esse membro:

- a) não obstante as disposições da Parte VI, estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados;
- b) aplicará a essas solicitações, partir da data de aplicação deste Acordo, os critérios de patenteabilidade estabelecidos neste instrumento como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse Membro na data do depósito dos pedidos, quando uma prioridade possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido; e
- c) estabelecerá proteção patentária, em conformidade com este Acordo, a partir da concessão da patente e durante o resto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da

solicitação em conformidade com o Artigo 33 deste Acordo, para as solicitações que cumpram os critérios de proteção referidos na alínea (b) acima.

14. A norma visou proteger os pedidos de patente depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997. Cumpre verificar o motivo pelo o legislador fixou essas datas no art. 229, parágrafo único, da LPI:

- Em 1º de janeiro de 1995, foi internalizado o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), mediante o Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994;
- Em 15 de maio de 1997, entraram em vigor os dispositivos da Lei nº 9.279/96 referentes ao exame de patentes.

15. A Lei nº 9.279/96 foi publicada no Diário Oficial da União em 15.05.1996. No entanto, o inteiro teor da lei não entrou em vigor na data da sua publicação. Os dispositivos que entraram em vigor na data da publicação da lei foram os seguintes: arts 230, 231, 232 e 239. Os demais artigos entraram em vigor um ano após a publicação da lei, consoante o art. 243.

Lei nº 9.279/96, art. 243. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano após sua publicação quanto aos demais artigos.

16. Os pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para agricultura, depositados no período compreendido entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, tornaram-se conhecidos como *mailbox* ou “caixa de correio”, em uma tradução literal, já que aguardaram a entrada em vigor da LPI para, só então, serem analisados segundo suas disposições.

17. A intenção da norma foi evitar que tais pedidos fossem analisados conforme as regras da lei anterior, o chamado Código da Propriedade Industrial – CPI (Lei nº 5772/71). O art. 9º, “c” do CPI proibia o patenteamento de produtos químicos-farmacêuticos.

VI. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS PATENTES *MAILBOX*

18. O art. 229, parágrafo único, da LPI, estipula o prazo de vigência de tais patentes nos termos do art. 40, *caput*.

19. O art. 40, *caput*, da LPI prevê uma metodologia de cálculo resumida nestas palavras: vinte anos a partir da data do depósito do pedido de patente.

20. A expressão “limitado ao prazo previsto no *caput* do art. 40”, constante do art. 229, parágrafo único, da LPI, significa “prazo máximo de 20 (vinte) anos de vigência das patentes, a partir da data de concessão”. Veja-se o teor do art. 40 da LPI:

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

21. O termo “limitado” (art. 229, parágrafo único, da LPI) impede que as patentes *mailbox* tenham uma proteção além dos vinte anos a partir do depósito do pedido de patente.

22. Desta forma, todas as patentes *mailbox*, depositadas entre 01/01/1995 e 14/05/1997, deveriam ter um prazo de vigência máximo de 20 (vinte) anos, contados de tais depósitos, pelo que se chega à conclusão de que nenhum de tais privilégios poderia vigorar após 14/05/2017.

VII. ATO CONCESSÓRIO CONTRÁRIO À LEI

23. O ato concessório das patentes *mailbox* possui um vício de nulidade. Aplicou-se o art. 40, parágrafo único, no cômputo de vigência das patentes *mailbox*. Portanto, o ato concessório das patentes *mailbox* contrariou à LPI.

24. O cômputo correto de vigência das patentes *mailbox* ocorre nos termos do art. 40, *caput*, da LPI.

25. As patentes submetidas ao *mailbox* não se submetem ao disposto no art. 40, parágrafo único, pelos motivos a seguir expostos.

26. O art. 229, parágrafo único, da LPI, quando utiliza a expressão “limitado ao prazo previsto no *caput* do art. 40”, exclui a aplicação do parágrafo único, do art. 40.

27. O art. 40, parágrafo único, da LPI, estabelece uma metodologia de cálculo de vigência da patente distinta daquela prevista no *caput* do mesmo dispositivo.

28. O cálculo de vigência de patentes, estabelecido no art. 40, parágrafo único, da LPI, confere uma extensão de prazo de dez anos para as patentes de invenção, a partir da data de concessão, independentemente da data do depósito.

JFRJ
Fls 7

Art. 40 [...]

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

29. O art. 40, parágrafo único, da LPI visa, primordialmente, impedir que o depositante seja prejudicado pela mora da Administração em proceder à análise de seu pedido de patente.

30. A segunda parte do art. 40, parágrafo único, da LPI ressalva as hipóteses nas quais a autarquia não teria condições de fazer o exame.

31. Não se confere a extensão de prazo de dez anos, a partir da data da concessão, para a patente de invenção, quando a mora é justificada (pendência judicial ou força maior).

32. O art. 40, parágrafo único, da LPI protege o depositante da mora do processo administrativo de concessão de patentes. Essa norma não diz respeito às patentes *mailbox*.

33. As patentes *mailbox* possuem um tratamento específico na Lei. O art. 229, parágrafo único, dedicado às patentes *mailbox*, constitui uma norma de transição, cuja hipótese de incidência restringe-se aos pedidos patentários depositados em período temporal limitado (01/01/1995 e 14/05/1997). Não por acaso, o dispositivo sobre patentes submetidas ao *mailbox* encontra-se no título VIII da Lei, dedicado às disposições transitórias e finais.

34. Entre 01.01.1995 e 14.05.1997, os dispositivos da LPI que permitiam o exame das patentes relativas a produtos farmacêuticos e produtos químicos para agricultura não estavam em vigor. Logo, não há mora por parte da Administração, no caso em tela.

35. Uma vez feita a distinção entre os dispositivos acima, compreende-se que as patentes *mailbox* não se submetem ao regramento da mora da Administração previsto no art. 40, parágrafo único, da LPI.

36. Aliás, a ausência de exame das patentes *mailbox* por parte do INPI, entre os anos de 1995 a 1997, enquanto o inteiro teor da LPI não estava em vigor, beneficiou justamente os depositantes. Acaso os pedidos patentários fossem examinados em tal período, inevitavelmente seriam indeferidos, na forma do já referido art. 9º, “c” do antigo CPI, então vigente.

37. O art. 40, parágrafo único, da LPI não se aplica às patentes *mailbox* pela seguinte razão: o art. 229, parágrafo único é expresso ao afirmar que o cômputo de vigência das patentes restringe-se ao art. 40, *caput* da Lei.

38. Em síntese, o autor concedeu às patentes *mailbox* um prazo de vigência, nos termos do art. 40, parágrafo único, da LPI (extensão de dez anos a partir da data da concessão). Isso significou uma violação ao art. 229, parágrafo único, da Lei (vinte anos a partir da data do depósito do pedido de patente).

Nome do Titular	Nº da Patente	Data do depósito	Data da concessão	Término de vigência constante da carta-patente concedida	Término de vigência pretendida nesta demanda
				Cômputo de vigência nos termos do art. 40, parágrafo único, da LPI	Cômputo de vigência nos termos do art. 229, parágrafo único, da LPI
Abbott Biotechnology Ltd.	PI9707379-2	10/02/1997	03/11/2009	03/11/2019	10/02/2017
Abbott Biotechnology Ltd.	PI9715219-6	10/02/1997	23/02/2010	23/02/2020	10/02/2017
Abbott Laboratories	PI9611962-4	26/01/1996	25/02/2009	25/02/2019	26/01/2016
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	PI9507594-1	01/05/1995	10/08/2010	10/08/2020	01/05/2015
Aventisub II Inc.	PI9709406-4	24/04/1997	16/06/2009	16/06/2019	24/04/2017
Bristol-Myers Squibb Company	PI9707614-7	24/02/1997	22/04/2008	22/04/2018	24/02/2017

VIII. DA JURISPRUDÊNCIA

39. Não há decisões judiciais específicas sobre a questão aqui posta. Ainda assim, a então 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro-RJ, em processo (2009.51.01.812383-2) no qual se discutia nulidade de ato do INPI que indeferira pedido de patente, houve por bem determinar o deferimento e concessão de patente *mailbox*, corretamente aplicando o prazo do art. 229, parágrafo único da LPI, isto é, 20 (vinte) anos contados do depósito, nos termos do *caput* do art. 40. Transcreve-se o dispositivo do julgado:

“BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT propõe ação de procedimento ordinário em face do INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL,

objetivando a anulação do ato administrativo que importou no indeferimento do pedido de patente de invenção PI 9509805-4 para ‘microbicida derivado de triazolila’, com o conseqüente deferimento e concessão da carta patente **com o prazo de 20 anos a partir do seu depósito**, ou seja, 08/11/2015, nos termos do parágrafo único do art. 229 da LPI.

[...]

Isto posto, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, II, do CPC, para decretar a nulidade do ato administrativo que concluiu pelo indeferimento da patente de invenção PI 9509805-4 para ‘microbicida derivado de triazolila’, com o conseqüente deferimento e concessão da carta patente **com o prazo de 20 anos a partir do seu depósito (08/11/1995), ou seja, 08/11/2015, nos termos do parágrafo único do art. 229 da LPI.**¹ (grifo nosso)

40. Ou seja, o Poder Judiciário já reconheceu a aplicabilidade do art. 40, *caput*, ao cálculo de vigência das patentes *mailbox*.

41. O Poder Judiciário vislumbrou idêntica interpretação aqui defendida. Ou seja, às patentes que se enquadram no art. 229, parágrafo único, da LPI (*mailbox*), não se pode aplicar o art. 40, parágrafo único, mas, sim, apenas o *caput* do art. 40 da LPI.

42. Tal decisão, diga-se, não foi objeto de recurso por qualquer das partes, estando com trânsito em julgado desde 2010.

IX. DOUTRINA

43. Dannemann, Siemsen, Bligler e Ipanema Moreira reconheceram a inaplicabilidade do art. 40, *caput*, da LPI às patentes submetidas ao *mailbox*.

¹ Justiça Federal, 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Juíza Federal Marcia Maria Nunes de Barros, sentença proferida em 11.01.2010, processo nº 2009.51.01.812383-2 (sem grifo no original).

44. Cumpre transcrever comentário acerca do art. 229, parágrafo único, da LPI, no qual eles expressam o entendimento segundo o qual o cálculo de vigência das patentes *mailbox* não se beneficia da extensão de dez anos a partir da concessão:

JFRJ
Fls 10

“Quanto ao previsto no parágrafo único desse artigo, fica estabelecido que aqueles pedidos e patente relativos a produtos farmacêuticos e agrícolas com datas efetivas de depósito entre 1995 e 14.05.1997 serão examinados em conformidade com a lei atual (ou seja, seriam em princípio patenteáveis), porém seu prazo de vigência estaria limitado ao prazo regulado pelo *caput* do art. 40, **não se aplicando a eles o prazo previsto no parágrafo único desse artigo (prazo mínimo de proteção de 10 anos da data de concessão)**. Esse dispositivo trata dos pedidos de patente específicos listados no art. 70.8 do Acordo TRIPS, mas discrimina estes em relação aos demais pedidos e patentes pendentes ao não aplicar o prazo de proteção previsto no parágrafo único do art. 40.”²

X. ENTENDIMENTO DA ABPI

45. Quando entrou em vigor a Medida Provisória nº 2.006/1999, a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI) constituiu um grupo de trabalho para estudo das alterações da LPI.

46. A ABPI reconheceu que o prazo mínimo de dez anos a contar da data de concessão (art. 40, parágrafo único, da LPI) não se aplica às patentes submetidas ao *mailbox*.

47. As patentes submetidas ao *mailbox* são calculadas com fundamento no *caput* do art. 40 (vinte anos a partir do depósito), no entendimento da ABPI, expresso na Resolução nº 02 da ABPI, aprovada em 7/1/2000, cujo trecho é reproduzido abaixo:

“2. Quanto ao parágrafo único do artigo 229, que disciplina os pedidos depositados entre 01.01.1995 e 14.05.1997, bem como produtos farmacêuticos e agroquímicos, nele a ABPI vê clara desarmonia com o artigo 27 do Acordo TRIPS. **É que a redação dada pela**

² DANNEMANN, SIEMSEN, BLIGLER & IPANEMA MOREIRA. *Propriedade Intelectual no Brasil*. Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000, p. 465. (sem grifo no original).

Medida Provisória exclui o benefício do prazo mínimo de 10 anos da concessão, impondo uma restrição aos direitos de patente em virtude de discriminação de um setor tecnológico específico.”³

48. A ABPI critica a alteração legislativa trazida pela referida Medida Provisória. Entretanto, importa destacar que ela reconhece que o cômputo de vigência da patente submetida ao *mailbox* é de vinte anos a partir da data do depósito do respectivo pedido.

XI. ADIAMENTO DA ENTRADA EM DOMÍNIO PÚBLICO DAS PATENTES MAILBOX

49. O cômputo equivocado das patentes submetidas ao *mailbox*, nos termos do art. 40, parágrafo único, da LPI pode representar o adiamento da entrada em domínio público de patentes referentes a medicamentos e produtos químicos para a agricultura.

50. Isso significa uma extensão indevida do privilégio de exclusividade de uso conferido aos réus. Assim, a possibilidade de todos usarem o conhecimento constante das invenções pode ser postergada. Isso afeta, por exemplo, a entrada no mercado de medicamentos genéricos, com os conseqüentes efeitos daí decorrentes, tais como a livre concorrência, redução de preços, melhor acesso da população a tratamentos de saúde e desoneração de gastos com políticas públicas de saúde.

51. A Lei 9.787/99 constitui um marco dentro da produção e comercialização dos medicamentos genéricos. O art. 3º, §2º, da Lei estabeleceu a preferência dos medicamentos genéricos sobre os demais em condições de igualdade de preços para fins de aquisições no âmbito do SUS.⁴

52. O art. 4º da Lei nº 9.787/99 autoriza o Poder Executivo Federal a promover medidas de estímulo à fabricação dos medicamentos genéricos.⁵

³ ABPI. Resolução nº 2: Disposições Transitórias da Lei de Propriedade Industrial. Publicada na Revista da ABPI (44): 51 - Jan./Fev. 2000. (sem grifo no original)

⁴ Art. 3º [...]§ 2º Nas aquisições de medicamentos a que se refere o *caput* deste artigo, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço.

⁵ Art. 4º É o Poder Executivo Federal autorizado a promover medidas especiais relacionadas com o registro, a fabricação, o regime econômico-fiscal, a distribuição e a dispensação de medicamentos genéricos, de que trata esta Lei, com vistas a estimular sua adoção e uso no País.

53. O cômputo das patentes submetidas ao *mailbox com o prazo* mínimo de proteção de 10 anos da data de concessão, como visto, retarda a entrada no mercado de medicamentos genéricos, e a execução de uma política pública de saúde menos onerosa, na qual a Lei nº 9.787/99 se insere.

54. O adiamento da entrada em domínio público de uma patente, além do que estabelece a Lei, acarreta um custo maior para o Poder Público no gasto com medicamentos e produtos agroquímicos, porquanto o monopólio indevido de uso da invenção obstaculiza o ambiente de livre concorrência.

55. A prevalecer o prazo equivocadamente concedido pelo autor, a entrada em domínio público das patentes relacionadas nesta ação será adiada, conforme tabela abaixo.

Patente	Adiamento da entrada em domínio público
PI9707379-2	996 dias
PI9715219-6	1108 dias
PI9611962-4	1126 dias
PI9507594-1	1928 dias
PI9709406-4	783 dias
PI9707614-7	422 dias

XII. DA REPERCUSSÃO SOCIAL

56. A concessão de privilégio com prazo indevido, **mais longo do que o previsto em lei**, gera prejuízos a toda a sociedade, uma vez que prolonga irregularmente o monopólio do titular da patente, conseqüentemente gerando alta de preços, dificuldade de acesso pelas camadas mais pobres da população e ônus aos cofres públicos.

57. Relembre-se que se está aqui tratando de produtos farmacêuticos e produtos químicos para agricultura, pelo que há **potencial influência na saúde pública e nos preços de alimentos**, por exemplo.

58. Assim, latente o prejuízo ao interesse social, estando tais patentes claramente desobedecendo ainda ao **comando constitucional do art. 5º, XXIX, no sentido de que os privilégios temporários para os autores de inventos industriais deverão ter em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.**

59. O interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País é observado quando a patente é concedida, nos termos da Lei nº 9.279/96. A concessão

das patentes sem observância do art. 229, parágrafo único, da LPI, menoscaba e desvirtua a função da patente, que é orientada para o atingimento do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

XIII. SÍNTESE DA AÇÃO DE NULIDADE

60. O autor reconhece a concessão de patentes *mailbox* com vício de nulidade, o que justifica a presente ação de nulidade.

61. O vício de nulidade do ato concessório decorre da aplicação sem observância do art. 229, parágrafo único, da LPI, no cômputo de vigência das patentes. O vício de nulidade em tela reside na essência do ato concessório da patente.

62. A ação de nulidade tem por finalidade a correta aplicação do art. 229, parágrafo único, da 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.**

Aplicação contrária ao art. 229, parágrafo único, da LPI	Aplicação correta nos termos do art. 229, parágrafo único, da LPI
Art. 40 [...] Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.	Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

63. O autor invoca a nulidade das patentes, sob dois prismas complementares:

- I. O ato concessório da patente contrariou os arts. 229, parágrafo único e 40, *caput* da LPI, o que justifica a declaração de nulidade das patentes. Uma sentença nesse sentido surtirá efeitos *ex tunc*, retroagindo à data de concessão das patentes relacionadas nesta petição inicial;
- II. O ato concessório das patentes é parcialmente nulo. Nesse particular, parte do período de vigência das patentes encontra-se hígido e outra parte possui vício de nulidade. A patente *mailbox* é totalmente nula quando a sua vigência atravessa o limite temporal dos vinte anos a partir do depósito do pedido. Essa compreensão da matéria enseja uma declaração de nulidade da patente, naquilo que ultrapassa os 20 (vinte anos) a partir do depósito do pedido de patente.

64. O INPI possui a possibilidade de rever o ato de concessão da patente, a qualquer tempo de vigência desta, nos termos do art. 56 da LPI, quando o fundamento legal da concessão da patente contrariar o que dispõe a Lei.

XIV. DA TUTELA ANTECIPADA

65. Pede-se a antecipação de tutela, na hipótese de não haver provimento definitivo, mediante sentença, antes da 1ª data do término de vigência pretendido nesta demanda, conforme relação abaixo.

Nº da Patente	Término de vigência pretendida nesta demanda
	Cômputo de vigência nos termos do art. 229, parágrafo único, da LPI
PI9707379-2	10/02/2017
PI9715219-6	10/02/2017
PI9611962-4	26/01/2016
PI9507594-1	01/05/2015
PI9709406-4	24/04/2017
PI9707614-7	24/02/2017

66. A verossimilhança das alegações consubstancia-se no reconhecimento feito pelo autor de uma concessão de patentes, em dissonância com o art. 229, parágrafo único, da

LPI. A autarquia responsável pela concessão de patentes reconhece o equívoco no cômputo do período de vigência do direito.

67. O *fumus boni iuris* evidencia-se em razão da verossimilhança das alegações fundadas no reconhecimento de um equívoco administrativo, concernente ao cômputo de vigência das patentes.

68. O fundado receio que as patentes expirem após o período de proteção previsto pelo art. 229, parágrafo único, da LPI, decorre do fato de que as cartas-patentes foram concedidas de forma equivocada.

69. Não há como reparar o dano à sociedade decorrente de uma patente concedida por um período superior ao que estabelece a Lei. Nesse particular, o requisito do *periculum in mora* encontra-se preenchido.

70. Encontram-se, portanto, atendidos os pressupostos do art. 273, I do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela antecipada.

XV. DOS PEDIDOS

71. Diante do exposto, o INPI requer:

- I. A citação dos réus para responderem a presente demanda;
- II. A produção de provas complementares eventualmente necessárias no curso da instrução processual;
- III. A declaração de nulidade das patentes submetidas ao *mailbox* compreendidas nesta petição inicial, porquanto a concessão contrariou o art. 229, parágrafo único, da LPI;
- IV. Alternativamente, a decretação de nulidade parcial das patentes para adequar a duração delas à inteligência do art. 229, parágrafo único, e art. 40, *caput*, da LPI;

**Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal Especializada - INPI**

V. Subsidiariamente, caso se entenda não ser caso de nulidade, seja determinada a correção do ato administrativo concessório para fins de adequação da vigência das patentes aos termos do art. 229, parágrafo único, e art. 40, *caput*, da LPI;

JFRJ
Fls 16

VI. A confirmação/concessão dos efeitos da tutela na forma acima requerida;

VII. A condenação dos réus em honorários advocatícios e custas processuais.

Dá-se o valor de R\$ 10.000,00 à causa.

Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2013.

**ANTONIO CAVALIERE GOMES
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Contencioso**

**LORIS BAENA DA CUNHA NETO
Procurador Federal
Coordenador de Propriedade Industrial**

**MAURO SODRÉ MAIA
Procurador-Chefe**