

N.º DO PEDIDO: **PI1101190-4 (Pedido de Divisão)**
Data de Depósito: **31/08/1999**
Prioridade: País: **US**
Nº.: **08/753.201** Data: **31/11/1996**
Depositante: **Abbott Laboratories (US)**
Título: **Compostos para Inibir Proteases Retrovirais**

Número original do Pedido Dividido: **PI1100397-9**
Data de Depósito do Pedido Dividido: **30/04/1997**

Ilmo. Sr. Diretor de Patentes

O **INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS**, Unidade da **FIOCRUZ**, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, inscrito no CNPJ sob o n.º 33781055/0049-80, com sede à Av. Comandante Guarany, 447 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro - CEP: 22775-903, vem, perante V. S^{a.}, consoante lhe faculto o artigo 31 da Lei n.º 9.279/96, apresentar:

SUBSÍDIO AO EXAME

à pretensão da empresa **Abbott Laboratories (US)** consubstanciada através do pedido de patente de invenção **PI1101190-4, depositado junto ao INPI em 31/08/1999, como pedido dividido do PI1100397-9, depositado em 30/04/1997, com base no mencionado artigo**, pelos fatos e fundamentos que passa a expor.

I - FASE ATUAL DO PEDIDO DE PATENTE

O pedido de patente **PI1101190**, conforme despacho código 23.1.1, publicado na RPI 1710 de 14/10/2003, aguarda manifestação de terceiros (vide figuras).

PUBLICAÇÕES			
Nº RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
1710	14/10/2003	23.1.1	Publicação do pedido para manifestação de terceiros (23.3) efetuada na...

Descrição Despacho

23.1.1

Notificação de Depósito de Pedido Dividido.

Notificação de pedido dividido de um pedido depositado anteriormente. Em relação ao pedido original, o pedido dividido tem a mesma data de depósito. O pedido dividido é considerado como estando na mesma fase processual do pedido original.

Complemento do Despacho

Publicação do pedido para manifestação de terceiros (23.3) efetuada na RPI 1404 de 28/10/97

II - DO HISTÓRICO DO PEDIDO

O pedido de patente PI1101190-4, intitulado "Compostos para inibir proteases retrovirais", foi depositado no Brasil pela Abbott Laboratories, protocolo N°. 7797, em 31/08/1999, sob as disposições do art. 230 da Lei 9.279/96 (LPI).

O PI1101190-4 foi depositado no Brasil como originário da Divisão do pedido PI1100397-9, depositado em 30/04/1997, fundamentado no inciso II do Artigo 26 da LPI.

Em 14 de setembro de 2001 foi realizada consulta da Assessoria da Diretoria de Patentes (DIRPA) do INPI (fls. 269) à Divisão de Patentes de Química Orgânica - DIQUOR, quanto à legalidade do depósito do pedido, no que tange ao inciso II do artigo 26 da LPI e ao item 6.1.1 do AN 127/97.

Após a análise, o examinador, exarou parecer em 05 de novembro de 2001 (fls. 270), informando que a solicitação atendia ao disposto no artigo 26, inciso II da LPI, ressaltando ter detectado duplicidade de proteção de invenção, tendo em vista a existência de reivindicações do pedido original contidas no pedido dividido, não atendendo ao item 6.1.1 do AN 127/97, nos seguintes termos:

"Informamos que a presente solicitação de divisão atende ao disposto no artigo 26(II) da LPI. Entretanto, verificou-se duplicidade de proteção da invenção, tendo em vista que há reivindicações do pedido original contidas no pedido dividido, não atendendo ao item 6.1.1 do AN 127/97. (ver fls. 270)."

Endosso feito pelo Chefe da Divisão de Patentes de Química Orgânica - DIQUOR (fls. 270), realizado em 05/12/2001, sugere que a requerente exclua matéria colidente, nos seguintes termos:

"Apresento sugestão de que a Requerente reformule o teor do pedido dividido, excluindo a matéria reivindicada colidente, (fls. 270)."

No dia 18 de dezembro de 2001, foi redigido exame preliminar (fls. 271), pelo Assessor da Diretoria de Patentes, indicando que o requerimento do depósito só seria aceito após a reformulação do teor do pedido de acordo com o parecer técnico.

Através da petição nº. 006204, de 01 de fevereiro de 2002, a requerente apresentou (fls. 274 a 347) cópia da patente americana correspondente, US 6.284.767, e novo quadro reivindicatório devidamente harmonizado ao da patente correspondente.

Em parecer de 06/05/2002 a Assessoria da Diretoria de Patentes (DIRPA) do INPI (fls. 272), solicita à DIQUOR que informe se o novo quadro reivindicatório apresentado através da petição nº. 006204 atende ao parecer proferido em 05/12/2001.

O examinador, em parecer de 20/05/2002 (fls. 273), informa que o novo quadro reivindicatório apresentado atende ao parecer proferido em 05/11/2001.

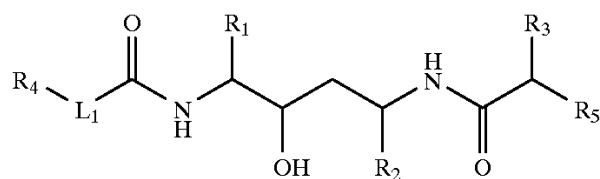
III - DO RELATÓRIO DESCRITIVO

Conforme relatório descritivo a invenção refere-se a:

- 1) Novos compostos;
- 2) Composição e processo para inibir as proteases retrovirais e, particularmente, para inibir a protease do vírus da imunodeficiência humana (HIV);
- 3) Composição e processo para inibir uma infecção retroviral, particularmente, uma infecção por HIV,
- 4) Processos para fazer os compostos e intermediários sintéticos empregados nos processos.

IV - DO QUADRO REIVINDICATÓRIO

Através do Quadro Reivindicatório do pedido de patente PI1101190-4 a requerente solicita proteção para composição farmacêutica (reivindicação 1) caracterizada por conter um veículo farmacologicamente aceitável e uma combinação terapêuticamente eficaz de compostos de fórmula (I)



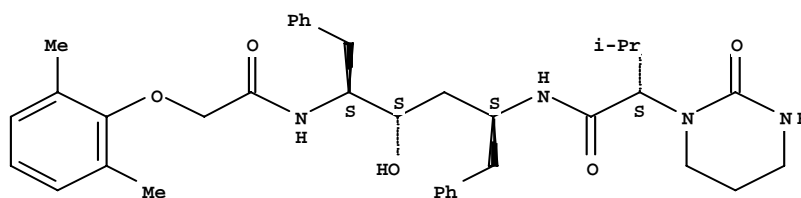
(I)

ou um sal farmacologicamente aceitável, éster ou prodroga do mesmo e um outro inibidor de protease de HIV ou uma combinação de outros inibidores de protease de HIV.

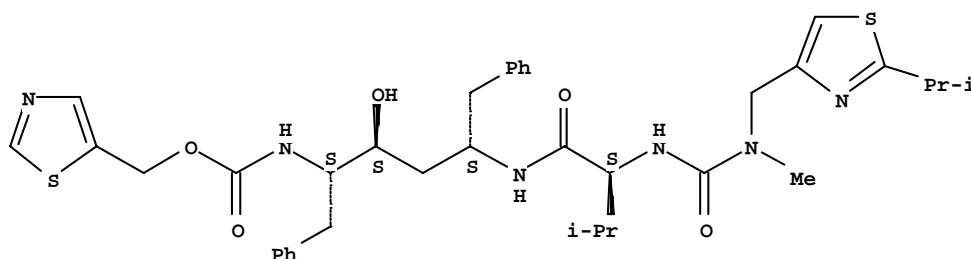
Em uma segunda modalidade de invenção requer o depositante, composição (reivindicações 2 a 45 e 47 a 60)

contendo um veículo e uma combinação terapêuticamente eficaz do composto da fórmula (I) ou um sal farmacêuticamente aceitável, éster ou prodroga do mesmo, e um inibidor da transcriptase reversa ou uma combinação de inibidores de transcriptase reversa.

A reivindicação nº. 61 trata, especificamente, da composição utilizada na fabricação do medicamento conhecido como **KALETRA®**, compreendendo o composto [(2S,3S,5S) -2(2,6-dimetilfenóxiacetil)amino-3-hidroxi-5-(2S-(1-tetra-hidropirimid-2-onil)-3-metil butanoil) amino-1,6-difenil hexano], conhecido como Lopinavir e o composto Ritonavir.



LOPINAVIR



RITONAVIR

Na reivindicação 46 é definida a razão peso/peso entre 6:1 e 1:3 do composto [(2S,3S,5S) -2(2,6-dimetilfenóxiacetil)amino-3-hidroxi-5-(2S-(1-tetra-hidro-

pirimid-2-onil)-3-metil butanoil) amino-1,6-difenil hexano], conhecido como Lopinavir e do composto Ritonavir.

V - DA UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE PIPELINE

O dispositivo *Pipeline* foi elaborado a época, com a finalidade de suprir a falta de um instrumento legal que permitisse a proteção, pelo sistema de patentes brasileiro, para invenções de produtos e processos farmacêuticos e alimentícios, além de produtos químicos resultantes de reação química, os quais já haviam obtido patente em seus países de origem.

Disciplinado pelos artigos 230 e 231 da Lei 9279/96,

Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo 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, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando **assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.**

§ 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.**

[...]

§ 3º **Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei**, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.

[...]

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido.

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

§ 2º O **pedido de patente** depositado com base neste artigo **será processado nos termos desta Lei**.

§ 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**.

[...]

O dispositivo foi admitido em nosso ordenamento jurídico com a exigência do cumprimento de requisitos formais peculiares, como a dispensa dos requisitos de novidade e atividade inventiva para os pedidos que possuíssem proteção por patente nos países de origem (Artigo 230 da LPI 9.279/96).

Através da dispensa de avaliação dos requisitos básicos de patenteabilidade exigidos pelo artigo 8º da LPI, o pedido seria aceito desde que fosse apresentado, ao tempo do depósito, um pedido de patente correspondente depositado ou uma patente concedida, em outro país.

A exceção foi feita apenas para aqueles pedidos de patente cujos inventores fossem nacionais, para os quais o exame deveria ser efetuado normalmente, ou seja, considerando os requisitos de novidade e atividade inventiva.

Em atendimento às exigências o objeto do pedido não poderia ter sido comercializado pelo titular/inventor, nem poderiam ter sido realizados quaisquer esforços para fazê-lo por qualquer terceiro com ou sem o seu consentimento.

Com a finalidade de comprovação do cumprimento dos requisitos formais, foi exigida a apresentação de documentação oficial do país de origem, que comprovasse a concessão e vigência da patente a ser revalidada, bem como, declaração de próprio punho, garantindo que o dito objeto não havia sido comercializado até a data do depósito do pedido no Brasil.

Por outro lado, a única exigência de ordem técnica realizada foi a necessidade do objeto solicitado também não infringir o disposto nos artigos 10 e 18 da LPI.

Atendidas as citadas exigências formais, **os pedidos de patente, segundo Pipeline, deveriam ter seu depósito, no Brasil, efetuado no período de (1) um ano a contar da data de publicação da LPI,** ou seja, o lapso temporal

compreendido entre 14/05/1996 e 14/05/1997, datas da publicação e da entrada em vigor da LPI/96, respectivamente.

Aos pedidos dos titulares não residentes no país e signatários de tratados internacionais, de cujo rol o Brasil faz parte, depositados atendendo a estas condições foram determinadas a imediata publicação e o prazo de 90 (noventa) dias para manifestação de terceiros interessados, resguardando-lhes o direito de terem a proteção por período remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contados da data de divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil ressalvada a expressa inaplicabilidade do § único do artigo 40 do mesmo dispositivo legal.

De acordo com o entendimento do INPI, os pedidos *Pipeline* depositados segundo o artigo 230 da LPI, caberia apenas a análise formal dos pedidos, visto que, tendo sido apresentada a patente que lhe originou, deveriam ser considerados os termos de concessão e o prazo de validade do dito privilégio no país de origem. Da mesma forma contribuiriam as declarações de veracidade dos fatos e da tradução.

Cabe ressaltar que o conteúdo do pedido depositado no Brasil deveria ter teor idêntico ao do documento concedido no país de origem apresentado, após a análise formal do pedido, e, ressalvando-se o que dispõe a LPI sobre o que é patenteável (artigo 10) e o que não é considerado como invenção (artigo 18). Assim, para o Brasil a patente estaria apta à concessão.

Logo, atendidos os requisitos formais determinados pela lei o direito da requerente no Brasil estaria fulminado, na data de extinção do direito adquirido, no país de origem.

Através do documento correspondente à primeira prioridade, apresentado na petição inicial, o requerente faria *jus* ao período de 20 anos de proteção, com fulcro no artigo 40 da LPI, ressaltando-se expressamente a inaplicabilidade do disposto no § 1º do mesmo artigo.

Do acontecido constata-se que, os pedidos que não apresentaram o documento correspondente, no momento do depósito, ficaram sobrestados até que eles fossem concedidos nos países de origem e pudessem então ser apresentados ao INPI.

Um ano após a promulgação da LPI, 14 de maio de 1997, encerrou-se o prazo de depósitos de pedidos de proteção via pipeline no INPI. No total foram depositados 1182 pedidos de patente que tiveram os mais diversos desfechos, conforme suas particularidades.

A LPI facultou ainda às requerentes que já possuíam pedidos depositados no país, denominados Pedidos em Andamento, relativos a produtos e processos farmacêuticos, a possibilidade de apresentarem novo pedido, convertido em *pipeline*, juntando prova de desistência do pedido homologada pela Diretoria de Patentes do INPI, reservando-lhes idênticos parâmetros de concessão e duração dos direitos.

De forma similar, foi estendido ao inventor nacional ou pessoa domiciliada no país, contanto que apuradas novidade e atividade inventiva à data de divulgação do invento, com a ressalva de não ter sido o objeto colocado no mercado, nem tivessem terceiros realizado esforços para produzi-lo com ou sem seu consentimento no país.

Quanto ao depósito, deveria ser observado que a data limite era 15/07/1997.

Ficando assegurado à patente concedida com base no Artigo 230 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 na LPI.

VI - DA LEGISLAÇÃO NACIONAL

Na análise da legalidade do pedido de patente dividido PI1101190-4 considerou-se o seguinte arcabouço legal:

- LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - LPI 9.279/96
- ATO NORMATIVO 126/96
- ATO NORMATIVO 127/97

VI.1. LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - LPI 9.279/96

O Título VIII, da LPI 9.279/96, que trata das "DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS", estabelece nos Artigos

230 e 231 o dispositivo denominado *pipeline*. Estes artigos foram elaborados com a finalidade de suprir a falta de um instrumento legal que permitisse a proteção, conforme já explanado no item V supra.

Ora, com base no estabelecido pela LPI, no Artigo 230, não há previsão para o depósito de pedidos de patente divididos originários de pedidos *pipeline*.

A divisão de pedidos só é prevista para aqueles cujo depósito foi efetuado pelo trâmite normal sendo disciplinado pelo artigo 26 da LPI.

VI.2. ATO NORMATIVO 126/96

O Ato Normativo 126/96 regulamenta o procedimento de depósito previsto nos Artigos 230 e 231 da Lei 9.279/96.

Este AN 126/96 regula o depósito dos pedidos de patente *pipeline* (itens 2 a 6), o processamento (itens 7 a 13), as anuidades e retribuições (itens 14 a 15), e, disposições gerais e finais (itens 16 a 19).

O item 2 do AN 126/96 **estabelece que todos os pedidos *pipeline* deveriam ser apresentados de acordo com o artigo 14 da Lei n.º 5.772/71**, ou seja:

2. Todos os pedidos serão apresentados de acordo com o artigo 14 da Lei no. 5772/71, acompanhados de requerimento próprio, conforme modelo em anexo, e de declaração de o objeto do pedido não ter sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do depositante ou por terceiro, com seu consentimento, até a data do depósito.

Com base na LPI 9.279/96 e no AN 126/96 pode-se afirmar que não houve qualquer tipo de previsão para se requerer a Divisão de pedidos de patente depositados através de pipeline.

VI.3. ATO NORMATIVO 127/97

O Ato Normativo 127/96 dispõe sobre a aplicação da Lei da Propriedade Industrial LPI 9.279/96 em relação às patentes e certificados de adição de invenção, ou seja, pedidos de patente de invenção depositados no trâmite normal no INPI.

Este AN 127/97 no item 6 regulamenta os procedimentos a serem adotados para pedidos divididos:

6. PEDIDOS DIVIDIDOS

6.1 O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais até o final do exame:

- a) a requerimento do depositante;
- b) em atendimento a exigência, quando o exame técnico revelar que o pedido é complexo ou que contém um grupo de invenções que compreendem mais de um conceito inventivo, ou mais de um modelo de utilidade.

6.1.1 Não poderá ser dividido o pedido que contiver apenas uma invenção ou um único modelo de utilidade se a divisão implicar em mutilação ou dupla proteção da invenção ou modelo.

6.1.2 O depósito do pedido dividido deverá conter:

- a) requerimento através do formulário modelo 1.01, acompanhado da guia de recolhimento respectiva;
- b) os documentos que integram o pedido dividido deverão estar de acordo com as normas estabelecidas neste Ato, sendo que, no relatório descritivo, após o título, deverá constar a indicação de se tratar de divisão com menção à natureza, número e data do depósito do pedido original, nos seguintes termos: "Dividido do _____, depositado em ____/ ____/ ____;
(...)
- c) as guias de recolhimento das retribuições cabíveis de acordo com a fase processual do pedido

original (anuidades, pedido de exame, etc...), no valor constante da tabela de retribuição vigente na data de sua apresentação;

(...)

6.4 O pedido dividido será protocolizado após exame formal preliminar, recebendo numeração mecânica de acordo com o ano do depósito do pedido que lhe deu origem.

Observa-se que segundo a regulamentação do AN 127/97 o item 6 trata de divisão de pedidos de patente depositados através do trâmite normal, ou seja, em nenhum momento prevê a divisão de pedidos de patente depositados através de *pipeline*.

O item 6.1.2.b do AN 127/97 menciona que os documentos que integram o pedido dividido deverão estar de acordo com as normas estabelecidas neste Ato Normativo, ou seja, aquelas estabelecidas na LPI 9.279/96.

Quanto ao pedido PI1101109-4, por ser *pipeline*, as regras para sua formulação são àquelas descritas no Artigo 14 do CPI 5.772/71 (vide AN 126/96 item 2).

Portanto, há uma discrepância enorme entre o pedido original e o dividido, pois, o pedido original PI1100397-9 foi redigido segundo o estabelecido no CPI 5.772/71 e o pedido dividido PI1101109-4 foi formulado de acordo com a LPI 9.279/96 e AN 127/97 item 6.

Além disso, o valor da retribuição constante da guia de recolhimento do depósito do pedido dividido (PI1101190-4) é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que este valor correspondia ao depósito de pedido *pipeline*, vigente à época (14/05/96 a 14/05/97), portanto, por ocasião do depósito do PI1101190-4 (31/08/99) este valor de R\$ 10.000,00 não constava da tabela de retribuição de taxas do INPI.

Logo, ao depositar o pedido PI1101190-4 o depositante, por efetuar o pagamento de R\$10.000,00 e o INPI, por aceitar o depósito, contrariaram as regras de recolhimento das retribuições cabíveis do item 6.1.2 c do AN 127/97, pois não havia previsão deste valor, por ocasião do depósito, na tabela de retribuição publicada pelo INPI.

O INPI mais uma vez contrariou o disposto no AN 127/97, item 6.4, pois o pedido dividido deve receber numeração mecânica de acordo com o ano do depósito do pedido que lhe deu origem, ou seja, mais uma vez está claro que as regras para Pedidos Divididos no AN 127/97, são para pedidos de patente depositados por trâmites normais e não para pedidos pipeline.

VII - DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO

Em detalhada análise detectou-se prática contrária aos termos da Lei quando do depósito do pedido ora discutido.

Preconizados pela Constituição Federal em seu artigo 37 os princípios básicos da Administração Pública ditam padrões a que devem pautar os atos administrativos.

“Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: [...] (grifo nosso).”

Considerado como primordial, o princípio da legalidade na Administração pressupõe a vinculação do administrador e toda a sua atividade funcional aos ditames da lei, e às instâncias do bem-comum, preceitos dos quais não deve se afastar, evitando assim, a caracterização de nulidade do ato.

De Ordem Pública, a legislação que regula os atos administrativos admite a interpretação à luz da estrita legalidade, sendo que tais atos jamais podem ser interpretados à luz da conveniência e oportunidade de administradores e administrados.

A Administração Pública exige uma rigidez de atitudes frente às leis que ditam o *dever-fazer* do administrador. Logo, há que cumprir os deveres determinados sob pena de ignorados, ofenderem o bem-comum, supremo objeto da ação administrativa.

Trazido à legislação infraconstitucional pela **Lei de Ação Popular, 4.717/65**, art. 2º, c e § único, c., que **considera nulos os atos lesivos ao patrimônio público se eivados de ilegalidade do objeto.**

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

[...]

c) ilegalidade do objeto;

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:

[...]

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo; (grifo nosso)

O princípio da legalidade caminha par a par com o princípio da moralidade preconizando a necessidade de se atentar para o que diz a ética, que atende à função de preservar o bem-comum, tanto quanto para as leis em seu rigoroso sentido jurídico.

Outrossim, cabe observar que os princípios da legalidade e da moralidade baseiam as ações da Administração Pública conferindo legitimidade e validade a seus atos, como ressalta Antônio José Brandão¹

O inegável é que a moralidade administrativa integra o direito como elemento indissociável na sua aplicação e na sua finalidade, erigindo-se em fator de legalidade. Daí porque o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu com inegável acerto que "*o controle jurisdicional se restringe ao exame da legalidade do ato administrativo; mas, por legalidade ou legitimidade se entende não só a conformação do ato com a lei, como também com a moral administrativa e com o interesse coletivo.*" (grifo nosso)

A Assessoria da DIRPA antes de solicitar à DIQUOR, em 14/09/2001, que verificasse se a divisão do pedido PI1100397-9 atendia ao disposto no inciso II do Artigo 26 da LPI e ao item 6.1.1 do AN 127/97, deveria ter enviado o pedido PI1101190-4 para a Procuradoria do INPI de modo que

¹ BRANDÃO, Antonio José. **Moralidade Administrativa. In: Revista de Direito Administrativo.** Vol. 25, Rio de Janeiro: Renovar, 1951

esta analisasse se o mesmo contrariava o disposto na LPI 9.279/96.

Caso a Procuradoria estivesse de acordo com o depósito do pedido dividido, este então, deveria ter sido enviado para a DIQUOR para o exame do pedido.

Além disso, cabe destacar que a petição 006204 de 01/02/2002 foi anexada aos autos em 23/05/2002, como o Assessor da DIRPA (parecer de 06/05/2002) e o examinador da DIQUOR (parecer de 20/05/2002) puderam exarar pareceres referentes à dita petição, antes da mesma ter sido anexada?

Após analisar-se os pareceres exarados pelo INPI, constatou-se prática contrária ao estabelecido na LPI 9.279/96 e Ato Normativo n.º 127/97 no que se refere ao depósito do pedido de patente dividido PI1101190-4.

Ao aceitar o depósito do pedido pipeline PI1101190-4 o INPI fere completamente a LPI 9.279/96 e os Atos Normativos que a regulamentam.

VIII - DO ATO DO DEPÓSITO

Conforme já explanado, o presente pedido foi depositado empregando-se o dispositivo temporário de pipeline em 31/08/1999, contrariando o disposto na Lei 9.279/96 pois o período para o depósito determinado pelo artigo 230 § 1º, é de 1(um) ano, a contar da data da

publicação do dispositivo legal, período este compreendido entre 14/05/1996 a 14/05/1997. Ora, o pedido de patente pipeline PI1101190, em questão, foi depositado cerca de 2 anos, 3 meses e 15 dias após o prazo estabelecido na LPI 9.179/96.

À Luz das interpretações do INPI aos dispositivos legais, causa espécie a constatação da prática de aceitar o depósito de "pedidos divididos" de pipeline, dois anos após o período previsto pelo Artigo 230 § 1º da LPI, alegando cumprimento ao artigo 26 da LPI, quando foi suprimido do processo, pela própria autarquia, a aferição de requisito essencial a patenteabilidade ditado pelo art. 8º da LPI, alegando não ser aplicável ao caso o § 6º do artigo 230.

Assim, há que se questionar a atitude do INPI que permitiu a aplicação do artigo 26 (II) da LPI, ao caso, acatando o depósito da divisão de um pedido pipeline cerca de dois anos após o término do período determinado para a validade do depósito.

Ora, cabe ressaltar que, caso o INPI não declare a NULIDADE de depósito do pedido de patente dividido PI1101190-4, cujo depósito é específico para pedidos depositados pelo trâmite normal, então, todos os pedidos de patente pipeline devem sofrer exame técnico considerando os requisitos de patenteabilidade, ou seja, novidade e atividade inventiva.

Não se pode proceder o exame de pedido de patente pipeline tendo-se "DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS"!

IX - DO QUESTIONAMENTO

Em face do exposto, vimos a V. S.^a apresentar nossos questionamentos em relação ao ocorrido e requerer a revisão do ato administrativo no que tange a Legalidade do depósito do PI 1101190-4 junto ao INPI.

Entendemos ter provado que face à característica do Administrativo praticado pelo INPI, afasta-se a possibilidade dos agentes valerem-se de **conveniência e oportunidade** na interpretação destes dispositivos em detrimento do cumprimento do expressamente ditado em Lei.

Destarte, requer-se que seja revisto a legalidade do ato em questão para que **seja declarada nulidade da já demonstrada inobservância de preceito de lei**, detectada no processo.

Ademais, se registre que, além do pedido objeto da presente análise, existem outros depósitos na mesma situação de ilegalidade.

São eles:

Pedido Original	Data de Depósito*	Pedido Dividido	Publicação	Código
PI 1101147-5	14/05/1997	PI 1101187-4	26/10/1999	23.3
PI 1101027-4	05/05/1998	PI 1101192-0	11/10/2005	23.1
PI 1100755-9	12/05/1997	PI 1101189-0	09/09/1997	23.1
PI 1100415-0	02/05/1997	PI 1101188-2	02/09/1997	23.1
PI 1100954	14/05/1997	PI 1101185-8	14/08/2001	23.1.1
		PI 1101186-6	14/08/2001	23.1.1

* As datas de depósito foram retiradas do site do INPI e devem ser confirmadas na petição inicial anexada aos autos dos respectivos processos.

Tais processos que resultam da divisão de pedido devem ser revistos de ofício, face a nulidade e aos fundamentos ora apresentados, sendo que ao final devem ser indeferidos tendo em vista a flagrante ilegalidade.

X - DO QUE SE REQUER

Face a tudo que foi exaustivamente discutido e devidamente fundamentado requer-se:

Que seja **DECLARADA A NULIDADE do ato de depósito do pedido nº. PI1101190-4, face a falta de legalidade do mesmo, com base na já demonstrada inobservância de preceito da LPI 9.279/96, AN 126/96 e AN 127/97,** apurada nos autos do processo.

Conseqüentemente, **o presente pedido pipeline PI1101190-4 deve ser INDEFERIDO pois não trata de pedido de patente de trâmite normal, o depósito do mesmo contraria, terminantemente, o disposto no Artigo 26 da LPI 9.279/96, não estando em condições de receber a proteção requerida.**

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Rio de Janeiro, 06 de março de 2006.