



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX-OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2001.51.01.538343-1

RELATOR : ANDRÉ FONTES
PARTE AUTORA : MYCOGEN PLANT SCIENCE INC
ADVOGADO : ROBERTO DA SILVEIRA TORRES JUNIOR
PARTE RÉ : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : SEM ADVOGADO
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 39A VARA-RJ
ORIGEM : TRIGÉSIMA NONA VARA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO (200151015383431)

VOTO VISTA

Trata-se de remessa ex-officio contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, para determinar a extensão do prazo de vigência das patentes brasileiras PI 1101003-7 e PI 1101066-5 até 21/10/2014 e 19/03/2013, respectivamente, nos termos do art. 230, § 4º, da Lei nº 9.279/96.

Baseou-se o douto Juízo *a quo* no fundamento de que o propósito da lei foi conferir à patente *pipeline* o mesmo tratamento obtido no país de origem onde foi depositado o primeiro pedido, devendo-se considerar como o primeiro pedido efetivamente deferido.

Parecer do MPF às fls. 621/639, opinando pelo provimento da remessa necessária.

Rejeitada a argüição de inconstitucionalidade do art. 230 da LPI, levantada pelo douto Relator, em seu voto de fls. 642/646, nos termos do voto vista do Desembargador Federal Messod Azulay Neto (fls. 650/664), adentro ao exame do mérito.

Analizando os autos, verifico que a presente controvérsia gira em torno do termo *a quo* da vigência da patente pipeline concedida no Brasil.

As chamadas patentes *pipeline* possibilitaram aos titulares de patentes e pedidos de patentes estrangeiros relativos a invenções cuja



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX-OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2001.51.01.538343-1

patenteabilidade era proibida pela legislação brasileira anterior (produtos químicos, produtos e processos químico-farmacêuticos e alimentícios), o direito de ainda obter proteção no Brasil, ainda que tais matérias já tivessem sido divulgadas, não mais atendendo, portanto, ao requisito da novidade.

No que se refere ao prazo de vigência dessas patentes, dispõe o § 4º do art. 230 da LPI, *in verbis*:

“Art. (...)

§ 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.”*

Dessa forma, o prazo de proteção das patentes *pipeline* é contado de forma diferenciada, tendo em vista que toma por base o prazo remanescente de proteção da patente-base estrangeira, desde que esse prazo não ultrapasse 20 (vinte) anos a partir da data de depósito no Brasil, nos termos do art. 40 da LPI.

Nesse sentido, colacionamos lição inserta no livro “Política de Patentes em Saúde Humana” (org. Márcia Flávia Santini Picarelli e Márcio Iório Aranha. São Paulo, Ed. Atlas, 2001, p. 49):

“*Tendo em vista que o INPI não faria exame do mérito quanto ao pedido abrangido pelo pipeline já concedido no país de origem, deveriam ser considerados os termos da concessão e o prazo de validade da patente na origem. Assim exaure-se a patente pipeline no Brasil na mesma data em que esta se extingue no país de origem do pedido. Um pedido registrado, por exemplo, há 14 anos num país onde o prazo de vigência da pipeline seja de 15 anos, no Brasil teria proteção pipeline de apenas um ano, embora a nova lei preveja que as patentes em nosso território passarão a ter prazo de validade de 20 anos.”*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX-OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2001.51.01.538343-1

Evidencia-se, portanto, que o prazo remanescente no país de origem é que não poderá ser superior a 20 (vinte) anos, contados da data do depósito no Brasil.

Examinando os autos, verifica-se que os depósitos no Brasil das patentes PI 1101003-7 e PI 1101066-5 datam de 14/05/1997 e (fls. 39 e 300). A partir dessa data, considerar-se-á o remanescente no país de origem, vale dizer onde foi depositado o primeiro pedido, garantindo-se a mesma proteção no Brasil, desde que esse prazo não seja superior àquele de 20 (vinte) anos, previsto no art. 40 da LPI.

As patentes americanas US 5.679.880 e US 5.500.360 foram depositadas em 06/09/1988 e 07/03/1985 por um prazo de 17 (dezesete) anos contados a partir da concessão das mesmas (21/10/1997 e 19/03/1996), ou seja, para vigorar até 21/10/2014 e 19/03/2013, respectivamente. Dessa forma, o prazo remanescente das patentes quando da data de depósito da patente *pipeline* no Brasil era de, aproximadamente, 17 (dezesete) e 16 (dezesesseis) anos, respectivamente, inferiores, portanto, a 20 anos, afigurando-se perfeitamente possível a garantia da patente pelo mesmo prazo conferido no exterior.

Nesse diapasão:

“COMERCIAL. PATENTES PIPELINE. PRAZO. LEI N.º 9.279/96, ARTIGO 230, § 4.º.

Nos termos dos artigos 40, caput e 230, § 4.º, da Lei n.º 9.279/96, a proteção oferecida pelo ordenamento jurídico brasileiro às patentes estrangeiras vigora "pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido", limitado ao período máximo de proteção concedido pela nossa legislação, que é de 20 anos, a contar da data do depósito do pedido no Brasil.

Recurso especial não conhecido, com ressalvas quanto à terminologia.”

(STJ, RESP n.º 200200833108/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, P. em 28/06/2004, p. 301)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX-OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2001.51.01.538343-1

“ADMINISTRATIVO – PRAZO DE VIGÊNCIA DE PROTEÇÃO A PATENTE INICIALMENTE DEPOSITADA NO ESTRANGEIRO – PIPELINES – ART. 230 DO CPI – PRAZO DE PROTEÇÃO REMANESCENTE NO PAÍS DE ORIGEM

I - O §4º do art. 230 da Lei nº 9.279/96 é expresso em assegurar a proteção no prazo remanescente do depósito concedido no exterior, contado da data do depósito no Brasil, evidenciando-se, portanto, que o objeto da norma é estender a proteção pelo mesmo prazo que resta à patente no país de origem.

II - O simples fato de o caput e o §1º do art. 230 da Lei nº 9.279/96 fazerem remissão à data do primeiro registro no exterior não significa que a referida data seja o marco inicial da contagem do prazo remanescente previsto no §4º do mesmo artigo, uma vez que o fator determinante para fixação desse lapso temporal é o período de proteção que subsiste à patente originária.

III - A referência ao art. 40 do mesmo Código de Propriedade Industrial, contida no art. 230, §4º, constitui limitação da proteção ali prevista, de forma que o prazo remanescente, contado a partir do depósito no Brasil, não poderá ser superior ao das patentes comuns, cuja vigência é de vinte anos.

IV - Não compete ao INPI rever o ato de concessão das patentes estrangeiras, estabelecendo que as mesmas tenham vigência a partir de um primeiro depósito que posteriormente tenha sido abandonado, pois o que importa, nos termos do art. 230, §4º, da Lei nº 9.279/96, é o prazo de vigência remanescente de acordo com o que restou concedido no país originário.”

(TRF – 2ª Região, AMS nº 200102010456363/RJ, 6ª Turma, Rel. Juiz Sergio Schwaitzer, P. em 17/03/2004. p. 212/213)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX-OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2001.51.01.538343-1

Ante o exposto, ousou divergir do voto do eminente Relator, para
NEGAR PROVIMENTO à presente remessa.

É como voto.

LILIANE RORIZ
Desembargadora Federal

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE *PIPELINE*. PRAZO DE
VIGÊNCIA. PRORROGAÇÃO.

1. As patentes *pipeline* possibilitaram aos titulares de patentes e pedidos de patentes estrangeiros relativos a invenções cuja patenteabilidade era proibida pela legislação brasileira anterior (produtos químicos, produtos e processos químico-farmacêuticos e alimentícios), o direito de ainda obter proteção no Brasil, ainda que tais matérias já tivessem sido divulgadas, não mais atendendo, portanto, ao requisito da novidade.

2. O prazo de proteção das patentes *pipeline* é contado de forma diferenciada, tendo em vista que toma por base o prazo remanescente de proteção da patente-base estrangeira, desde que esse prazo não ultrapasse 20 (vinte) anos a partir da data de depósito no Brasil, nos termos do art. 40 da LPI. Assim, o prazo remanescente no país de origem é que não poderá ser superior a 20 (vinte) anos, contados da data do depósito no Brasil.

3. O prazo remanescente das patentes estrangeiras quando da data de depósito da patente *pipeline* no Brasil era de, aproximadamente, 17 (dezessete) e 16 (dezesesseis) anos, respectivamente, inferiores, portanto, a 20 anos, afigurando-se perfeitamente possível a garantia da patente pelo mesmo prazo conferido no exterior.

4. Remessa improvida.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - REMESSA EX-OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL

2001.51.01.538343-1

A C Ó R D ã O

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, negar provimento à remessa ex-officio, na forma do voto da Relatora para acórdão Liliane Roriz.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2007 (data do julgamento).

LILIANE RORIZ
Relatora para acórdão