



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2004.02.01.012855-5

RELATOR : JUIZA FEDERAL CONVOCADA SANDRA MEIRIM CHALU BARBOSA DE CAMPOS
AGRAVANTE : F. HOFFMANN ROCHE AG.
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOULART E OUTROS
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : SEM PROCURADOR
ORIGEM : TRIGÉSIMA OITAVA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200451015289762)

RELATÓRIO

(JUÍZA CONVOCADA SANDRA MEIRIM CHALU BARBOSA DE CAMPOS - Relatora) – Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de 38ª Vara Federal, que negou a antecipação dos efeitos da tutela com vistas a corrigir o prazo de proteção da patente PI 1100038-4 para 04 de junho de 2009, nos termos do artigo 230 § 4º da LPI.

Liminar indeferida às fls. 365.

Sustenta a Agravante que a contagem do prazo estabelecida pelo art. 230 § 4º da Lei de Propriedade Industrial é calculado com base no prazo remanescente de proteção do país onde foi depositado o primeiro pedido, aduzindo que o prazo de vigência da patente européia é 04 de junho de 2009, vez que houve concessão de prazo complementar, pelo Estado Suíço, de mais 05 anos (doc. Fls. 167/170). Sustenta que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da perda de proteção da patente brasileira em data anterior ao prazo que lhe assiste por direito nos termos da lei.

Sem manifestação do INPI, apesar de intimado às 376 v.

Informações do juízo *a quo*, às fls 372/373.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2004.02.01.012855-5

Parecer do Ministério Público Federal, às fls 379/383, opinando pelo não provimento do recurso, por não visualizar nenhum dos requisitos que justifiquem a antecipação dos efeitos da tutela.

É o Relatório.

SANDRA MEIRIM CHALU BARBOSA DE CAMPOS
Juíza Federal Convocada
Relatora - 2ª Turma Especializada

VOTO

(JUÍZA CONVOCADA SANDRA MEIRIM CHALU BARBOSA DE CAMPOS - Relatora) Trata-se de Agravo contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela pretendida, determinando, outrossim, a retificação do valor da causa.

A reforma de pronunciamentos judiciais em sede de Agravo, segundo entendimentos desta Corte, justificam-se somente em casos de decisões teratológicas, proferidas com abuso de poder, em flagrante descompasso com a lei e/ou orientações já consolidada pelos Tribunais. Não sendo esse o caso dos autos.

Assim é que à semelhança do juízo a quo, mas por razões diversas, não visualizo os requisitos necessários para antecipar os efeitos da tutela, faltando à pretensão o mais importante de seus requisitos que é a verossimilhança do direito.

Inicialmente, verifico que o prazo final proteção concedido pelo INPI, 23 de junho de 2003, já foi objeto de impugnação pela Agravada - ação nº



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2004.02.01.012855-5

2001.51.01.538717-5 - com base no prazo primeiro prazo de extinção - 05 de junho de 2004 - conforme se confere às fls. 116

Ainda que em exame não exauriente da matéria, tenho para mim que o prazo de vigência concedido pelo artigo 230 § 4º da LPI, para a denominada patente pipeline, equivale ao prazo remanescente que a patente possuía na data em que a lei entrou em vigor. Sem contemplar eventual prazo complementar, posteriormente, concedido pelo Estado Estrangeiro, máxime tendo o mesmo sido concedido mais de três anos após a data de depósito no Brasil, em 31 de janeiro de 2000.

É de se notar, ainda, que o registro do prazo complementar da correspondente europeia não goza de nenhuma garantia do Estado Suíço, conforme se confere na anotação do certificado de fls. 167/170, in verbis:

“O certificado complementar de proteção é registrado sem garantia do Estado.”

Com referência à decisão que determinou a retificação do valor da causa, comungo com o entendimento do douto Juízo *a quo*, entendendo que o mesmo deve ser equivalente ao conteúdo econômico do bem jurídico tutelado.

Com essas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão guerreada.

É como voto.

SANDRA MEIRIM CHALU BARBOSA DE CAMPOS
Juíza Federal Convocada
Relatora - 2ª Turma Especializada



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2004.02.01.012855-5

VOTO VISTA

/"

(Juiz Federal Convocado MARCELO PEREIRA DA SILVA) - Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com requerimento de efeito suspensivo ativo interposto por F. HOFFMANN ROCHE AG. em face de decisão proferida na ação ordinária principal que indeferiu a antecipação da tutela requerida, visando à prorrogação do prazo de proteção à patente *pipeline* PI 1100038-4, depositada pela Agravante, para até 04 de junho de 2009, nos termos do §4.o do art. 230 da lei de Propriedade Industrial.

Antes de mais nada, compete registrar nossa adesão ao entendimento, que vem prevalecendo neste Tribunal, no sentido de que a reforma de decisões liminares proferidas em primeiro grau de jurisdição deve limitar-se às hipóteses em que se verifique eventual teratologia, abuso de poder, desconformidade com a lei ou com a jurisprudência já pacificada pelos tribunais superiores. Não sendo este o caso dos autos, e verificando que, ademais, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada (art. 273 do CPC), em especial a verossimilhança das alegações da parte autora, ora Agravante, impõe-se ratificar as conclusões da decisão agravada, que devem prevalecer.

Com efeito: comungo do entendimento manifestado pelo MM. Juízo prolator da decisão agravada, lastreado no jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos termos do *caput* e §4.o do art. 230 c/c o art. 40 , ambos da atual lei de Propriedade Industrial, o prazo a ser concedido para as patentes *pipelines* registradas no Brasil deve corresponder àquele prazo remanescente de proteção no país de origem, onde depositado o primeiro pedido, que, no caso dos autos, é a Suíça, adotando como base a data desse depósito, limitado todavia ao prazo de 20 (vinte) anos previsto no art. 40 da LPI.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2004.02.01.012855-5

Todavia, no caso dos autos, como se infere das cópias acostadas, não informou a Agravante em sua inicial a data em que ocorreu o primeiro depósito no exterior, limitando-se a noticiar que a caducidade da patente teria se dado no Estado Suíço em 05 de junho de 2004 e que, por força de prorrogação ali deferida, teria sido concedido um prazo protetivo complementar, a expirar-se em 04.06.2009, data que a Agravante pretende seja também reconhecido pelo Estado Brasileiro como limite para a proteção da patente em questão. A não informação da data do primeiro depósito já impede a verificação do prazo limite de 20 (vinte) anos a que se refere o §4.o do art. 230 da LPI.

Além disso, como bem salientou a Eminente Juíza Convocada Sandra Chalu Barbosa, em seu voto de fls. 387/389, a par de inexistir previsão legal que ampare a pretensão da Agravante, a verdade é que o próprio Estado Suíço não reconheceu qualquer garantia ao certificado complementar de proteção juntado aos autos às fls. 167 e traduzido às fls. 168/170, como ali restou expressamente consignado.

Assim, havendo a patente em tela expirado no exterior em 05.06.2004 e inexistindo amparo legal para o seu reconhecimento pelo tempo correspondente ao prazo complementar concedido no exterior, mas, tão-somente, pelo tempo faltante à caducidade da patente no país de origem, o que já teria ocorrido em 05.06.2004, descabe dar provimento ao agravo interposto, cujas razões não abalam os fundamentos da decisão recorrida, devendo esta ser mantida, inclusive no que concerne ao valor da causa, que deve corresponder ao seu conteúdo econômico.

É como voto.

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2006.

MARCELO PEREIRA DA SILVA
Juiz FederalConvocado



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2004.02.01.012855-5

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL –
PATENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 230 PAR 4º DA LEI 9.279/96 –
RECURSO IMPROVIDO.

I – Antecipação de Tutela reclama requisitos necessários, notadamente, a verossimilhança do direito alegado.

II - Ainda que em exame inexaurível da matéria, o prazo de vigência concedido pelo artigo 230 § 4º da LPI, para a denominada patente pipeline, equivale ao prazo remanescente que a patente possua na data em que a lei entrou em vigor. Sem contemplar eventual prazo complementar, posteriormente, concedido pelo Estado Estrangeiro, máxime tendo o mesmo sido concedido mais de três anos após a data de depósito no Brasil, em 31 de janeiro de 2000.

III – Recurso Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, após o voto do Juiz Convocado Marcelo Pereira da Silva, decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Relatório e Votos constantes dos autos e que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2006.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

2004.02.01.012855-5

Juíza Fed. convocada Sandra Meirim Chalú Barbosa de Campos
Relatora