



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XII - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

2000.02.01.055407-1

RELATOR	: JUIZ FEDERAL CONVOCADO	GUILHERME DIEFENTHAELER
APELANTE	: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	
ADVOGADO	: ROBERTO DA SILVEIRA TORRES JUNIOR E OUTROS	
APELADO	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI	
ADVOGADO	: ANDRE LUIS BALLOUSSIER A. DA LUZ E OUTROS	
ORIGEM	: DÉCIMA QUARTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9900117107)	

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em mandado de segurança interposta por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que denegou a segurança e julgou improcedente o pedido formulado de extensão do prazo de validade de sua patente “pipeline” pelo prazo remanescente da sua correspondente européia, anulando-se, por conseguinte, o prazo de vigência fixado pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em síntese, a ilegalidade do ato de concessão de sua patente “pipeline”, no que se refere a utilização do prazo de 20 (vinte) anos contados da data do primeiro depósito no exterior, no caso, 14/12/1990, data do depósito do primeiro pedido efetuado na Alemanha, sob o nº DE 4040026, ao invés de proceder ao cômputo do prazo remanescente de proteção de sua correspondente européia (EP 049122681), que tem seu prazo de validade fixado até 03 de dezembro de 2011.

Contra-razões às fls. 145/153.

Parecer do Ministério Público Federal acostado às fls. 156/158, opinando pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XII - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

2000.02.01.055407-1

GUILHERME DIEFENTHAELER

Juiz Federal Convocado

TRF-2ª Região

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

O cerne da questão consiste em se verificar a legitimidade, ou não, do ato praticado pela autoridade impetrada, que utilizou como base de cálculo para o cômputo do prazo de validade no Brasil da patente de titularidade da Apelante, o prazo de 20 (vinte) anos contados da data do primeiro depósito na Alemanha, que posteriormente foi abandonado.

Defende a Apelante que o procedimento correto a ser adotado seria utilizar o prazo remanescente da patente européia.

A sentença recorrida, da lavra da Dra. Monique Calmon de Almeida Biolchini, fundamentou-se nos seguintes termos, *verbis*:

“(…)descabida a pretensão de se ter como marco inicial da contagem do prazo a data do depósito do pedido pipeline no Brasil, uma vez que o art. 40 da LPI foi o critério expressamente utilizado pelo legislador como limite do prazo máximo para efeito do que dispõe o parágrafo 4º, do art. 230, da mesma lei – prazo remanescente de proteção.

(…)

Outro não poderia ser o entendimento do MPF, que, alertando para a hermenêutica da norma insculpida no parágrafo 4º, do art. 230, da LPI, afirma ser inegável a conclusão de que ‘a contagem do prazo de validade do privilégio em tela se dá à partir do primeiro depósito no exterior e segundo a carta de patente à fl. 22, a própria impetrante, fez constar a data de 14/12/90, sendo perfeitamente legal a atitude da autoridade que delimitou a validade até 14/12/2010.’, e finalmente pugnou pela denegação da ordem.

Portanto, não assiste razão à impetrante, configurando escorreito o procedimento do INPI que entendeu como termo *ad quem* para o cômputo do período remanescente de validade da patente a data



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XII - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

2000.02.01.055407-1

indicada como sendo 14.12.90 (data do registro da patente europeia), de conformidade com o que prevê a LPI, por ser a data de depósito do primeiro pedido.” (grifo nosso)

A matéria do chamado *pipeline*, ou seja, todos aqueles produtos que o Brasil começou a proteger por meio de patentes e que antes não eram patenteáveis no país, como os produtos alimentícios e farmacêuticos, foi uma proteção excepcional, que vem a ser o reconhecimento da patente expedida no exterior pelo tempo que faltar para que se extinga no país de origem.

Disciplinam a matéria os arts. 40 e 230, §§ 1º a 4º da Lei nº 9.279/96, que assim dispõem:

“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.

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. 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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XII - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

2000.02.01.055407-1

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.

§ 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”.

Do exame dos dispositivos legais citados, verifica-se que não merece qualquer reparo o ato atacado no writ.

Ora, de todos é conhecida a máxima de que a lei não possui palavras inúteis e o § 1º do art. 230 é claro ao impor a indicação da data do primeiro depósito. Da conjugação deste preceptivo legal com o contido no art. 40, que expressamente consigna como termo a quo para fluência do prazo de vigência das patentes a data do depósito do referido pedido, concluiu-se que não há qualquer ilegalidade ou abusividade no ato de concessão da patente *pipeline* de titularidade da ora Recorrente.

No caso, consoante se verifica de cópia da carta patente acostada às fls. 22, a data do primeiro depósito no exterior se deu em 14/12/1990, devendo este ser o marco inicial a partir do qual se começa a contar o prazo remanescente para a validade da referida patente. Não se revela relevante, como pretende fazer crer a Apelante, o superveniente abandono do pedido da patente DE 4040026.

Certo é que nossa legislação impõe que a contagem do prazo protetional seja computado a partir do primeiro depósito.

Ao melhor esclarecimento da questão, impende trazer à baila as informações prestadas pelo INPI às fls. 81/82, que ora transcrevo:

“Deveras, o § 1º do art. 230 da LPI, transcrito acima, determina



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XII - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

2000.02.01.055407-1

que, quando do requerimento do pedido *pipeline*, deverá ser obrigatoriamente indicada a data do primeiro depósito feito no exterior.

Dando cumprimento, como não poderia deixar de ser, à norma prevista no § 1º do art. 230 da LPI, a impetrante indicou, como data do primeiro depósito, 14.12.90, correspondente ao pedido nº DE 4040026.

A patente apresentada pela impetrante, em obediência ao que prevê o § 3º do art. 230 da LPI, foi a patente européia nº EP 0491 226 B1, válida também para a Alemanha, correspondente ao pedido nº EP 91120745.4, depositado com reivindicação de prioridade do pedido indicado por ela como primeiro depósito no exterior, o citado DE 4040026, e que foi, este último, abandonado.

Considerando que a patente européia concedida é válida também para a Alemanha (país designado quando do pedido da indigitada patente européia), admitiu o INPI a concessão de dita patente para fins de cumprimento do prescrito no art. 230, § 3º da LPI.

Permito-me observar, ao ensejo, que, se houvesse a impetrante obtido patente na Alemanha com base naquele primeiro depósito efetuado, o já várias vezes mencionado primeiro depósito feito no exterior, a patente correspondente lá concedida teria como prazo de vigência os mesmos vinte anos previstos na legislação brasileira.

Como o acordo regional da Comunidade Européia permite a concessão de patente regional com base em pedido europeu reivindicando prioridade unionista, e sendo a patente européia válida na Alemanha, como visto, a impetrante teve o prazo de vigência da patente, com o conteúdo do pedido original, estendido em um ano.

Nada, entretanto, há que ilida, na hipótese vertente, a aplicação da regra prescrita no § 4º do art. 230 da LPI, no que diz respeito ao prazo de duração da patente *pipeline* concedida nos termos da lei brasileira.

(...) E qual a data do depósito original do pedido que deu origem à patentes ora *sub examen*, expressamente indicada pela impetrante,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XII - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

2000.02.01.055407-1

como obrigatório, quando do respectivo requerimento de sua patente *pipeline*?

Tal data foi 14.12.90, do que decorre que a fixação da data de expiração em 14.12.2010 se deu em perfeito atendimento do que gravado no § 4º do art. 230 da LPI.

Observo, ao ensejo, que não fora assim, a vigência das patentes *pipeline* ficaria condicionada tão-somente à vigência das patentes concedidas no país de origem, deixando-se, destarte, de atender expressamente ao contido no já várias vezes mencionado art. 230, § 4º da LPI, que, repito ainda uma outra vez, limita o prazo de vigência de tais patentes àquele previsto no *caput* do art. 40 da LPI.” (grifo nosso)

Ademais, como bem ressaltado nas contra-razões apresentadas pelo INPI, “se não houvesse o legislador assegurado, para os efeitos da proteção *pipeline*, a data do primeiro depósito no exterior, ao se aplicar as disposições da LPI às patentes concedidas estariam as mesmas eivadas do vício da falta de novidade”, ou seja, da falta de requisito de patenteabilidade.

Assim sendo, nego provimento ao recurso.

É como voto.

GUILHERME DIEFENTHAELER

Juiz Federal Convocado

TRF- 2ª Região

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE *PIPELINE*. PRAZO DE VIGÊNCIA. CONTAGEM. TERMO *A QUO*.

1. A patente *pipeline*, que é uma patente de revalidação, tem prazo de vigência limitado ao prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, sendo este, pois, o termo *a quo* a partir do qual inicia-se o cômputo do prazo protecional, conforme dispõe o § 4º, do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XII - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

2000.02.01.055407-1

art. 230 da Lei de Propriedade Industrial – LPI, respeitado, em qualquer caso, o prazo de vinte anos (art. 40 da Lei nº 9.279/96).

2. Na hipótese, não cabe desconsiderar a data do primeiro depósito abandonado/retirado, uma vez que este produziu o efeito jurídico de conferir ao titular da patente o direito de prioridade, impedindo terceiros de obtê-la.

3. Apelação em mandado de segurança desprovida.

A C Ó R D ã O

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas:

Decidem os Membros da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2006 (data do julgamento).

GUILHERME DIEFENTHAELER

Juiz Federal Convocado

TRF – 2ª Região