



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XII - APELACAO EM MANDADO DE SEGURANCA

2001.02.01.015952-6

RELATOR : ANDRÉ FONTES
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : VERA LUCIA GOMES DE ALMEIDA E OUTROS
APELADO : HOESCHST AKTIENGESELLSHAFT
ADVOGADO : ROBERTO DA SILVEIRA TORRES JUNIOR
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 24A VARA-RJ
ORIGEM : VIGÉSIMA QUARTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9900609760)

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Exmo. Sr. Diretor de Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, consubstanciado na concessão da patente por revalidação PI 1100779-6, conhecida vulgarmente na versão anglófona por patente “pipeline”, ao fundamento de que o *dies a quo* empregado pela douta autoridade coatora não obedeceu a exegese do *caput* do art. 230 e seus parágrafos, que asseguram a proteção pelo “*prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido (posteriormente, patente concedida), contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40 (não se aplicando o disposto no seu parágrafo único).*”.

Sentenciando às fls. 156-171, houve por bem o MM. Juiz em exercício na 24ª Vara Federal desta Seção Judiciária, Dr. Theóphilo Miguel Antônio Filho, julgar procedente o pedido e deferir a ordem postulada, estendendo o prazo de validade da patente PI 1100779-6 até 14 de setembro de 2013. Em sua fundamentação, asseverou que “*ao aplicar o art. 230 da LPI a Autoridade Coatora não o interpretou de forma sistemática, pois levou em consideração somente seu caput, que assegura proteção desde a data do primeiro depósito no exterior. O § 3º do mesmo artigo acresce algumas condições para a concessão da patente pipeline, e entre elas a comprovação da concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido. O § 4º expõe que a*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XII - APELACAO EM MANDADO DE SEGURANCA

2001.02.01.015952-6

proteção concedida no Brasil será concedida pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido. Analisando o apresentado, conclui-se que ao referir-se a ‘primeiro pedido’, o legislador não previu a possibilidade de abandono/desistência de depósitos, referindo-se, na verdade, ao pedido originário de patente, e utilizou tal expressão para se referir ao depósito no estrangeiro, cogitando como ‘segundo pedido’ o de registro pipeline, realizado no Brasil.”

Apelação da autarquia às fls. 165-172, afirmando a legalidade do ato ora atacado e pugnando, ao final, pela improcedência do pedido.

Contra-razões às fls.192-202.

Parecer do Ministério Público às fls. 246-248, da lavra do ilustre Procurador Regional da República, Dr. Maurício de Azevedo Gonçalves, opinando pelo desprovimento do recurso e da remessa necessária.

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos do art. 43, IX do Regimento Interno.

Em 12 – 04 – 2005.

ANDRÉ FONTES
Relator
Desembargador do TRF – 2ª Região

VOTO

xxx.

VOTO

É assegurado à patente por revalidação, conhecida na sua versão anglófona por patente ‘pipeline’, o prazo remanescente de proteção



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XII - APELACAO EM MANDADO DE SEGURANCA

2001.02.01.015952-6

no país no qual foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo de 20 (vinte) anos previsto no art. 40 da Lei 9.279-96.

A matéria envolvendo revalidação de patentes é polêmica em seu nascedouro, porquanto busca possibilitar, do ponto de vista prático, a obtenção de privilégios em matérias consideradas impassíveis de proteção intelectual na legislação anterior. Esclarecido isso, deve-se apuradamente verificar o conteúdo do art. 230 do Código de Propriedade Industrial:

“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.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

§ 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.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XII - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

2001.02.01.015952-6

§ 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.

§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, 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, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

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

Não cumpre no presente feito discutir se há ou não direito à revalidação da patente, pois informa a impetrante que foi deferida a revalidação pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Logo, a discussão se adstringe ao prazo. No que se verifica do teor do parágrafo quarto do indigitado dispositivo, o prazo deve ser contado do depósito do requerimento de revalidação, descontado o prazo já vigente no exterior. Por isso a lei utiliza o vocábulo de sentido unívoco “remanescente”. Remanescente significa: “deve ser descontado o prazo no qual a patente já tinha vigência em território estrangeiro”. Logo, o termo *a quo*, é a data do depósito no exterior, limitado ao número máximo de 20 (vinte) anos, na forma do art. 40 do Código de Propriedade Industrial. Limitado, contudo, não é sinônimo de coincidente. Não se pode deferir a patente por 20 anos a contar do depósito no exterior. Deve-se verificar qual o prazo vigente lá, contá-lo *in totum* e limitá-lo a vinte anos do depósito da revalidação no Brasil.

Neste sentido já decidiu a Egrégia Sexta Turma deste Tribunal Regional Federal:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XII - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

2001.02.01.015952-6

“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.”

(AMS 41640, Rel. Des. Fed. Sérgio Schwaitzer, DJ 17 – 03 – 2004)

Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

“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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XII - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

2001.02.01.015952-6

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 445712, Rel. Min. Castro Filho, DJ 28-06-2004)

O que se deve asseverar, contudo, é que o limite máximo de 20 (vinte) anos é contado da data do depósito do requerimento de revalidação, mas nada impede que este prazo seja menor. Não deve haver tratamento diferenciado entre a patente nacional e estrangeira, sendo este o espírito da rodada do Uruguai, promovida pela Organização Mundial do Comércio, que inspirou as alterações na nossa legislação. Por isso o prazo do art. 40 deve ser contado como descrito. Mas se a patente já estava perto da expiração no estrangeiro, não deve a lei brasileira lhe ampliar a vigência, o que ocorreria se não contasse apenas o prazo remanescente.

Da compulsão dos autos tem-se que a data de depósito no Brasil é 12.05.1997 e no exterior em 22.09.1992, consoante documento de fl. 21. Todavia, por se tratar de patente deferida na Alemanha e com requerimento de proteção junto ao Escritório Europeu de Patentes (14.09.1993), em razão da prioridade unionista (art. 4º da Convenção da União de Paris), uma peculiaridade há de ser guardada.

Em tais casos não há que falar em dois pedidos de depósito. Em verdade, o que existe é um sistema unificado de concessão, findo o qual a patente, uma vez deferida, tem validade limitada aos Estados designados, o que denota, uma vez concluída a fase de concessão, uma multiplicidade de patentes nacionais. É o que deflui da simples leitura do art. 2º, 2 da Convenção Européia de Patentes, *in verbis*:

"Art. 2 – Patente européia



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XII - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

2001.02.01.015952-6

2 – A patente europeia deve, em cada um dos Estados-Membros para qual foi concedida, ter os efeitos e ser submetida as mesmas condições de uma patente concedida pelo Estado, a não ser que disposto de forma diversa nesta Convenção.”¹

Vale dizer, a concessão do privilégio perante o Escritório Europeu de Patentes, que é procedimento, englobou aquele iniciado junto à Repartição Alemã de Patentes nos idos de 1992 (a lei defere um prazo de até 12 meses para o exercício do direito de prioridade), fazendo com que a proteção deferida em 1993, em relação à Alemanha, equivalesse à uma patente nacional, cujo prazo de vigência, pelo que consta dos autos, é 14.09.2013 (fl. 78). Tal decorre de uma interpretação sistemática dos arts. 20, 1; 87, 1, 2, 3; e 89 da Convenção Europeia de Patentes, *in verbis*:

“Artigo 20 – Validade da patente europeia

1 – A validade da patente europeia será de 20 anos, contados da data do depósito.”²

“Artigo 87 – Data da prioridade

(1) Uma pessoa que tenha requerido em qualquer Estado partícipe da Convenção de Paris, um pedido de patentes ou o registro de um modelo de utilidade ou um certificado de invenção, bem como seus sucessores, gozará para efeitos de requerimento de uma patente europeia, respeitante ao mesmo invento, o direito de prioridade, pelo período de doze meses contados da data do primeiro depósito.

(2) Todo requerimento que seja considerado equivalente ao requerimento regular, nos termos da lei nacional aonde for possível em decorrência de acordo bilateral ou multilateral, incluindo esta Convenção será reconhecido como gerador do direito de prioridade.

¹ (2) The European patent shall, in each of the Contracting States for which it is granted, have the effect of and be subject to the same condition as a national patent granted by the State, unless otherwise provided in this Convention.

² (1) The term of the European patent shall be 20 years as from the data of filing of the application.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XII - APELACAO EM MANDADO DE SEGURANCA

2001.02.01.015952-6

*(3) Por requerimento nacional tem-se qualquer requerimento suficiente para estabelecer uma data em que foi efetuado, independentemente do resultado do pleito.”.*³

Artigo 89 – Efeitos do direito de prioridade

*O direito de prioridade tem o efeito que a data de prioridade contará como data de depósito da patente européia, para os efeitos do artigo 54, parágrafos 2 e 3, e artigo 60, parágrafo 2.”.*⁴

Desta feita, e como já dito, se a proteção no exterior expira-se em 14.09.2013 (fl. 78), consoante a interpretação acima delineada, deve aquela vigorar em território nacional também até esta data, porquanto é superior o prazo 20 (vinte) anos contados a partir da data do depósito em território nacional – 12.05.1997 (art. 230 da Lei 9.279-96).

Do exposto, é o voto no sentido de desprover o recurso e a remessa necessária.

Em 12 – 04 – 2005.

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF – 2ª Região

EMENTA

³ (1) A person who has duly filed in or for any State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, an application for a patent or for the registration of a utility model or for a utility certificate or for an inventor's certificate, or his successors in title, shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority during a period of twelve months from the date of filing of the first application.

(2) Every filing that is equivalent to a regular national filing under the national law of the State where it was made or under bilateral or multilateral agreements, including this Convention, shall be recognized as giving rise to a right of priority.

(3) By a regular national filing is meant any filing that is sufficient to establish the date on which the application was filed, whatever may be the outcome of the application.

⁴ The right of priority shall have the effect that the date of priority shall count as the date of filing of the European patent application for the purposes of Article 54, paragraphs 2 and 3, and Article 60, paragraph 2.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XII - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

2001.02.01.015952-6

DIREITO ADMINISTRATIVO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECONHECIMENTO NA LEGISLAÇÃO NACIONAL DA PATENTE ESTRANGEIRA PELO PRAZO REMANESCENTE DA PROTEÇÃO (PIPELINE) – PRIMEIRO PEDIDO DE DEPÓSITO COMO DATA INICIAL DA CONTAGEM – DESCABE ALEGAÇÃO DE ABANDONO/RETIRADA SE HÁ O EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E O IMPEDIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO OBJETO PATENTÁRIO POR TERCEIROS – VEDADO ULTRAPASSAR O LIMITE LEGAL DE 20 ANOS.

1. Até o advento da atual Lei de Proteção à Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/96, somente por força de Tratado ou Convenção internacional, reconhece-se no Brasil o direito à Patente relativa às substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie;

2. O art. 230 *caput*, da Lei nº 9.279/96, permite o depósito da patente a quem já tenha direito por força de Tratado ou Convenção em vigor no Brasil, assegurando a data do primeiro depósito no exterior, sob a condição de não haver a colocação do seu objeto em qualquer mercado, seja por iniciativa do titular de tal pedido ou por Terceiro com o seu consentimento, e que não haja, no País, a realização, por Terceiros, de sérios e efetivos preparativos para a sua exploração;

3. O §4º do referido dispositivo legal assegura a concessão da Patente pelo prazo remanescente da proteção no país em que há o primeiro pedido de depósito, a contar da data do depósito;

4. *In casu*, não cabe a alegação de abandono/retirada da Patente alemã nº 4231658, de 22.09.92, tendo em vista que a Patente européia nº EP 0589336B1, com data de depósito em 14.09.93, baseia-se no direito de prioridade da Impetrante, por força daquele primeiro pedido. É de se considerar que além do aludido exercício do direito de prioridade, a partir do pedido de depósito da patente, Terceiros ficam impedidos de obtê-la, sendo certo que a emissão da Declaração de Abandono/Retirada de Pedido de Patente constante dos autos ocorre somente após mais de oito anos da data do primeiro pedido de depósito (22.09.92) e muito depois do segundo (14.09.93);



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XII - APELACAO EM MANDADO DE SEGURANCA

2001.02.01.015952-6

5. Não é de se olvidar que o reconhecimento, no ordenamento jurídico interno, do aludido direito à Patente que se obtém no exterior, dá-se sem a análise dos pressupostos para a sua concessão, partindo-se da premissa, obviamente, que a Patente estrangeira pré-existente atende às exigências do País que a concede, sobretudo o requisito da novidade que lhe é intrínseca, e somente se dá quando do primeiro pedido;

6. O prazo de validade da Patente de Invenção nº 1100779-6, concedida pelo INPI à Impetrante, inicia-se, portanto, na data do primeiro depósito, que ocorre em 22.09.1992, na Alemanha, conforme a sua informação ao requerer o depósito da Patente no Brasil;

7. Impossibilidade, também, de a proteção em tela exceder ao limite legal de 20 (vinte) anos, conforme reza o art. 230, §4º *in fine*, da Lei nº 9.279/96;

8. Sem violação a direito líquido certo, reforma-se a Sentença que concede o Mandado de Segurança, com a consequente inversão dos ônus da sucumbência, sem condenar a Impetrante nos honorários de advogado;

9. Apelação em Mandado de Segurança do INPI a que se dá provimento, por maioria.

ACÓRDÃO

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

Decide a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, dar provimento à Apelação em Mandado de Segurança do INPI, nos termos do Relatório e Voto do Relator, constantes dos autos e que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2005.

ALFREDO FRANÇA NETO
Juiz Federal Convocado
2ª Turma Especializada