



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500712-8

RELATOR : ANDRÉ FONTES
APELANTE : PHARMACIA CORPORATION E OUTRO
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOULART E OUTROS
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : MARGARETH GAZAL E SILVA
ORIGEM : TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO (200551015007128)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta de sentença proferida pela MM.^a Juíza da 7.^a Vara Federal do Rio de Janeiro, Dr.^a Márcia Maria Nunes de Barros, que julgou improcedente o pedido de “*correção do prazo de validade da patente pipeline PI 1100464-9, intitulada ‘inibidor de fator tecidual humano’, para 14/11/2012*” (fl. 418).

Em suas razões de fls. 424-430, as recorrentes sustentam, em linhas gerais, que: a) “*apesar de a Autarquia Apelada, em 08.02.2000, ter concedido a patente brasileira PI 1100464-9, como concedida no país onde foi depositado o primeiro pedido (Estados Unidos da América), em conformidade ao disposto no § 3.º do artigo 230 da Lei de Propriedade Industrial, foi erroneamente fixado prazo de sua vigência o dia 23 de julho de 2007, em manifesto desacordo à norma insculpida no § 4.º do citado artigo – que garante ao pipeline o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, in casu, a patente norte-americana US 5.466.783 – que expira em 14.11.2012*” (fl. 426); b) “*o § 4.º do art. 230 da LPI expressamente determina que o prazo da patente pipeline não pode exceder 20 anos da data de seu depósito no Brasil e não da data do primeiro depósito no exterior*” (fl. 427).

Contra-razões do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI às fls. 445-449, a salientar que a patente originária US 5.466.783, depositada nos Estados Unidos da América em 15 de julho de 1993 e correspondente à revalidação no Brasil sob o n.º PI 1100464-9, “*é uma continuação parcial do pedido US 77366, depositado em 23 de julho de*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500712-8

1987, posteriormente abandonado em função do mais recente” (fl. 447).

Em parecer emitido às fls. 453-463, a Ilustre Procuradora Regional da República, Dr.^a Bianca Matal, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 43, IX do Regimento Interno.

Em 27-02-2007.

ANDRÉ FONTES

Relator

VOTO

Por respeito à idéia conceitual do instituto da patente acolhida pela legislação brasileira, o prazo de vigência da revalidação de patente estrangeira no Brasil (pipeline) deve ser computado a partir da data do primeiro requerimento de depósito no país estrangeiro, independente do fato de ter havido abandono ou desistência.

Inicialmente, incumbe tecer algumas considerações sobre o instituto da patente por revalidação, ou como é mais conhecida, “pipeline”, instituída pelo art. 230 da Lei 9279-96.

A legislação anterior, de cunho notadamente, desenvolvimentista, restringia em muito os critérios objetivos de patenteabilidade. Diante do texto original da Lei 5772-71, firmou-se o entendimento de que uma série de inventos não seria passíveis de proteção intelectual, como por exemplo, processos químicos industriais e medicamentos.

Esse quadro recebe significativas modificações com a elaboração e adesão do Brasil ao do Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC), conhecido também



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500712-8

como “TRIPS”, sua abreviatura no idioma inglês. O caráter desenvolvimentista é então substituído por uma visão liberal e multilateral da propriedade intelectual, com vistas ao incremento do comércio internacional. Todavia, em muitos países, como é o caso do Brasil, há um entrelaçamento entre os direitos constituídos pelos nacionais e essa nova ordem.

A Constituição da República estabelece que “*a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.*” (art. 5º, XXXVI). Logo, qualquer que seja a mudança de política relativa à propriedade intelectual em território nacional, deverá haver respeito ao preceito citado, que é cláusula pétrea no texto constitucional. A não patenteabilidade de uma série de inventos, como mencionado anteriormente, fez com que, em território brasileiro, essas invenções estivessem em domínio público. Não assombra essa situação, se lembrarmos que em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado.

Por conseguinte, aquilo que não é patenteável, e passa a sê-lo, em razão de tratado internacional que adentra o ordenamento nacional com força de lei ordinária (STF, RE 80.004, DJ 19-05-1978), só encontrará proteção que não se choque com o direito adquirido anteriormente consolidado. Os inventos estavam em domínio público, eram *res communis omnium*, podendo ser por todos utilizados sem o pagamento respectivo. Assim, o art. 230 do Código de Propriedade Industrial, ao retirar direitos dos nacionais, criando monopólio de uso onde havia domínio público, viola direito adquirido, e incide inconstitucionalmente.

A possível alegação de que é necessária a comprovação de utilização do invento não encontra melhor sorte. Define a Lei de Introdução ao Código Civil, no art. 6º, §2º, que “*consideram-se adquiridos os direitos que o titular, ou alguém por ele, possa exercer.*” Não exige a definição legal a utilização efetiva, bastando a utilização potencial.

Por fim, menciono como precedente a ADIn 493, julgada em 25.06.92. Nessa decisão, estabeleceu o Supremo Tribunal Federal que, quando a alteração legislativa vier a violar a “*causa de um contrato*”, haverá retroatividade, e inconstitucionalidade. Trata-se da tão comentada utilização



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500712-8

da teoria dos graus da retroatividade, da lavra de Matos Peixoto, e nesse caso teríamos uma retroatividade mínima. Admitida a tese da *res communis omnium*, haveria retroatividade máxima, ou seja, a requalificação jurídica do passado, admitindo-se que o direito adquirido não existe. Na retroatividade mínima, uma lei presente entra em vigor produzindo efeitos no presente, mas que violam uma vontade emitida no passado (no caso, não se teria contratado se não se soubesse que a invenção está em domínio público).

Por conseguinte, mesmo que a argumentação anterior não fosse suficiente, havendo por parte de particular a comprovação de que celebrou qualquer contrato que preveja a utilização do invento, e que seja anterior à revalidação, fará jus à proteção reconhecida pelo STF na ADIn 493, do que se desrecomenda, também por essa razão, a revalidação de patentes estrangeiras. De toda sorte, continuo sustentando que o argumento mais decisivo é a aquisição patrimonial do invento pela coletividade, como *res communis omnium*.

Demais disso, tenho para mim que uma interpretação sob o prisma do sistema jurídico em que se insere o citado dispositivo leva à conclusão de que o prazo da proteção da patente estrangeira revalidada no Brasil terá como termo *a quo* a data do primeiro depósito no país de origem e não a data do depósito no Brasil. O § 4.º do art. 230 da Lei n.º 9.279-96 assegura a revalidação da patente estrangeira pelo prazo remanescente da proteção no país em que há o primeiro requerimento de depósito. É a partir da data desse primeiro depósito que se computará o prazo restante da exclusividade deferida no exterior, tendo em vista que, fiel à razão da proteção da patente, é naquele momento que se dá a modificação do estado da técnica com a revelação ao mundo da solução tecnológica antes desconhecida (requisito da novidade). Irrelevante, assim, o fato de ter havido abandono ou desistência do requerimento de depósito.

O citado dispositivo, ao tratar do prazo de vigência da patente revalidada no Brasil, instituiu uma proteção apenas pelo prazo remanescente da proteção no país onde houve o primeiro depósito, observado o prazo máximo de 20 anos previsto no artigo 40 da mesma lei. Assim, o mencionado § 4.º se limitou a estabelecer o termo inicial de contagem do prazo residual da proteção deferida no país de origem e não atribuir à patente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500712-8

revalidada o mesmo prazo deferido no exterior, conseqüência que decorreria da interpretação de que o termo *a quo* seria a data do depósito no Brasil. A afastar tal exegese, convém atentar para obrigatoriedade da indicação da data do primeiro depósito do exterior, preceituada no § 1.º do mesmo dispositivo, que leva à clara conclusão de que é a partir daquela data que deve ser contado o prazo remanescente.

Entender de forma diversa seria endossar uma posição anti-isonômica daquele que requer revalidação de patente estrangeira em relação às patentes pleiteadas no Brasil, tendo em vista que essas últimas, conforme comando legal expresso (art. 40 da Lei n.º 9.276-96), vigoram a partir da data do depósito. Em consonância com o princípio da qualificação que informa o Direito Internacional Privado, a idéia conceitual do instituto da patente acolhida pela legislação brasileira, indissociável das noções de estado da técnica e da novidade, deve se impor ao que é disposto na lei estrangeira, de modo a afastar uma obrigatória correspondência biunívoca com o direito alienígena e se distanciar erroneamente do regime jurídico adotado no Brasil para o instituto antes mencionado.

Assim, entendo corretos os prazos fixados pelo INPI, contados a partir do primeiro depósito no exterior, independente do fato de que ele tenha sido objeto de abandono ou de desistência.

No mesmo sentido dessas considerações, convém remeter a aresto resultante de julgamento realizado por esta Segunda Turma Especializada em que dissenti da posição adotada pelos demais membros componentes à época, mas cujo entendimento hoje reputo correto, o qual ora transcrevo:

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500712-8

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*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500712-8

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);

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 conseqüente 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.

(TRF da 2.ª Região – Segunda Turma Especializada – AMS 39816 – Processo 2001.02.01.015952-6 – Relator Juiz André Fontes – Redator do Acórdão Juiz Convocado França Neto – Decisão por Maioria em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500712-8

24.05.2005 –DJ de 16.06.2005 – p. 107-108)

Também a Primeira Seção Especializada dessa Corte Federal teve oportunidade de se pronunciar sobre o tema, resultando no seguinte aresto:

AÇÃO RESCISÓRIA – ADMINISTRATIVO E COMERCIAL – CONCESSÃO DE PATENTE GARANTIDA NO EXTERIOR, A QUAL A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ASSEGURA PROTEÇÃO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELA LPI – PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE NO PAÍS DE ORIGEM.

I – O sistema instituído pelo §4º, do art. 230, da Lei nº 9.279/96, assegura à chamada patente “pipeline”, validade pelo prazo remanescente de proteção no país em que há o primeiro pedido de depósito, com observância do prazo limite que a lei brasileira prevê, qual seja, vinte anos ex vi do art. 40, da Lei nº 9.279/96.

II – A Ré, sociedade suíça, deposita o primeiro pedido de patente para compostos químicos derivados 3,5-dissubstituídos do pirocatecol na Suíça em 11.03.1986 e, com base nesse depósito, obtém a prioridade unionista no Escritório Europeu de Patentes (EP237929B1). Assim, ao proceder ao primeiro pedido, já deixa sob o seu poder o objeto da invenção que pretende patentear, impedindo Terceiros de fazê-lo.

III – A regra do §1º, do art. 230, da Lei nº9.279/96, não impõe a que se comprove a concessão da patente relativa ao primeiro pedido de depósito, mormente porque é a partir do primeiro depósito que se torna inexistente o requisito da novidade, inerente ao bem



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500712-8

patenteável.

IV – O prazo de validade da Patente de Invenção nº 1100051-1, concedida pelo INPI à F. HOFFMANN-LAROCHE AG, inicia-se à data do primeiro depósito que ocorre em 11.03.1986, na Suíça, ficando-lhe assegurada a proteção da patente pipeline até 11.03.2006, nos termos dos §§3º e 4º, do art. 230, da Lei nº 9.279/96. V - Ação rescisória a que se dá provimento.

VI – Condenação da Ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios que se arbitra em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

(TRF da 2.ª Região – Primeira Seção Especializada – Ação Rescisória 2091 – Processo 2002.02.01.045087-0 – Relator Juiz Convocado França Neto – Decisão Por Maioria em 30.05.2005 – DJ de 08.07.2005 – p. 220).

Isto posto, nego provimento à apelação das autoras PHARMACIA CORPORATION e WASHIGTON UNIVERSITY.

É como voto.

Em 27-02-2007.

ANDRÉ FONTES
Relator

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TERMO A QUO DA VIGÊNCIA DA PATENTE ESTRANGEIRA REVALIDADA NO BRASIL (PIPELINE) NOS TERMOS DO § 4.º DO ARTIGO 240 DA LEI N.º 9.279-96. CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DEPÓSITO NO PAÍS DE ORIGEM E NÃO DO DEPÓSITO DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, COM A VIGÊNCIA DA EXCLUSIVIDADE NO BRASIL PELO PERÍODO REMANESCENTE DA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500712-8

PATENTE DEFERIDA NO EXTERIOR, LIMITADO AO PRAZO DE VINTE ANOS (ARTIGO 40 DA LEI N.º 9.279-96).

I – Ao prever em seu artigo 230 a possibilidade da revalidação de patente estrangeira no Brasil (*pipeline*), a Lei n.º 9.279-96 atentou contra o princípio insculpido no inciso XXXVI do artigo 5.º da Constituição, já que uma série de inventos que, sob a égide da legislação revogada, encontravam-se em domínio público passaram a ser objeto de proteção intelectual, fato que representa violação ao direito adquirido dos nacionais anteriormente consolidado.

II – Uma interpretação sob o prisma do sistema jurídico em que se insere o § 4.º do art. 230 da Lei n.º 9.279-96 leva à conclusão de que o prazo da proteção da patente estrangeira revalidada no Brasil terá como termo *a quo* a data do primeiro depósito no país de origem e não do seu depósito no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, exegese essa que é confirmada pela obrigatoriedade da indicação da data do primeiro depósito do exterior, prevista no § 1.º do mesmo dispositivo.

III – A orientação de que é a partir desse primeiro depósito que se computará o período restante da exclusividade deferida no exterior, limitada ao prazo de vinte anos (artigo 40 da Lei n.º 9.279-96), se coaduna com a razão da proteção da patente, pois é naquele momento que se dá a modificação do estado da técnica com a revelação ao mundo da solução tecnológica antes desconhecida (requisito da novidade).

IV – Entender de forma diversa seria endossar uma posição anti-isonômica daquele que requer revalidação de patente estrangeira em relação às patentes pleiteadas no Brasil, tendo em vista que essas últimas, conforme comando legal expresso (art. 40 da Lei n.º 9.276-96), vigoram a partir da data do depósito.

V – Em consonância com o princípio da qualificação que informa o Direito Internacional Privado, a idéia conceitual do instituto da patente acolhida pela legislação brasileira, indissociável das noções de estado da técnica e da novidade, deve se impor ao que é disposto na lei estrangeira, de modo a afastar uma obrigatória correspondência biunívoca com o direito alienígena e se distanciar erroneamente do regime jurídico adotado no Brasil para o instituto antes mencionado.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2005.51.01.500712-8

VI – Desprovemento do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Votaram os Desembargadores André Fontes, Messod Azulay Neto e Liliane Roriz.

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

ANDRÉ FONTES
Relator

Desembargador do TRF da 2ª Região.