

## IV - APELACAO CIVEL 2005.51.01.522494-2

RELATOR : JUÍZA FEDERAL CONVOCADA, MARCIA HELENA  
: NUNES EM AUXÍLIO À DES. FED. MARIA HELENA  
CISNE

APELANTES : ASTRAZENECA AKTIEBOLAG E OUTRA

ADVOGADO : ROBERTO DA SILVEIRA TORRES JUNIOR E OUTROS

APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE  
: INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR : BEATRIZ MONTEZ DE MORAES

ORIGEM : TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE  
: JANEIRO (200551015224942)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ASTRAZENECA AKTIEBOLAG e SYNGENTA LIMITED, em face de sentença de fls. 749/756 que revogou a antecipação de tutela antes concedida e julgou improcedente o pedido, condenando as autoras nas custas e em honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa atualizado.

A ação anulatória de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela foi ajuizada em 13.10.2005, por ASTRAZENECA AKTIEBOLAG, sociedade sueca, e por SYNGENTA LIMITED, sociedade inglesa, em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, alegando terem depositado no INPI os pedidos de patente PI 1100176 e PI 1100197 (o depósito foi feito por Zeneca Limited, sociedade que sofreu posterior alteração do nome, passando a se chamar Syngenta Limited, com averbação da mudança de nome requerida perante o INPI e, o pedido PI 1100197 veio a ser transferido para a Astrazeneca AB, conforme publicado na RPI de 6.10.04). Os pedidos visavam a revalidar patentes européias, da seguinte forma: a) PI 1100176, depositada no INPI em 20.03.97, para revalidação da patente européia EP 0 579826 B1, concedida em 11.11.98; b) PI 1100197, depositada no INPI em 31.03.97, para revalidação da patente européia EP 0 486 666 B1, concedida em 13.08.97, tudo na forma do art. 230, da Lei 9.279/96. Aduzem ter cumprido todos os requisitos do art. 230, da Lei 9.279/96, para a concessão dos pipelines, revalidando suas patentes concedidas, respectivamente, desde 11.11.98 e 13.08.97. Entretanto, o INPI indeferiu os dois pedidos, com ato administrativo fundado no item 9.2 de sua Resolução nº 37/92 e no item 18 de seu Ato Normativo 126/96, negando a vigência ao art. 230, da Lei 9.279/96 e subtraindo das Autoras o direito subjetivo à proteção patentária, violando o princípio da reserva legal, do devido processo legal e a ordem hierárquica das leis, também descumprindo a orientação jurídica vinculante da Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal do INPI). O indeferimento deu-se sob a alegação de já ter sido encerrado administrativamente o processo de outorga, não podendo ser objeto de novo depósito - já que os pedidos de patente correspondem aos pedidos internacionais, ingressados via PCT, respectivamente sob os números PCT/GB93/00217 e PCT/GB91/00908, que sequer entraram nas fases nacionais, sendo considerados retirados. Foram interpostos recursos administrativos, indeferidos, respectivamente em 21.06.04 e 09.09.03. Sustentam que o art. 18 do AN 126/96 não se aplica, já que combate o “double-patenting”, a existência de duas patentes para a mesma

invenção. Assinalam a existência de parecer da lavra do procurador do INPI Antonio André Muniz de Souza, favorecendo a posição das autoras, que não teria sido atendido. Instruíram a inicial com os documentos de fls. 21/572.

Foi determinada a efetivação de caução, com base no art. 835, do CPC, vindo o depósito na fl. 597.

Foi concedida a antecipação da tutela, por decisão de 10.01.2006 (fl. 601). Da aludida decisão agravou de instrumento o INPI, mas houve conversão para agravo retido, em apenso.

Contesta o INPI, nas fls. 624/633, iniciando por sustentar que o parecer jurídico INPI/PROC/DICONS nº 49/03 dizia respeito apenas a um específico processo administrativo de pedido de concessão de privilégio de patente e apenas externou, naquele caso, a opinião de um Procurador, não tendo caráter normativo, pois, ao contrário, tem caráter meramente opinativo, não vinculando o administrador. Assim, estão equivocadas as Autoras quando sustentam que o citado parecer exteriorizava a revisão do exame da matéria pelo INPI. No caso presente, segundo as normas expressas do próprio PCT, art. 11.3), o pedido internacional que preencha os requisitos do Tratado produzirá, por si só, os efeitos, a partir da data do depósito internacional, de um depósito nacional regular em cada estado designado, sendo tal data considerada como data do depósito efetivo em cada um dos estados designados e, no caso, o Brasil foi designado. Assim, as autoras deveriam promover os atos necessários para entrada daqueles pedidos na fase nacional, sob pena de terem seus pedidos retirados, cessando os efeitos dos pedidos internacionais, previstos no art. 11.3) do PCT e, consoante os artigos 24.1) e 39.2), sendo que deveriam ter atendido ao previsto no artigo 22 do PCT. Como a legislação nacional não prevê a restauração do pedido retirado, mas, sim, o arquivamento definitivo do processo, foram corretos os atos administrativos questionados, já que, no caso, o art. 230 da Lei 9.279/96 não socorre as autoras. Aduna os documentos de fls. 634/652.

Ao sentenciar, a magistrada de primeiro grau entendeu que o cerne da controvérsia reside em definir se os processos de outorga relativos aos pedidos depositados nos termos do CPI anterior já haviam sido encerrados administrativamente, sendo apurado que correspondiam a pedidos anteriores via PCT, com designação do Brasil para o depósito, aplicando-se ao caso os artigos 11.3), 24 e 39.2), do PCT, pelos quais os pedidos de patente via PCT que não entram na fase nacional na data prevista têm as mesmas conseqüências que as decorrentes da retirada de um pedido nacional, de forma que os pedidos depositados nos termos do CPI anterior já haviam sido encerrados administrativamente. Assim, considera irretocáveis os atos administrativos de indeferimento das patentes pipeline requeridas pelas autoras. Quanto ao parecer administrativo, por ser opinativo e não normativo, não pode prevalecer.

Foram opostos Embargos de Declaração, por apontada contradição e omissão, nas fls. 758/759, os quais foram rejeitados pela decisão de fls. 760/ 761.

Apelam as autoras, nas fls. 763/792, inicialmente historiando a hipótese, como já narrado na inicial. Alegam que o INPI, mesmo sem qualquer processo de outorga encerrado administrativamente ou qualquer possibilidade de dupla proteção para a mesma matéria, denegou os pedidos PI 1100176-3 e PI 1100197-6, com base no § 5º, do art. 230, c/c. o art. 37, da LPI. Apontam que, em processo administrativo análogo, a Advocacia Geral da União, em posição diametralmente oposta, deu pela ilegalidade que vinha sendo praticado por examinadores do INPI e deu a correta orientação jurídica para a questão, tratando-se do parecer do Procurador Antonio André Muniz de Souza, da AGU. Consideram equivocado o entendimento do INPI de que um pedido pipeline correspondente a um pedido PCT que designou o Brasil e cuja fase

nacional brasileira não foi iniciada deve ser considerado como um pedido com o processo de outorga administrativamente encerrado. Já que a patente pipeline é um privilégio temporário, que vigorará pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo de 20 anos, previsto no art. 40 da LPI, enquanto perdurarem os atos administrativos do INPI, confirmados pela sentença de primeiro grau, ficaram as Apelantes privadas de seus legítimos direitos de exclusividade de patentes correspondentes aos pedidos PI 1100176-3 e PI 1100197-6, tendo sido deferida a antecipação de tutela, que veio a ser revogada, na sentença. Sustentam a necessidade de reforma da sentença, que teria partido de premissa equivocada para endossar o conteúdo do item 18 do Ato Normativo 126/96 do INPI e do item 9.2 da Resolução 37/92, utilizados pelo INPI para subtrair direito subjetivo das Apelante, assegurado pela LPI e pela Constituição Federal. Repisam o argumento da concordância do INPI em outras ações, em face do caráter apontado como vinculante do Parecer PROC/DICON 49/03. Outro argumento é estar a ocorrer negativa de vigência do art. 230 da Lei nº 9.279/96, o qual estabeleceu todos os requisitos para a obtenção das patentes em questão, sendo que uma vez preenchidos os aludidos requisitos as Apelantes deveriam ter concedidas as patentes pipeline requeridas, pelo prazo remanescente de proteção de suas patentes correspondentes EP 0.579.826 B1 e EP 0.486.666 B1, conforme o § 4º, do mesmo artigo. Se a patente estrangeira reivindica matéria que antes não podia ser protegida no Brasil, por força do art. 9º, c, do CPI, se esta foi concedida por país com o qual o Brasil tem tratado e onde foi efetuado o primeiro depósito e se o seu objeto não havia sido comercializado quando do depósito do pedido de pipeline, a patente deve ser revalidada no Brasil, de acordo com o art. 230, da LPI. Quando as apelantes depositaram os pedidos de patente PCT, designaram em bloco todos os países membros do Tratado, não tendo interesse específico no Brasil, tendo realizado as designações de maneira geral e automática, mas uma razão para não se falar em renúncia de direitos delas no Brasil. Apesar disso, endossou o Juízo o equivocado entendimento do INPI no sentido de que um pedido pipeline correspondente a um pedido PCT cuja fase nacional no Brasil não foi iniciada deve ser considerado como um pedido com o processo de outorga administrativamente encerrado, nos termos do item 18 do Ato Normativo 126/96. Partindo de tal premissa equivocada, teria sido criada uma teratologia jurídica, já que relegou a segundo plano conteúdo de normal legal em homenagem a ato administrativo hierarquicamente inferior e imperfeito. Sustentam que os efeitos da não entrada ou mesmo da retirada ou até do arquivamento ou indeferimento da fase nacional do pedido internacional PCT não têm qualquer relação com os critérios de patenteabilidade e os requisitos para a concessão de uma patente pipeline elencados no art. 230 da Lei 9279/96, sustentando que o direito à concessão da patente pipeline é um direito autônomo, que não se rege pelo princípio da novidade absoluta. Passam a sustentar a tese de que a não-entrada na fase nacional de um pedido internacional PCT equivale à não-designação do Brasil quando do depósito do pedido via PCT e equivale, também, ao não-depósito de um pedido brasileiro à época em que os pedidos correspondentes foram depositados no exterior. Com isso, a sentença estaria a negar vigência ao art. 230, da LPI, por ter sido corroborada inovação não contida em lei ordinária. Sustentam, também negativa de vigência ao artigo 5º, caput e inciso II e artigo 37, ambos da Constituição da República (princípio da reserva legal), em face de toda disposição infralegal que restrinja o direito garantido em lei ferir o princípio da legalidade contido no art. 5º, II e repetido no art. 37 “caput”, ambos da Lei Maior, já que os atos do INPI basearam-se no item 9.2 da Resolução nº 37/92 e no item 18, do Ato Normativo 126/96, sendo nulos de pleno direito, por ferirem disposição legal e violarem o princípio da reserva legal. Além disso, a restrição imposta pelo INPI ao direito das Apelantes e ratificada pela r. sentença também fere o princípio da isonomia, por negar o direito às Apelantes, conferido por lei a todos os depositantes que atenderem aos requisitos específicos do art. 230, da LPI..Sustentam, também, a negativa de vigência aos artigos 24 (1), 39 (2) e 27 do Tratado de

Cooperação em Matéria de Patentes - PCT, o qual foi ratificado pelo Brasil através do decreto Legislativo nº 110, de 30.11.1977 e promulgado pelo Decreto Executivo nº 18.742 (rectius: Decreto nº 81.742), de 31.05.1978, a partir de quando as normas do PCT ingressaram no ordenamento nacional com grau hierárquico de lei ordinária. Sustentam que para o aperfeiçoamento do pedido internacional, é indispensável que o depositante promova os atos relativos à fase nacional perante a autoridade competente; caso contrário, o sistema PCT, nos seus artigos 24 (1) e 39 (2), considera retirado o pedido em relação ao referido Estado-membro designado. Ora, ao tempo, os pedidos nacionais não poderiam prosperar em face de vedação legal expressa, contida no ordenamento então vigente (art. 9º, “c”, do CPI), de forma que a inércia das apelantes resultou de impossibilidade jurídica, não podendo ser sancionadas sem correlação com disposição de lei. Sustentam que o PCT não contempla a consequência jurídica apontada pelo INPI, nos arts. 24 (1) e 39 (2), ocorrendo as mesmas consequências da retirada de um pedido nacional. Como os pedidos não poderiam prosseguir, no Brasil, por impossibilidade jurídica, não poderiam ter sido considerados encerrados administrativamente perante o INPI, sendo mais gravosa tal consequência jurídica. Já que os pedidos nunca tiveram a sua fase nacional perante o INPI, não se pode falar em “restauração” de pedido retirado, como suscita a sentença. Sustentam que o item 9.2 da Resolução 37/92 confere efeitos preclusivos à retirada do pedido em relação ao Brasil, com base em absurda construção de “ato jurídico perfeito”, pois não houve exame algum dos requisitos das patentes, já que não houve processamento nacional do pedido PCT, eis que a matéria objeto dos pedidos não era patenteável no Brasil. E se arquivamento houvesse, conforme o art. 104 do antigo CPI, só produziria efeito a partir de sua publicação, o que não se deu, também não se enquadrando em qualquer das três hipóteses de dispensa de publicação e isso porque nunca houve ato positivo do INPI e sim ocorrência de condição prevista em regulamento. Daí fazerem jus as apelantes ao benefício do art. 230, da LPI. Assim, não é lícito dizer que renunciaram ao seu direito de proteção no Brasil. Também não se aplica, ao caso, o § 5º, do art. 230, da LPI, que diz respeito a pedidos de patente que estavam em andamento quando da publicação da LPI, que não era o caso dos pedidos das apelantes. Passam a se referir a dissídio jurisprudencial, em face de outras hipóteses em que a matéria foi apreciada favoravelmente às demandantes. Pedem, ainda, a imediata revalidação da tutela antecipada, pois terceiros poderão utilizar-se dos ensinamentos dos pedidos de revalidação em cotejo, por entenderem que seu objeto agora está em domínio público. Esperam a reforma do julgado, como exposto.

A apelação foi recebida no duplo efeito (fl. 796).

Contra-razões do INPI, nas fls. 800/815, pela manutenção da sentença.

Subindo os autos, o MPF ofereceu o parecer de fls. 823/833, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

MARCIA HELENA NUNES

Juíza Federal Convocada

### V O T O

Inicialmente, o agravo retido em apenso - em que foi transformado o agravo de instrumento interposto pelo INPI em face do deferimento da antecipação de tutela - estaria prejudicado, uma

vez que a citada decisão foi expressamente revogada na sentença, não devendo ser conhecido pois como nenhuma das partes faz alusão ao dito recurso na apelação ou nas contra-razões.

Conheço da apelação da autora, por estarem presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação interposta pelas autoras em face da sentença de improcedência do pedido. A polêmica contida nos presentes autos diz respeito ao indeferimento de dois pedidos de patente pipeline, de ns. PI 1100176 e PI 1100197, em face de não ter sido dada entrada na fase nacional dos respectivos pedidos de patente ingressados via PCT.

Consultando a documentação que instrui a inicial, os pedidos visavam a revalidar patentes européias, da seguinte forma:

a) PI 1100176 (CARBAPENEMOS), depositada no INPI em 20.03.97, para revalidação da patente européia EP 0 579 826 B1, concedida em 11.11.98 [fls. 250 e 277 - onde também constam: 1º depósito, levando à prioridade, em 04.02.1992 sob o nº GB 9202298, tendo ingressado via PCT (pedido internacional), sob o nº PCT/GB93/00217, em 02.02.1993, com publicação internacional em 05.08.1993 - Gazette 1993/19] - não tendo entrado na fase nacional;

b) PI 1100197 (COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS TERAPÊUTICOS), depositada no INPI em 31.03.97 (fl. 326), para revalidação da patente européia EP 0 486 666 B1, concedida em 13.08.97, sendo a prioridade GB 9012672-3, de 07.06.90 (fl. 377), constando, na declaração de fl. 384, que o objeto do pedido de patente europeu EP 91911486.8 deriva do pedido internacional nº PCT/GB91/00908, reivindicando a prioridade dos pedidos britânicos GB 9012672-3, de 7.6.90 e GB 9102182-4, de 1º.2.91. Apesar de a requerente ter declarado desistência de pedido em andamento (fl. 398, em 4.4.98), na verdade, o pedido ingressado via PCT não entrou na fase nacional. A declaração de fl. 399 é de que a patente européia EP (GB) 486666 expirará em 6.6.2011. Na fl. 401, acrescentem-se os seguintes dados: o pedido via PCT iniciou-se em 06.06.91, com publicação internacional em 12.12.1991 - Gazette 1991/28.

Inicialmente, chegou a ser deferida a pleiteada antecipação de tutela, em face do teor do Parecer/INPI/PROC/DICONS/Nº49/03, da lavra do Procurador Federal Antonio André Muniz M. de Souza, emitido em 14.11.2003, em São Paulo, para instruir o processo administrativo relativo ao requerimento de patente pipeline PI 1100263-8 (fls. 530/535), que, para o caso, foi aprovado (fl. 536) e em outros casos chegou a ser acompanhado pela Procuradoria do INPI.

No entanto, não só o INPI reviu tal posição, como a sentença do presente caso veio a ser desfavorável à pretensão das autoras.

Trata-se de sentença (fls. 749/756) a ser mantida - inclusive, sendo definitiva sua argumentação, ora endossada, quanto à rejeição das teses autorais de dever ser adotado o mero parecer opinativo PROC/DICON 49/03 e à liberdade de o INPI sustentar tese oposta ao citado parecer - tendo sido proferida pela douta magistrada Márcia Maria Nunes de Barros, de cuja fundamentação transcrevem-se os seguintes excertos:

*“Pretendem as empresas autoras, em síntese, a declaração de nulidade dos atos administrativos de indeferimento dos pedidos de patente P11100176 e P11100197, bem como a declaração da inaplicabilidade do disposto no item 18 do Ato Normativo nº 126/96, do item 9.2 da Resolução nº 37/92 e do § 5º do art. 230 da Lei nº 9.279/96 ou de qualquer outra norma que seja incompatível com o direito das Autoras à concessão das duas patentes.*

*O instituto do pipeline foi introduzido em nosso ordenamento jurídico com a edição da nova LPI (...)*”

*“... De acordo com tal dispositivo, abriu-se uma exceção ao princípio da novidade, a fim de permitir o patenteamento de matérias não privilegiáveis segundo a legislação anterior.*

*Registre-se que a inserção de tal dispositivo na nova legislação relativa à propriedade industrial deveu-se ao fato de ser o Brasil signatário do acordo TRIPs que definiu a matéria patenteável em seu artigo 27 e, a par de dispor que, em regra, “a vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito” (artigo 33), no entanto previu que “aqueles Membros que não dispõem de um sistema de concessão original podem dispor que o termo de proteção será contado a partir da data de depósito no sistema de concessão original” (nota de rodapé ao artigo 33).*

*Assim, ao internalizar a proteção às matérias elencadas no caput do art. 230, antes não privilegiáveis, o legislador usou do direito previsto em TRIPs de determinar a contagem do prazo das pipelines a partir da data de depósito no sistema de concessão original.*

*Com base em tal instituto, a parte autora depositou os pedidos de patentes PII100176 e PII100197, indicando como base os pedidos prioritários GB9202298 e GB9012672, respectivamente, os quais foram indeferidos pelo INPI, com base na orientação do item 18 do AN nº 126/96, que prevê que “os pedidos depositados nos termos da Lei nº 5.772/71, cujo processo de outorga já se houver encerrado administrativamente, não poderão ser objeto de novo depósito para a proteção prevista no art. 229, na forma do art. 230 e 231.”*

*Assim, o cerne da controvérsia reside em definir se os processos de outorga relativos aos pedidos depositados nos termos do CPI anterior já haviam sido encerrados administrativamente.*

*Do exame dos autos, verifica-se que, quando do exame de tais pedidos, o INPI apurou que eram eles correspondentes aos pedidos PCT/GB93/00217 e PCT/GB91/00908 via sistema PCT, ocasião em que a titular designou o Brasil para o depósito.*

*Através do PCT - Patent Cooperation Treaty, que está em vigor no Brasil por força do Decreto nº 81.742/78, criou-se a possibilidade de se fazer um único pedido internacional de patente, ao invés de múltiplos depósitos nacionais, com a designação dos países em que a proteção da invenção é solicitada na base do pedido internacional.*

*Prevê o PCT, em seu artigo 11.3):*

*Com ressalva do artigo 64.4), qualquer pedido internacional que preencha as condições enumeradas nos pontos I) a III) do parágrafo 1) e ao qual foi consignada uma data de depósito internacional terá os efeitos a partir da data do depósito internacional, de um depósito nacional regular em cada um dos Estados designados; essa data será considerada como data do depósito efetivo em cada um dos Estados designados.*

*No art. 24, tratando da possível perda de efeitos nos Estados designados, prevê o PCT:*

*1) Com ressalva do artigo 25 no caso mencionado no ponto II, abaixo, os efeitos do pedido internacional previstos pelo artigo 11.3) cessarão em qualquer Estado*

*designado e esta cessação terá as mesmas conseqüências que a retirada de um pedido nacional nesses Estado;*

*I) se o depositante retirar seu pedido internacional ou a designação desse Estado;*

*II) se o pedido internacional for considerado como retirado em virtude dos artigos 12,3), 14.1)b), 14.3)a) ou 14.4), ou se a designação desse Estado for considerada como retirada de acordo com o artigo 14.3)b);*

*III) se o depositante não executar, no prazo aplicável, os atos mencionados no artigo 22.*

*2) Não obstante as disposições do parágrafo 1), qualquer Repartição designada poderá manter os efeitos previstos pelo artigo 11.3), mesmo quando não for exigido que tais efeitos sejam mantidos em virtude do artigo 25.2).*

*Já o artigo 39, do PCT dispõe:*

*1)a) Se a eleição de um Estado contratante for realizada antes da expiração do décimo nono mês a contar da data de prioridade, o artigo 22 não se aplicará a esse Estado; o depositante remeterá a cada Repartição eleita uma cópia do pedido internacional (exceto se a comunicação a que se refere o artigo 20 já houver sido feita) e uma tradução (tal como for prescrito) desse pedido e lhe pagará (se for o caso) a taxa nacional, o mais tardar ao expirar um prazo de vinte e cinco meses contados da data de prioridade.*

*b) Qualquer legislação nacional poderá, a fim de executar os atos a que se refere a alínea a) fixar prazos que expirem depois da que figura na citada alínea.*

*s) Os efeitos previstos no artigo 11.3) cessarão no Estado eleito com as mesmas conseqüências que as que decorrem da retirada de um pedido nacional nesse Estado, se o depositante deixar de executar os atos a que se refere o parágrafo 1)a) dentro do prazo aplicável de acordo com o parágrafo 1)a) ou b).*

*3) Qualquer Repartição eleita poderá manter os efeitos previstos no artigo 11.3) mesmo quando o depositante não preenche as condições previstas no parágrafo 1)a) ou b).*

*Do teor dos dispositivos do PCT transcritos, verifica-se com clareza que o pedido de patente via PCT que não entrar na fase nacional na data prevista tem as mesmas conseqüências que as decorrentes da retirada de um pedido nacional, pelo que os processos de outorga relativos aos pedidos depositados nos termos do CPI anterior já haviam sido encerrados administrativamente. Assim, irretocáveis os atos administrativos de indeferimento dos pedidos de patente PII100176 e PII100197, pelo que improcedente o pedido autoral.*

*Ademais, cumpre consignar que a ilustre prolatora da decisão que antecipou os efeitos da tutela no presente feito, Juíza Federal Flávia Heine Peixoto, reviu o seu entendimento na matéria, consignando expressamente, em sentença em processo diverso (processo nº 2005.51.01.516035-6):*

*“Inicialmente, cumpre ressaltar que esse juízo havia deferida a antecipação de tutela com base exclusivamente no parecer PROC/DICONS 49/03 a que se refere a autora, acostado a fls. 275/280. À época, parti da premissa equivocada de que o INPI tinha mudado seu posicionamento acerca da matéria, entendendo que o arquivamento por força de designação do Brasil e a não entrada na fase nacional em relação a pedido internacional de patente (PCT) não constituiria obstáculo à aplicação do artigo 230 da LPI (pipeline). Todavia, verifico que tal parecer não tem efeito vinculante, eis que foi exarado por Procurador Federal e encaminhado à consideração do Procurador Geral, mas não chegou a ser aprovado pela autoridade com poder decisório, qual seja, o Presidente do INPI. E, como tal, deve ser-lhe atribuído caráter meramente opinativo, conforme leciona José dos Santos Carvalho Filho em seu Manual de Direito Administrativo (13ª ed., Lúmen Júris, 2005):*

*“pareceres consubstanciam opiniões, pontos de vista de alguns agentes administrativos sobre matéria submetida à sua apreciação (...) Sendo juízo de valor do parecerista, o parecer não vincula a autoridade que tem poder decisório, que pode ou não adotar a mesma opinião. Sublinhe-se, por oportuno, que o agente a quem incumbe opinar não tem poder decisório sobre a matéria que lhe é submetida, visto que coisas diversas são opinar e decidir” (grifei)*

*Quanto ao citado parecer normativo, que não é o caso do Parecer PROC/DICONS 49/03, repita-se, o autor esclarece:*

*“Ocorre que, às vezes, o parecer esgota, de forma profunda e estudada, o tratamento a ser dispensado a determinada questão. Concordando com o tratamento, determinada autoridade decisória resolve, então, estendê-lo a todas as demais hipóteses idênticas que vierem a ocorrer (...). Note-se, todavia, que sem a aprovação formal da autoridade decisória e sem sua indicação de que o tratamento deve ser estendido aos demais órgãos, o parecer não poderia ter tais efeitos.” (grifei) ...”.*

A respeito da hipótese, também se faz mister menção a preciosos excertos da fundamentação contida no parecer da douta Procuradora Regional da República, Cristina Schwansee Romanó, que oficiou nos presentes autos, como se segue:

*“... Cuida-se de pedido de declaração de nulidade do ato administrativo de indeferimento do pedido de patente pipeline formulado por ASTRAZENECA AKTIEBOLAG E OUTRO, com a conseqüente declaração de inaplicabilidade do item 18 do Ato Normativo 126/96 do INPI, do item 9.2 da Resolução 37/92 e do § 5º do art. 230, da Lei de Propriedade Industrial ao caso sub judice.*

*Em relação às patentes farmacêuticas não existia na legislação anterior (Código de Propriedade Industrial de 1971) a proteção aos produtos farmacêuticos, alimentícios e químicos, bem como aos respectivos processos, consoante se pode verificar da leitura do artigo 9º, letra “c”, da Lei nº 5.772/71, in verbis:*

*'Art. 9º. Não são privilegiáveis:*

*(...)*

*c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação.” (...)*

*“... Com a nova Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9.279/96 - as patentes farmacêuticas voltaram a gozar de proteção (arts. 8º, 9º e 18), inexistindo vedação similar à contida na Lei nº 5.772/71.*

*Em igual sentido, o art. 27 do Acordo Relativo à Propriedade Industrial - TRIPs, do qual o Brasil é signatário, permite a patenteabilidade do setor (...)*”

*“...Observando a necessidade de estabelecimento de uma regra de transição, tal como convencionado no mencionado instrumento internacional, a Lei nº 9.279/96 criou o instituto pipeline, que nada mais é do que o reconhecimento de uma patente expedida no exterior pelo tempo que faltar para que se extinga em seu país originário.*

*Dispõe o art. 230 e §§ da Lei da 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.*

*§ 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 o 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.”*

*(...)*

*“... No caso dos autos, a controvérsia gira em torno da interpretação dada pelo INPI ao art. 230 e seus §§. Para a referida autarquia o depósito internacional pelo sistema do Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) com designação do Brasil e não entrada na fase nacional constitui obstáculo à aplicação ulterior do art. 230 e §§ da Lei nº 9.279/96.*

*Em primeiro lugar, cabe registrar que a aplicação dada pelo INPI ao item 18º do Ato normativo 126/96 não extrapola os limites legais.*

*O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT, promulgado pelo Brasil pelo Decreto nº 81.742/1978, facilita o depósito simultâneo de patentes entre os estados membros, permitindo que o depositante dê entrada no pedido em um escritório central e promova os atos para a entrada na fase nacional em cada estado designado, durante um determinado prazo.*

*O próprio PCT, em seu art. 11, item 3, estabelece que qualquer pedido internacional que preencha as condições nele previstas e ao qual foi consignada uma data de depósito internacional terá os efeitos, a partir da data do depósito internacional, de um depósito nacional regular em cada um dos Estados designados. Essa data será considerada como data do depósito efetivo em cada um dos referidos Estados. O item 4 do mesmo dispositivo estabelece que tal pedido internacional é considerado como possuindo o valor de um depósito nacional regular.*

*Mais adiante, em seu art. 24, o PCT estabelece que os efeitos do pedido internacional cessarão em qualquer Estado designado, tendo esta cessação as mesmas conseqüências que a retirada de um pedido nacional nesse Estado, se o depositante não promover tempestivamente os atos que lhe competir.*

*No caso em análise, em que pese o fato da autora ter designado o Brasil no pedido internacional, ela deixou de promover sua entrada na fase nacional, não executando os atos que lhe competiam.*

*Corroborando esta tese, dispõe o art. 39, II, do CPT: “Os efeitos previstos no artigo 11.3) cessarão no Estado eleito com as mesmas conseqüências que as que decorrem da retirada de um pedido nacional nesse Estado, se o depositante deixar de executar os atos a que se refere o parágrafo 1)a) dentro do prazo aplicável de acordo com o parágrafo 1)a) ou b).”*

*Daí porque correta a aplicação do item 18, do Ato Normativo nº 126/96, visto que a cessação dos efeitos do pedido internacional possui as mesmas conseqüências do pedido de retirada de um pedido nacional.*

*Outrossim, observa-se que a própria apelante desistiu dos depósitos nacionais, deixando de dar entrada na fase nacional do Brasil no prazo previsto. Como bem afirmado pelo INPI, em suas contra-razões, “é de ver-se, portanto, que exatamente pela previsão do próprio PCT, os depósitos internacionais geraram depósitos nacionais regulares e efetivos, cuja fase nacional não foi iniciada apenas por força de inércia e livre deliberação de suas requerentes, ora apelantes, que, portanto, abriram mão da obtenção da patente no Brasil*

*cujo processo de concessão já havia iniciado com os depósitos nacionais, tendo sido seus pedidos considerados retirados.” E mais adiante esclarece: “note-se, considerando que a legislação nacional não prevê a restauração de pedido retirado, que a sorte de tal pedido, seria, que não outra, mas o arquivamento definitivo do processo, sobretudo levando em conta que o depósito nacional já tinha produzido efeitos regulares e efetivos no Brasil, país designado.” (fls. 810 - grifos no original).*

*A norma do art. 230 da LPI é uma norma de transição, de caráter excepcional, devendo ser interpretada, portanto, restritivamente. Aliás, a parte final do caput do art. 229, corrobora esta exegese ao dispor que os pedidos “(...) cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos artigos 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos (...)” - grifei.*

*Dessa forma, se a lei não permite a restauração do pedido retirado, não cabe ao intérprete fazê-lo.*

*Existe, ainda, um outro aspecto a ser considerado, que se coaduna com a posição histórica do Estado brasileiro no tratamento das patentes farmacêuticas, a saber: a função social da patente, a qual deve orientar toda a interpretação das normas sobre a matéria.*

*Vale aqui, transcrever alguns trechos da sentença prolatada nos autos do processo nº 2005.51.01.516035-6, em caso similar ao dos presentes autos, pela MM<sup>a</sup> Magistrada da 39<sup>a</sup> Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Dr<sup>a</sup> Flávia Heine Peixoto, que com muita lucidez apreciou o tema:*

*“A patente, como se sabe, está indissociavelmente ligada à inovação tecnológica e ao crescimento econômico, servindo como incentivo às criações e conferindo direito de propriedade temporário àquele que despendeu tempo e investimento na criação de determinada tecnologia. É uma forma de remuneração ao inventor, que pode comercializar com exclusividade, e durante certo período, o invento por ele desenvolvido. Nas palavras do Professor Denis Borges Barbosa, em seu livro *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, a patente é “uma exclusividade de utilização de uma tecnologia, conferida pelo estado, a prazo certo. Tal exclusividade previne que todos os concorrentes do titular utilizem a mesma tecnologia, constituindo-se, assim, em restrição à concorrência”.*

*Nada obstante, se por um lado a Constituição Federal conferiu proteção às criações industriais, por outro, cuidou de atrelá-la ao interesse social, nos termos do seu art. 5º, XXIX. Por conseguinte, não se pode deixar de ter em mente que as necessidades sociais em matéria de saúde pública devem ser sempre levadas em consideração quando da interpretação da lei no que se refere à patente de medicamentos, até porque os direitos de propriedade intelectual têm natureza de bem móvel (art. 5º da Lei 9.279/96) e, enquanto direito de propriedade, têm sua legitimidade mitigada pela função social, conforme expressa determinação constitucional (art. 5º, XXIII, CF/88).*

*Ademais, a saúde é um direito social garantido a todos (art. 6º e 196, CF/88), cuja relevância pública encontra-se expressamente prevista no art. 197, sendo dever do Estado sua promoção. Daí porque a Lei 9787/99 instituiu no País os genéricos, que surgem como alternativa terapêutica para a população, pois são cópias de medicamentos inovadores (ou de referência) cujas patentes já expiraram e são*

lançados com preços, no mínimo, 35% inferiores aos dos medicamentos de referência correspondentes, nos termos das normas que regem a matéria. A eficácia desses medicamentos é garantida através de estudos de equivalência farmacêutica e bioequivalência (estes com seres humanos), aprovados por órgãos governamentais, de modo que tenham a mesma ação do medicamento de referência, ou seja, são intercambiáveis.

Nesse passo, é inegável que a partir do momento em que a patente caia em domínio público e passe a ser explorada pela indústria dos genéricos, a população será beneficiada com a maior oferta de medicamentos a preços muito mais acessíveis.

A propósito, dados o IMS Health comprovam que, após a entrada dos genéricos no País, o consumo de medicamentos pela população aumentou consideravelmente, especialmente no caso de portadores de doenças crônicas, que muitas vezes deixavam de se medicar corretamente em função do alto custo do medicamento de referência. Portanto, a função social que permeia a concessão de patentes, consubstanciada nas necessidades sociais em matéria de saúde pública, não pode ser desprezada pelo INPI quando da análise da lei.

Assim, por força das disposições constitucionais que consideram o direito à saúde como um dos seus Princípios Fundamentais e, em decorrência, ante a impossibilidade de normas infraconstitucionais limitares ou dificultarem o exercício desse direito, entendo correta a interpretação dada pelo INPI no sentido de que um pedido estrangeiro de patente retirado fosse considerado arquivado, impedindo a utilização do pipeline nesses casos. Afinal, tratando-se de regra excepcional que concede um privilégio, sua interpretação deve ser restritiva.

(...)

*Por fim, apenas à guisa de observação, vale lembrar que a saúde da população é de tanto importância que a Declaração de Doha, documento assinado pelos membros da ONU em 2001, na 4ª Conferência Ministerial do Qatar, visando proporcionar uma revisão do Acordo TRIPS - reconhece expressamente que a aplicação das normas de propriedade intelectual não deve impedir os países-membros de adotarem medidas internas efetivas às necessidades sociais, notadamente à saúde pública. (fls. 516/518 - grifei) ...”*

As empresas apelantes, pois, valeram-se do PCT para fazer o depósito de patentes indicando o Brasil dentre os países em que as patentes em tela deveriam ser concedidas.

Do PCT, Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes concluído em Washington, em 19/06/1970 (modificado em 28/09/1979 e em 03/02/1984), participa o Brasil desde sua origem, sendo um dos seus signatários, tendo sido promulgado em nosso país por meio do Decreto nº 81.742, de 31/05/1978, e suas regras têm a mesma força de lei ordinária.

Do aludido Tratado do PCT, destaco as seguintes normas, consoante a versão divulgada pela Procuradoria Geral Federal do INPI, da AGU:

### **Art. 11. Data do depósito e efeitos do pedido internacional**

(3) Com ressalva do artigo 64.4), qualquer pedido internacional que preencha as condições enumeradas nos pontos I) a III) do parágrafo 1) e ao qual foi consignada uma data de depósito internacional, terá os efeitos, a partir da data do depósito internacional, de um depósito nacional regular em cada um dos Estados designados; essa data será considerada como data do depósito efetivo em cada um dos Estados designados.

(4) Todo e qualquer pedido internacional que preencha as condições enumeradas nos pontos I) a III) do parágrafo 1) é considerado como possuindo o valor de um depósito nacional regular no sentido da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.

#### Art. 21. Publicação internacional

(1)- O Escritório Internacional procederá à publicação dos pedidos internacionais.

(2) (a) - Com ressalva das exceções previstas na alínea (b) e no art. 64 (3), a publicação internacional do pedido internacional será feita logo após a expiração de um prazo de dezoito meses a contar da data de prioridade desse pedido.

#### Art. 22. Cópias, Traduções e taxas para as Repartições designadas

1) O depositante remeterá a cada Repartição designada uma cópia do pedido internacional (exceto se a comunicação mencionada no artigo 20 já haja sido feita) e uma tradução (tal como for prescrito) desse pedido e lhe pagará (se for o caso) a taxa nacional, o mais tardar na ocasião da expiração de um prazo de vinte meses a contar da data da prioridade. ...

#### Art. 24. Possível perda dos efeitos nos Estados designados

1) Com ressalva do artigo 25 no caso mencionado no ponto II), abaixo, os efeitos do pedido internacional previstos pelo artigo 11.3) cessarão em qualquer Estado designado e esta cessação terá as mesmas conseqüências que a retirada de um pedido nacional nesse Estado:

- i. se o depositante retirar seu pedido internacional ou a designação desse Estado;
- ii. se o pedido internacional for considerado como retirado em virtude de (...);
- iii. se o depositante não executar, no prazo aplicável, os atos mencionados no artigo 22.

#### Art. 39. Cópias, traduções e taxas para as Repartições eleitas

(2) - Os efeitos previstos no art. 11 (3) cessarão no Estado eleito com as mesmas conseqüências que as que decorrem da retirada de um pedido nacional nesse Estado, se o depositante deixar de executar os atos a que se refere o parágrafo (1)\_(a) dentro do prazo aplicável de acordo com o parágrafo (1)\_(a) ou (b)”. (nosso grifo)

Assim, não há dúvida que as prestigiosas empresas apelantes tomaram uma decisão estratégica e deveriam saber o que estavam fazendo quando, voluntariamente, incluíram o Brasil dentre os

países em que pretendiam ter aprovadas suas patentes depositadas via PCT e deveriam ter promovido sua entrada na fase nacional, dentro de um prazo de 20 meses, contado da data do respectivo depósito via PCT. Em decorrência da inércia das próprias requerentes, o processamento dos pedidos nacionais, iniciados internacionalmente via PCT, foi encerrado na vigência do antigo CPI, segundo as mesmas regras aplicáveis na época para um pedido de retirada. Desse modo, não poderia ocorrer a utilização do mesmo pedido, iniciado pelo PCT, como referência para um pedido de patente pipeline quando a nova Lei 9.279/96 entrou em vigor.

Não se pode olvidar a freqüência significativa de depósitos, no Brasil, de pedidos de patente na área dos fármacos, mesmo na época da vigência do CPI, que vedava, em seu artigo 9º, a concessão de patentes de tal natureza. De um lado, faziam-se tais depósitos pela necessidade do cumprimento dos prazos em garantia dos efeitos da prioridade unionista e, de outro, por ser do conhecimento dos interessados que já se realizavam discussões para dar patente às invenções químicas, farmacêuticas e alimentares, desde a instalação da Comissão Interministerial criada pela Portaria Interministerial nº 346, de julho de 1990, preparando o teor das alterações na legislação relativa à propriedade industrial, a serem encaminhadas para discussão no Congresso Nacional, ainda mais porque, em 21.12.91, a antiga Secretaria Geral do GATT já havia divulgado o teor das negociações da Rodada Uruguai, acerca do texto prévio dos TRIPS, que previam a patenteabilidade de tais inventos e outras mudanças a serem implantadas e, em conseqüência, houve o subsequente início das discussões legislativas para a regulamentação das disposições do TRIPs, que redundaram na LPI, que previa a patenteabilidade de tais matérias.

Assim, não passa de pura balela a alegação das autoras-apelantes de que não deram início à fase nacional dos pedidos de patentes, pela impossibilidade jurídica de obterem patente, pelo fato de o então vigente CPI colocava o objeto dos requerimentos como não patenteável. O que se evidenciou foi a negligência na época em preservar direitos e a posterior prática de irregular redepósito dos pedidos de patentes, o que não encontra amparo legal.

Sabido é que os processos relativos a pedidos de patente são, por sua própria natureza demorados, sendo que os pedidos comuns prevêm um período inicial em que fica aguardando prazo para se fazer a publicação, após o qual corre outro prazo durante o qual deverá ser pedido o exame, ser feito o aludido exame, formulados exigências, atendimento às mesmas, etc., etc. Daí que as empresas interessadas e diligentes - mesmo na época em que não eram concedidas patentes para produtos químicos, farmacêuticos e alimentares, mesmo assim, davam entrada nos respectivos pedidos e ficavam aguardando a esperada - e dada como certa - alteração legislação. Tais empresas diligentes fizeram a escolha certa e se beneficiaram das regras dos artigos 229 “caput” e 230, § 5º e, atendendo a tais diretrizes, por terem processos ainda em andamento, obtiveram suas patentes, na modalidade “pipeline”.

Quanto às empresas negligentes, mesmo tendo designado o Brasil, ao dar entrada em seus pedidos de depósito via PCT, não cuidaram de seus interesses. E, agora, fazendo pouco dos procedimentos próprios da lei nacional, passam a sustentar que não teve nenhum efeito a indicação do Brasil, por não terem dado início à fase nacional.

Sob o regime do PCT, as autoras-apelantes tiveram concedidas as patentes européias acima aludidas, mas, por não terem dado prosseguimento à fase nacional, com a internalização dos

pedidos de registro das mesmas patentes no Brasil, não se pode, como pretendem as apelantes, renovar um pedido, que fora iniciado por força do PCT.

Como visto do art. 21, (1) e (2), do PCT, ao se ingressar com o requerimento de concessão de patentes, via PCT, já se deflagra o processo do pedido de patente para todos os efeitos jurídicos, com as seguintes etapas:

- depósito, que vale para todos os países designados e concede a prioridade unionista;
- busca prévia internacional, comunicada a todos os estados designados:
  - publicação internacional, acarretando que todos fiquem sabendo da entrada do pedido e de seu teor, definindo o estado da técnica. Com a publicação, de um lado, perde-se a novidade com relação à patente (considerando-se, a partir de então, a matéria envolvida no estado da técnica, o que impede que possa haver renovação de pedido) e, de outro lado, vale esta publicação também para o Brasil - o que corresponde ao início oficial do processo de requerimento de patente, em nosso país;
  - possibilidade de exame preliminar internacional, a ser comunicado aos países designados, embora não imponha a solução a ser tomada pelas Repartições Designadas.

Assim, embora a internalização do pedido no Brasil dependa da juntada do teor do pedido, relatório descritivo e reivindicações com esquemas, se for o caso, devidamente traduzida para o vernáculo e o pagamento da retribuição cabível - conforme o art. 22, do PCT, acima aludido, o pedido de patente perante nosso país já se considera iniciado para os devidos efeitos legais. E, mais, há um prazo previsto no mesmo dispositivo do Tratado PCT para tal ingresso na fase nacional, que é de até 20 meses, a contar da data da prioridade.

Além disso, é o próprio PCT - artigo 39 2), acima transcrito - que prevê que a não internalização do pedido na repartição própria do país designado, no prazo e forma previstos, acarreta perante esse país os mesmos efeitos de retirada de um pedido nacional no citado Estado,

Isso porque um depósito feito através do PCT é como se fosse depositado diretamente no Brasil, produzindo todos os efeitos que a lei brasileira estabelece. Após o depósito, no prazo acima aludido, há a publicação, para conhecimento geral e nenhum pedido PCT chega à etapa de fase nacional sem antes ter sido publicado. Note-se que constam, no início deste voto, para cada um dos pedidos de patentes as anotações relativas às respectivas publicações internacionais, regularmente efetuadas, com as conseqüências legais previstas.

Note-se que o PCT embora facilite o ingresso dos pedidos de patente e da fase preliminar das formalidades processuais, deixa a fase nacional para cada estado, preservando a independência das legislações respectivas, assinalando quando os Estados deverão regular a hipótese a par de prever a possibilidade de regulamentação pela repartição designada ((INPI e entes correspondentes dos demais países).

Na época em que foi feita a entrada no pedido no PCT - sendo que a parte deixou de fazer a internalização do pedido, para dar seguimento à fase nacional -, em nosso país vigoravam o CPI (em especial por seus artigos 18 e 19, prevendo as conseqüências da retirada do pedido e do arquivamento do processo) e, regulamentando-o, a Resolução nº 37/92, que dispunha que, se a parte não apresentasse, no prazo estipulado pelo regulamento do PCT, a documentação

necessária para a internalização do pedido, este pedido seria considerado retirado e definitivamente arquivado.

Exatamente pela previsão do próprio PCT, os depósitos internacionais geraram depósitos nacionais regulares e efetivos - disposição clara e inequívoca do PCT, da qual esforçam-se por afastar efeitos as autoras-apelantes, alegando inconseqüência na indicação do Brasil como um dos países designados -, cujas fases nacionais não foram iniciadas apenas por força de inércia e livre deliberação das requerentes que, portanto, abriram mão da continuidade do processamento de obtenção das patentes no Brasil, cujos processos de concessão já se haviam iniciado com os depósitos nacionais, tendo sido seus pedidos considerados retirados.

Além disso, tanto o CPI (Lei nº 5.772/71) como a LPI (Lei nº 9.729/96) impõem o conceito de novidade, de forma que uma vez publicado o pedido, ele ingressa no estado da técnica e ninguém mais poderá se apropriar daquele invento com exclusividade, isto é, não poderá ser concedida qualquer patente sobre tal invento, pois todos poderão utilizá-lo, razão pela qual nenhum país aceita que um pedido publicado e que posteriormente venha a ser abandonado ou arquivado possa ser novamente depositado, pois aquele primeiro depósito produziu efeitos no mundo jurídico.

Quanto à norma do artigo 230, da LPI - autorizando em período restrito a concessão de patentes tipo “pipeline”, por ter natureza excepcional, embora mitigando o conceito de “novidade”, submete-se à interpretação restrita, de forma que as permissões aí previstas têm de ser expressas e, assim, se não está prevista exceção, prevalece a regra geral, implícito no próprio sistema, que não acolhe o re-depósito de pedido de patente.

O fato de o artigo 230 prever requisitos próprios para a concessão dos pedidos de patente “pipeline” não significa que pelo simples cumprimento de tais requisitos esteja garantido, automaticamente, o direito à concessão do privilégio, já que não se trata de regra isolada, mas a ser entendida conjuntamente com as demais do ordenamento jurídico, integrado, também, pelas disposições do artigo 229, da mesma Lei (que expressamente prevê o arquivamento dos pedidos que não se enquadrem nas regras legais expressas) e do PCT, o qual vale no Brasil, como lei ordinária.

Assim, a mera invocação de “isonomia” é vazia, já que cada requerimento tem de ser analisado de “per si”, não podendo haver aprovação indiscriminada de requerimentos, só porque requeridos na modalidade excepcional e restrita de “pipeline”.

Desde seu depósito via PCT e subseqüente publicação, as patentes da apelante eram equivalentes a pedidos brasileiros e produziam todos os efeitos de pedidos brasileiros, a eles se aplicando a lei brasileira, consoante determinado no artigo 11(3) e (4), do PCT. Como as autoras-apelantes não poderiam ter re-depositado os pedidos diretamente no Brasil, pelos caminhos tradicionais, em que se deu o uso do PCT - o que não encontrava amparo legal nem com base no CPI e como a regra alusiva a retirada, do artigo 29 da LPI, só diz respeito a pedidos de patente que não geraram efeitos jurídicos, o que não se dá com pedidos que já geraram patentes. -, torna-se evidente o impedimento de re-depositar o mesmo pedido, para pleitear patente do tipo “pipeline”.

Em verdade, as conseqüências jurídicas do desatendimento aos preceitos acima citados decorrem do próprio teor do Tratado do PCT - internalizado em nosso país, com o mesmo grau hierárquico de lei ordinária - do que em nada discrepam a Resolução nº 37/92 ou o Ato

Normativo nº 126/96, do INPI, que apenas lhe deram regulamentação, já que prevista a possibilidade de regulamentação pela Repartição designada.

Irrelevante dizer-se que não houve processamento físico no Brasil, pois chegou a haver processamento nacional via internacional, com a indicação do nome do Brasil, via PCT, como um dos países em que a empresa solicitante desejava fossem concedidas as patentes em tela e a subsequente publicação internacional com conseqüências jurídicas. O início do processo, a nível internacional, deu-se com o depósito e prosseguiu com a busca e a publicação internacional - todos atos com relevantes conseqüências jurídicas -, tudo como acima assinalado. O processamento via PCT também inclui buscas internacionais. No entanto, pela própria falta de processamento físico no Brasil ficou dispensada a formalidade de publicação do arquivamento, exceção surgida posteriormente à regra invocada pelas autoras-apelantes do art. 104, do CPI.

É fato que o regime de “pipeline” desconsidera a necessidade de novidade, partindo do registro no estrangeiro de uma patente. Para isso, pode-se desconsiderar um pedido de patente, mas é preciso que ainda se encontre em andamento, como bem salientado pela emérita julgadora de primeiro grau.

Relevante, sobre a hipótese, a leitura do parecer do Professor Denis Borges Barbosa, que traz grande contribuição para a análise da matéria, de onde se colhem os seguintes excertos (sendo nossos os grifos):

*“Uma vez feito o depósito, a publicação, a busca e, em certos casos, o exame preliminar, os efeitos do Tratado cessam (salvo em certos pontos específicos ...). Além deste ponto funciona exclusivamente a legislação nacional.*

*Conscientes que esta imbricação seria difícil, pois importaria em conjugar um tratado uniforme com dezenas de legislações díspares, os elaboradores do PCT estabeleceram um mecanismo complexo de articulação entre as duas esferas.*

*Em muitos pontos, o Tratado impõe como esta articulação se fará; em outros, prescreve limites para a ação da lei nacional de integração, em outros pontos, ainda, dá à administração nacional do sistema de propriedade, poder normativo suplementar para regular aspectos subsidiários da questão. (...)*

*“... para entender a aplicação do PCT em cada caso, é preciso lembrar:*

- 1. que suas normas só alcançam a fase inicial do procedimento do pedido de patentes;*
- 2. que suas normas só são aplicáveis quando o texto internacional pertinente não indicar a aplicação da lei nacional ou quando esta não existir;*
- 3. a lei brasileira é aplicável na proporção que lei nacional (quando o próprio PCT assim indique) ou a norma administrativo do INPI (outra vez, quando próprio PCT assim indique) não dispuser em contrário.”*

*“... o que ocorre no instante que, segundo o PCT, o depositante deva passar a proceder na fase nacional e não o faz?*

*Segundo o art. 24 do PCT, o procedimento internacional perde os efeitos se o depositante deixar de praticar os atos que lhe são exigidos. A perda de efeitos terá as mesmas conseqüências de uma retirada de um pedido nacional no Brasil. ...”*

*“Vejamus como a norma brasileira - no caso, o Ato Normativo 128 (sic) - trata essas providências:*

*9. Sendo o Brasil designado, apresentar, em até 20 (vinte) meses a contar da data da prioridade, texto em língua vernácula do pedido, conforme depósito internacional inicial (relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenho, se houver) e, se houver, das emendas e da declaração previstas no art. 19 do PCT, acompanhado de documento que identifique os dados essenciais do pedido internacional, com nomeação dos inventores, além do comprovante do pagamento da retribuição devida. (...)*

*9,2 Deixando o depositante de apresentar em língua vernácula pelo menos um quadro reivindicatório (art. 19 do PCT) ou o relatório descritivo, o pedido será considerado retirado em relação ao Brasil e arquivado.*

*Assim, essa norma reflete exatamente o texto internacional no tocante às exigências. ... segue igualmente o direito interno no tocante aos efeitos do não atendimento às exigências.*

*Com efeito, a legislação interna refere-se à retirada ou abandono de um pedido nacional em condições que, sempre, levam à perda da pretensão substantiva do depositante. Embora se ressalvem direitos de terceiros que, antes da retirada, houvessem pretendido proteção para o mesmo objeto, o pedido será sempre lançado no estado da técnica, importando não só em perda daquela instância administrativa, mas especialmente em perda de objeto. (...)*

*“Jurisprudência americana e da EPO indica claramente que a falta de exercício da entrada na fase nacional não é neutra, mas, pelo contrário, produz efeitos no direito interno.*

*Esse efeito é chamado de retirada (withdrawal) ou abandono (abandonment), conforme o sistema local; ... a jurisprudência dos principais sistemas jurídicos aponta para que, seja um caso ou outro, se entende haver efetiva ação de renúncia à proteção patentária.”*

*“Nos Estados Unidos, o efeito da não entrada na fase nacional é de abandono, ou seja, perda da pretensão patentária e queda no domínio público.”*

*“... precisa a observação de Stephen Ladas, o mais celebrado dos doutrinadores do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, nos seus vastos três volumes de 1985, segundo o qual a não entrada na fase nacional do PCT significa uma manifestação ativa de abandono, com resultante renúncia à pretensão patentária.”*

*Não há isonomia entre aqueles que zelam e aqueles que descutam, em face do jus condendum, especialmente quando a igualdade é perante o tratamento equitativo, e não perante a lei . Com efeito, não se trataria da isonomia no caput do art. 5º da Constituição, mas simplesmente em face de uma noção genérica de equidade.”*

Em especial sobre o artigo 18 do AN 126/96 - que determina que os pedidos depositados nos termos da Lei nº 5772/71, cujo processo de outorga já se houver encerrado administrativamente, não poderão ser objeto de novo depósito para a proteção prevista no artigo 229, na forma do art. 230 e 231, da LPI - o mesmo parecerista, além de enfatizar que o art. 18 do normativo se dirige à Administração, aos agentes do INPI, enfoca o *“valor maior da transparência e da isonomia no tratamento dos pedidos de patentes. É a manifestação de uma interpretação única, constante e previsível sobre a matéria em questão.”*

Prossegue o mesmo parecerista:

*“O que o art. 18 expressa é a convicção de que não cabe recuperar do domínio público o que nele já se havia consolidado. ...*

*Quando o objeto do pedido de patente é publicado - em qualquer parte do mundo - entra no conhecimento comum. A regra central da constitucionalidade das patentes é a de que se atribui a exclusiva, em exceção às liberdades fundacionais da Constituição, como contrapartida da publicação do aumento do conhecimento público das tecnologias.”*

Conclui o parecerista:

*“Como vimos, o não exercício da designação do PCT é um caso de abandono, no direito brasileiro e, pelo menos, no âmbito da convenção Européia e no direito americano. Vale dizer, sem ir mais além, em pelo menos a maior parte das nações de economia de mercado. (...)*

*Se a isonomia de tratamento entre as pretensões patentárias com novidade e as pretensões patentárias sem novidade merecem, como razoável, a interpretação que lhes deu o AN 126, a situação excepcional do PCT - em que houve idêntico início do procedimento administrativo, mas voluntário abandono - ajusta-se ainda mais à hipótese normativa. E numa ponderação crescente dos interesses e manifestações de vontade em jogo, em tais casos a solução do normativo é ainda mais razoável.*

*Com efeito, descabe dar àquele pretendente ativo e cioso da proteção de seus interesses tratamento isonômico àquele que se omite; aquele que milita, ainda na expectativa do jus condendum, não pode ser equiparado àquele que descarta de seus próprios interesses. A diligência, na proteção de interesses relativos à patente é importante demais, no ambiente internacional para que a desídia seja um padrão de comportamento empresarialmente aceitável.*

*Vale dizer, o abandono nesse caso é punido pela 'lex mercatoria'. Como o enfatizamos (...), a regra 'non dormientibus' é uma das raras universalidades do sistema jurídico anacional, que surge como dado da experiência e das expectativas de todos os agentes econômicos atuando além e em transcendência dos direitos nacionais. (...)*

A conclusão final do parecerista encontra-se na mesma linha do que já vínhamos sustentando, de que *“o depositante sob o PCT, quando não exerceu a designação feita pelo Brasil, abandonou sua pretensão patentária, perdendo o direito postestativo de pretender patente no Brasil.”*

Realmente, todos tinham conhecimento de que havia aquela problemática da não-possibilidade, na época, de se prosseguir com os processo dos fármacos. Mas nem por isso as empresas deixaram de dar entrada no Brasil ou deixaram arquivar seus pedidos, porque as discussões que antecederam e as geradas pelo acordo TRIPS já haviam chegado ao Congresso. Sabia-se que viria modificação legal.

Então, por que beneficiar quem foi negligente, não deu andamento ao processo, à fase nacional da internacionalização do PCT? Não se pode, impunemente, sustentar que a designação do Brasil, quando de entrada do pedido de patentes via PCT não gerou efeitos jurídicos. Tanto houve efeito jurídico que aqueles que prosseguiram com o processo no Brasil, internalizando aqui o pedido via PCT, ou entraram aqui de alguma outra forma, tiveram o benefício do “caput”

do art. 229 e do § 5º do art. 230, vindo a preencher todos os requisitos para obterem a “pipeline”, que lhes foi deferida.

Não podemos perder de vista que a “pipeline” é uma regra de transição e de exceção, é uma benesse, é um benefício que muitos sustentam que, até mesmo, é inconstitucional. Realmente, não se examina praticamente nada. É preciso que não tenha comercializado nem permitido a exploração por terceiros para este fim, enfim tem de preencher os pré-requisitos, concessão prévia, mas isso é muito limitado. Por que, então, ampliar, quando nós não temos previsão legal permitindo a restauração de pedido.

Em se tratando as patentes do tipo “*pipeline*” de exceção à regra da novidade e aos princípios constitucionais consagrados que restringem os privilégios ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, só podem suas regras ser interpretadas de modo restrito, não se admitindo amplitude, quando, no caso, quebrada a novidade pela publicação internacional, com todos os efeitos de direito, e abandonado o pedido em nosso país, levando a que a patente tivesse caído no domínio público (“*res communis omnium*”), situação sem retorno.

Repisando, as conseqüências jurídicas da negligência por parte das requerentes das patentes, ao não darem andamento à fase nacional dos pedidos ingressados via PCT decorrem, em verdade, das próprias normas do Tratado Internacional, de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), de que o Brasil é um dos signatários, desde que firmado em 1970 e internalizado no Brasil, com força de lei ordinária, e da aplicação das seguidas leis de propriedade industrial em vigor no período em exame (Leis 5.772/71, quanto ao arquivamento, por retirada do pedido na fase nacional, e 9.279/96, por não se admitir o re-ingresso de pedido, via pipeline), só reforçadas pela regulamentação do INPI (Resolução nº 37/92 e Ato Normativo nº 126/96), já que o PCT autoriza que se dê o mesmo tratamento que a lei nacional dispensa aos pedidos retirados e assim se aplicava em tais casos.

Assim, cai por terra o argumento recursal de desatendimento ao princípio da reserva legal, a par da invocação de preceitos constitucionais que não solvem a matéria. Também não se pode falar em teratologia jurídica ou em inversão da hierarquia das normas jurídicas.

Assim, além do não conhecimento do agravo retido, deve ser negado provimento ao apelo da empresas autoras, mantendo-se integralmente a douta sentença apelada.

É como voto.

Marcia Helena Nunes

Juíza Federal Convocada - Relatora

E-mail de 13/05/2008

SUB/1ª TE

PROCESSO Nº 2005.51.01.522494-2 (5)

ESCLARECIMENTOS

DF ABEL GOMES: Este processo começou, relatado por Vossa Excelência em substituição ao Relator, num trabalho de auxílio, que era o Juiz Federal Convocado GUILHERME CALMON.

JFC MÁRCIA HELENA NUNES (RELATORA): Não me lembro.

DF ABEL GOMES: Desculpe, era do gabinete da Desembargadora MARIA HELENA. Quem aguardava era o Doutor GUILHERME.

JFC MÁRCIA HELENA NUNES (RELATORA): É.

DF ABEL GOMES: Vossa Excelência não pode votar duas vezes.

Então, o Doutor ALUÍSIO compõe esse quórum, porque também o auxílio de Vossas Excelências...

JFC MÁRCIA HELENA NUNES (RELATORA): Ele até assistiu ao julgamento e fez um comentário muito interessante.

DF ABEL GOMES: É a mesma matéria.

JFC ALUÍSIO MENDES: Certo!

JFC MÁRCIA HELENA NUNES (RELATORA): É sobre as datas das patentes.

DF ABEL GOMES: Se Vossa Excelência, depois, quiser pedir vista, alguma coisa... É a mesma matéria.

JFC MÁRCIA HELENA NUNES (RELATORA): Pegue o processo que Vossa Excelência vai-se lembrar.

JFC ALUÍSIO MENDES: Eu não estou mais lembrado, mas, tudo bem!

JFC MÁRCIA HELENA NUNES (RELATORA): Vossa Excelência assistiu e até fez um comentário aqui conosco sobre a data da concessão das patentes.

(RELATORA JFC MÁRCIA HELENA NUNES)

(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO Nº 2005.51.01.522494-2 (5)

VOTO-VISTA

DF ABEL GOMES: O recurso é também da Astrazeneca. A Doutora MÁRCIA está negando provimento ao recurso com esses fundamentos, que eu já li e aos quais aderi, de modo que estou acompanhando a eminente Relatora.

Vossa Excelência, fique à vontade, até se for o caso, se quiser pedir vista ou vista em mesa.

(RELATORA JFC MÁRCIA HELENA NUNES)

(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO Nº 2005.51.01.522494-2 (5)

PEDIDO DE VISTA

JFC ALUÍSIO MENDES: Qual é o número desse processo?

DF ABEL GOMES: Esse é o Processo nº 5.

JFC ALUÍSIO MENDES: É a questão do PCT também?

DF ABEL GOMES: É.

JFC MÁRCIA HELENA NUNES (RELATORA): É, mas havia um outro problema no seu comentário sobre a data de concessão das patentes. Veja o relatório. Vossa Excelência até comentou que não estava no quórum, mas atenderia um outro aspecto.

JFC ALUÍSIO MENDES: Deve ser a data, não é?

JFC MÁRCIA HELENA NUNES (RELATORA): É, da concessão das patentes.

JFC ALUÍSIO MENDES: Presidente, para não retardar a sessão, eu posso pedir vista em mesa.

JFC MÁRCIA HELENA NUNES (RELATORA): Eu me lembro de seu comentário. O relatório já mostra a data das patentes.

JFC ALUÍSIO MENDES: Eu vou ler aqui porque, realmente, eu já nem me lembro da situação.

DF ABEL GOMES: Tudo bem!

JFC ALUÍSIO MENDES: Eu lembro até que alguma coisa me chamou atenção no relatório de Vossa Excelência.

JFC MÁRCIA HELENA NUNES (RELATORA): Foi a data das patentes.

JFC ALUÍSIO MENDES: E eu até me manifestei na sessão, mas já não me recordo exatamente.

DF ABEL GOMES: Inclusive, Doutor ALUÍSIO, Vossa Excelência pode ficar bem à vontade porque, como a Doutora MÁRCIA falou, Vossa Excelência participou do quórum informalmente.

JFC MÁRCIA HELENA NUNES (RELATORA): Não participou, mas estava presente.

DF ABEL GOMES: Seria até aconselhável mesmo. E nós até temos feito isso, mandamos o processo para o voto daquele que irá compor o quórum.

JFC ALUÍSIO MENDES: Dependendo da circunstância, nessa questão de *pipeline*, eu levo em consideração uma série de questões, como data e tal.

DF ABEL GOMES: Eu sei.

JFC MÁRCIA HELENA NUNES (RELATORA): E, aí, é uma circunstância especial.

JFC ALUÍSIO MENDES: Então, eu gostaria de analisar para poder fazer o voto, eventualmente, no mesmo sentido ou não.

DF ABEL GOMES: Nessas hipóteses, nós temos mandado o processo para o gabinete do colega. Por exemplo, o voto vista que o outro aguarda, às vezes, quando há uma mudança, nós temos indicado logo a pauta e mandamos um despacho para o gabinete daquele que está aguardando para retornar. Isso tem sido comum.

Nesse caso, eu não fiz e até peço desculpas porque estava analisando dois processos juntos e não me ocorreu isso.

JFC ALUÍSIO MENDES: Eu peço vista, então, e trago na próxima sessão.

(RELATORA JFC MÁRCIA HELENA NUNES)

(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO Nº 2005.51.01.522494-2 (5)

#### RESULTADO PARCIAL

No Processo nº 5 da pauta ordinária, retomado o julgamento, após o voto-vista do Desembargador ABEL GOMES, acompanhando o voto da eminente Relatora, pediu vista o Juiz Federal Convocado ALUÍSIO MENDES.

(RELATORA JFC MÁRCIA HELENA NUNES)

(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO Nº 2005.51.01.522494-2 (5)

REABERTURA DO JULGAMENTO

JFC ALUÍSIO MENDES: Senhor Presidente, eu fiz uma vista aqui e estou em condições de julgar o Processo nº 5. Se for caso, vou pedir para reabrir.

DF ABEL GOMES: Perfeito.

Não havendo mais pedidos de preferência na pauta, nós vamos reabrir o julgamento do Processo nº 5. Vossa Excelência já está habitado.

Então, chamo, para reabertura de julgamento, o Processo nº 5. Vossa Excelência pode passar, então, ao voto.

(RELATORA JFC MÁRCIA HELENA NUNES)

(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO Nº 2005.51.01.522494-2 (5)

VOTO-VISTA

JFC ALUÍSIO MENDES: Eu, aqui, vou acompanhar o voto da eminente Relatora e do eminente Presidente, ainda que por fundamento diverso.

Nesse caso aqui, eu verifico que houve, na verdade, a concessão de patentes na Grã-Bretanha, sob nºs 92022987 e 90126723, respectivamente, nos anos de 1992 e 1990 e, à época do prazo de um ano fixado pela Lei de Propriedade Industrial, entre maio de 1996 e maio de 1997, estas eram as patentes concedidas, porque, como consta nos autos, exatamente, as patentes européias só vieram, respectivamente, a serem concedidas em 11/11/1998 e em 13/08/1997. Portanto, após aquele período de um ano para, exatamente, a revalidação como *pipeline* aqui do Brasil.

Portanto, a pretensão de concessão desta patente aqui no Brasil, com base na européia, parece-me equivocada. Na verdade, o que se deveria buscar era, sim, a revalidação das patentes da Grã-Bretanha.

Então, nesse sentido, eu, por fundamento diverso, acompanho, exatamente, porque o INPI indeferiu - talvez não fizesse em relação à patente da Grã-Bretanha - e, ainda que tenham sido requeridas até ou mencionadas as patentes da Grã-Bretanha, esta ação visa à concessão pelo prazo e, na verdade, com base nas patentes européias, que ainda não haviam - nenhuma das duas - sido concedidas ao tempo do período de revalidação no Brasil.

Este é o meu voto.

JFC MÁRCIA HELENA NUNES (RELATORA): Eu gostaria de pedir a transcrição fonográfica do voto do Doutor ALUÍSIO MENDES.

DF ABEL GOMES: Ficam as duas certidões para retratar o que realmente aconteceu.

(RELATORA JFC MÁRCIA HELENA NUNES)

(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO Nº 2005.51.01.522494-2 (5)

### DECISÃO

Reaberto o julgamento do Processo nº 5 da pauta ordinária, à vista de o eminente Juiz Federal Convocado ALUÍSIO MENDES já se sentir habilitado para proferir o voto, a Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto da Relatora, registrando-se, contudo, que o voto do eminente Juiz Federal Convocado ALUÍSIO MENDES adotou outros fundamentos.

(RELATORA JFC MÁRCIA HELENA NUNES)

(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO Nº 2005.51.01.522494-2 (5)

ADITAMENTO AO VOTO

JFC MÁRCIA HELENA NUNES (RELATORA): Eu gostaria, também, de me pronunciar no sentido de que eu também eu vou aproveitar esse argumento do Doutor ALUÍSIO MENDES para reforçar o meu voto. Vou-me aproveitar da faculdade regimental para incluir esse argumento.

(RELATORA JFC MÁRCIA HELENA NUNES)

(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO Nº 2005.51.01.522494-2 (5)

ADITAMENTE À DECISÃO

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto da eminente Relatora, incorporando ao julgado os fundamentos trazidos no voto do Juiz Federal Convocado ALUÍSIO MENDES, devendo-se integrarem aos autos as notas taquigráficas.

(RELATORA JFC MÁRCIA HELENA NUNES)

(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

EMENTA

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE REQUERIDA VIA PCT. NÃO INGRESSO NA FASE NACIONAL. CONSEQÜENCIA DA RETIRADA - ARQUIVAMENTO, NO BRASIL. PERDA DO DIREITO DE RENOVAR O PEDIDO VIA PIPELINE.

I - Trata-se de pedido de patentes de reválida, ou seja, “*pipeline*”, vindo as requerentes a informar, no curso do processo, que haviam dado entrada inicial nos pedidos de patente via PCT, sendo o Brasil um dos países designados, mas sem ingresso dos pedidos na fase nacional.

II - Segundo o PCT - artigos 24-1) e 39-3) -, deixando o depositante de praticar os atos que lhe são exigidos (apresentar texto em língua vernácula, do pedido conforme depósito internacional inicial - relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenho, se houver - e eventuais emendas e declarações, a par do pagamento da respectiva retribuição), ocorrerão os mesmos efeitos de uma retirada de um pedido nacional em nosso país.

III - O Brasil, da mesma forma que os Estados Unidos e a Comissão Européia (EPO), segundo jurisprudência firmada, em caso de retirada (withdrawal) ou abandono (abandonment), dá por findo o processo - o que corresponde ao arquivamento previsto no item 9.2 da Resolução nº 37/92 e no art. 18 do AN nº 126/96,

IV - Não se pode dar aos que negligenciaram o mesmo tratamento que mereceram os depositantes diligentes - sabedores da previsível alteração legislativa desde as discussões em nosso país, por Comissão instituída pela Portaria Interministerial nº 346, de julho/1990, para possibilitar a patenteabilidade de invenções químicas, farmacêuticas e alimentares, com a tarefa de elaborar projeto para discussão no Congresso Nacional, aliada à divulgação, desde 21.12.91, pela antiga Secretaria Geral do GATT, do teor das negociações da Rodada Uruguai, acerca do texto prévio dos TRIPS, com necessidade de alteração legislativa em nosso país, que levou à edição da Lei nº 9.279/96, a nova LPI - que, por isso, mantiveram em andamento seus pedidos de patentes nas citadas áreas, mesmo com o óbice do art. 9º do então vigente CPI, vindo a ser beneficiados pelas regras supervenientes do “caput” do art. 229 e do § 5º do art. 230, da LPI .

V - Em se tratando as patentes do tipo “*pipeline*” de exceção à regra da novidade e aos princípios constitucionais consagrados que restringem os privilégios ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, só podem suas regras ser interpretadas de modo restrito, não se admitindo amplitude, quando, no caso, quebrada a novidade pela publicação internacional, com todos os efeitos de direito, e abandonado o pedido em nosso país, veio a patente a cair no domínio público (“*res communis omnium*”), situação sem retorno.

VI - Outrossim, ocorre na hipótese que as patentes européias apontadas como precedentes de concessão no estrangeiro para autorizar, no Brasil, as patentes “*pipeline*” em tela só vieram a ser deferidas após o requerimento no Brasil, ou seja, respectivamente nas datas de 11/11/98 e 13/08/97, o que inviabiliza também, sua concessão.

VII - Sentença confirmada. Apelação conhecida e não provida. Agravo retido não conhecido.

ACÓRDÃO

**Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, não conhecer o agravo retido em apenso e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.**

**Rio de Janeiro, 13 de maio de 2008. (data do julgamento).**

**Marcia Helena Nunes**

Juíza Federal Convocada - Relatora