



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

II - AÇÃO RESCISÓRIA

2002.02.01.045087-0

---

RELATOR	: JUIZ FEDERAL CONVOCADO FRANCA NETO
AUTOR	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR	: EDSON DA COSTA LOBO E OUTRO
REU	: F. HOFFMANN-LAROCHE AG
ADVOGADO	: ROBERTO DA SILVEIRA TORRES JUNIOR E OUTRO
ORIGEM	: SEXTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9900223438)

RELATÓRIO

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI propõe Ação Rescisória, cujo objeto é rescindir Acórdão da Quarta Turma desta Corte, que reforma a Sentença do Juízo *a quo*, em sede de Apelação em Mandado de Segurança, no sentido de conceder a ordem pleiteada por F. HOFFMANN – LA ROCHE AG., para prorrogar-se o prazo de validade da Patente PI 1100051-1, até 11.03.2007, para assegurar o prazo remanescente do depósito concedido no exterior (EP 0237929 B1), nos termos do que dispõe o art. 230 e parágrafos, da Lei nº 9.279/96. Encontra-se nos seguintes termos o Acórdão rescindendo:

*“ADMINISTRATIVO E COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO. PROTEÇÃO ÀS CHAMADAS “PIPELINES”. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS DISPOSITIVOS CONSTANTES DA NOVA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI Nº 9.279/96. ART. 230, §1º E §4º C/C ART. 40. CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE, ATRELADO AO PRIVILÉGIO CONCEDIDO NO EXTERIOR. O termo inicial para contagem do prazo remanescente é o do primeiro depósito no país de origem, cuja patente foi deferida. Não há que se considerar o prazo, contado de pedido de depósito, posteriormente abandonado e que,*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

II - AÇÃO RESCISÓRIA

2002.02.01.045087-0

---

*portanto, não gerou qualquer direito à Impetrante. Apelo provido. Segurança concedida.”*

Aduz o INPI, como fundamento de seu pedido, que o Acórdão rescindendo fere o disposto no art. 230, da Lei nº 9.279/96, posto que considera como *dies a quo* para a contagem do prazo remanescente de vigência da validade da patente, reconhecida no exterior, a data da concessão e não a data do primeiro depósito, como expresso pela referida Lei.

Alega, preliminarmente, a empresa Ré ser incabível a Rescisória, no presente caso, com base em violação à lei, vez que o Acórdão rescindendo fundamenta-se em dispositivo legal cuja interpretação é controvertida nos Tribunais, de modo que a pretensão rescisória, *in casu*, esbarra na vedação imposta pela Súmula 343, do STF. No mérito, argumenta que o Acórdão rescindendo traz correta exegese ao que preceitua o art. 230, da Lei nº 9.279/96, no que tange à contagem do prazo de proteção de uma patente “pipeline”, pelo que defende a sua manutenção (fls. 37/57).

Em razões finais, o INPI, às fls. 175/177, e a Empresa Ré, às fls. 182/190, ratificam os fundamentos ADUZIDOS na Inicial e na Contestação, respectivamente.

O Ministério Público Federal, às fls. 195/197, em preliminar, opina pela não conhecimento da Ação Rescisória e, no mérito, pela sua improcedência.

É o Relatório.

ALFREDO FRANÇA NETO  
Relator

VOTO



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

II - AÇÃO RESCISÓRIA

2002.02.01.045087-0

---

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 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.

Como se relata, o INPI propõe Ação Rescisória, com o objetivo de rescindir Acórdão que reforma a Sentença do Juízo *a quo*, em sede de apelação em mandado de segurança, no sentido de conceder a ordem pleiteada



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

II - AÇÃO RESCISÓRIA

2002.02.01.045087-0

---

por F. HOFFMANN – LA ROCHE AG., para prorrogar o prazo de validade da patente PI 1100051-1 até 11.03.2007, de forma a assegurar o prazo remanescente do depósito concedido no exterior (EP 0237929 B1), nos termos do que dispõe o art. 230 e parágrafos da Lei nº 9.279/96, com a limitação imposta pelo art. 40 da mesma lei.

Alega o Autor, como fundamento do pedido rescisório, que a correta exegese que se dá ao disposto no art. 230, §4º, da Lei nº 9.279/96, é a que considera como termo inicial para a contagem do prazo remanescente, para efeito de proteção da patente, a data de depósito do primeiro pedido. Nesse sentido, entende que o Acórdão rescindendo, ao desconsiderar a data do primeiro pedido de depósito, afronta o referido dispositivo legal. Argumenta, para tanto, que o invento tem proteção desde a data do primeiro depósito, embora com o abandono posterior, pois desde aquela data – do primeiro depósito, assegura-se o direito de prioridade. Afirma, por fim, que as chamadas “pipelines” são patentes de revalidação, às quais não se cogita sobre os requisitos de patenteabilidade, mas somente aceita-se o exame feito no país de origem. Nesse sentido, o privilégio patentário se concede apenas pelo reconhecimento da concessão deferida no exterior, com base no primeiro depósito no país de origem. Afirma que, ao não se considerar a data do primeiro depósito, será ele o próprio elemento que levará à invalidez da patente, pela ausência do requisito da novidade.

Alega a empresa Ré que o Acórdão rescindendo traz correta exegese ao que preceitua o art. 230 da Lei nº 9.279/96, ao considerar que a contagem do prazo remanescente, de validade da patente está atrelada à data de concessão do privilégio no exterior e não à data do primeiro pedido de depósito abandonado posteriormente.

Em exame preliminar, verifico não estarem presentes os pressupostos autorizadores da Ação Rescisória, porquanto não vislumbro no Acórdão Rescindendo violação expressa à Lei, que enseje sua desconstituição. Ao revés, percebo que a pretensão autoral gira em torno do reexame da causa,



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

II - AÇÃO RESCISÓRIA

2002.02.01.045087-0

---

pelo juízo rescisório, o que é impossível, vez que não se constitui este juízo como nova instância recursal.

Com efeito, não se trata de violação a dispositivo legal, senão apenas de interpretação controvertida quanto ao disposto no §4º do art. 230, da Lei nº 9.279/96. Dessa forma, o pedido rescisório encontra entrave no disposto pela Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, pelo que, não conheço do pedido e extingo o processo, sem julgamento de mérito, com base no art. 267, VI do CPC.

Quanto ao mérito, o pedido rescindendo versa sobre o prazo de validade da patente PI 1100051-1, concedida pelo INPI, em decorrência do reconhecimento de validade da patente européia correspondente EP 8771034690, com fulcro no que preceitua o art. 230 da Lei de Propriedade Industrial, *verbis*:

*“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, químicos-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 exploração do objeto do pedido ou da patente.*

*§ 1º O depósito deve 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 (...)*

*§ 3º Respeitados os arts. 10 e 19 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

II - AÇÃO RESCISÓRIA

2002.02.01.045087-0

---

*§ 4º Fica assegurada à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.” (grifei)*

Pelo que se depreende do dispositivo supra, no que tange à validade da patente “pipeline”, há que se considerar os termos de concessão e prazo de validade remanescente no país em que há o primeiro pedido de depósito, devendo se contar esse prazo a partir da data do depósito no Brasil, 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.

*In casu*, F. HOFFMANN-LAROCHE AG, sociedade suíça, ora Ré, deposita o primeiro pedido de patente para compostos químicos derivados 3,5-dissubstituídos do pirocatecol na Suíça em 11 de março de 1986 (fls. 15). Ora, é com base nesse depósito que a empresa reivindica e obtém a prioridade unionista no Escritório Europeu de Patentes (EP237929B1). Tem-se, portanto, que o primeiro pedido de patente depositado na Suíça gera o direito de prioridade à depositante e, conseqüentemente, o direito à concessão da Patente Européia. Nesse sentido, a meu ver, não lhe aproveita a alegação de que há o “abandono” do primeiro pedido, até porque, além da citada utilização par os fins de fazer prevalecer o seu direito de prioridade relativamente ao segundo depósito, ao proceder ao primeiro pedido, já deixa sob o seu poder o objeto da invenção que pretende patentear, impedindo Terceiros de fazê-lo.

É de se considerar que a proteção em tela diz respeito ao reconhecimento, em nosso ordenamento jurídico, do direito ao depósito da patente que se obtém no exterior, sem que se proceda à análise quanto aos pressupostos para a concessão, partindo-se da premissa, de certo, que a patente estrangeira pré-existente atende às exigências do País onde o mesmo se realiza, sobretudo o requisito da novidade que lhe é intrínseca e somente se dá quando do primeiro pedido.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

II - AÇÃO RESCISÓRIA

2002.02.01.045087-0

---

Ressalte-se, ademais que 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 patenteável. Nesse sentido, conforme bem salienta o INPI, a prevalecer o entendimento de que “o primeiro pedido é o primeiro que alcançou a concessão da patente, então a data que ficaria assegurada seria a desse depósito. Tendo havido depósito anterior, essa data anterior não estaria assegurada e, portanto, ao ser o verdadeiro primeiro depósito abandonado ou arquivado, a matéria nele descrita (o invento) cairá em domínio público e será considerada como estado da técnica desde a data do depósito original”, o que invalidaria a patente pipeline.

Impõe-se, assim, considerar que 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.

Posto isto, julgo procedente o pedido rescisório para desconstituir o v. Acórdão Rescindendo, e denego a ordem pleiteada por F. HOFFMANN-LAROCHE AG, no MS nº 99.0022343-8, nos termos da fundamentação supra. Condeno, ainda, a Ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

ALFREDO FRANÇA NETO  
Relator



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

II - AÇÃO RESCISÓRIA

2002.02.01.045087-0

---

VOTO-VENCIDO

Senhor Presidente, eu tenho uma certa dúvida relativa ao cabimento dessa ação rescisória, na medida em que a interpretação é controvertida e, com base nesse argumento, não seria cabível a ação.

Então, eu estou divergindo nesse particular. Estou julgando extinta a rescisória por falta de seus pressupostos de cabimento.

Não seria o caso de rescisória. Não seria admissível.

ALEXANDRE LIBONATI  
Juiz Federal Convocado

EMENTA

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



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

II - AÇÃO RESCISÓRIA

2002.02.01.045087-0

---

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 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.

ACÓRDÃO

Acordam os membros da Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, em dar provimento à Ação Rescisória, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante do presente julgado. Vencido o Juiz Federal Convocado Alexandre Libonati.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2005. (data do Julgamento)

ALFREDO FRANÇA NETO

Relator