RELATOR	: DESEMBARGADORA FEDERAL LILIANE RORIZ
APELANTE	: MONSANTO TECHNOLOGY LLC
ADVOGADO	: JOAQUIM EUGENIO GOULART E OUTROS
APELADO	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR	: BEATRIZ MONTEZ DE MORAES
ORIGEM	: TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200651015378494)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença que denegou a segurança, pleiteada com vistas à anulação das decisões de indeferimento dos pedidos de patente PI 1101047-9 e PI 1101048-7.

Baseou-se o douto Juízo *a quo* no fundamento de que a autora não apresentou documento comprobatório da concessão ou do andamento dos pedidos das patentes originárias norte-americanas, em confronto com o art. 230, § 3º, da LPI.

Sustenta a apelante, nas razões de fls. 193/203, que o aludido dispositivo não estipula qualquer prazo para a juntada da comprovação da concessão da patente correspondente no exterior, nem menciona que o pedido *pipeline* será indeferido se o depositante não juntou documentação comprovando a concessão da patente no exterior.

Aduz, ainda, que a patente correspondente estrangeira ainda não foi concedida por motivos alheios a sua vontade, não havendo como prever a data em que se dará.

Contra-razões do INPI pela manutenção da sentença (fls. 207/214), tendo em vista que atendeu ao citado no § 3º do art. 230 da LPI, que exige explicitamente, para fins de concessão de patentes *pipeline*, a comprovação da concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, exigência que não foi devidamente cumprida pela apelante, mesmo após 6 (seis) anos da publicação na Revista de Propriedade Industrial – RPI nº 1510, de 14/12/1999, para que o fizesse.

Parecer do MPF às fls. 219/224, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

LILIANE RORIZ
Relatora

VOTO

As patentes *pipeline* foram inseridas nas disposições transitórias da Lei nº 9.279/1996 para possibilitar que o Brasil tivesse nas prateleiras de suas farmácias medicamentos de última geração, cuja importação era extremamente restrita.

São patentes extraordinárias e transitórias, concedidas como patentes de revalidação, como meio de possibilitar aos titulares de patentes estrangeiras relativos a invenções cuja patenteabilidade era proibida pela legislação brasileira anterior (produtos químicos, produtos e processos químico-farmacêuticos e alimentícios), o direito de ainda obter proteção no Brasil, ainda que tais matérias já tivessem sido divulgadas, não mais atendendo, portanto, ao requisito da novidade.

Segundo os §§ 1º e 3º do art. 230, o depósito da patente estrangeira deveria ser feito dentro do prazo de um ano da publicação da LPI, indicando a data do primeiro depósito no exterior, sendo necessária a comprovação da concessão da patente no país onde fora depositado o primeiro pedido, *in 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, 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.*
> *(...)*
> *§ 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. "*

Em outras palavras, nos termos do aludido dispositivo, 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, o que implica dizer que se não concedida no exterior, tal circunstância compromete o reconhecimento do privilégio em território nacional.

Evidencia-se, pois, que a patente *pipeline* e sua correspondente estrangeira apresentam relação de estreita vinculação, representada pelo fato de que o prazo de vigência da primeira, por se tratar, a grosso modo, de patente de revalidação, está limitado, nos termos do § 4º do art. 230 da LPI, ao prazo remanescente de proteção no país de origem, devendo-se entender como país de origem aquele em que foi feito o primeiro depósito efetivamente convertido em patente, emergindo daí a relevância da comprovação exigida pelo INPI.

No caso vertente, observa-se que a própria apelante reconhece que os pedidos de patente US 783.336 e US 793.486 – apontados como base para os pedidos *pipeline* PI 1101047-9 e PI 1101048-7 - ainda não foram concedidos, razão pela qual não há - como bem ressaltado pelo ilustre membro do MPF, em seu parecer – "*direito líquido e certo à anulação dos atos administrativos praticados pela Diretoria de Patentes do INPI, que indeferiram os referidos pedidos de patente "pipeline"*.

Ressalte-se que o INPI não indeferiu de plano os mencionados pedidos, na medida em que ainda fez publicar na Revista de Propriedade Industrial nº 1510, de 14/12/1999, determinação para que a apelante

cumprisse a exigência técnica de comprovação da concessão das correspondentes estrangeiras, tendo os atos de indeferimento somente se dado em 08 e 22 de agosto de 2006 (fls. 29 e 40), ou seja, passados mais de 9 (nove) anos do depósito (14/05/1997 - fls. 47/48 e 51/53) e cerca de 7 anos da exigência.

Não é razoável exigir que o INPI prolongue indefinidamente o término do procedimento administrativo por conta de evento futuro e incerto, tendo em vista que não há garantias de que os pedidos efetuados no exterior serão deferidos.

Convém destacar, ainda, três outros aspectos constantes das contra-razões do INPI: 1) que a apelante não demonstrou sequer que seus pedidos de patentes norte-americanos continuam em andamento; 2) que a Diretoria de Patentes do órgão efetuou a busca no banco de dados do escritório de patentes norte-americano, não tendo localizado patentes concedidas correspondentes aos pedidos em questão; e 3) que, passados mais de 20 anos dos primeiros depósitos dos pedidos das patentes nos EUA – depósitos que se deram no ano de 1985 – as patentes *pipeline* da apelante já se encontrariam extintas, caso concedidas, desde o ano de 2005.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

LILIANE RORIZ
Relatora

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTES *PIPELINE*. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO. CORRESPONDENTE ESTRANGEIRA. EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA.

1. As patentes *pipeline* consubstanciam-se em privilégios extraordinários e transitórios, concedidas como patentes de revalidação, como meio de possibilitar aos titulares de patentes estrangeiras relativos a invenções cuja patenteabilidade era proibida pela legislação brasileira anterior (produtos químicos, produtos e processos químico-farmacêuticos e alimentícios), o direito de ainda obter proteção no Brasil, ainda que tais

matérias já tivessem sido divulgadas, não mais atendendo, portanto, ao requisito da novidade. Segundo o § 1º do art. 230, o depósito da patente estrangeira deveria ser feito dentro do prazo de um ano da publicação da LPI, indicando, ainda a data do primeiro depósito no exterior. Em outras palavras, nos termos do aludido dispositivo, 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, o que implica dizer, *a contrario sensu*, que se não concedida no exterior, tal circunstância compromete o reconhecimento do privilégio em território nacional.

2. A própria apelante reconhece que os pedidos de patente estrangeiros – apontados como base para os pedidos *pipeline* - ainda não foram concedidos, razão pela qual não há direito líquido e certo à anulação dos atos administrativos praticados pela Diretoria de Patentes do INPI. Não é razoável exigir que o INPI prolongue indefinidamente o término do procedimento administrativo por conta de evento futuro e incerto, tendo em vista que não há garantias de que os pedidos efetuados no exterior serão deferidos.

3. Apelação improvida.

A C Ó R D Ã O

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

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

Rio de Janeiro, 4 de junho de 2008 (data do julgamento).

LILIANE RORIZ
Relatora