



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.166.499 - RJ (2009/0224325-3)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE : KARL THOMAE GMBH
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E
OUTRO(S)
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MARGARETH GAZAL E SILVA E OUTRO(S)

EMENTA

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PATENTES *PIPELINE*. MATÉRIA PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Não cabe ao STJ o exame de matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes.

2. Tendo a decisão monocrática agravada se baseado em precedentes da Segunda Seção do STJ e das duas Turmas que a compõem, nos quais a matéria objeto da lide foi amplamente debatida e solucionada, carece de plausibilidade jurídica a alegação de ofensa ao art. 557 do CPC.

3. A Segunda Seção desta Corte decidiu, no julgamento do REsp n. 731.101/RJ, relatado pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que "a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes *pipeline*, vigora 'pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - **a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado**". Esse entendimento vem sendo reiterado pelas Terceira e Quarta Turmas: AgRg no REsp n. 1.178.709/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/5/2012, DJe 11/5/2012, e AgRg no REsp n. 677.557/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 4/2/2013.

4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Senhor Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo Filho e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Brasília-DF, 28 de maio de 2013 (Data do Julgamento)

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.166.499 - RJ (2009/0224325-3)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : **KARL THOMAE GMBH**
ADVOGADOS : **JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO(S)**
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA
AGRAVADO : **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI**
PROCURADOR : **MARGARETH GAZAL E SILVA E OUTRO(S)**

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que negou provimento ao recurso especial.

Alega o agravante que a decisão agravada aplicou equivocadamente o art. 557 do CPC e ofendeu o art. 230, § 4º, da Lei n. 9.279/1996, "além de ter violado diversos artigos e princípios constitucionais, mormente o princípio do devido processo legal".

Sustenta que há um precedente desta Corte, datado de 2004, que acolheu sua tese e afirma que deve haver o sobrestamento do feito até que seja julgada a ADIn n. 4.234, em trâmite no STF.

Requer, finalmente, que o agravo seja levado a julgamento da Turma, para que seja conhecido e provido, dando-se, então, provimento ao seu recurso especial.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.166.499 - RJ (2009/0224325-3)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE : KARL THOMAE GMBH
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E
OUTRO(S)
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MARGARETH GAZAL E SILVA E OUTRO(S)

EMENTA

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PATENTES *PIPELINE*. MATÉRIA PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Não cabe ao STJ o exame de matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes.

2. Tendo a decisão monocrática agravada se baseado em precedentes da Segunda Seção do STJ e das duas Turmas que a compõem, nos quais a matéria objeto da lide foi amplamente debatida e solucionada, carece de plausibilidade jurídica a alegação de ofensa ao art. 557 do CPC.

3. A Segunda Seção desta Corte decidiu, no julgamento do REsp n. 731.101/RJ, relatado pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que "a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes *pipeline*, vigora 'pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - **a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado**". Esse entendimento vem sendo reiterado pelas Terceira e Quarta Turmas: AgRg no REsp n. 1.178.709/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/5/2012, DJe 11/5/2012, e AgRg no REsp n. 677.557/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 4/2/2013.

4. Agravo regimental desprovido.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.166.499 - RJ (2009/0224325-3)

RELATOR : **MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA**
AGRAVANTE : KARL THOMAE GMBH
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO(S)
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MARGARETH GAZAL E SILVA E OUTRO(S)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):

Preliminarmente, quanto à alegada violação de dispositivos constitucionais, cumpre destacar que não cabe ao STJ o exame de tal matéria, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria de competência do STF, tampouco para prequestionar questão constitucional, sob pena de violar a rígida distribuição de competência recursal disposta na Lei Maior.

3. Agravo regimental desprovido".

(AgRg no Ag n. 1.116.656/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 17/8/2009).

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 17% PARA 18%. RECURSO ESPECIAL QUE ATACA ACÓRDÃO QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. POSTERIOR SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.

(...)

IV - Não cabe a análise, por esta Corte, da negativa de vigência a dispositivos constitucionais, quais sejam, os arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, e 105, inciso III, da CF/88, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório Excelso, a quem cabe decidir acerca de matéria constitucional.

V - Agravo regimental improvido".

(AgRg no REsp n. 512.389/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ 19/12/2005).

Ainda preliminarmente, carece de plausibilidade jurídica a alegação de ofensa ao art. 557 do CPC, visto que a decisão agravada se fundamentou em precedentes da Segunda Seção do STJ e das duas Turmas que a compõem, nos quais a matéria objeto da lide - patentes *pipeline* - foi amplamente debatida e solucionada.

De qualquer forma, "eventual nulidade na decisão monocrática do Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

fica superada com a reapreciação da matéria, na via do Agravo Regimental, pelo órgão colegiado" (AgRg no REsp n. 1.289.495/PR, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS).

No mérito, o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada, exarada nos seguintes termos:

"Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato do diretor de patentes do INPI, com o objetivo de corrigir o prazo de vigência de patente brasileira pelo prazo remanescente de sua correspondente originária.

O Juízo de primeiro grau concedeu a segurança (e-STJ fls. 811/818).

Interposta apelação, o TRF da 2ª Região deu provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 940/948):

'ADMINISTRATIVO – PRAZO DE VIGÊNCIA DE PROTEÇÃO - PATENTE INICIALMENTE DEPOSITADA NO ESTRANGEIRO – PIPELINE – ART. 230 DA LPI – PRAZO DE PROTEÇÃO REMANESCENTE NO PAÍS DE ORIGEM.

I - O legislador, para possibilitar aos titulares de patentes estrangeiras relativas a invenções cuja patenteabilidade não era permitida pela legislação nacional precedente, o direito de obter proteção no Brasil, sem o requisito da novidade (uma vez que já divulgadas), assegurou às referidas patentes, no parágrafo 4º, do artigo 230, da LPI, o 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 (vinte) anos, estabelecido no artigo 40 da LPI como prazo máximo de vigência de patente de invenção no país.

II - Cumpre acrescentar, no que se refere ao prazo do artigo 40, que ele funciona apenas como um limite, pois se o lapso remanescente no país do depósito for menor que vinte anos, esse prazo é que será aplicado.

III - A patente brasileira PI 1100667-6, depositada no Brasil em 07/05/1997, foi concedida em 13/06/2000 pelo INPI, tendo como prioridade o pedido de depósito na Alemanha DE 4103492, cujo depósito data de 06/02/1991.

IV – A patente européia EP 0502314B1, concedida pelo prazo de vinte anos a partir da data do depósito na União Européia, que se deu em 31/01/1992, somente restou outorgada em 20/05/1998, ou seja, após o depósito no Brasil (07/05/1997).

V – Assim, como à época do depósito do pedido da patente em questão junto ao INPI, a parte autora era detentora apenas do pedido de patente DE 4103492, que só restou abandonado após a concessão da patente européia no ano de 1998, a aludida concessão não tem o condão de modificar o prazo de proteção originariamente fixado pelo INPI, uma vez que o prazo remanescente de proteção é contado a partir da data do depósito no Brasil.

VI – Recurso e remessa oficial providos'.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 974/978).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso especial, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da CF, alegando violação dos art. 230, § 4º, da Lei n. 9.279/1996.

É o relatório.

Decido.

A Segunda Seção desta Corte decidiu, no julgamento do Resp n. 731.101/RJ,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

relatado pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que 'a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes *pipeline*, vigora 'pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - **a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado**'. Este entendimento vem sendo reiterado pelas Terceira e Quarta Turmas, *in verbis*:

'AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PATENTES PIPELINE. CORRESPONDÊNCIA NORTE-AMERICANA. CÁLCULO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO DEPÓSITO REALIZADO NO EXTERIOR, SUCESSIVAMENTE ABANDONADO E SUBSTITUÍDO.

1. Por gerar a preferência unionista (art. 4º da CUP), deve o primeiro depósito realizado no exterior, ainda que abandonado, ser considerado para o cálculo do prazo de vigência das patentes pipeline correspondentes a patentes europeias.

2. Precedentes jurisprudenciais específicos: Recursos Especiais 1.145.637/RJ, 731.101/RJ e 1.092.139/RJ.

3. Se a simples preferência unionista implica a consideração do primeiro depósito realizado no exterior, com mais razão ainda deve ele, o primeiro depósito, ser considerado no caso em que dele possam decorrer, como no sistema de continuações do Direito Patentário Norte-Americano, inúmeros outros pedidos de patente.

4. Respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais 1.145.637/RJ, 731.101/RJ e 1.092.139/RJ).

5. Manutenção do acórdão recorrido e, por consequência, da decisão administrativa do INPI.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO'.

(AgRg no REsp 1178709/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 11/05/2012).

'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. PRAZO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. PRECEDENTE.

1. Nos termos da jurisprudência sedimentada na Segunda Seção desta Corte Superior, 'a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora 'pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado' (REsp 731101/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 19/05/2010).

2. Agravo regimental provido'.

(AgRg no REsp 677.557/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial, com fundamento no art. 557 do CPC.

Publique-se e intimem-se".



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Finalmente, como se pode ver dos precedentes citados na decisão agravada, julgados recentemente, esta Corte não sobrestou os feitos em que se discute a matéria objeto da lide, sendo descabido, pois, o pedido de sobrestamento formulado pelo agravante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

Número Registro: 2009/0224325-3 **AgRg no**
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.166.499 / RJ

Número Origem: 200351015306512

EM MESA

JULGADO: 28/05/2013

Relator

Exmo. Sr. Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **HUGO GUEIROS BERNARDES FILHO**

Secretária

Bela. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : KARL THOMAE GMBH
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MARGARETH GAZAL E SILVA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : KARL THOMAE GMBH
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO(S)
LEONARDO VALENTE GOMES BEZERRA
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MARGARETH GAZAL E SILVA E OUTRO(S)

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Senhor Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo Filho e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.