



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.105.871 - RJ (2008/0257946-3) (f)

RELATOR : **MINISTRO SIDNEI BENETI**
RECORRENTE : **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**
ADVOGADOS : **GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS**
 EDUARDO TELLES PIRES HALLAK E OUTRO(S)
RECORRENTE : **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**
 INPI
PROCURADOR : **ANTÔNIO CAVALIERE GOMES E OUTRO(S)**
RECORRIDO : **OS MESMOS**

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE "PIPELINE". PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR.

I - Conforme precedente da C. Segunda Seção, REsp 731.101/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 19.5.10, "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."

II - Ao considerar o cômputo do prazo residual que a patente ainda possuía no país de origem como conceito de prazo remanescente, sem levar em conta a data do depósito do pedido original, o Acórdão recorrido confrontou a jurisprudência deste Tribunal sobre a matéria, devendo, por isso, ser reformado.

Recurso Especial do INPI provido, ficando prejudicado o da autora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar provimento ao recurso do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI e julgar prejudicado o recurso de TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Nancy Andrichi e Massami Uyeda votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 16 de agosto de 2011(Data do Julgamento)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ministro SIDNEI BENETI
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.105.871 - RJ (2008/0257946-3) (f)

RELATOR : **MINISTRO SIDNEI BENETI**
RECORRENTE : **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**
ADVOGADOS : **GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS**
 EDUARDO TELLES PIRES HALLAK E OUTRO(S)
RECORRENTE : **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**
 INPI
PROCURADOR : **ANTÔNIO CAVALIERE GOMES E OUTRO(S)**
RECORRIDO : **OS MESMOS**

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI(Relator):

1.- Na origem, TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED propôs ação de rito ordinário contra o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI, visando à correção do prazo de vigência da patente PI 1100325-1 para conferir-lhe o mesmo prazo de proteção de sua correspondente originária – a patente japonesa JP 1853588 –, concedida inicialmente com prazo de vigência até 9.1.2006 e posteriormente estendido por mais 5 (cinco) anos, ou seja, até 9.1.2011, consoante as disposições do Seção 67 (2) da legislação patentária japonesa.

2.- O pedido foi julgado improcedente (fls. 231/236), à consideração de que, ao internalizar a proteção às matérias elencadas no *caput* do art. 230 da LPI, 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.*

Por esse raciocínio, temos que o prazo máximo de 20 anos será sempre contado da data do depósito original, e não da data de depósito no Brasil. (fl. 233)

3.- O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, Relator o Des. MESSOD AZULAY NETO, deu parcial provimento à Apelação da autora, por Acórdão assim ementado (fl. 356):

APELAÇÃO - REVALIDAÇÃO DE PATENTES "PIPELINES" - INTELIGÊNCIA DO ART. 230 DA LPI - PRAZO DE VIGÊNCIA EXTENDIDO PELO PAÍS DE ORIGEM - INADMISSÃO PARA



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FINS DE CÁLCULO DO PRAZO REMANESCENTE NO BRASIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O conceito de prazo remanescente, para fins de aplicação do artigo 230, §§ 3º e 4º, da LIP, deve se ater, unicamente, ao cômputo do prazo residual que a patente ainda possa ter no país de origem, na data da publicação do Decreto que incorporou o TRIPS (observado o limite máximo de 20 anos), sem contemplar quaisquer outras circunstâncias, tais como, data de depósito de patente abandonada ou prazo suplementar eventualmente concedido.

2 - In casu, a data de extinção da patente no Brasil deve coincidir com a data inicialmente prevista para extinguir-se no Japão, ou seja - 09/01/2006, abstraindo-se do prazo de extensão posteriormente concedido no país de origem.

3 - Levando-se em consideração que a ação foi proposta antes do prazo previsto para que a patente se extinguísse no Brasil, podendo eventualmente existir direitos passíveis de proteção, conheço a apelação, dando-lhe parcial provimento, determinando a correção do prazo de vigência da patente n. 1100325-1, cuja extinção fixo em 09/01/2006, devendo o INPI promover as devidas retificações em seu cadastro.

4 - Recurso parcialmente provido.

4.- Inconformados, autora e réu interpõem Recurso Especial, o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, alegando violação do artigo 230, § 4º, da Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), sustentando, em síntese, que deve ser considerado como termo inicial para a contagem do prazo de vigência das patentes "pipeline" a data do primeiro depósito no país de origem, ainda que tenha sido abandonado. (fls. 388/396)

5.- Por sua vez, também dando por malferido o aludido artigo 230, § 4º, da Lei de Propriedade Industrial, pede a autora que seja considerado o prazo suplementar de cinco anos que foi concedido à patente japonesa JP1853588 no cômputo do prazo remanescente que determina a vigência da patente "pipeline" PI 11003251. (fls. 361/373)

6.- Com as contrarrazões (fls. 405/409 e 412/415), os recursos foram



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

admitidos (fls. 418/419 e 420/421), vindo os autos conclusos.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1.105.871 - RJ (2008/0257946-3) (f)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI(Relator):

7.- Conforme precedente da C. Segunda Seção, REsp 731.101/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 19.5.10, "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."

8.- Desse modo, ao considerar o cômputo do prazo residual que a patente ainda possuía no país de origem como conceito de prazo remanescente, sem levar em conta a data do depósito do pedido original, o Acórdão recorrido confrontou a jurisprudência deste Tribunal sobre a matéria, devendo, por isso, ser reformado. Confirmam-se, ainda, nesse sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E SISTEMÁTICA DE NORMAS. TRATADOS INTERNACIONAIS (TRIPS E CUP). PATENTE CORRESPONDENTE NO EXTERIOR. CONCESSÃO SOB O REGIME NORTE-AMERICANO DE CONTINUAÇÕES (CONTINUATION, DIVISIONAL OU CONTINUATION-IN-PART). PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS PATENTES. SOBERANIA NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento do recurso especial conforme o art. 557, caput, do CPC não ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, se observados os requisitos recursais de admissibilidade, os enunciados de Súmulas e a jurisprudência dominante do STJ.

2. A via do agravo regimental, na instância especial, não se presta



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

para prequestionamento de dispositivos constitucionais.

3. *Este Tribunal Superior pacificou o entendimento de que, quando se tratar da vigência da patente pipeline, o termo inicial de contagem do prazo remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a partir da data do pedido de revalidação no Brasil, é o dia em que foi realizado o depósito no sistema de concessão original, ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento (v.g.: prioridade unionista). Interpretação sistemática dos arts. 40 e 230, § 4º, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4º bis da CUP.*

4. *Nem sempre a data da entrada em domínio público da patente pipeline no Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior.*

Incidência do princípio da independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade patentárias como do ponto de vista da duração normal.

5. *Os princípios gerais que regem o sistema de patentes, os quais estão previstos, comumente, em tratados internacionais, se aplicam tanto para o procedimento convencional quanto para o procedimento de revalidação conhecido como pipeline. Afinal, ambos procedimentos integram o gênero Patente, instituto jurídico de Direito da Propriedade Industrial.*

6. *A patente pipeline não é imune à incidência dos princípios conformadores de todo o sistema de patentes, ao revés, deve com eles harmonizar, sob pena de degeneração do próprio instituto jurídico.*

Ademais, não há qualquer incoerência na interpretação sistemática da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) e dos tratados internacionais TRIPS e CUP, porquanto estes já foram internalizados no Brasil. São, portanto, parte de nosso ordenamento jurídico, devendo todas as normas que regulam a matéria ser compatibilizadas e interpretadas em conjunto em prol de todo o sistema patentário.

7. *O sistema patentário de continuações, previsto na legislação dos Estados Unidos da América sob as modalidades continuation, divisional ou continuation-in-part, mas sem equivalência no Direito Brasileiro, existe para atender as peculiaridades daquele país, altamente desenvolvido e gerador de tecnologia, não se refletindo na interpretação dada por esta Corte Superior ao art. 230, § 4º, da Lei 9.279/96, já que prevalece, no âmbito da*



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

propriedade industrial, o princípio da territorialidade, a resguardar a soberania nacional, a qual ficaria comprometida com os alvedrios de legislações alienígenas.

8. "As patentes pipelines são incorporadas ao direito brasileiro a partir do momento de sua concessão, motivo pelo qual o parâmetro temporal de sua proteção deve ser auferido no momento do depósito, sendo considerado, para tanto, o prazo de proteção conferido pela norma estrangeira naquele momento. A interpretação ampliativa do § 4º, art. 230, Lei 9279/96, a fim de equiparar a proteção conferida a patentes de revalidação aos prazos e condições estatuídas pelo direito estrangeiro após a sua concessão, como pretende o ora recorrente, importa em violação ao princípio da independência da patentes, bem como a própria soberania do país" (REsp 1.165.845/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23.02.2011).

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.131.808/RJ, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, DJe 10.5.11);

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO NO EXTERIOR. MODIFICAÇÃO DO PRAZO DE PROTEÇÃO NO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...).

2. As patentes pipelines são transitórias e equivalem a uma revalidação, no Brasil, da patente de produtos em desenvolvimento concedida no exterior, observados os requisitos impostos naquele território, no momento do depósito da revalidação.

3. Por isso que eventuais modificações supervenientes na legislação do país de origem, notadamente em relação ao prazo, não implicam prorrogação da proteção conferida, no Brasil, no momento da análise dos requisitos de concessão da patente pipeline, pois inexistente previsão legal específica nesse sentido.

4. Com efeito, as patentes pipelines são incorporadas ao direito brasileiro a partir do momento de sua concessão, motivo pelo qual o parâmetro temporal de sua proteção deve ser auferido no momento do depósito, sendo considerado, para tanto, o prazo de proteção conferido pela norma estrangeira naquele momento.

5. A interpretação ampliativa do § 4º, art. 230, Lei 9279/96, a fim



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

de equiparar a proteção conferida a patentes de revalidação aos prazos e condições estatuídas pelo direito estrangeiro após a sua concessão, como pretende o ora recorrente, importa em violação ao princípio da independência da patentes, bem como a própria soberania do país.

6. Dissídio jurisprudencial que não logrou aperfeiçoamento, tendo em vista não terem sido observados os requisitos para a sua demonstração, arts 541, CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, além da falta de similitude fática entre os julgados.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, desprovido.

(REsp 1.165.845/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23.2.11).

9.- Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI, restabelecendo a sentença de fls. 231/236, que julgou improcedente o pedido. Em consequência, fica prejudicado o Apelo Excepcional interposto pela autora, TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED .

Ministro SIDNEI BENETI
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2008/0257946-3

REsp 1.105.871 / RJ

Números Origem: 200551015074798 385666

PAUTA: 09/08/2011

JULGADO: 09/08/2011

Relator

Exmo. Sr. Ministro **SIDNEI BENETI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MASSAMI UYEDA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **JUAREZ ESTEVAM XAVIER TAVARES**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
ADVOGADOS	: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS EDUARDO TELLES PIRES HALLAK E OUTRO(S)
RECORRENTE	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR	: ANTÔNIO CAVALIERE GOMES E OUTRO(S)
RECORRIDO	: OS MESMOS

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Patente

CERTIDÃO

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

"Adiado por indicação do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2008/0257946-3

REsp 1.105.871 / RJ

Números Origem: 200551015074798 385666

PAUTA: 09/08/2011

JULGADO: 16/08/2011

Relator

Exmo. Sr. Ministro **SIDNEI BENETI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MASSAMI UYEDA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **JOÃO PEDRO DE SABOIA BANDEIRA DE MELLO FILHO**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
ADVOGADOS	: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS EDUARDO TELLES PIRES HALLAK E OUTRO(S)
RECORRENTE	: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR	: ANTÔNIO CAVALIERE GOMES E OUTRO(S)
RECORRIDO	: OS MESMOS

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Patente

CERTIDÃO

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

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI e julgou prejudicado o recurso de TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Nancy Andrigli e Massami Uyeda votaram com o Sr. Ministro Relator.