



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.178.709 - RJ (2010/0022346-1)

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
AGRAVANTE : ROCHE PALO ALTO LLC
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MARISTELLA RAMOS VITORINO DE ASSIS E OUTRO(S)

EMENTA

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.

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, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Nancy Andrigli, Massami Uyeda e Sidnei Beneti votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Brasília (DF), 03 de maio de 2012(Data do Julgamento)

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.178.709 - RJ (2010/0022346-1)

AGRAVANTE : ROCHE PALO ALTO LLC
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA
E OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INPI
PROCURADOR : MARISTELLA RAMOS VITORINO DE ASSIS E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto pela ROCHE PALO ALTO LLC contra a decisão em que se negou seguimento ao seu recurso especial.

No acórdão de segundo grau, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento à apelação do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL- INPI, declarando o primeiro depósito realizado no exterior como o termo inicial do prazo das patentes *pipeline* tituladas pelo recorrente.

Considerou o Tribunal que o sistema de continuações – próprio do Direito Norte-Americano e utilizado pelo recorrente para a realização de sucessivos depósitos de pedidos de patente nos Estados Unidos – deve ser desconsiderado quando do cálculo do prazo de vigência das patentes *pipeline*.

Nas suas razões de agravo regimental, a ROCHE PALO ALTO LLC sustentou, preliminarmente, a inobservância do art. 557 do CPC.

No mérito, reiterando em parte as razões do recurso especial, afirmou a violação do art. 230, §4º, da Lei 9.279/96, uma vez que o prazo de vinte anos nele referido serve apenas de limite para a vigência da patente *pipeline* no Brasil, não havendo elemento que indique deva ele ser computado desde o primeiro depósito realizado no exterior.

É o relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.178.709 - RJ (2010/0022346-1)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO

(Relator):

Eminentes Colegas.

Preliminarmente, rejeito a alegação de violação do art. 557 do CPC, pois a decisão monocrática se fundamentou em precedentes da Segunda Seção (Recurso Especial n.º 731.101/RJ) e desta Terceira Turma deste STJ (Recurso Especiais n.º 1.145.637/RJ e 1.092.139/RJ), nos quais a questão relativa às patentes *pipeline* foi amplamente debatida.

De qualquer forma, "eventual nulidade na decisão monocrática do Relator fica superada com a reapreciação da matéria, na via do Agravo Regimental, pelo órgão colegiado" (Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 1289495/PR, Rel. Ministro Humberto Martins).

No mérito, mantenho a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos:

Necessária a definição do prazo de vigência das patentes pipeline pertencentes ao recorrente.

Mais precisamente, deve-se verificar se o primeiro depósito das suas patentes norte-americanas deve ser considerado para o cômputo deste prazo.

Relativamente às patentes européias, pacificou-se a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve o primeiro depósito realizado no exterior, ainda que abandonado, ser considerado para o cômputo do prazo de vigência das patentes denominadas pipeline.

É que – segundo afirmado nos Recursos Especiais 1.145.637/RJ, Terceira Turma, 731.101/RJ, Segunda Seção, e, mais recentemente, no



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Recurso Especial 1.092.139/RJ, Terceira Turma, da minha relatoria, daquele primeiro depósito, em que pese abandonado, resultam relevantes efeitos jurídicos, como a preferência unionista prevista no art. 4º da Convenção da União de Paris- CUP.

Esse entendimento deve ser estendido, ainda com mais razão, ao caso dos autos.

As três patentes pipeline tituladas pelo recorrente decorrem de patentes Norte-Americanas a respeito das quais foram realizados e abandonados, até a concessão de cada qual, sucessivos depósitos.

Apenas para exemplificar, a correspondente estrangeira da pipeline PI 1100444-4 foi inicialmente depositada em 26/05/1993, tendo sido abandonada e substituída por uma continuation-in-part em 26/04/1994, do mesmo modo abandonada e substituída, agora em 31/05/1995, por uma divisional, cuja definitiva concessão somente veio a ocorrer em 09/06/1998.

Se, de acordo com a pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, a simples preferência gerada, no caso das patentes Europeias, por depósito posteriormente abandonado já permite a consideração deste para o cômputo do prazo de vigência da patente pipeline, com mais razão ainda deve ser considerado o depósito de que resultem inúmeros outros pedidos de patente.

É este precisamente o raciocínio que fundamenta o argumento a minori ad maius referido por Tércio Sampaio Ferraz Jr. (Introdução ao estudo do direito técnica, decisão, dominação. 4ª edição. São Paulo, Atlas, 2003, p. 342), cuja inobservância implicaria, no caso, o desrespeito ao quanto decidido nos Recursos Especiais 1.145.637/RJ, 731.101/RJ e 1.092.139/RJ.

Assim sendo, confirmando o acórdão do TRF da 2ª Região e a decisão administrativa do INPI, deve o recurso especial ter seu seguimento negado.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2010/0022346-1 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no REsp 1178709 / RJ**

Número Origem: 200551015006689

EM MESA

JULGADO: 03/05/2012

Relator

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **MAURÍCIO VIEIRA BRACKS**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ROCHE PALO ALTO LLC
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MARISTELLA RAMOS VITORINO DE ASSIS E OUTRO(S)

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

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : ROCHE PALO ALTO LLC
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO(S)
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : MARISTELLA RAMOS VITORINO DE ASSIS E OUTRO(S)

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, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Nancy Andrigli, Massami Uyeda e Sidnei Beneti votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.