RECURSO ESPECIAL Nº 1.359.965 - RJ (2012/0271279-4)

RELATOR	:	MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE	:	MONSANTO TECHNOLOGY LLC
ADVOGADOS	:	MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO ROBERTA MOREIRA DE MAGALHÃES E OUTRO(S)
RECORRIDO	:	INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
REPR. POR	:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por MONSANTO TECHNOLOGY LLC, com arrimo no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

> "*PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTE PIPELINE - PRAZO DE PROTEÇÃO REMANESCENTE DE 20 (VINTE) ANOS CONTADOS DO PEDIDO DE REGISTRO ORIGINÁRIO AINDA QUE ABANDONADO - INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO DEPÓSITO DA PATENTE PIPELINE NO INPI.*
> *1- O regime de patente pipeline permite a concessão de patentes de produtos e processos farmacêuticos que não eram considerados privilegiáveis pela Lei 5.772/71 e já conhecidos no estado da técnica (portanto, sem novidade), desde que atendidos determinados requisitos previstos basicamente nos parágrafos 1º, 3º e 4º do art. 230 e no art. 40, todos da LPI;*
> *2- O E. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o cálculo do prazo de vigência das patentes pipeline é aquele prazo remanescente que a patente originária tem no exterior, contado a partir da data do primeiro depósito do pedido de proteção patentária (ainda que abandonado), o qual incidirá a partir data do depósito no Brasil, limitado tal período, entretanto, a 20 (vinte) anos, nos termos da interpretação sistemática dos artigos 40 e 230, § 4º, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4º bis da CUP;*
> *3- A patente pipeline PI 1100008-2 teve o seu prazo de vigência devidamente deferido pelo INPI, uma vez que a apelante indicou como primeiro depósito no exterior a patente americana US 576537, depositada em 31/8/1990 (ainda que posteriormente abandonada), tendo sido concedida a patente pipeline brasileira PI 1100008-2 com vigência até 31/8/2010;*
> *4- Recurso conhecido e improvido*" (e-STJ fls. 990-991).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.010-1.021).

Em suas razões (e-STJ fls. 1.029-1.059), a recorrente aponta violação do artigo 230 da Lei nº 9.279/96.

Sustenta, em síntese, que:

(i) "*o resultado da revalidação é o reconhecimento de um direito constituído e em plenos efeitos segundo as regras da legislação alienígena, pelo que o termo final do prazo de proteção do patente internalizada deve coincidir com o término da patente estrangeira de origem,*

desde que esse prazo não ultrapasse o limite de vigência fixado na legislação interna" (e-STJ fl. 1.041);

(ii) a interpretação do dispositivo legal apontado como malferido não pode ficar adstrita às regras e princípios do direito de propriedade industrial, devendo levar em conta os princípios do direito internacional privado;

(iii) "*considerar que o primeiro depósito no exterior abandonado é o termo inicial para a contagem do prazo vintenário é, não apenas acrescer texto na lei, como também permitir a subsistência, em território nacional, de ato estrangeiro que, no momento da internalização, já não produzia mais efeitos na origem, contrariando a essência do sistema de revalidação*" (e-STJ fl. 1.045) e

(iv) "*O foco da questão deve estar na patente que foi concedida e que pode ser aqui revalidada tal qual vigente no país de origem, uma vez que o prazo vintenário não será superado*" (e-STJ fl. 1.046).

Tece, ainda, considerações acerca das vantagens da proteção das patentes "*pipeline*".

Pugna, ao final, pelo sobrestamento do processo até o julgamento da ADI nº 4.234, onde se discute a constitucionalidade dos artigos 230 e 231 da Lei nº 9.279/96, ou, alternativamente, pelo provimento do recurso.

Com as contrarrazões (e-STJ fls. 1.496-1.510), e admitido o recurso na origem (e-STJ fls. 1.528-1.529), subiram os autos a esta colenda Corte.

É o relatório.

DECIDO.

A irresignação não merece prosperar.

De início, inviável o deferimento do pedido de suspensão do processo porquanto a pendência de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento dos recursos que tramitam nesta Corte.

A propósito:

> "*PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TRABALHO DECLARADO NULO POR AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEVANTAMENTO DO SALDO DE FGTS.*
> *JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO.*
> *1. Esta Corte Superior de Justiça, em acórdão lavrado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, firmou o entendimento segundo o qual, a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS.*

2. A pendência de julgamento pelo STF de ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Precedentes.
Agravo regimental improvido".
(AgRg nos EDcl no REsp 1.346.175/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 17/12/2012 - grifou-se)

"*AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. ALTERAÇÃO. LEI N. 11.960/2009 APLICAÇÃO IMEDIATA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO NO STF SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO.*
- O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.205.946/SP, pelo rito do art. 543-C do CPC, seguiu a orientação adotada no julgamento dos EREsp 1.207.197/RS e declarou que, em razão da natureza eminentemente processual da Lei n. 11.960/2009, deve tal norma incidir de imediato nos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua vigência.
- A pendência de julgamento pelo STF de ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Precedentes.
Agravo regimental improvido".
(AgRg no AREsp 88.030/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 30/03/2012)

Quanto ao mais, o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte.

A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 731.101/RJ, uniformizou o entendimento sobre a questão no sentido de 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.

Eis a ementa do referido julgado:

"*ADMINISTRATIVO E COMERCIAL. MS. RECURSO ESPECIAL. PATENTE CONCEDIDA NO ESTRANGEIRO. PATENTES PIPELINE. PROTEÇÃO NO BRASIL PELO PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE, LIMITADO PELO PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO. ART. 230, § 4º, C/C O ART. 40 DA LEI N. 9.279/96.*
1. 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.
2. Recurso especial provido".
(REsp 731.101/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA

SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 19/05/2010)

No mesmo sentido:

"*RECURSO ESPECIAL. PATENTES PIPELINE. TERMO INICIAL DO PRAZO CUJO PERÍODO REMANESCENTE CONSTITUI, DO DEPÓSITO NO BRASIL, O PRAZO DE VIGÊNCIA DA PATENTE PIPELINE. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA E SEGUNDA SEÇÃO.*
1. O sistema pipeline de patentes, disciplinado no art. 230 da Lei 9.279/96, desde que cumpridos requisitos e condições próprias, reconhece o direito a exploração com exclusividade ao inventor cujo invento – embora não patenteável quando da vigência da Lei 5.772/71 – seja objeto de patente estrangeira.
2. A perfeita concreção do princípio da isonomia, que não se esgota na igualdade perante a lei (art. 5º, caput, da CF), pressupõe a garantia de tratamento igualitário quanto à interpretação judicial de atos normativos ('treat like cases alike'). Doutrina.
3. Em que pese abandonado, o primeiro depósito da patente realizado no exterior, ao menos quando consista na prioridade invocada para a realização do depósito definitivo (art. 4º da CUP), fixa o termo inicial do prazo cujo período remanescente constitui, a partir do depósito no Brasil, o prazo da patente pipeline (art. 230, §4º, da Lei 9.279/96).
4. Observância dos precentes específicos acerca do tema nos Recursos Especiais 1.145.637/RJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina, Terceira Turma, e 731.101/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO".
(REsp 1.092.139/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 04/11/2010)

"*PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 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). PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS PATENTES. APLICAÇÃO DA LEI. OBSERVÂNCIA DA FINALIDADE SOCIAL.*
1. O regime de patente pipeline, ou de importação, ou equivalente é uma criação excepcional, de caráter temporário, que permite a revalidação, em território nacional, observadas certas condições, de patente concedida ou depositada em outro país.
2. Para a concessão da patente pipeline, o princípio da novidade é mitigado, bem como não são examinados os requisitos usuais de patenteabilidade. Destarte, é um sistema de exceção, não previsto em tratados internacionais, que deve ser interpretado restritivamente, seja por contrapor ao sistema comum de patentes, seja por restringir a concorrência e a livre iniciativa.
3. 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. Consoante o art. 5º, XXIX, da CF, os direitos de propriedade industrial devem ter como norte, além do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, o interesse social. Outrossim, na aplicação da lei, o juiz deverá atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum (art. 5º da LICC).
6. Recurso especial a que se nega provimento ".
(REsp 1.145.637/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 08/02/2010)

A respeito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: REsp nº 1.098.439/RJ, Relator Ministro Massami Uyeda, julgado em 27/05/2011; REsp nº 1.165.554/RJ, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, julgado em 18/05/2011 e REsp nº 1.065.283 - RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 11/03/2011.

Incide, na espécie, a Súmula nº 83/STJ, segundo a qual "*não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida* ", aplicável a ambas as alíneas autorizadoras.

Nesse sentido:

"*AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - (...) - DECISÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STJ 83 - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.*
(...)
2.- Aplica-se o Enunciado nº 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça quando o recurso especial tiver fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional.
(...)".
(AgRg no AREsp 10.808/SE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011)

"*(...) SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA 'A'. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 291/STJ.*
1. A jurisprudência do STJ entende que a Súmula 83 não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos recursos fundados na alínea 'a'.
(...)".
(AgRg no Ag 1.151.950/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 29/04/2011)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2013.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator